

27

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG 1981 §§ 39, 44, 35, 57

Kraftfahrzeuggetriebe

- a) § 39 PatG 1981 findet auf die einverständliche Trennung der Patentanmeldung wegen Uneinheitlichkeit (Ausscheidung) keine Anwendung.
- b) Erfolgt die einverständliche Trennung der Patentanmeldung nach Stellung des Prüfungsantrags und Zahlung der Prüfungsantragsgebühr in der Stammanmeldung, so hat der Anmelder innerhalb einer ihm zu setzenden angemessenen Frist dafür zu sorgen, daß auch die Prüfungsantragsgebühr für die Trennanmeldung nachentrichtet wird. Entrichtet er die Gebühr nicht fristgerecht, so gilt die Trennanmeldung als zurückgenommen.

BGH, Beschl. v. 10. Juli 1986 - X ZB 29/84 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 29/84

BESCHLUSS

Verkündet am
10. Juli 1986
Meyer,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 31 52 535

der Firma A[REDACTED] AG, I[REDACTED],

Anmelderin und

Rechtsbeschwerdegegner in

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligter:

der Präsident des Deutschen Patentamtes, M [REDACTED],

Rechtsbeschwerdeführer,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Juni 1986 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn und Dr. Broß

beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des
4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats)
des Bundespatentgerichts vom 28. Juni 1984
wird auf Kosten des Rechtsbeschwerdeführers
zurückgewiesen.
2. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde wird auf
50.000,-- DM
festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Am 7. Mai 1981 hat die Anmelderin eine ein Getriebe für Kraftfahrzeuge betreffende Patentanmeldung eingereicht, den Prüfungsantrag gestellt und die Prüfungsantragsgebühr entrichtet. Mit Bescheid vom 21. Dezember 1981 beanstandete die



Prüfungsstelle die mangelnde Einheitlichkeit der Anmeldung. Bei einer Anhörung am 6. Mai 1982 stellte der Prüfer die Erteilung eines Patents für einen Teil der ursprünglichen Anmeldung in Aussicht. Mit der Eingabe vom 25. Mai 1982 reichte daraufhin die Anmelderin hierauf bezogene neue Unterlagen ein und erklärte gleichzeitig "bezüglich der wegen Uneinheitlichkeit zurückgestellten Patentansprüche" die Ausscheidung. Mit Formularschreiben vom 15. Juni 1982 teilte das Deutsche Patentamt der Anmelderin das Aktenzeichen der Ausscheidungsanmeldung mit. Das Schreiben enthielt den vorgedruckten Hinweis:

Ein in der Stammanmeldung gestellter ... Prüfungsantrag wird für diese Ausscheidungsanmeldung erst nach Zahlung der entsprechenden Gebühr wirksam.

Am 30. Juni 1982 entrichtete die Anmelderin die Anmeldegebühr für die Ausscheidungsanmeldung. Die Zahlung der Prüfungsantragsgebühr unterblieb.

In der Stammanmeldung erteilte das Deutsche Patentamt am 13. August 1982 das Patent.

Mit Schreiben vom 6. Dezember 1982 teilte die Prüfungsstelle der Anmelderin mit, daß die "Teilungserklärung" als nicht abgegeben gelte, weil in der Stammanmeldung ein wirksamer Prüfungsantrag gestellt, die Prüfungsantragsgebühr für die Aus-

scheidungsanmeldung jedoch nicht innerhalb der 3-Monatsfrist des § 39 Abs. 3 PatG gezahlt worden sei. Das Aktenzeichen der Ausscheidung werde gelöscht, die Anmeldegebühr zurückgezahlt und auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung hingewiesen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluß des Deutschen Patentamts vom
6. Dezember 1982 aufzuheben und festzustellen, daß die
Teilungserklärung als abgegeben gilt.

Das Bundespatentgericht hat den Bescheid des Deutschen Patentamts - Prüfungsstelle 01.12 - vom 6. Dezember 1982 unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde aufgehoben.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt der Präsident des Deutschen Patentamts, der dem Verfahren nach § 77 PatG beigetreten ist, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II.

Das Bundespatentgericht hat den angefochtenen Bescheid, den es sachlich als eine abschließende Entscheidung beurteilt hat, für rechtswidrig erachtet. § 39 PatG sei auf die Ausschei-

dung weder unmittelbar noch entsprechend anwendbar. Scheide ein Anmelder nach Beanstandung der Uneinheitlichkeit durch die Prüfungsstelle einen Teil des ursprünglichen Anmeldungsgegenstandes aus, so sei auf die hierdurch entstandene Ausscheidungsanmeldung § 44 Abs. 2 PatG mit der Maßgabe anzuwenden, daß die dort festgelegte Frist bei einem bereits in der Stammanmeldung gestellten Prüfungsantrag lediglich die Bedeutung einer Zahlungsfrist habe.

III.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Das Rechtsmittel ist zulässig. Der Präsident des Deutschen Patentamts ist gemäß §§ 77 Satz 2, 101 Abs. 1 PatG zur Einlegung der Rechtsbeschwerde befugt. Es genügt, daß er die Interessen wahrnimmt, die seine Beteiligung am Verfahren veranlaßt haben.

2. Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Bescheid des Deutschen Patentamts vom 6. Dezember 1982 war zulässig. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, daß sich dieser Bescheid sachlich als eine abschließende Entscheidung darstellt, die einem Beschluß im Sinne des § 73 Abs. 1 PatG gleichzustellen ist und dem dort vorgesehenen Rechtsmittel unterliegt.

3. Das Bundespatentgericht hat im Ergebnis zutreffend erkannt, daß die Vorschrift des § 39 PatG auf einverständlich geteilte Anmeldungen keine Anwendung findet.

a) § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG bestimmt, daß der Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen kann. Die Teilung ist schriftlich zu erklären (Satz 2). Wird die Teilung nach Stellung des Prüfungsantrags (§ 44) erklärt, so gilt der abgetrennte Teil als Anmeldung, für die ein Prüfungsantrag gestellt worden ist (Satz 3). Nach Satz 4 bleiben für jede Teilanmeldung der Zeitpunkt der ursprünglichen Anmeldung und eine dafür in Anspruch genommene Priorität erhalten.

Absatz 2 der Vorschrift verpflichtet den Anmelder, für die Zeit bis zur Teilung die gleichen Gebühren zu entrichten, die für die ursprüngliche Anmeldung zu entrichten waren. Nach § 39 Abs. 3 PatG gilt die Teilungserklärung als nicht abgegeben, wenn für die abgetrennte Anmeldung die nach den §§ 35 und 36 PatG erforderlichen Anmeldungsunterlagen nicht innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Teilungserklärung eingereicht oder die Gebühren für die abgetrennte Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist entrichtet werden.

b) Vor der Einfügung dieser Vorschrift in das Patentgesetz 1981 war die Teilung einer Patentanmeldung gesetzlich nicht geregelt. Das Patentamt hat jedoch in einer seit Jahrzehnten ge-

übten und von der Rechtsprechung gebilligten Praxis die Abtrennung von Anmeldungsteilen (Ausscheidung) wegen Uneinheitlichkeit zugelassen.

Bereits im Jahre 1905 hat das Kaiserliche Patentamt auf Möglichkeit hingewiesen, bei mehreren, in ein und derselben Anmeldung steckenden und deren Einheitlichkeit störenden Erfindungen "die einzelnen, als selbständige Erfindungsgedanken sich darstellenden Teile gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 des Patentgesetzes abzutrennen und auf Antrag des Anmelders mit der Priorität der Stammanmeldung auszurüsten" (Beschuß vom 11. Februar 1905 B1PMZ 1905, 99). In einem Beschuß vom 10. Oktober 1910 (B1PMZ 1910, 294/295) hat es zur "rechtlichen Natur der Ausscheidung die Einheit störender Teile aus der Stammanmeldung" ausgeführt diese sei "lediglich eine äußerliche Trennung mehrerer bisher vereint angemeldeter Gegenstände". Es handle sich nicht um eine Neuanmeldung, sondern nur um "die Weiterverfolgung bereits vorliegender Patenterteilungsanträge". Gemäß der ständigen Praxis liege der Patenterteilungsantrag für den ausgeschiedenen Teil schon vor und bedürfe nur der prozessualen Vervollständigung. Die Feststellung, daß "die Grundlage des abgezweigten Verfahrens ... immer der in dem Stammverfahren gestellte Antrag bleibe, findet sich bereits in einem Beschuß vom 15. April 1910 (B1PMZ 1910, 180/181 r.Sp.). In einem weiteren Beschuß des Kaiserlichen Patentamts vom 18. September 1912 (B1PMZ 1912 274) heißt es, eine Abzweigung "in Neuanmeldung unter Wahrung

der Priorität" sei "nichts anderes als die Fortsetzung eines Teiles der Anmeldung im besonderen Verfahren, und dies Sonderverfahren kann den ausgeschiedenen Teil nur in dem Stande ergreifen, in welchem er sich befindet". So sind in der Folgezeit das Kaiserliche Patentamt und später das Reichspatentamt bei Ausscheidungen wegen mangelnder Einheitlichkeit stets verfahren (vgl. etwa den Beschluß des Kaiserlichen Patentamts vom 2. Juli 1918 in MuW XVIII, 185/186 li.Sp. und die Beschlüsse des Reichspatentamts vom 17. November 1929 in BlPMZ 1929, 312/313 li.Sp. und vom 8. Juli 1930 in GRUR 1930, 1044). Im Schrifttum ist diese Praxis in den zwanziger und dreißiger Jahren einhellig anerkannt worden (vgl. etwa Kisch, Handbuch des Deutschen Patentrechts, 1923, § 80 Anm. II, S. 333/334; Isay, Patentgesetz und Gesetz betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, 5. Aufl. 1931, § 20 PatG Anm. 25; Krauß, Das Patentgesetz, 1931, § 20 Anm. 7; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 1936, § 26 PatG Anm. 3). An dieser Beurteilung der Verfahrenspraxis des Patentamts hat sich in der Nachkriegszeit bis zum Inkrafttreten des Patentgesetzes 1981 nichts geändert (vgl. etwa die Kommentierungen in Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 6. Aufl., § 26 PatG Rdn. 40 ff.; Klauer-Möhring, Patentrechtskommentar, 3. Aufl., § 26 Rdn. 17; Lindenmaier, Das Patentgesetz, 6. Aufl. § 26 Rdn. 26; Schulte, Patentgesetz, 1. Aufl., § 26 Rdn. 84; Busse, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 4. Aufl., § 26 PatG Rdn. 12, 40). Der Senat hat sie gebilligt

(vgl. BGH GRUR 1967, 413, 416 - Kaskodeverstärker; BGH GRUR 1971, 565, 567 - Funkpeiler).

c) Anders als im nationalen deutschen Patentrecht war die Möglichkeit einer Teilung von Patentanmeldungen im internationalen Recht der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ) sei der Haager Fassung vom 6. November 1925 (RGBl 1928 II 175) ausdrücklich geregelt. Nach Art. 4 f PVÜ (Haager Fassung) "muß die Behörde dem Anmelder mindestens gestatten, das Gesuch nach Maßgabe der Vorschriften der inneren Gesetzgebung zu teilen", wenn die Prüfung ergibt, "daß ein Gesuch nicht einheitlich ist Für die abgetrennte Anmeldung blieb die ursprüngliche Priorität erhalten. In der Londoner Fassung vom 2. Juni 1934 (RGBl 1937 II 584) findet sich eine inhaltsgleiche Regelung in Art. 4 G. Auf der Lissaboner Konferenz zur Revision der PVÜ im Jahre 1958 wurde in Art. 4 G ein zweiter Absatz eingefügt, in dem bestimmt wurde, daß der Anmelder auch von sich aus seine Patentanmeldung teilen und für die Teilanmeldung die Priorität der ursprünglichen Stammanmeldung in Anspruch nehmen kann. Der Anwendungsbereich dieser Vorschrift, insbesondere die Frage, ob sie auch für inländische Anmelder ein Recht zur freien Teilung begründete, war umstritten (bejahend BPatGE 14, 213; 20, 1, 5; Pfanner, GRUR Int. 1960, 262 ff., ihm folgend Wuesthoff in Klauer-Möhring, aaO, § 26 PatG Rdn. 19; ablehnend Ballhaus in Benkard, aaO, 6. Aufl., § 26 PatG Rdn. 92; offengelassen in

BGH GRUR 1978, 417, 419 - Spannungsvergleichsschaltung). Mit Rücksicht auf diesen Meinungsstreit hat die Bundesregierung ihren Gesetzesvorschlag zu § 39 (damals § 26 d) PatG u.a. damit begründet, daß sich "mit der vorgesehenen gesetzlichen Verankerung des generellen freien Teilungsrechts die bisher umtrittene Rechtsfrage, ob über die in Betracht kommenden ausländischen Verbandsangehörigen hinaus auch die deutschen Staatsangehörigen das Recht zur freien Teilung haben", erledige. "Die generelle uneingeschränkte Zulassung der Teilung der Anmeldung" entspreche "einem praktischen Bedürfnis der Anmelder nach weitgehender Gestaltungsfreiheit; ..." (vgl. die Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften - Gemeinschaftspatentgesetz - abgedruckt in BIPMZ 1979, 276, 284). Die Gesetzesbegründung läßt mithin nicht erkennen, daß der Gesetzgeber mit der Neuregelung in die von ihm bei Erlaß des Patentgesetzes 1981 vorgefundene Ausscheidungspraxis eingreifen wollte. Hierfür bestand aus der Sicht der Bundesregierung bei ihrer Gesetzesinitiative kein Regelungsbedarf. Hätte der Gesetzgeber ungeachtet dieser seit Jahrzehnten gefestigten Praxis einen solchen gesehen, so hätte man zumindest in der Gesetzesbegründung einen dahingehenden Hinweis erwarten dürfen, wie dies die Bundesregierung etwa bei der Abschaffung der Möglichkeit der Ausscheidung unzulässiger Erweiterungen durch die Einfügung des § 26 Abs. 5 Satz 2 in das Patentgesetz 1968 getan hat. In der Amtlichen Begründung zu dieser Neuregelung (Begründung zum

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze, abgedruckt in B1PMZ 1967, 244 ff.) wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß "die gegenwärtige großzügige Praxis des Patentamts" bei der Zulassung der Ausscheidung unzulässiger Erweiterungen nicht beibehalten werden solle (aaO S. 255 li.Sp.). Hätte der Gesetzgeber mit § 39 PatG 1981 ebenfalls in die Ausscheidungspraxis des Deutschen Patentamts bei Uneinheitlichkeit von Patentanmeldungen ändernd eingreifen wollen, so wäre er aufgrund der ihm nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts obliegenden Verpflichtung, klare und bestimmt gefaßte Gesetze schaffen (vgl. BVerfGE 1, 14, 45; 59, 104, 114; 65, 1, 54), gehalten gewesen, dies in geeigneter Weise zum Ausdruck zu bringen. Das Unterbleiben eines entsprechenden Hinweises in der Begründung zum Gemeinschaftspatentgesetz bestätigt die Annahme, daß der Gesetzgeber mit der Neuregelung des § 39 PatG an der Ausscheidungspraxis des Deutschen Patentamts, wie sie sich seit Beginn dieses Jahrhunderts herausgebildet hat, nichts ändern wollte. § 39 PatG ist daher auf die Ausscheidung wegen Uneinheitlichkeit nicht anwendbar (vgl. Ballhaus in Benkard, aaO, 7. Aufl., § 35 PatG Rdn. 112).

4. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde folgt weder aus dem Wortlaut noch aus Sinn und Zweck des § 39 PatG etwas anderes.

a) Der Wortlaut des § 39 PatG spricht weder für noch gegen eine Einbeziehung der Ausscheidung in seinen Anwendungsbereich. In den vor Inkrafttreten des Patentgesetzes 1981 geltenden Fassungen des Patentgesetzes wurden die Begriffe "Teilung" und "Ausscheidung" nicht verwendet. Im Schrifttum hat sich ein weitgehend übereinstimmender Sprachgebrauch herausgebildet, wonach unter "Ausscheidung" die Abtrennung eines Anmeldungsteils zur Beseitigung der Uneinheitlichkeit der Stammanmeldung, unter Teilung hingegen die in Art. 4 G Abs. 2 PVÜ vorgesehene freie Teilung verstanden wurde. Entsprechend wurde in der überwiegenden Zahl der Kommentierungen zum Patentgesetz unterschieden (vgl. Benkard, aaO, 6. Aufl., § 26 PatG Rdn. 40 ff., Rdn. 90 ff.; Klauer-Möhring, aaO, 3. Aufl., § 26 PatG Rdn. 17, 19; Lindenmaier, aaO, § 26 Rdn. 26, 33 ff.). Ob der Gesetzgeber diesen Sprachgebrauch bei der Formulierung des § 39 PatG berücksichtigt hat, läßt sich der Amtlichen Begründung nicht entnehmen. Der im Gesetz verwendete Begriff "teilen" kann zwar, muß aber nicht als "Oberbegriff" für die freie Teilung und die Ausscheidung wegen Uneinheitlichkeit verstanden werden. Für eine solche Auslegung spricht auch nicht der Wortlaut der Bestimmungen der Art. 4 G PVÜ und 76 EPÜ in Verbindung mit Regel 25 AusfO EPÜ. Beide Regelungen unterscheiden die Teilanmeldung wegen fehlender Einheitlichkeit der ursprünglichen Anmeldung von der Teilanmeldung aufgrund freien Entschlusses des Anmelders. Daß für beide Fallgruppen die Begriffe "teilen" und "Teilanmeldung" verwendet werden, rechtfertigt nicht den Schluß, auch der

deutsche Gesetzgeber habe den Begriff "teilen" in § 39 PatG in diesem umfassenden Sinne verstanden. Bei der Formulierung internationaler Übereinkommen wie der PVÜ und des EPÜ ist der Begriff "Ausscheidung" unberücksichtigt geblieben, so daß Rückschlüsse auf die Auslegung des deutschen Patentgesetzes hieraus nicht gezogen werden können.

b) Der Auffassung der Rechtsbeschwerde, bei einer an Sinn und Zweck des § 39 PatG ausgerichteten Auslegung erfasse der Begriff "teilen" auch die Fälle der Ausscheidung, kann nicht gefolgt werden. Zwischen dem freien Teilungsrecht des Anmelders und der ihm zur Beseitigung der Uneinheitlichkeit gegebenen Möglichkeit, einen Anmeldungsteil zum Gegenstand einer Ausscheidungsanmeldung zu machen, besteht ein sachlicher Unterschied. Die Teilung ist das weitergehende Recht, das keine Uneinheitlichkeit voraussetzt. Sie kann jederzeit in Ausübung eines dem Anmelder zustehenden freien Gestaltungsrechts erfolgen. Bei der Ausscheidung hingegen handelt es sich um die Beseitigung eines Mangels der Anmeldung (vgl. Benkard, aaO, 7. Aufl., § 35 Rdn. 112). Sie erfolgt einverständlich im Zusammenwirken mit dem Prüfer, in der Regel nach vorausgegangener Beanstandung der Uneinheitlichkeit durch diesen. Entsprechend der unterschiedlichen Zielsetzung von Teilungsrecht und einverständlicher Trennung (Ausscheidung) sind die jeweiligen Rechtsfolgen verschieden ausgestaltet. Die Wirkung der Teilungserklärung bleibt nach § 39 Abs. 3 PatG zunächst in der

Schwebe und entfällt unter den dort genannten Umständen gänzlich. Dagegen führt eine Ausscheidungserklärung bei einverständlicher Ausscheidung eine sofort wirksame Trennung des Erteilungsverfahrens hinsichtlich des ausgeschiedenen Teils herbei. Die Rechtsfolge des § 39 Abs. 3 PatG ist vom Gesetzgeber dem freien Teilungsrecht adäquat erachtet worden. Entsprechend dem Recht des Anmelders, die Anmeldung nach Belieben jederzeit teilen zu können, ist ihm die Möglichkeit eröffnet worden, seine Teilungserklärung durch Nichtzahlung der vorgeschriebenen Gebühren wieder rückgängig zu machen. Eine Anwendung dieser Regelung auf die einverständliche Trennung (Ausscheidung) würde hingegen den Anmelder in die Lage versetzen, die Beseitigung der Uneinheitlichkeit seiner Anmeldung durch Herbeiführung der Nichtabgabefiktion des § 39 Abs. 3 PatG und anschließende erneute Teilungserklärungen bis zur Grenze des Rechtsmißbrauchs hinauszuschieben. Demgegenüber trägt die überkommene Ausscheidungspraxis dem Bedürfnis nach möglichst rascher Klärung der Frage der Einheitlichkeit einer Anmeldung Rechnung. Die Ausscheidungsanmeldung (Trennanmeldung) wird sofort in der Verfahrenslage weitergeführt, in der sich die Stammanmeldung im Zeitpunkt der Ausscheidung befand (siehe die Nachweise bei Benkard, aaO, 7. Aufl., § 35 Rdn. 125). Das gilt gerade auch für das Verfahrensstadium nach der Stellung des Prüfungsantrags und der Einzahlung der Antragsgebühr in der Stammanmeldung. Dem widerspricht allerdings der Standpunkt des angefochtenen Beschlusses, bis zur Entrichtung der für die Trennanmeldung erforderlichen

Prüfungsantragsgebühr werde das Prüfungsverfahren nicht fortgesetzt, weil der Anmelder für die Zahlung jener Gebühr bis zum Ablauf der Siebenjahresfrist des § 44 Abs. 2 PatG Zeit habe. Durch die einverständliche Trennung gerät die Trennanmeldung bei unterlassener Zahlung der Prüfungsantragsgebühr nicht in einen Schwebezustand, so als ob noch kein (wirksamer) Prüfungsantrag gestellt sei, wie das nach der rechtlich nicht zu billigenden Praxis des Bundespatentgerichts (BPatGE 15, 132 ff.; 16, 35, 38; 17, 45, 50 f.; 20, 154, 155) der Fall wäre. Der Anmelder hat vielmehr binnen angemessener Frist dafür zu sorgen, daß die Trennanmeldung auch hinsichtlich des Erfordernisses der Zahlung der Prüfungsantragsgebühr auf den Stand der Stammanmeldung gebracht wird. Dazu kann ihm das Patentamt eine entsprechende Frist setzen. Zahlt der Anmelder die Gebühr nicht innerhalb dieser Frist, dann gilt seine Anmeldung als zurückgenommen. Die Rechtsfolge des § 44 Abs. 3 2. Halbsatz PatG, wonach der Prüfungsantrag im Falle der unterlassenen Zahlung der Prüfungsantragsgebühr als nicht gestellt gilt, würde dem Erfordernis, die Trennanmeldung auf den Stand der Stammanmeldung zu bringen, nicht gerecht. Eine Analogie dieser Vorschrift würde nicht den besonderen Erfordernissen der einverständlichen Trennung entsprechen, wenn in der Stammanmeldung bereits der Prüfungsantrag gestellt und die Prüfungsantragsgebühr gezahlt ist. Da das Gesetz für diesen Fall keine Regelung enthält, ist eine solche im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung in Anlehnung an die

Vorschriften der §§ 35 Abs. 3 Satz 2; 57 Abs. 1 Satz 4 PatG zu treffen.

c) Die Beanstandung der Uneinheitlichkeit und die Aufforderung zur Ausscheidung eines Teils der Anmeldung kann der Anmelder nicht durch die Erklärung unterlaufen, er mache von seinem Recht nach § 39 Abs. 1 PatG Gebrauch, seine Anmeldung zu teilen. Dieses Recht steht ihm zwar "jederzeit" zu, also auch nach einer Aufforderung des Prüfers zur Beseitigung der Uneinheitlichkeit der Anmeldung gemäß §§ 42 Abs. 1 Satz 1, 45 Abs. 1 Satz 1 PatG. Mit der Ausübung dieses Rechts kommt er einer derartigen Aufforderung aber nicht nach. Vielmehr ist er in einem solchen Fall gehalten, die Uneinheitlichkeit durch eine sofort wirksame Ausscheidungserklärung zu beseitigen. Die Abgabe einer Teilungserklärung nach § 39 Abs. 1 PatG und die damit verbundene Herbeiführung eines Schwebezustandes würde den Mangel der Anmeldung nicht beseitigen und daher deren Zurückweisung nach §§ 42 Abs. 3, 48 PatG nicht hindern.

d) Die Erwägung der Rechtsbeschwerde, der Gesetzgeber habe mit der Einfügung des § 39 PatG in das Patentgesetz eine Besserstellung des Anmelders verfolgt und diesem Ziel werde ein einspuriges Teilungsrecht besser gerecht als ein zweispuriges System von einverständlicher Trennung und einseitiger Teilung, vermag die von ihr vertretene Auslegung dieser Vorschrift nicht zu stützen. Besser gestellt werden sollte nur der Anmelder, der

von der Möglichkeit der freien Teilung Gebrauch macht. Ein Anhalt dafür, daß der Gesetzgeber auch die Besserstellung solcher Anmelder bezweckt hätte, die einen Teil des Anmeldungsgegenstandes wegen Uneinheitlichkeit einverständlich trennen (ausscheiden), findet sich weder im Gesetzeswortlaut noch in der Amtlichen Begründung zum Gemeinschaftspatentgesetz.

e) Soweit die Rechtsbeschwerde schließlich auf die Gesichtspunkte der Verfahrensökonomie und Verfahrenspraktikabilität verweist und die Besorgnis äußert, die Nichtanwendung des § 39 PatG auf die Fälle der einverständlichen Ausscheidung ("zweigleisiges System") schaffe eine neue Kategorie von Streit- und Zweifelsfällen bei der Abgrenzung der einverständlichen Trennung von der einseitigen Teilung und führe zu einem erhöhten Arbeitsaufwand für das Deutsche Patentamt und auch für die Anmelder, kann dies zu keiner anderen Beurteilung der Rechtslage führen. Die befürchteten Unzuträglichkeiten, die sich aus der Gesetzeslage und der überkommenen Ausscheidungspraxis ergeben, sind zu beherrschen, indem die ausdrücklich erklärte einverständliche Teilung der Anmeldung von der einseitigen Teilungserklärung geschieden wird. Das dürfte nicht zu einem ins Gewicht fallenden Mehraufwand der Erteilungsinstanzen führen.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1
Satz 2 PatG.

Bruchhausen

Brodeßer

Rogge

Maltzahn

Broß