

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 19/97

vom

22. April 1998

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 30 51 266.4-53

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG 1981 § 60 Abs. 1

- Informationsträger -

Wird in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren das Patent geteilt, so ist das Patentgericht nicht zur Entscheidung über die Teilanmeldung berufen. Mit der Teilungserklärung gegenüber dem Patentgericht oder dem Deutschen Patentamt wird die Zuständigkeit der Prüfungsstelle begründet.

Beschl. v. 22. April 1998 - X ZB 19/97 - Bundespatentgericht

- 3 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 22. April 1998 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 17. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 22. April 1997 aufgehoben.

Gründe:

I. Auf die Patentanmeldung vom 2. Juli 1980, für die die Priorität einer Voranmeldung in Frankreich vom 2. Juli 1979 in Anspruch genommen und deren Offenlegung am 10. März 1981 verfügt wurde, hat das Deutsche Patentamt das Patent 30 25 044 erteilt. Es betrifft einen tragbaren Informationsträger (Patentansprüche 1 bis 3) und ein Verfahren zum Aufzeichnen einer Zugriffsinformation oder Fehlerinformation in einem tragbaren Informationsträger (Patentanspruch 4).

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden. Die Patentabteilung des Deutschen Patentamts hat das Patent auf-



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

rechterhalten. Im Einspruchsbeschwerdeverfahren hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 22. Juli 1996 erklärt:

"Das Patent wird hiermit geteilt. Im vorliegenden Patent verbleiben die auf den tragbaren Informationsträger gerichteten Patentansprüche. Die auf das Verfahren zum Aufzeichnen einer Zugriffsinformation oder Fehlerinformation in einem tragbaren Informationsträger gerichteten Patentansprüche werden in einer getrennten Teilanmeldung weiterverfolgt."

Gleichzeitig hat sie beim Deutschen Patentamt Unterlagen mit sieben Patentansprüchen für die Teilanmeldung eingereicht. Mit dem Patentanspruch 1 wurde ein "Verfahren zum Aufzeichnen einer Zugriffsinformation oder Fehlerinformation in einem tragbaren Informationsträger für die Speicherung und Verarbeitung von Informationen" beansprucht. Im übrigen war dieser Anspruch deckungsgleich mit dem erteilten Patentanspruch 1 formuliert. Die Teilanmeldung führt beim Deutschen Patentamt das Aktenzeichen 30 51 266.

Das Bundespatentgericht hat das - zuletzt nur noch beschränkt verteidigte - Patent 30 25 044 widerrufen.

Mit Schriftsatz vom 16. April 1997 hat die Rechtsbeschwerdeführerin neue Patentansprüche 1 bis 3 für die Teilanmeldung vorgelegt.

Das Bundespatentgericht hat die Teilanmeldung 30 51 266 zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die - zugelassene - Rechtsbeschwerde. Mit ihr beantragt die

Rechtsbeschwerdeführerin, den angefochtenen Beschluß des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache dorthin zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft. Sie ist vom Bundespatentgericht zugelassen worden. Bei dem angefochtenen Beschluß handelt es sich um eine Entscheidung über eine Beschwerde im Sinne von § 100 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 73 PatG. Dem steht nicht entgegen, daß das Bundespatentgericht - ohne Beteiligung der beschwerdeführenden Einsprechenden - die Teilanmeldung 30 51 266 zurückgewiesen hat, insoweit also wie eine erste (patentamtliche) Instanz tätig geworden ist. Das Bundespatentgericht ist, wie sich aus den Gründen ergibt, davon ausgegangen, daß es aufgrund seiner Zuständigkeit im Einspruchsbeschwerdeverfahren über das Stammpatent als Beschwerdegericht auch zu der Entscheidung über die Teilanmeldung berufen sei. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist daher so zu stellen, wie wenn über eine Beschwerde entschieden worden wäre.

Die Rechtsbeschwerde ist auch im übrigen zulässig.

III. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

1. Der angefochtene Beschluß kann schon deshalb keinen Bestand haben, weil das Bundespatentgericht, wie die Rechtsbeschwerde im Ergebnis zu Recht geltend macht, zur Entscheidung über die Teilanmeldung 30 51 266 nicht berufen war. Bereits mit der formalen Beachtlichkeit einer auf eine Teilung des Patents gerichteten Erklärung, d.h. mit dem

Eingang einer solchen Erklärung bei dem Deutschen Patentamt oder beim Patentgericht, wird die Zuständigkeit der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 1 PatG im Hinblick auf eine mit der Teilungserklärung möglicherweise entstandene Teilanmeldung begründet.

a) Dafür spricht der Wortlaut des Gesetzes. Nach § 60 Abs. 1 PatG kann der Patentinhaber das Patent bis zur Beendigung des Einspruchsverfahrens teilen. Wird die Teilung erklärt, so gilt der abgetrennte Teil als Anmeldung, für die ein Prüfungsantrag gestellt worden ist. Nach § 44 Abs. 1 PatG, auf den § 60 Abs. 1 Satz 2 PatG verweist, ist das Patentamt die für das Prüfungsverfahren zuständige Behörde. Die Teilungserklärung hat deshalb zur Folge, daß der abgetrennte Teil des Patents sich in eine Anmeldung umwandelt, für die das Prüfungsverfahren vor dem Patentamt von neuem aufzunehmen ist. Mit der Erklärung der Teilung im Einspruchsbeschwerdeverfahren fällt der abgetrennte Teil ohne weiteres in das Patenterteilungsverfahren, d.h. in das Verwaltungsverfahren vor dem Patentamt, zurück. Dieses Verständnis entspricht dem Sinn und Zweck des § 60 Abs. 1 PatG. Zweck dieser Regelung ist es, den abgetrennten Teil des Patents vom Patentamt nach den Regeln des Verwaltungsverfahrens dahin überprüfen zu lassen, ob insoweit eine patentfähige Erfindung vorliegt. Dabei soll die Prüfung und die Entscheidung über die Patentfähigkeit des abgetrennten Teils dem Patentamt obliegen, weil dieses in der Regel die besseren Möglichkeiten einer Prüfung von Amts wegen hat, als dies in einem Beschwerdeverfahren der Fall wäre.

b) Aus dem Gesetz ergibt sich auch nicht die Befugnis des Beschwerdegerichts, im Einspruchsbeschwerdeverfahren ausnahmsweise anstelle des Patentamts über einen durch Teilungserklärung nach § 60 Abs. 1 PatG entstandenen abgetrennten Teil des Patents zu entscheiden.

§ 60 PatG rechtfertigt keine Ausnahme von dem Grundsatz, daß im Einspruchsbeschwerdeverfahren mit der Teilungserklärung der abgetrennte Teil des Patents der Entscheidungsbefugnis des Beschwerdegerichts entzogen ist. Eine Entscheidungskompetenz des Beschwerdegerichts im Einspruchsverfahren läßt sich insbesondere nicht aus § 39 Abs. 1 PatG herleiten. Nach dieser Bestimmung kann der Anmelder im Erteilungsverfahren die Anmeldung jederzeit mit der Folge teilen, daß die abgetrennte Teilanmeldung in der Verfahrenslage weiterzubehandeln ist, in der sich die Stammanmeldung vor der Teilung befunden hat (amtl. Begründung z. GPatG BlPMZ 1979, 284). Deshalb hat das Beschwerdegericht in den Fällen der Ausscheidung (§ 35 Abs. 1 Satz 2 PatG) oder der Teilung (§ 39 PatG) im Erteilungsbeschwerdeverfahren auch über deren Gegenstände zu entscheiden. Der Senat hat dies für die Ausscheidung in seinem Beschluß "Kraftfahrzeuggetriebe" (BGHZ 98, 156) ausgesprochen. In seiner Entscheidung "Textdatenwiedergabe" (Sen.Beschl. v. 23.9.1997 - X ZB 14/96, Mitt. 1998, 15, 17) hat er erkannt, daß sich die Entscheidungskompetenz des Bundespatentgerichts, wenn die Teilung im Erteilungsbeschwerdeverfahren vorgenommen wird, ähnlich wie bei einer Ausscheidung auch auf den abgetrennten Teil der Anmeldung erstreckt, weil mit der Beschwerde auch der Gegenstand der Teilanmeldung in der Beschwerdeinstanz angefallen ist.

Diese Rechtsprechung läßt sich entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht auf die Teilung des Patents nach § 60 Abs. 1 PatG im Einspruchsbeschwerdeverfahren übertragen. Bei der Teilung nach § 39 Abs. 1 PatG geht es um die Teilung der Anmeldung. Das Patentamt hat das Verwaltungsverfahren noch nicht abgeschlossen und es hat noch kein Patent erteilt. Im Beschwerdeverfahren wird das Bundespatentgericht im Rahmen des Erteilungsverfahrens tätig. Im Einspruchsbeschwerdeverfahren entscheidet es hingegen als Rechtsmittelgericht über den Bestand eines bereits erteilten Patents. Der mögliche Prozeßstoff des Einspruchs- und des Einspruchsbeschwerdeverfahrens als eines selbständigen Rechtsbehelfsverfahrens gegen ein erteiltes Patent (vgl. Sen.Beschl. v. 10.01.1995 - X ZB 11/92, GRUR 1995, 333, 336 - Aluminium-Trihydroxid) nach §§ 59 Abs. 1 Satz 3, 61 Abs. 1 PatG ist von vornherein darauf beschränkt, ob das angegriffene Patent aus den in § 21 Abs. 1 PatG genannten Gründen zu widerrufen ist. Hat der Einspruch Erfolg und wird das Patent widerrufen, so gelten nach § 21 Abs. 3 Satz 1 PatG die Wirkungen sowohl des Patents als auch die der Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten. Für den Fall einer Teilung des Patents ordnet § 60 Abs. 1 Satz 4 PatG an, daß hinsichtlich des abgetrennten Teils die Wirkungen des Patents bereits mit der (wirksamen) Teilungserklärung als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Insoweit ist das Ziel des Einspruchs bereits durch die Teilungserklärung erreicht. Auch in diesem Umfang ist das Einspruchsverfahren damit allerdings nicht völlig gegenstandslos. Es ist noch auszusprechen, daß das erteilte Patent (jedenfalls) im Umfang seines abgeteilten Gegenstandes

nicht aufrechterhalten wird (§ 21 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbs. PatG). Das hat aber der Sache nach nur noch deklaratorische Bedeutung. Nach der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung (aaO) läßt die erforderliche abschließende Entscheidung des Einspruchsverfahrens insoweit die Wirkung der Anmeldung des Patents unberührt. Daraus läßt sich verfahrensrechtlich ableiten, daß der abgeteilte Gegenstand der weiteren Entscheidungskompetenz im Einspruchsverfahren entzogen ist. Für eine Prüfung, ob auf den Gegenstand der Teilanmeldung ein Patent erteilt werden kann, ist kein Raum.

c) Das Bundespatentgericht hat bei seiner gegenteiligen Auffassung nicht hinreichend beachtet, daß ihm mit der Einspruchsbeschwerde irgendwelche materiellen Erfindungsgegenstände nicht als solche angefallen sind, über die es je nach Sach- und Verfahrenslage Entscheidungen treffen könnte, sondern daß Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nur das erteilte und angegriffene Patent ist, über dessen Bestand im Rahmen der Widerrufsgründe des § 21 Abs. 1 PatG zu befinden ist. Die Auffassung des Bundespatentgerichts läuft darauf hinaus, lediglich aus Anlaß der Einspruchsbeschwerde einen im Einspruchsverfahren nach der Teilung fremden Gegenstand an sich zu ziehen und, vorbehaltlich einer Zurückverweisung nach § 79 Abs. 3 PatG, wie im Erteilungsverfahren darüber zu entscheiden. Dies ist mit der gesetzlichen Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens nicht zu vereinbaren.

Auch die vom Bundespatentgericht angestellten zivilprozessualen Überlegungen vermögen seine Entscheidung nicht zu tragen. Das durch die Teilung eines Patents im Ein-

spruchsbeschwerdeverfahren bewirkte Entstehen einer neuen Teilanmeldung ist der in den §§ 523, 263, 530 ZPO vorgesehenen Möglichkeit, im Wege der Klageänderung und der Widerklage neue Streitgegenstände in das Berufungsverfahren einzuführen, nicht vergleichbar. Im zivilprozessualen Berufungsverfahren steht es im Belieben des Klägers bzw. Widerklägers, ob er von diesen Möglichkeiten - unter Verlust einer Instanz - Gebrauch machen will. Das Bundespatentgericht nimmt hingegen eine weder aus dem Willen der Beteiligten abgeleitete noch durch den Inhalt der §§ 60 Abs. 1, 44 PatG gedeckte Kompetenz für sich in Anspruch.

d) Für die Behandlung einer im Wege der Teilung des Patents nach § 60 Abs. 1 PatG entstehenden Teilanmeldung ist daher von einer originären Zuständigkeit der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts auszugehen, wie sie sich allgemein aus § 27 Abs. 1 Nr. 1 PatG ergibt. Diese Zuständigkeit entsteht mit dem Eingang einer formal beachtlichen Teilungserklärung. Sie erstreckt sich auf die auch hier vorrangige Prüfung, ob die Teilungserklärung wirksam und damit eine Teilanmeldung überhaupt entstanden ist, und umfaßt sämtliche im Hinblick auf die Teilanmeldung erforderlichen Handlungen. Das gilt ungeachtet des Umstands, daß auch im Einspruchsverfahren über das Stammpatent selbständig die Vorfrage zu prüfen ist, ob sich der Verfahrensgegenstand durch eine wirksame Teilungserklärung geändert hat.

2. Der angefochtene Beschluß war danach aufzuheben. Eine Zurückverweisung der Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht, wie sie § 108

Abs. 2 PatG vorschreibt, kommt hier allerdings nicht in Betracht. Auf den vorliegenden Fall, in dem das Bundespatentgericht über eine zwar im Einspruchsbeschwerdeverfahren entstandene, aber nicht Gegenstand dieses Verfahrens gewordene Teilanmeldung entschieden hat, paßt die genannte Vorschrift nicht. Nach Aufhebung des insoweit ergangenen Beschlusses bedarf es einer Sachentscheidung im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht. Vielmehr ist das Prüfungsverfahren vor der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts fortzusetzen. Im vorliegenden Verfahren hat es mit der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses daher sein Bewenden (vgl. Sen.Beschl. v. 12.10.1989 - X ZB 12/89, GRUR 1990, 109, 110 - Weihnachtsbrief).

IV. Für das weitere Verfahren vor der Prüfungsstelle wird auf folgendes hingewiesen:

Kommt die Prüfungsstelle zu dem Ergebnis, daß eine wirksame Teilungserklärung vorliegt und diese Teilungserklärung auch nicht nach §§ 60 Abs. 1 Satz 3, 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben gilt, so kann - ohne daß es insoweit auf eine Auslegung der Teilungserklärung vom 22. Juli 1996 ankäme - die Teilanmeldung nicht mit der Erwägung zurückgewiesen werden, daß der mit ihr begehrte Patentschutz über den Gegenstand der Teilungserklärung hinausgehe.

1. Zu Unrecht hat das Bundespatentgericht seine gegen-
teilige Auffassung darauf gestützt, daß nach der Rechtspre-
chung des Senats der Teilungserklärung materiell-rechtliche
Gestaltungswirkung zukommt. Eine abschließend rechtsgestal-
tende Wirkung entfaltet die Teilungserklärung nur im Hin-

blick auf den Gegenstand des Stammpatents und damit den Gegenstand des Einspruchsverfahrens (Sen.Beschl. v. 5.3.1996 - X ZB 13/92, GRUR 1996, 747, 751 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem). Eine Gestaltungswirkung in dem vom Bundespatentgericht verstandenen Sinne kann hingegen schon deswegen nicht angenommen werden, weil der Patentinhaber dadurch gehindert wäre, auf den gesamten Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung zurückzugreifen. Erst am Ende des Prüfungsverfahrens - und nicht schon bei Abgabe der Teilungserklärung - muß (und kann) daher der genaue Inhalt der Trennanmeldung feststehen (Sen.Beschl. v. 23.9.1997 - X ZB 14/96, Mitt. 1998, 15, 17 - Textdatenwiedergabe). Eine negative Grenze für das Ausschöpfen des Offenbarungsgehalts der ursprünglichen Anmeldung bildet insoweit lediglich der Inhalt des im Einspruchsverfahren verbliebenen Stammpatents.

2. Aus denselben Gründen geht es nicht an, die Teilungserklärung selbst als die für den abgetrennten Teil allein maßgebliche Anmeldung zu behandeln, deren Gegenstand ohne Verstoß gegen § 38 Satz 2 PatG nicht überschritten werden dürfte. Der Wortlaut des § 60 Abs. 1 Satz 2 PatG gibt hierfür keine Handhabe, weil dort der vom Patent abgetrennte Teil nur deswegen als "Anmeldung" bezeichnet wird, um deutlich zu machen, daß nach § 44 PatG insoweit erneut ins Prüfungsverfahren einzutreten ist. Daß die auch für den abgetrennten Teil maßgebliche Anmeldung in der ursprünglichen Anmeldung zu sehen ist, ergibt sich aus § 21 Abs. 3 Satz 2 2. Halbsatz PatG. Diese Regelung stellt sicher, daß es bei dem durch § 60 Abs. 1 Satz 4 PatG angeordneten rückwirkenden Wegfall der Wirkungen - nur - des Patents sein

Bewenden hat und es nicht aufgrund des nur zur Klarstellung gebotenen (Teil-)Widerrufs des Patents über § 21 Abs. 3 Satz 1 PatG zum Wegfall der Wirkungen auch der ursprünglichen Anmeldung kommt. Anderes läßt sich auch nicht der Begründung zu § 12 a PatG in der Fassung des Entwurfs des Gemeinschaftspatentgesetzes (jetzt § 21 PatG) entnehmen. Denn danach ist mit der Regelung bezweckt, daß dem Patentinhaber auch für den abgetrennten Teil der ursprünglich entstandene Entschädigungsanspruch nach (nunmehr) § 33 PatG erhalten bleibt (BlPMZ 1979, 276, 281). Das setzt jedoch voraus, daß die für den abgetrennten Teil maßgebliche Anmeldung die ursprüngliche Anmeldung ist. Die wirksame Teilungserklärung ist daher zwar Voraussetzung dafür, daß überhaupt ein abgetrennter Teil im Sinne von § 60 Abs. 1 Satz 2 PatG entsteht; sie kann aber nicht als für diesen Teil maßgebliche Anmeldung verstanden werden.

3. Schließlich rechtfertigt es auch der vom Bundespatentgericht wiederholt herangezogene (u.a. BlPMZ 1997, 436, 439, 441 - Leuchte) Gesichtspunkt der Rechtssicherheit nicht, über eine vermeintliche Gestaltungswirkung der Teilungserklärung für das Verfahren über die Teilanmeldung eine Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der ursprünglichen Anmeldung (in den erwähnten Grenzen) zu unterbinden. Der Gesichtspunkt der Rechtssicherheit greift hier schon deshalb nicht, weil das Gesetz die Möglichkeit einer nachträglichen Teilung eröffnet und damit die Entstehung eines weiteren Schutzrechtes ausdrücklich vorsieht.

V. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Rogge

Jestaedt

Melullis

Scharen

Keukenschrijver