



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 16/06

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung 10 2005 037 314.3**

(wegen Übersetzungserfordernis, § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. November 2007 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. November 2005 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin reichte am 4. August 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren zur Erhebung von Nutzerverhalten zur Laufzeit im mobilen 3GPP IP based Multimedia Subsystem (IMS)“ ein. Die Anmeldung erfolgte zunächst überwiegend in englischer Sprache. Am 3. November 2005 reichte die Anmelderin eine deutsche Übersetzung nach.

Mit Schreiben vom 8. November 2005 teilte das DPMA der Anmelderin durch ein von einer Regierungsangestellten des gehobenen Dienstes unterzeichnetes Schreiben mit, dass die eingereichte Anmeldung gemäß § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG als nicht erfolgt gelte. Begründet wurde diese Feststellung - unter Hinweis auf die Beschriftung der Zeichnungen - damit, dass innerhalb der gesetzlichen Frist keine vollständige Übersetzung eingereicht worden sei.

Gegen diese Mitteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die Anmelderin ist der Meinung, dass der Bescheid vom 8. November 2005 in unzulässiger Weise von einer Mitarbeiterin des gehobenen Dienstes erlassen wor-

den sei. Außerdem stellt sie u. a. darauf ab, dass die verwendeten englischsprachigen Ausdrücke und Begriffe in den Zeichnungen der eingereichten Übersetzung als Bestandteile der deutschen Fachsprache im Bereich der mobilen Telekommunikation anzusehen seien, weshalb insoweit keine Übersetzung in die deutsche Sprache notwendig bzw. nicht sinnvoll sei. Abkürzungen wie GPRS, SCSF, HSS in der Figur 1 oder auch Bezeichnungen für Signalisierungsnachrichten SIP Register, SIP Invite (Figuren 2, 3) seien fachüblich und würden auch im deutschen Sprachgebrauch regelmäßig in dieser Form verwendet bzw. seien standardisierte Bezeichnungen für Signalisierungsnachrichten in einer IMS-Architektur.

Als Nachweis für die allgemeine Verwendung der in der Anmeldung enthaltenen englischen Fachbegriffe im deutschen Sprachraum verweist die Anmelderin beispielhaft u. a. auf die Antrittsvorlesung von Prof. Dr. M... von der Technischen Universität Berlin (Lehrstuhl Architekturen der Vermittlungskosten, Internet-Adresse [www.av.tu-berlin.de](http://www.av.tu-berlin.de)) zum Thema „Entwicklung von Dienstplattformen für Next Generation Networks - Zurück in die Zukunft?“.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

1. Die Beschwerde ist als statthaft anzusehen, weil sie sich gegen einen Beschluss i. S. d. § 73 Abs. 1 PatG richtet. Ob ein Beschluss vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung nicht nach der äußeren Form oder Bezeichnung einer Entscheidung zu beurteilen, sondern nach ihrem materiellen Gehalt. Unter einem Beschluss ist danach eine Entscheidung zu verstehen, durch die eine die Rechte eines Beteiligten berührende abschließende Regelung erfolgt (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 73 Rn. 22 ff. m. w. N.). Durch die Mitteilung vom 8. November 2005 wollte das DPMA abschließend feststellen, dass die Anmeldung wegen nicht rechtzeitiger Einreichung einer vollständigen Übersetzung gemäß § 35 Abs. 2

Satz 2 PatG als nicht erfolgt gelten müsse. Es handelt sich demnach bei dieser Mitteilung der Sache nach um einen Beschluss.

Die übrigen Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Beschwerde sind ebenfalls erfüllt.

## 2. Der angefochtene Beschluss leidet unter wesentlichen Verfahrensmängeln.

Zum einen durfte die Feststellung, dass die Patentanmeldung als nicht erfolgt gelte, nicht von einer Angestellten des gehobenen Dienstes getroffen werden. Vielmehr ist für diese Feststellung gemäß § 27 Abs. 2 PatG der Prüfer zuständig, nachdem § 27 Abs. 5 PatG i. V. m. der Wahrnehmungsverordnung (WahrnV) diesbezüglich keine Übertragung auf andere Bedienstete des Patentamts vorsieht. Insbesondere gehört die auf der Grundlage des § 35 Abs. 2 Satz 2 letzter Halbsatz PatG zu treffende Feststellung nicht zu der formellen Bearbeitung von Patentanmeldungen, die gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 WahrnV in die Zuständigkeit des gehobenen Dienstes fällt. Der Senat hat bereits in der Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen (zuletzt in seinem Beschluss vom 21. September 2007 in dem Verfahren 10 W (pat) 22/07), dass die Verlagerung von Zuständigkeiten etwa auf den gehobenen Dienst auf die in der Wahrnehmungsverordnung konkret geregelten Sachverhalte beschränkt ist und sich damit jede Anwendung auf vermeintlich ähnliche Fälle verbietet.

Ein weiterer schwer wiegender Verfahrensmangel ist darüber hinaus auch darin zu sehen, dass der Anmelderin vor der Beschlussfassung kein rechtliches Gehör gewährt worden ist.

Von einer bloßen Zurückverweisung an das DPMA gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG sieht der Senat trotz dieser Verfahrensfehler ab, da die Sache entscheidungsreif ist und das Verfahren nicht weiter verzögert werden soll.

3. Die Feststellung des Patentamts, wonach die am 4. August 2005 eingereichte Anmeldung als nicht erfolgt gelten müsse, ist unzutreffend.

a) Nach § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG ist der Anmelder, wenn die Anmeldung ganz oder teilweise nicht in deutscher Sprache abgefasst ist, dazu verpflichtet, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung eine deutsche Übersetzung nachzureichen. Diese Frist endete im vorliegenden Fall - ausgehend vom 4. August 2005 als Anmeldetag - am 4. November 2005.

b) Zutreffend geht der angefochtene Beschluss davon aus, dass ein Teil der am 3. November 2005 - also noch innerhalb der Dreimonatsfrist - als Übersetzung eingereichten Anmeldungsunterlagen, und zwar die Erläuterungen in den Zeichnungen, teilweise noch englischsprachige Ausdrücke enthalten. Dies erweist sich jedoch im vorliegenden Fall als unschädlich. Auch wenn die Sprache vor dem DPMA grundsätzlich deutsch ist (§ 126 PatG), ist die Verwendung fremdsprachiger Ausdrücke in den Unterlagen einer Patentanmeldung - und ebenso in der Übersetzung einer zunächst in fremdsprachlicher Version eingereichten Anmeldung - unschädlich, wenn diese Ausdrücke auf dem einschlägigen Fachgebiet allgemein anerkannt sind, wenn sich eine einheitliche deutsche Entsprechung noch nicht herausgebildet hat oder wenn dem deutsch sprechenden Fachmann ihre Bedeutung ohne weiteres klar ist (Schulte, PatG, 7. Aufl., § 126 Rdn. 9 m. w. N.; Senatsentscheidung vom 15. Oktober 2004, 10 W (pat) 31/04, veröffentlicht in JURIS).

Jedenfalls der zuletzt genannte Gesichtspunkt trifft auf dem hier relevanten Gebiet der Mobilfunktechnik zu. Das Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG ist hier gelockert, weil es auf diesem Gebiet allgemein üblich ist, technische Sachverhalte auch in Texten, die grundsätzlich in deutscher Sprache publiziert werden, mit englischen Begriffen auszudrücken. Aus diesem Grund kann im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass der deutschsprachige Fachmann die zur Erläuterung der Zeichnungen verwendeten Wörter versteht.

Beispielsweise finden sich in Figur 1 - neben Abkürzungen, die auch im Inland geläufig sind (z. B. UMTS, WLAN, DSL) bzw. in einem Abkürzungsverzeichnis erläutert werden (z. B. AS = Anwendungsserver, PoC = Sprechfunktion über Mobilfunk, HSS = Heimat Teilnehmer Dienst) - die englischen Begriffe „Remote IMS Network“, „IMS Subscriber Profile“ und „Application Server Domain“, deren deutsche Bedeutung „Entferntes IMS Netzwerk“, „IMS Teilnehmerprofil“ und „Anwendungsserver Domain“ sich dem deutschen Fachmann ohne weiteres erschließt.

Es kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass derlei einfache englische Vokabeln bzw. Fachbegriffe (entsprechendes gilt für die Beschriftung der übrigen Zeichnungen) - sofern sie nicht ohnehin als solche auch in der inländischen Fachsprache Verwendung finden - jedenfalls dem deutschen Durchschnittsfachmann auf dem vorliegenden Gebiet geläufig sind, weshalb er im Hinblick darauf keiner Übersetzung bedarf. So zeigt die von der Anmelderin vorgelegte Antrittsvorlesung von Prof. Dr. M... sehr anschaulich, dass auf dem technischen Gebiet der Informationstechnologie einschließlich der Mobilfunktechnik Fachtexte, auch wenn sie grundsätzlich auf deutsch erscheinen, mit zahlreichen englischen Ausdrücken durchsetzt sind. Wie sehr die englische Sprache hier vorherrscht, ist auch daraus zu ersehen, dass die Internet-Informationen des Lehrstuhls von Prof. M... insgesamt auf Englisch dargeboten werden (siehe [www.av.tu-berlin.de](http://www.av.tu-berlin.de)).

Aus diesem Grund kann zugunsten der Anmelderin angenommen werden, dass die in der am 3. November 2005 eingereichten Übersetzung enthaltenen englischsprachigen Textteile auch vom deutschen Durchschnittsfachmann des vorliegenden Gebiets ohne weiteres verstanden werden.

4. Im Hinblick auf die vom DPMA zu verantwortenden Verfahrensfehler wird gemäß § 80 Abs. 3 PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet.

Schülke

Püschel

Rauch

Pr