



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 25/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 045 011.4

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

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 4. April 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Püschel und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle 12 - vom 29. April 2010 wird aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin meldete am 25. September 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Erfindung zum Patent an. Die Anmeldungsunterlagen bestehen aus dem ausgefüllten amtlichen Anmeldeformular, eine Seite Erfinderenennung, fünf Seiten Beschreibung sowie drei Blatt Zeichnungen mit insgesamt fünf Figuren. Das Anmeldeformular enthält u. a. den vorgedruckten „Antrag auf Erteilung eines Patents“, den Namen (Firma) und die Anschrift der Anmelderin sowie die Angabe „Bremsbelag für eine Scheibenbremse sowie Scheibenbremse mit Mitteln zur Restbremsmomentvermeidung“ als Bezeichnung der Erfindung. Von den fünf Seiten Beschreibung sind die Seite 3 etwa zur Hälfte und die Seiten 4 und 5 vollständig in englischer Sprache verfasst. Eine deutsche Übersetzung der Anmeldung hat die Anmelderin innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung nicht zur Akte nachgereicht.

Mit Zwischenbescheid vom 26. Februar 2010 teilte das DPMA der Anmelderin mit, dass die Anmeldung als nicht erfolgt zu gelten habe, weil innerhalb der in § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG genannten Frist von drei Monaten keine vollständige Übersetzung eingereicht worden sei. Die Anmelderin entgegnete, dass die Erfindung auf den zweieinhalb Seiten der Beschreibung, die in deutscher Sprache verfasst seien, hinreichend beschrieben worden sei. Dieser Teil könne zudem implizit auch

als Übersetzung der nachfolgenden, englischsprachigen zweieinhalb Seiten der Beschreibung angesehen werden. Letztlich seien daher die Voraussetzungen für die Festsetzung des Einreichungstages als Anmeldetag gegeben.

Mit Beschluss vom 29. April 2010 stellte die Prüfungsstelle 12 des DPMA fest, „dass durch den am 25. September 2009 eingegangenen Antrag keine rechtswirksame Patentanmeldung zustande gekommen sei“. Zur Begründung wird ausgeführt, der englischsprachige Teil der Beschreibung enthalte Einzelheiten der Erfindung, die über den Offenbarungsgehalt des deutschsprachigen Teils hinausgehe. Eine Notwendigkeit zur Einreichung einer Übersetzung habe somit bestanden. Die im Beschluss getroffene Feststellung sei die Folge der Nichteinreichung.

Gegen diesen Beschluss legte die Anmelderin am 28. Juni 2010 Beschwerde ein und beantragte sinngemäß,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle 12 des DPMA vom 29 April 2010 aufzuheben und festzustellen, dass die Patentanmeldung am 25. September 2009 als erfolgt gilt,
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Hilfsweise hat sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Zur Begründung wiederholt die Anmelderin im Wesentlichen ihr Vorbringen aus dem patentamtlichen Verfahren. Aus dem Wortlaut von § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG lasse sich nicht entnehmen, dass eine wirksame Patentanmeldung dann nicht vorliegen solle, wenn lediglich Teile der im übrigen deutschsprachigen Unterlagen nicht übersetzt seien.

II.

1. Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses. Die von der Prüfungsstelle getroffene Feststellung, wonach mit dem am 25. September 2009 eingegangenen Antrag keine rechtswirksame Patentanmeldung zustande gekommen sei und damit die Anmeldung als nicht erfolgt gelte, erweist sich nach dem vorliegenden Sachverhalt als unzutreffend.

Als Anmeldetag einer Patentanmeldung ist gemäß § 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 PatG der Tag anzusehen, an dem die Unterlagen nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG und, soweit sie jedenfalls Angaben enthalten, die dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind, nach § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG beim Patentamt eingehen. Erforderlich für die Zuerkennung eines Anmeldetages ist somit, dass die an dem betreffenden Tag eingereichte Anmeldung den Namen (Firma) des Anmelders, einen Antrag auf Erteilung des Patents, in dem die Erfindung kurz und genau bezeichnet ist, sowie Ausführungen, die als Beschreibung der Erfindung angesehen werden können, enthält.

Gemäß § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG ist jedoch die Zuerkennung des Anmeldetages ausgeschlossen, wenn die Unterlagen nicht in deutscher Sprache abgefasst sind und die Übersetzung nicht bis zum Ablauf der in § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG vorgesehenen dreimonatigen, mit Einreichung der Anmeldung beginnenden Frist zur Nachreichung von Übersetzungen fremdsprachiger Anmeldungen vorliegt.

Im vorliegenden Fall hat die Anmelderin am 25. September 2009 in deutscher Sprache einen Antrag auf Erteilung eines Patents mit ihrem Namen (Firma) sowie einer kurzen und genauen Bezeichnung der Erfindung eingereicht. Von den dem Antrag beigefügten fünf Seiten Beschreibung sind die Seite 3 etwa zur Hälfte und die Seiten 4 und 5 vollständig in englischer Sprache verfasst. Eine Übersetzung dieser Seiten hat Anmelderin nicht nachgereicht.

Im vorliegenden Fall kann dahingestellt bleiben, ob die zweieinhalb Seiten der Beschreibung, die in deutscher Sprache verfasst sind, als Übersetzung der nachfolgenden, englischsprachigen zweieinhalb Seiten der Beschreibung angesehen werden können. Wenn man diese Frage im vorliegenden Fall verneinen sollte, hätte die Anmelderin zwar aufgrund der fehlenden Übersetzung eines Teils der Anmeldeunterlagen dem in § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG festgelegten Erfordernis nicht genügt. Daraus würde aber nicht zwingend folgen, dass die Anmeldung gemäß § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG als nicht erfolgt gelten müsste. Denn nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 18. Juli 2011, Az. X ZB 10/10 (GRUR 2012, 91, 92 - „Polierendpunktbestimmung“), ist § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG in Zusammenhang mit § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG zu lesen. Die Rechtsfolge, die in der Nichtzuerkennung des Anmeldetages besteht, tritt somit nur dann ein, wenn solche Teile der Anmeldung ursprünglich in einer Fremdsprache eingereicht worden sind, die nach § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG für die Begründung des Anmeldetages unabdingbare Voraussetzung sind. Nur wenn diesbezüglich das Erfordernis der Nachreichung einer Übersetzung innerhalb von drei Monaten nicht erfüllt wird, kommt kein Anmeldetag zustande.

Daraus folgt im Umkehrschluss, dass die in § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG festgelegte Rechtsfolge nicht eintritt, wenn lediglich die Übersetzung von Teilen der Anmeldung, die nicht zu den Mindestanforderungen zählen, fehlt. Dasselbe gilt, wenn im Nachgang zu einer teilweise fremdsprachigen Anmeldung innerhalb von drei Monaten überhaupt keine Übersetzung eingereicht wird, sofern die Mindestanforderungen von vornherein in deutscher Sprache vorgelegen haben. So liegt der Fall hier.

Mit den am 25. September 2009 eingereichten Unterlagen sind die in § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG genannten Mindestanforderungen für den Anmeldetag in deutscher Sprache erfüllt gewesen. Die Anmelderin hat nämlich nicht nur die Unterlagen gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG (Firma der Anmelderin, Erteilungsantrag mit kurzer und genauer Bezeichnung der Erfindung), sondern auch zweieinhalb Sei-

ten, in denen die Erfindung in deutscher Sprache beschrieben wird, vorgelegt. Un- erheblich ist dagegen, dass die weiteren zweieinhalb Seiten Beschreibung in eng- lischer Sprache verfasst sind. Im Sinne des Mindestanfordernisses nach § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG genügt es, wenn die ursprünglich in deutscher Sprache einge- reichten Ausführungen (oder die innerhalb von drei Monaten eingereichte Über- setzung ursprünglich fremdsprachiger Ausführungen) für sich genommen als Be- schreibung der Erfindung angesehen werden können. Dies ist hier in Bezug auf die in deutscher Sprache verfassten Beschreibungsteile zweifelsohne der Fall. Damit ist am 25. September 2009 der Anmeldetag wirksam begründet worden.

Im vorliegenden Fall wird es zwar auf Grund der Nichtzahlung der Anmeldegebühr und der damit verbundenen Rücknahmefiktion (§ 6 Abs. 2 PatKostG) nicht zu ei- ner Fortsetzung des Anmeldeverfahrens kommen. Gleichwohl ist auf folgendes hinzuweisen: Dass trotz des Vorhandenseins von fremdsprachigen Teilen in den Anmeldungsunterlagen, für die innerhalb von drei Monaten nach dem Einrei- chungstag keine Übersetzung eingereicht worden ist, die Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht ausgelöst wird, weil diese Teile der Anmeldung nicht zu den Mindestanfordernissen für die Zuerkennung des Anmeldetags zählen, bedeu- tet nicht, dass ein Anmelder von der Einreichung einer deutschen Übersetzung für diesen fremdsprachigen Teil befreit wäre. Die Pflicht zur Übersetzung aller nicht in Deutsch abgefassten Anmeldungsunterlagen folgt nicht erst aus § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG, sondern bereits daraus, dass gemäß § 126 PatG die Sprache vor dem Patentamt Deutsch ist. Reicht ein Anmelder für fremdsprachige Teile der Anmeldungsunterlagen keine Übersetzung ein, so stellt dies einen Mangel der Anmeldung dar, zu dessen Beseitigung die Prüfungsstelle nach § 42 Abs. 1 PatG auffordern kann und der, wenn der Aufforderung nicht Folge geleistet wird, nach § 42 Abs. 3 PatG zur Zurückweisung der Anmeldung führen kann (vgl. hierzu auch die Senatsbeschlüsse vom selben Tage zu 10 W (pat) 35/08 und 10 W (pat) 46/08).

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen gemäß § 80 Abs. 3 PatG kommt nur dann in Betracht, wenn eine sachliche Fehlbeurteilung vorliegt und diese entweder völlig neben der Sache liegt, nicht nachvollziehbar ist oder z. B. von einer gefestigten Amtspraxis oder ständigen Rechtsprechung abweicht (vgl. Schulte, 8. Aufl., PatG, § 73 Rn. 130). Hier liegt zwar - wie ausgeführt - eine falsche Beurteilung des Sachverhalts vor, diese ist aber gemessen am Wortlaut des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG („oder teilweise nicht in deutscher Sprache“) nicht so neben der Sache oder unvertretbar, dass eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt wäre. Mangels (bisher) gefestigter Amtspraxis oder ständiger Rechtsprechung kann im vorliegenden Beschluss auch kein entsprechender Abweichungstatbestand erblickt werden.

3. Die Entscheidung konnte unbeschadet des hilfsweise gestellten Terminsantrags ohne mündliche Verhandlung ergehen, da mit der Zurückweisung des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nur ein Nebenpunkt betroffen ist (vgl. Schulte, a. a. O., § 78 Rn. 14; BPatGE 16, 69, 71).

Rauch

Püschel

Eisenrauch

prä