



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 9/18

vom

7. Mai 2019

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Abstandsberechnungsverfahren

PatG § 39 Abs. 1

- a) Der Anmelder kann die Anmeldung auch noch während der Anhängigkeit einer Rechtsbeschwerde gegen die Zurückweisung seiner Beschwerde teilen (Aufgabe von BGH, Beschluss vom 6. September 1979 - X ZB 10/78, GRUR 1980, 104 - Kupplungsgewinde).
- b) Die Teilung der Anmeldung ist gegenüber dem Patentgericht zu erklären, bei dem auch die Prüfung der Teilanmeldung anfällt, sobald der Anmelder Beschwerde gegen die Zurückweisung der (Stamm-)Anmeldung eingelegt hat und das Beschwerdeverfahren beim Patentgericht anhängig geworden ist. Erklärt der Anmelder die Teilung der Anmeldung jedoch erst, nachdem das Patentgericht die Beschwerde zurückgewiesen hat, ist die Erklärung gegenüber dem Patentamt abzugeben, an das auch die Zuständigkeit für die sachliche Prüfung der Teilanmeldung zurückfällt.

BGH, Beschluss vom 7. Mai 2019 - X ZB 9/18 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 7. Mai 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning und Dr. Bacher und die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 19. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Juni 2018 aufgehoben.

Die Sache wird zur weiteren Behandlung der Teilanmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe:

- 1 I. Die Anmelderin hat am 24. Oktober 2003 ein Verfahren zur Abstandsbe-
rechnung zum Patent angemeldet. Das Patentamt hat die mit der Offenlegungsschrift
103 49 662 veröffentlichte Anmeldung zurückgewiesen; das Patentgericht hat die
Beschwerde der Anmelderin auf die mündliche Verhandlung vom 21. August 2017
mit an diesem Tag verkündeten Beschluss zurückgewiesen.
- 2 Der Beschluss ist den Vertretern der Anmelderin am 11. Oktober 2017 zuge-
stellt worden. Mit an demselben Tag beim Patentamt eingegangenen Schreiben vom
10. November 2017 hat die Anmelderin die Teilung der Patentanmeldung erklärt und
Unterlagen hierzu eingereicht. Das Patentamt hat die Teilungserklärung und die zu-
gehörigen Unterlagen am 16. November 2017 an das Patentgericht übermittelt.
- 3 Nach einem Hinweis des Patentgerichts, es erachte die Teilungserklärung für
unwirksam, hat die Anmelderin erneut die Teilung der Anmeldung erklärt und Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand begehrt.

4 Das Patentgericht hat festgestellt, dass die Teilungserklärung vom 10. November 2017 unwirksam sei, und den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als unzulässig zurückgewiesen (BPatG, Mitt. 2018, 498). Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

5 II. Das Patentgericht hat angenommen, die von der Anmelderin erklärte Teilung der Patentanmeldung sei unwirksam, weil die Erklärung ihm - dem Patentgericht - als dem ausschließlich zuständigen Adressaten erst zu einem Zeitpunkt zugegangen sei, zu dem die Stammanmeldung nicht mehr anhängig gewesen sei. Bei Eingang der Teilungserklärung beim Patentamt sei die Anmeldung mangels Ablaufs der Rechtsbeschwerdefrist noch beim Beschwerdegericht anhängig gewesen; eine Zuständigkeit des Patentamts für die Entgegennahme einer Teilungserklärung habe deshalb nicht bestanden. Daran habe auch die Verkündung des Beschlusses über die Zurückweisung der Beschwerde nichts geändert. Dieser Beschluss stelle sich im Lichte der danach erfolgten Teilungserklärung als eine Teilentscheidung dar, mit der lediglich über die die Stammanmeldung betreffende Beschwerde entschieden worden sei. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Abgabe der Teilungserklärung sei nicht statthaft, weil es an einer gegenüber dem Patentamt oder dem Patentgericht einzuhaltenden Frist im Sinne von § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG fehle.

6 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts hat die Anmelderin rechtzeitig die Teilung der Anmeldung erklärt.

7 1. Wie auch das Patentgericht zutreffend angenommen hat, konnte die Anmelderin die Anmeldung am 13. November 2017 noch teilen.

8 a) Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Anmelder die Patentanmeldung jederzeit teilen. Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass die Stammanmeldung rechtlich noch existiert. Ist - wie hier - die Anmeldung durch das Patentamt zurückgewiesen worden und hat der Anmelder gegen den Zurückweisungsbeschluss rechtzeitig Beschwerde eingelegt, ist die Teilung jedenfalls bis zum Abschluss der Beschwerdeinstanz möglich, unabhängig davon, ob die Beschwerde zulässig oder begründet

ist (BGH, Beschluss vom 28. März 2000 - X ZB 36/98, GRUR 2000, 688 Rn. 10 - Graustufenbild). In der Rechtsprechung des Patentgerichts ist daraus zutreffend der Schluss gezogen worden, dass eine Teilung auch noch nach der Entscheidung des Patentgerichts über die Stammanmeldung möglich ist, solange die Rechtsbeschwerdefrist noch nicht abgelaufen ist (BPatG, GRUR 2005, 496; ebenso Benkard/Schäfers, Patentgesetz, 11. Aufl., § 39 Rn. 9; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 8. Aufl., § 39 Rn. 6). Darüber hinaus ist die Teilung aber auch während des Rechtsbeschwerdeverfahrens möglich (Busse/Keukenschrijver aaO, § 39 Rn. 7); soweit der Senat aus dem Umstand, dass eine im Rechtsbeschwerdeverfahren erklärte Teilungserklärung in diesem Verfahren nicht berücksichtigt werden kann, geschlossen hat, eine Teilung sei in diesem Verfahrensstadium nicht mehr möglich (BGH, Beschluss vom 6. September 1979 - X ZB 10/78, GRUR 1980, 104, 105 - Kuppelungsgewinde; s. auch Beschluss vom 2. März 1993 - X ZB 14/92, GRUR 1993, 655, 656 - Rohrausformer, zur Teilung des Patents), kann daran nicht festgehalten werden. Denn bis zur Rechtskraft der Entscheidung im Rechtsbeschwerdeverfahren bleibt die Stammanmeldung anhängig und behält der Anmelder daher das Teilungsrecht. Überdies bleibt solange auch die endgültige Entscheidung über die Stammanmeldung offen, da die die Rechtsbeschwerde zur Aufhebung der Entscheidung des Patentgerichts und zur erneuten Sachprüfung führen kann.

9 b) Da der Beschluss des Patentgerichts, mit dem die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung zurückgewiesen wurde, der Anmelderin am 11. Oktober 2017 zugestellt und Rechtsbeschwerde nicht eingelegt wurde, stand der Anmelderin mithin im Streitfall bis zum Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist am Montag, dem 13. November 2017, das Recht zu, die Anmeldung zu teilen.

10 2. Im Ausgangspunkt ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass die Erklärung über die Teilung einer Patentanmeldung nicht stets mit Eingang beim Patentamt wirksam wird.

11 a) Wird die Teilung erklärt, nachdem das Verfahren über die Anmeldebeschwerde beim Patentgericht anhängig geworden ist, liegt die Zuständigkeit für die

sachliche Prüfung auch der Teilungsanmeldung grundsätzlich beim Patentgericht (BGH, Beschluss vom 23. September 1997 - X ZB 14/96, GRUR 1998, 458, 460 - Textdatenwiedergabe; Beschluss vom 22. April 1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 149 - Informationsträger; Beschluss vom 15. Dezember 1998 - X ZB 2/98, GRUR 1999, 574, 576 - Mehrfachsteuersystem). Das Patentgericht hat dabei unter den in § 79 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 PatG geregelten Voraussetzungen die Möglichkeit, nicht in der Sache selbst zu entscheiden, sondern diese an das Patentamt zurückzuverweisen.

12 Die in jüngerer Zeit von einigen Senaten des Patentgerichts vertretene Auffassung, das Patentgericht sei für die Entscheidung über eine Teilungsanmeldung, die auf einer während der Anhängigkeit des Verfahrens über die Anmelderbeschwerde erklärten Teilung des Patents beruht, stets unzuständig und habe die Sache insoweit an das Patentamt zurückzuverweisen (BPatG, Beschluss vom 7. Dezember 2010 - 21 W (pat) 10/09, GRUR 2011, 949; Beschluss vom 21. Dezember 2010 - 21 W (pat) 1/09, juris Rn. 7; Beschluss vom 30. März 2012 - 7 W (pat) 108/11, juris Rn. 33 f.; Beschluss vom 22. November 2013 - 7 W (pat) 44/11, juris Rn. 19 f.; Beschluss vom 1. Dezember 2014 - 18 W (pat) 36/14, juris; Beschluss vom 11. Januar 2017 - 18 W (pat) 180/14, juris Rn. 8 ff.; Beschluss vom 4. April 2017 - 18 W (pat) 6/17, juris Rn. 49 f.; Beschluss vom 20. August 2018 - 15 W (pat) 5/18, juris Rn. 5 f.; anders BPatG, Beschluss vom 7. August 2007 - 21 W (pat) 37/04, juris Rn. 16; Beschluss vom 3. Dezember 2012 - 20 W (pat) 41/07, juris Rn. 1; Beschluss vom 22. Oktober 2013 - 17 W (pat) 6/13, juris Rn. 34 f.), trifft nicht zu.

13 Mit der Beschwerde wird das Petitum nach Erteilung eines Patents auf die angemeldete technische Lehre in vollem Umfang der Prüfung durch das Patentgericht unterbreitet (BGH, Beschluss vom 29. April 1969 - X ZB 14/67, GRUR 1969, 562, 563 - Appreturmittel). Das Verfahren über die Anmelderbeschwerde bildet mit dem patentamtlichen Prüfungsverfahren der Sache nach eine verfahrensmäßige Einheit; das Patentgericht kann insbesondere die Entscheidung des Patentamts über die Anmeldung nicht nur - wie ein Verwaltungsgericht - ganz oder teilweise aufheben oder bestätigen, sondern sie mit seiner eigenen Entscheidung über das Patentbe-

gehren auch inhaltlich ändern und neu gestalten. Die Zuständigkeit des Patentgerichts umfasst deshalb - nicht nur bei der Teilung der Anmeldung wegen Uneinheitlichkeit (so aber BPatG, GRUR 2011, 949, 951), sondern auch und gerade bei der freien Teilung, bei der dieselbe offenbarte Erfindung die Grundlage der Stamm- wie der Teilanmeldung bildet - die Prüfung der Teilanmeldung. Vielfach wird zudem dem Patentgericht eine eigene Entscheidung auch über die Teilungsanmeldung möglich sein, weil die insoweit relevanten Fragen im Verfahren über die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung hinreichend aufbereitet sind oder mit vertretbarem Aufwand geklärt werden können. Unter solchen Umständen wäre es auch nicht verfahrensökonomisch, die Entscheidung über die Teilanmeldung dem Patentamt zu übertragen. Soweit eine eigene Sachentscheidung des Patentgerichts über die Teilungsanmeldung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist, hat das Patentgericht, wie ausgeführt, nach § 79 Abs. 3 PatG die Möglichkeit, die Sache nach seinem pflichtgemäßen Ermessen insoweit an das Patentamt zurückzuverweisen.

- 14 Die gegenteilige Auffassung kann auch nicht darauf gestützt werden, dass der Beurteilung des Patentgerichts als Beschwerdegericht ein Rechtsschutzbegehren nur insoweit unterliege, als darüber in der Vorinstanz entschieden wurde, weil nur insoweit der Beschwerde ein Devolutiveffekt zukomme. Der mit einem Rechtsmittel verknüpfte Devolutiveffekt hat zur Folge, dass mit der Einlegung eines Rechtsmittels die Befugnis zur Entscheidung über den Gegenstand des Verfahrens regelmäßig insgesamt auf das für das Rechtsmittel zuständige Gericht übergeht. Der Devolutiveffekt steht damit weder einer Änderung der Anträge in der Rechtsmittelinstanz entgegen noch schließt er aus, dass der Streitgegenstand sonst im Rechtsmittelzug geändert oder erweitert wird. Wird die Teilung der Anmeldung erst erklärt, nachdem das Verfahren über die Anmelderbeschwerde beim Patentgericht anhängig geworden ist, hat dieses daher grundsätzlich nicht nur über den Antrag auf Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung, sondern auch über den weiteren, auf dieselbe Erfindung gestützten Antrag auf Erteilung eines Patents zu entscheiden.
- 15 b) Wird eine Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren geteilt, ist das Patentgericht nicht nur für die sachliche Prüfung der Teilanmeldung zuständig, sondern

auch für die formelle Behandlung der Teilungserklärung, soweit nicht eine gesetzliche Vorschrift eine abschließende Empfangszuständigkeit des Patentamts begründet (BGH, GRUR 1999, 574, 576 - Mehrfachsteuersystem).

16 Dies beruht auf der Erwägung, dass sich sachliche und formelle Behandlung einer Teilungsanmeldung oft nicht eindeutig auseinanderhalten lassen. Der Senat hat bereits entschieden, dass über die Rechtzeitigkeit der Gebührenzahlung für eine Teilungserklärung sowie über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist nach § 39 Abs. 3 PatG das Patentgericht zu entscheiden hat, wenn die Anmeldung erst nach Anhängigkeit des Beschwerdeverfahrens geteilt wird (BGH, GRUR 1999, 574, 576 - Mehrfachsteuersystem). Nichts anderes gilt für die Zuständigkeit für die Entgegennahme der Teilungserklärung und die Prüfung ihrer Wirksamkeit. Wird die Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren nach der Anhängigkeit beim Patentgericht, d.h. nach dem Zeitpunkt erklärt, zu dem das Patentamt nach Durchführung der Abhilfeprüfung die Akten dem Patentgericht zugeleitet hat (BPatG, GRUR 2011, 949 Rn. 16), ist die Teilungserklärung mithin an das Patentgericht zu richten. Wegen des Charakters der Teilungserklärung als Verfahrenshandlung (BGH, GRUR 1998, 458, 460 - Textdatenwiedergabe) gilt insoweit nichts anderes als für die Rücknahme der Anmeldung (BGH, Beschluss vom 19. Juli 2011 - X ZB 8/10, GRUR 2011, 1052 - Telefonsystem).

17 Ob eine Teilungserklärung damit in diesem Verfahrensstadium erst wirksam wird, wenn sie beim Patentgericht eingeht, bedarf keiner Erörterung. Eine nach Anhängigkeit des Beschwerdeverfahrens gegenüber dem Patentamt erklärte Teilung der Patentanmeldung ist jedenfalls nicht unbeachtlich. Das Patentamt, bei dem das Verfahren zuvor anhängig war, trifft eine aus dem Gebot eines fairen Verfahrens folgende Fürsorgepflicht gegenüber dem Anmelder, zumal für diesen nicht ohne weiteres erkennbar ist, wann die Abhilfeprüfung beendet ist und die Akten an das Patentgericht gegeben werden. Demgemäß ist das Patentamt gehalten, die Teilungserklärung unverzüglich an das Patentgericht weiterzuleiten.

18 3. Eine andere Beurteilung der Empfangs- und Prüfungszuständigkeit ist geboten, wenn die Teilung der Patentanmeldung erst erklärt wird, nachdem das Patentgericht die Beschwerde bereits zurückgewiesen hat und das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof als Rechtsbeschwerdegericht anhängig ist oder dort noch anhängig gemacht werden kann, weil die Frist für die Rechtsbeschwerde, wie im Streitfall, noch nicht abgelaufen ist.

19 a) Anders als das Patentgericht ist der Bundesgerichtshof nur zur rechtlichen Überprüfung der Beschwerdeentscheidung berufen (§ 101 Abs. 2 PatG), und das Verfahren ist, soweit die Rechtsbeschwerde vom Patentgericht nicht zugelassen worden ist, auf die Prüfung beschränkt, ob einer der in § 100 Abs. 3 PatG bezeichneten und von der Rechtsbeschwerde gerügten Mängel des Verfahrens vorliegt. Bei einer Teilung während des Rechtsbeschwerdeverfahrens kann die Prüfung der Teilanmeldung daher weder vom Bundesgerichtshof, der kein Patent erteilt, noch vom Patentgericht vorgenommen werden, bei dem das Verfahren nicht mehr anhängig ist. Die Zuständigkeit für die Prüfung der Teilanmeldung fällt daher an das Patentamt zurück.

20 b) Nichts anderes gilt, wenn die Teilung vor Einlegung der Rechtsbeschwerde oder Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist, jedoch nach dem Zeitpunkt erklärt wird, zu dem das Patentgericht - wie hier mit dem am 21. August 2017 verkündeten Beschluss - über die Beschwerde entschieden hat.

21 Mit der Verkündung der Entscheidung ist das Patentgericht an diese gebunden und kann sie nicht mehr ändern. Entgegen seiner Auffassung führt eine Teilungserklärung, die nach diesem Zeitpunkt erklärt wird, auch nicht dazu, dass sich die Zurückweisung der Stammanmeldung nachträglich als Teilentscheidung herausstellt. Nach der Verkündung des Zurückweisungsbeschlusses kann der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nicht mehr erweitert werden. Anträge, die erst nach diesem Zeitpunkt - oder nach dem Zeitpunkt, zu dem ein nicht aufgrund mündlicher Verhandlung ergehender Beschluss zur Zustellung in den Geschäftsgang gegeben worden ist - beim Patentgericht eingehen, sind weder von diesem noch im anschlie-

ßenden Verfahren über die Rechtsbeschwerde zu berücksichtigen (BGH, GRUR 1980, 104, 105 - Kupplungsgewinde; BGH, GRUR 2000, 688 Rn. 10 - Graustufenbild). Ein Fall, in dem eine Ergänzung des Beschlusses nach § 99 PatG in Verbindung mit § 321 ZPO möglich ist, liegt in diesem Fall nicht vor.

22 c) Ist das Patentgericht nach Entscheidung über die Beschwerde nicht mehr für die Prüfung einer danach entstandenen Teilanmeldung zuständig, entfällt auch der Grund für die Annahme, die Teilung sei - zwingend - gegenüber dem Gericht zu erklären und dieses sei zur Prüfung ihrer Wirksamkeit berufen (aA BPatG, BIPMZ 2017, 334). Denn dadurch fielen - nur für den Zeitraum zwischen Erlass der Beschwerdeentscheidung und Einlegung der Rechtsbeschwerde - Prüfungs- und Empfangszuständigkeit auseinander, ohne dass hierfür zwingende Gründe erkennbar wären. Wird die Teilung der Patentanmeldung gegenüber dem Patentamt erklärt, ist sie mithin bereits mit dem Eingang bei diesem wirksam. Im Streitfall kann offenbleiben, ob sie bei Eingang beim Patentgericht auch damit bereits wirksam wird, wofür sprechen könnte, dass der maßgebliche Zeitpunkt der patentgerichtlichen Entscheidung über die Stammanmeldung für den Anmelder nicht erkennbar ist, wenn diese Entscheidung nicht aufgrund mündlicher Verhandlung ergeht.

23 IV. Der Senat verweist die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurück. Die Vorschrift des § 108 Abs. 1 PatG soll den Bundesgerichtshof von einer eigenen Sachentscheidung entlasten und hindert nicht, das weitere Verfahren durch Zurückverweisung an die Prüfungsstelle in die richtige Lage zu bringen.

24 Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich angesehen (§ 107 Abs. 1 PatG).

Meier-Beck

Gröning

Bacher

Kober-Dehm

Marx

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 12.06.2018 - 19 W(pat) 33/17 -