



BUNDESPATEENTGERICHT

20 W (pat) 1/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. September 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2015 121 117.3

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 23. September 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Ing. Albertshofer und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 04.12.2015 hat die anwaltlich vertretene Anmelderin einen Antrag auf Erteilung eines Patents in elektronischer Form beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereicht, umfassend das Antragsformular P2007e, eine Erfinderbenennung mittels Formular P2792e, eine Zusammenfassung, 19 Seiten Beschreibung, 4 Seiten mit 20 Patentansprüchen sowie 5 Seiten mit Figuren 1 bis 6, jeweils in englischer Sprache. Gleichzeitig hat die Anmelderin die Priorität der Anmeldung GB 14 22 382.0 vom 16. Dezember 2014 in Anspruch genommen und Prüfungsantrag gestellt. Auf dem Antragsformular ist das anmelderseitige Aktenzeichen mit „P5973DE“ und als Bezeichnung der Erfindung „METHODS AND SYSTEMS FOR PROVISIONING MOBILE RADIOS TO TALKGROUPS“ angegeben. Ferner ist in dem Formular angegeben, dass die Anmeldung 19 Seiten Beschreibung, 4 Seiten mit 20 Patentansprüchen und 5 Figuren umfasst. Die der Anmeldung angehängten Unterlagen tragen das anmelderseitige Zeichen „P5835DE“ und die Beschreibung beginnt auf Seite 1 mit dem Titel „INPUT CURRENT LIMITED POWER SUPPLY AND AUDIO POWER AMPLIFIER FOR HIGH POWER REPRODUCTION OF NONDETERMINISTIC SIGNALS“.

Am 23. Dezember 2015 hat der Bevollmächtigte der Anmelderin Prioritätsunterlagen (GB 14 22 382.0) nachgereicht, umfassend 16 Seiten Beschreibung, 20 Patentansprüche, eine Zusammenfassung und 5 Figuren, jeweils in englischer Sprache.

Mit Schreiben vom 14.03.2016, beim DPMA eingegangen am selben Tag, hat der Bevollmächtigte der Anmelderin eine „deutschsprachige Übersetzung der am 4. Dezember 2015 eingereichten Patenanmeldung“ eingereicht, umfassend 18 Seiten Beschreibung, welche die Bezeichnung „Verfahren und Systeme zur Bereitstellung von Funkgeräten an Gesprächsgruppen“ trägt, 20 Patentansprüche, eine Zusammenfassung sowie 5 Figuren; auf den vorgenannten Unterlagen ist jeweils das anmelderseitige Zeichen „P5973“ angegeben.

Mit Bescheid der Prüfungsstelle für Klasse H 03 F des DPMA vom 29. Dezember 2016 wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass die am 4. Dezember 2015 ursprünglich eingereichten Unterlagen einen völlig anderen Gegenstand betreffen als die beanspruchte Prioritätsanmeldung GB 14 22 382.0 sowie die am 14. März 2016 eingereichten, als Übersetzung bezeichneten Unterlagen. Die ausländische Priorität könne deshalb nicht wirksam beansprucht werden. Der weiteren Prüfung würden daher die ursprünglich eingereichten englischsprachigen Unterlagen zugrunde gelegt. Gleichzeitig hat die Prüfungsstelle die Druckschrift (1) DE 10 2015 006 657 A1 in das Prüfungsverfahren eingeführt und dargelegt, dass diese sämtliche Merkmale der Patentansprüche gemäß den ursprünglich eingereichten Unterlagen neuheitsschädlich vorwegnehmen würden.

Mit Eingabe vom 31. März 2017 hat der Bevollmächtigte der Anmelderin beantragt, den Anmeldetag der Anmeldung auf den 14. März 2016, also den Eingang der als deutsche Übersetzung bezeichneten Unterlagen, zu verschieben und einen weiteren Prüfungsbescheid auf der Grundlage der damit vorliegenden Ansprüche zu erlassen.

Mit Bescheid vom 14. November 2017 hat die Prüfungsstelle dargelegt, dass dem Antrag auf Verschiebung des Anmeldetages nicht entsprochen werden könne. Ferner hat sie ausgeführt, dass die am 14. März 2016 eingereichten Übersetzungsunterlagen eine unzulässige Erweiterung der am 4. Dezember 2015 eingereichten Patentanmeldung darstellten und daher die ursprünglich

eingereichten englischsprachigen Unterlagen Grundlage des Prüfungsverfahrens seien, wobei die geltenden Patentansprüche aber mangels Neuheit nicht patentfähig seien.

Nach einer weiteren Eingabe des Bevollmächtigten der Anmelderin vom 7. Juni 2018 hat die Prüfungsstelle am 27. September 2018 eine mündliche Anhörung durchgeführt, im Rahmen derer der Bevollmächtigte der Anmelderin folgende Anträge gestellt hat:

1. Den Anmeldetag der Anmeldung auf den 14. März 2016, also den Eingang der als deutsche Übersetzung bezeichneten Unterlagen zu verschieben und das Patent auf der Grundlage der somit vorliegenden deutschsprachigen Ansprüche zu erteilen.
2. Hilfsweise festzustellen, dass die Anmeldung nach § 35a PatG als zurückgenommen gilt, weil die erforderliche deutsche Übersetzung nicht fristgemäß eingereicht wurde.

Mit Beschluss vom 4. Oktober 2018 hat die Prüfungsstelle die Patentanmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, dass die Voraussetzungen für das beantragte Verschieben des Anmeldetags auf den 14. März 2016 gemäß § 35 Abs. 2 PatG nicht vorlägen, da es aufgrund der am 4. Dezember 2015 eingereichten, durchgehend nummerierten und in sich schlüssigen englischsprachigen Unterlagen – auch unter Berücksichtigung der Angaben im Antragsformular P2007 – für den Eingangsprüfer im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung keinen Anlass gegeben habe, die Anmelderin zur Nachreichung offensichtlich fehlender Beschreibungsteile oder Figuren aufzufordern. Die abweichenden Bezeichnungen sowie anmelderseitigen Aktenzeichen auf dem Antragsformular einerseits und den beigefügten Anmeldeunterlagen andererseits rechtfertigten keine andere Beurteilung, da es sich um keine offensichtlichen Mängel handle. Da die Gegenstände der am 14. März 2016 eingereichten deutschsprachigen Patentansprüche in den am 4. Dezember 2015

eingereichten englischsprachigen Unterlagen nicht offenbart seien und die Anmelderin trotz Aufforderung keine angepassten Unterlagen eingereicht habe, sei die Anmeldung wegen unzulässiger Erweiterung nach § 48 i.V.m. § 45 Abs. 1, § 38 PatG zurückzuweisen. Dem Hilfsantrag könne ebenfalls nicht entsprochen werden, da mit der Eingabe der Anmelderin vom 14. März 2016 die Voraussetzungen für eine rechtzeitige Einreichung der erforderlichen deutschen Übersetzung i.S.d. § 35a Abs. 1 PatG erfüllt seien, so dass die Rechtsfolge der Zurücknahmefiktion der Anmeldung nicht eingetreten sei.

Gegen den o.g. Beschluss richtet sich die am 30. Oktober 2018 eingelegte Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung hat der Bevollmächtigte der Anmelderin mit Schriftsatz vom 3. September 2020 im Wesentlichen auf das Vorbringen im patentamtlichen Verfahren Bezug genommen. Ergänzend wurde vorgetragen, dass hier eine „Rettungsmöglichkeit“ für die Anmelderin in Frage komme, da die Annahme vertretbar erscheine, dass erst durch die am 14. März 2016 nachgereichte vermeintliche Übersetzung (oder das Prioritätsdokument) vollständige Anmeldeunterlagen vorgelegen hätten, zumindest im Zusammenwirken mit dem dazu passenden ursprünglichen Anmeldeformular vom 4. Dezember 2015, so dass der Anmeldetag auf das Datum des Eingangs der Übersetzung zu verschieben sei. Das Einreichen dieser Übersetzung stelle eine auszulegende Verfahrenshandlung dar und es sei für das DPMA spätestens mit der Eingabe vom 14. März 2016 klar erkennbar gewesen, was die Anmelderin von Anfang an eigentlich gewollt habe, nämlich die Einreichung einer Patentanmeldung für die Erfindung „METHODS AND SYSTEMS FOR PROVISIONING MOBILE RADIOS TO TALKGROUPS“. Um es der Anmelderin zu ermöglichen, dieses Ziel noch sinnvoll zu erreichen, biete sich die Möglichkeit der im vorliegenden Verfahren verfolgten Verschiebung des Anmeldetags auf den 14. März 2016 an. Der klar erkennbare Missgriff bei der Bezeichnung der am 14. März 2016 eingereichten Unterlagen als „Übersetzung“ müsse dabei aufgrund des Rechtsgrundsatzes „falsa demonstratio non nocet“ unschädlich sein. Dafür spreche auch, dass der zuständige Prüfer im vorliegenden Verfahren zumindest nach dem Eingang der vermeintlichen

Übersetzung am 14. März 2016 genau erkannt habe, welcher Fehler auf Seiten des Vertreters der Anmelderin aufgetreten sei (siehe insbesondere Seite 2 des Bescheids vom 29. November 2016). Vor diesem Hintergrund komme hier eine großzügige, also im Sinne der Anmelderin vorgenommene Auslegung des § 35 PatG in Betracht. Die im angefochtenen Beschluss zitierte Entscheidung des BGH vom 18. Juli 2011 – X ZB 10/10 – *Polierendpunktbestimmung* sei insoweit für den vorliegenden Fall nicht einschlägig.

Die Bevollmächtigten der Anmelderin beantragen,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 03 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 04. Oktober 2018 aufzuheben,

den Anmeldetag der Anmeldung auf den 14. März 2016, also den Eingang der als deutsche Übersetzung bezeichneten Unterlagen, zu verschieben und

das Verfahren zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der am 14. März 2016 eingereichten deutschsprachigen Unterlagen an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Hilfsweise wird beantragt,

festzustellen, dass die Anmeldung nach § 35a PatG als zurückgenommen gilt, weil die erforderliche deutsche Übersetzung nicht fristgemäß eingereicht wurde.

Ferner wird die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt zu folgender Rechtsfrage:

Können als Übersetzung bezeichnete Unterlagen, die inhaltlich nichts mit dem fremdsprachigen Ursprungstext zu tun haben, im Rahmen des § 35

Abs. 2 und Abs. 3 PatG zu einer Verschiebung des Anmeldetages auf den Zeitpunkt des Eingangs dieser Unterlagen führen?

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, da zum einen der von der Anmelderin beantragte Anmeldetag (14. März 2016) nicht zuerkannt werden kann, zum anderen die Gegenstände der am 14. März 2016 eingereichten deutschsprachigen Patentansprüche in den am 4. Dezember 2015, dem zutreffenden Anmeldetag, eingereichten ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart sind und damit eine unzulässige Erweiterung nach § 38 PatG darstellen. Auch der Hilfsantrag hat keinen Erfolg, da die Anmeldung wegen rechtzeitiger Einreichung der deutschen Übersetzung nicht nach § 35a PatG als zurückgenommen gilt.

1. Zum Hauptantrag:

1.1 Als Anmeldetag ist der 4. Dezember 2015 zugrunde zu legen. Die Voraussetzungen für die von der Anmelderin beantragte Verschiebung des Anmeldetages auf den 14. März 2016 liegen nicht vor.

1.1.1 Der richtige Anmeldetag ist von Amts wegen zu berücksichtigen und kann jederzeit geltend gemacht werden (BGH GRUR 71, 565 – Funkpeiler). Ein falscher Anmeldetag kann jederzeit berichtigt werden. Ist ein Anmeldetag durch Erfüllung der Mindestanforderungen gemäß § 35 Abs. 1 i.V.m. § 34 Abs. 3 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 4 PatG wirksam begründet worden, beharrt aber der Anmelder auf einem unrichtigen Anmeldetag, so ist die Anmeldung insgesamt zurückzuweisen (vgl. BGH BIPMZ 66, 230 – Ferrit; 72, 289 – Zurückverweisung; Schulte, PatG, 10. Aufl., § 35 Rn. 39 m.w.N.).

Grundsätzlich ist ein einmal rechtswirksam begründeter Anmeldetag unveränderbar, er kann weder auf Antrag des Anmelders noch durch das DPMA von Amts wegen auf einen anderen Tag festgesetzt werden. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz sieht das Gesetz nur in § 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1, Abs. 3 PatG für die Nachreichung von fehlenden Zeichnungen oder Teilen der Beschreibung vor. Nur in diesem Fall kann ein bereits begründeter Anmeldetag verschoben werden, und zwar auf den Tag des Eingangs der Zeichnungen oder Beschreibungsteile beim DPMA.

1.1.2 Mit den am 4. Dezember 2015 von der Anmelderin beim DPMA elektronisch eingereichten ursprünglichen englischsprachigen Unterlagen wurden die Mindestanforderungen für die Zuerkennung des Anmeldetags bereits erfüllt, welcher damit an diesem Tag wirksam begründet wurde.

Der Anmeldetag ist nach den objektiven Gegebenheiten zu bestimmen (BGH a.a.O., S. 567 – Funkpeiler). Maßgebend für die Zuerkennung eines Anmeldetags nach § 35 Abs. 1 PatG ist der Eingang von Unterlagen, aus denen (1) der Name und damit die Identität des Anmelders hervorgeht (§ 34 Abs. 3 Nr. 1 PatG), (2) erkennbar wird, dass der Verfasser des Dokuments ein Patent nachsucht (§ 34 Abs. 3 Nr. 2 PatG) und (3) zu entnehmen ist, dass die Unterlagen jedenfalls Angaben enthalten, die dem Anschein nach als Beschreibung i.S.v. § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG anzusehen sind, dass also ein schriftliches oder elektronisches Dokument vorliegt, das vom Inhalt her den Anschein erweckt, die Darstellung einer Erfindung als Lehre zum technischen Handeln zu enthalten (vgl. Benkard, PatG, 11. Aufl., § 35 Rn. 7). Grundsätzlich genügt dabei für die Zuerkennung eines Anmeldetags auch eine fremdsprachige Beschreibung, wobei die in einer fremden Sprache vorliegenden Mindestunterlagen innerhalb einer gesetzlich bestimmten Frist in einer deutschen Übersetzung nachgereicht werden müssen, andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen (vgl. § 35a Abs. 1, Abs. 2 PatG; Benkard a.a.O., § 35 Rn. 14; Schulte a.a.O., § 35 Rn. 20 a.E. und Rn. 30).

Der Name der Anmelderin geht aus dem Antragsformular vom 4. Dezember 2015 eindeutig hervor, so dass ihre Identität zweifelsfrei feststellbar ist. Der Antrag ist auch auf die Erteilung eines Patents gerichtet. Dass in dem Antrag die Erfindung mit „METHODS AND SYSTEMS FOR PROVISIONING MOBILE RADIOS TO TALKGROUPS“ bezeichnet wird, während in den beigefügten Anmeldeunterlagen die Erfindung mit „INPUT CURRENT LIMITED POWER SUPPLY AND AUDIO POWER AMPLIFIER FOR HIGH POWER REPRODUCTION OF NONDETERMINISTIC SIGNALS“ angegeben ist, steht der Annahme eines erkennbaren Schutzersuchens für ein Patent nicht entgegen (vgl. Schulte, a.a.O., § 35 Rn. 18 m.w.N.).

Die mit dem Antrag am 4. Dezember 2015 eingereichten 19 englischsprachigen Beschreibungsseiten enthalten offensichtlich die Darstellung einer Erfindung als Lehre zum technischen Handeln und stellen daher jedenfalls dem Anschein nach eine Beschreibung i.S.v. § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG dar. Dieser Annahme steht nicht entgegen, dass auf dem Antragsformular P2007 eine andere Bezeichnung der Erfindung sowie ein anderes anmelderseitiges Aktenzeichen angegeben ist als auf Seite 1 der englischsprachigen Beschreibung. Denn die erste Prüfung einer „Anscheinsanmeldung“ darauf, ob den eingereichten Dokumenten ein Anmeldetag als Patentanmeldung zuerkannt werden kann, gehört nicht zur Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42, sondern geht letzterer voraus und endet entweder mit der Zuerkennung eines Anmeldetags oder mit einer Mitteilung des DPMA, dass die Eingabe keine rechtswirksame Patentanmeldung ist (vgl. BPatGE 26, 198; Benkard a.a.O., § 35 Rn. 16). Das Verfahren ist dabei in erster Linie den Aufgaben des gehobenen Dienstes i.S.v. § 1 Abs. 1 WahrnV zuzurechnen („formelle Bearbeitung von Patentanmeldungen“). Liegen die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags vor, leitet das Amt die Prüfung der Anmeldung auf weitere formelle Mängel ein, soweit sie die Festlegung oder Verschiebung des Anmeldetags (§ 35 Abs. 2 PatG) berühren können.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass für die erste Prüfung nach § 35 Abs. 1 PatG keine strengen Anforderungen zu stellen sind und sich diese lediglich auf offensichtliche formelle Mängel hinsichtlich der Mindestvoraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags zu erstrecken hat. Da die Bezeichnung der Erfindung nicht zu diesen Mindestvoraussetzungen gehört (und im Übrigen im Laufe des Prüfungs- und Erteilungsverfahrens nachträglich geändert werden kann), war im Rahmen dieser ersten Prüfung ein Abgleich der auf dem Antragsformular genannten englischsprachigen Bezeichnung der Erfindung mit der auf den eingereichten englischsprachigen Beschreibungsseiten auf Seite 1 angegebenen Bezeichnung nicht zu fordern. Selbst wenn der zuständige Beamte diese Abweichungen im Rahmen der Prüfung nach § 35 Abs. 1 PatG erkannt hätte, rechtfertigte dies nicht den Schluss, dass die eingereichten Unterlagen nicht jedenfalls dem Anschein nach als Beschreibung der Erfindung nach § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG anzusehen wären. Entsprechendes gilt für das abweichende anmelderseitige Aktenzeichen.

Durch den Eingang der Anmeldeunterlagen beim DPMA am 4. Dezember 2015 wurde daher rechtswirksam dieser Tag als Anmeldetag begründet. Dies hat die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 7. Juni 2018 im Übrigen auch selbst zugestanden. Da die Mindestanforderungen für die Zuerkennung des Anmeldetags bereits allesamt am 4. Dezember 2015 erfüllt waren, ist auch kein Raum für die im Beschwerdeverfahren geäußerte Annahme der Anmelderin, dass erst durch die am 14. März 2016 nachgereichte Übersetzung – im Zusammenwirken mit dem ursprünglichen Anmeldeformular vom 4. Dezember 2015 – vollständige Anmeldeunterlagen vorgelegen hätten und ein Anmeldetag begründet worden sei.

1.2 Das DPMA hat weiterhin zutreffend angenommen, dass die Voraussetzungen für die von der Anmelderin beantragte Verschiebung des Anmeldetags auf den 14. März 2016, den Tag der Einreichung der deutschen Übersetzung, nicht vorliegen.

1.2.1 Eine Verschiebung des wirksam begründeten Anmeldetags sieht das Gesetz in § 35 Abs. 2 und Abs. 3 PatG nur unter folgenden Voraussetzungen vor:

- Die Anmeldung muss eine Bezugnahme auf die fehlende(n) Zeichnung(en), oder fehlenden Teile einer Zeichnung enthalten (§ 35 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 PatG).
- Des Weiteren muss das DPMA den Anmelder auffordern, die fehlenden Zeichnungen nachzureichen (§ 35 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 PatG).
- Erst wenn nach der Aufforderung Zeichnungen oder Teile von Zeichnungen nachgereicht werden, wird der Tag deren Eingangs zum Anmeldetag (§ 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 PatG).
- Entsprechendes gilt auch für fehlende Teile der Beschreibung (§ 35 Abs. 3 PatG).

Dass Zeichnungen fehlen, ergibt sich in der Regel daraus, dass die Anmeldung eine Bezugnahme auf nicht beigefügte Zeichnungen enthält. Das Fehlen von Teilen der Beschreibung lässt sich aufgrund verschiedener Indizien feststellen, so etwa, wenn bei fortlaufender Seitenzählung oder Zählung von Randziffern offensichtlich bestimmte Seiten oder Teile des Beschreibungstextes fehlen oder wenn in der Beschreibung auf Ausführungsbeispiele verwiesen wird, die nicht eingereicht sind (vgl. Schulte, a.a.O., § 35 Rn. 54; Benkard, a.a.O., § 35 Rn. 36). Die Bestimmung dessen, was als offensichtlich fehlender Teil der Beschreibung anzusehen ist, kann jedenfalls nicht willkürlich von der Anwendung durch den Anmelder abhängen, damit dieser nicht beliebige Textelemente als angeblich fehlende Teile der Beschreibung nachreichen und damit den Offenbarungsgehalt der Anmeldung beliebig nachträglich erweitern könnte (siehe Benkard a.a.O., § 35 Rn. 37). Es muss vielmehr objektiv erkennbar sein, dass bestimmte Anmeldeunterlagen fehlten oder unvollständig waren. Insbesondere schafft § 35 Abs. 2 PatG keine Grundlage für einen Austausch irrtümlich eingereichter Anmeldeunterlagen durch andere Unterlagen (vgl. Schulte, a.a.O., § 35 Rn. 57; Benkard, a.a.O., § 35 Rn. 38). Gleiches gilt im Übrigen für die entsprechende Regel 56 EPÜ (vgl. Entscheidung der JBK des EPA J 27/10 v. 09.12.2011).

1.2.2 Vorliegend gab es für den zuständigen Eingangsprüfer keinen Anlass, im Rahmen der Prüfung der Anmeldung auf offensichtliche formelle Mängel gemäß § 35 Abs. 2 und Abs. 3 PatG die Anmelderin zur Nachreichung fehlender Zeichnungen oder Beschreibungsteile aufzufordern. Denn aus den am 4. Dezember 2015 eingereichten Anmeldeunterlagen war nicht erkennbar, dass Zeichnungen oder Beschreibungsteile fehlten bzw. nicht vollständig waren. Die eingereichten englischsprachigen Beschreibungsseiten und Figuren sind vielmehr jeweils durchgehend nummeriert und in sich schlüssig. In dem Anmeldeformular P2007 wurden u.a. 19 Seiten Beschreibung sowie 5 Figuren als Anlagen angegeben, was – bis auf die tatsächlich anhängenden 6 Figuren, die allerdings auf 5 Seiten abgebildet sind – auch mit den eingereichten Unterlagen übereinstimmt. Anlass zum Zweifeln an der Vollständigkeit dieser Unterlagen gab es daher für den Eingangsprüfer nicht; dies gilt umso mehr, als es sich hier um eine fremdsprachige Anmeldung handelt.

Dass der Anmeldung vom 4. Dezember 2015 – wie die Anmelderin selbst eingeräumt hat – versehentlich die falschen Anmeldeunterlagen beigelegt wurden, vermag an dieser Beurteilung im Rahmen des § 35 Abs. 2 und Abs. 3 PatG nichts zu ändern, selbst wenn dieses Versehen bei genauerer Prüfung aufgrund der unterschiedlichen Bezeichnungen der Erfindung sowie den abweichenden anmelderseitigen Aktenzeichen auf dem Antragsformular P2007 einerseits und den weiteren Unterlagen andererseits erkennbar gewesen wäre. Denn die Vorschrift des § 35 Abs. 2 und Abs. 3 PatG erlaubt – wie oben bereits ausgeführt – nicht, die ursprünglich für die Zuerkennung des Anmeldetags eingereichten Anmeldeunterlagen vollständig durch andere zu ersetzen.

1.3 Die von der Anmelderin weiter beantragte Erteilung eines Patents auf der Grundlage der am 14. März 2016 eingereichten deutschsprachigen Patentansprüche kommt bereits deshalb nicht in Betracht, da deren Gegenstände in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen, nämlich den am 4. Dezember 2015 eingereichten englischsprachigen Unterlagen, nicht offenbart sind und somit eine unzulässige Erweiterung im Sinne des § 38 PatG darstellen, aus der keine Rechte hergeleitet werden können. Eine nach rechtswirksamer Begründung des Anmeldetags eingereichte zusätzliche Offenbarung stellt eine unzulässige Erweiterung dar, die auch im Wege der Berichtigung nicht in die Anmeldung eingeführt werden kann (vgl. Schulte, a.a.O., § 35 Rn. 45). Vorliegend ist sogar ein exklusives Aliud gegeben.

Hierauf wurde die Anmelderin und Beschwerdeführerin bereits von der Prüfungsstelle mit Bescheid vom 14. November 2017 sowie in der Anhörung hingewiesen. Weitere Erklärungen oder anderslautende Anträge sind daraufhin nicht erfolgt.

Das DPMA hat die Anmeldung daher zu Recht insgesamt wegen unzulässiger Erweiterung gem. § 48 i.V.m. § 45 Abs. 1, § 38 PatG zurückgewiesen.

2. Zum Hilfsantrag:

Das DPMA hat auch auf den Hilfsantrag der Anmelderin, nämlich festzustellen, dass die Anmeldung wegen nicht fristgemäßer Einreichung der erforderlichen deutschen Übersetzung als zurückgenommen gilt, richtigerweise angenommen, dass die Rechtsfolge nach § 35a Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 PatG nicht eingetreten ist.

Wie der zuständige Eingangsprüfer bereits am 18. März 2016 festgestellt hat, ist am 14. März 2016 eine deutsche Übersetzung rechtzeitig eingegangen. § 35a Abs. 1 Satz 1 PatG sagt nichts über die Qualitätserfordernisse der nachzureichenden deutschen Übersetzung aus. Die Korrektheit der Übersetzung stellt nach

herrschender Meinung auch keine zwingende Voraussetzung für die Einhaltung der Frist nach § 35a PatG dar. Denn maßgebend für die Offenbarung sind immer die ursprünglich eingereichten, fremdsprachigen Unterlagen, nicht die Übersetzung. Mängel der Übersetzung gegenüber der Originalsprache können jederzeit im Erteilungsverfahren (wie auch noch im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren) berichtigt werden. Auf Verlangen der Prüfungsstelle muss eine fehlerhafte Übersetzung in Übereinstimmung mit den ursprünglichen fremdsprachigen Unterlagen gebracht werden (vgl. Schulte, a.a.O., § 35a Rn. 21).

Die am 14. März 2016 eingereichte deutsche Übersetzung weist auch einen hinreichenden sachlichen Zusammenhang mit der früher eingereichten fremdsprachigen Anmeldung (vgl. dazu Schulte, a.a.O., § 35a Rn. 12) auf. Dieser ergibt sich insbesondere aus dem auf den deutschsprachigen Unterlagen angegebenen Amtsaktenzeichen 10 2015 121 117.3, das für die Anmeldung vom 4. Dezember 2015 vergeben wurde. Zudem hat der Bevollmächtigte der Anmelderin in dem Begleitschreiben vom 14. März 2016 anwaltlich bestätigt, dass es sich bei den Unterlagen um die „deutschsprachige Übersetzung der am 4. Dezember 2015 eingereichten Patentanmeldung“ handelt (was einer Beglaubigung gleichkommt, vgl. BGH, Beschluss vom 18. Juli 2011 – X ZB 10/10, juris Rn. 18 – *Polierendpunktbestimmung*; Schulte, a.a.O., § 35a Rn. 12 zu f)), weshalb zu diesem Zeitpunkt für den Eingangsprüfer keine Hinweise auf einen anders gelagerten Willen erkennbar waren. Auslassungen, Fehler und sonstige Übersetzungsmängel stehen – wie oben ausgeführt – dem Vorliegen einer Übersetzung i.S.v. § 35a Abs. 1 PatG nicht entgegen. Darüber hinaus hat der BGH in seiner vorgenannten Entscheidung *Polierendpunktbestimmung* festgestellt, dass die Rechtsfolge, dass die fremdsprachige Patentanmeldung mangels fristgerechter Nachreichung einer deutschen Übersetzung als nicht erfolgt gilt (nach § 35 Abs. 2 PatG a.F.), nicht eintritt, wenn der Anmelder innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung eine deutsche Übersetzung der Unterlagen nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG sowie in deutscher Sprache Angaben, die jedenfalls dem Anschein nach als Beschreibung der Erfindung anzusehen sind, nachreicht und die Übersetzung von

einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt ist (BGH a.a.O., juris Rn. 22 (zu § 35 Abs. 2 a.F.)). Nach jüngster Rechtsprechung des BGH soll die Rücknahmefiktion gemäß § 35a Abs. 1 Satz 2 PatG selbst dann nicht eintreten, wenn lediglich die Beglaubigung einer fristgerecht eingereichten Übersetzung fehlt, welche noch nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Übersetzung nachgeholt werden kann (BGH, Beschluss vom 14.07.2020 – X ZB 4/19, juris Rn. 63 – *Druckstück*).

Es genügt daher, wenn die Übersetzung die Mindestanforderungen, die das Gesetz an die fremdsprachige Anmeldung für die Zuerkennung des Anmeldetags stellt, erfüllt. Weitergehende Anforderungen sind auch an die Übersetzung nicht zu stellen. Dabei kann nicht entscheidend sein, wie umfangreich Fehler oder Auslassungen in der Übersetzung verglichen mit den fremdsprachigen Unterlagen sind, denn das Gesetz fordert in diesem Zusammenhang keine Prüfung im Einzelfall, die das DPMA im Übrigen auch nicht für alle Fremdsprachen leisten könnte (vgl. BGH, a.a.O., juris Rn. 22 – *Polierendpunktbestimmung*). Man denke in diesem Zusammenhang beispielsweise an die Einreichung einer deutschen Übersetzung von ursprünglich in japanischer Sprache eingereichten Anmeldeunterlagen, bei der das DPMA in der Regel mangels entsprechender Sprachkenntnisse gar nicht prüfen kann, ob es sich tatsächlich um eine richtige und vollständige Übersetzung der fremdsprachigen Anmeldung handelt.

Nach alledem ist es zur Überzeugung des erkennenden Senats folgerichtig, dass es auch für die Übersetzung lediglich auf den äußeren Anschein einer Beschreibung, auf den § 35 Abs. 1 PatG für den fremdsprachigen Text abstellt, ankommt. Eine Prüfung auf Vollständigkeit sowie Übereinstimmung der Übersetzung mit den fremdsprachigen Unterlagen wird daher nach § 35a Abs. 1 PatG nicht vorausgesetzt. Dies muss in der Konsequenz auch für den Fall gelten, dass die Übersetzung – wie hier – eine völlig andere technische Lehre betrifft als die ursprünglich eingereichten fremdsprachigen Anmeldeunterlagen, solange der äußere Anschein einer Beschreibung gegeben ist.

Mit der Eingabe der Anmelderin vom 14. März 2016 sind somit die Voraussetzungen für eine rechtzeitige Einreichung der deutschen Übersetzung i.S.d. § 35a Abs. 1 PatG erfüllt, so dass die Rechtsfolge der Zurücknahmefiktion nicht eingetreten ist.

III.

Für die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand keine Veranlassung (§ 100 Abs. 1, Abs. 2 PatG).

1. Bei der von der Anmelderin in diesem Zusammenhang aufgeworfenen Frage, ob als Übersetzung bezeichnete Unterlagen, die inhaltlich nichts mit dem fremdsprachigen Ursprungstext zu tun haben, im Rahmen des § 35 Abs. 2 und Abs. 3 PatG zu einer Verschiebung des Anmeldetages auf den Zeitpunkt des Eingangs dieser Unterlagen führen können, handelt es sich nicht um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung i. S. v. § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG.

Grundsätzliche Bedeutung hat eine Rechtsfrage, wenn es sich um eine entscheidungserhebliche, klärungsbedürftige und klärungsfähige Rechtsfrage handelt, die über den Einzelfall hinaus Bedeutung für die Allgemeinheit hat (BGHZ 152, 182, 192 zu § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO). Klärungsbedürftig ist eine Rechtsfrage dann, wenn sie zweifelhaft ist, also über Umfang und Bedeutung einer Rechtsvorschrift Unklarheiten bestehen (BGH NJW-RR 10, 978; 10, 1047 jeweils zu § 543 ZPO; Benkard, a.a.O., § 100 Rn. 13).

Solche Unklarheiten sind hier nicht ersichtlich, denn die Voraussetzungen für eine Verschiebung des wirksam begründeten Anmeldetags sind eindeutig und abschließend in § 35 Abs. 2 und Abs. 3 PatG geregelt (vgl. hierzu die obigen Ausführungen unter Ziff. II. 1.2.1). Diese Regelungen stellen eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass ein einmal rechtswirksam begründeter Anmeldetag

unveränderbar ist, und sind daher restriktiv anzuwenden. Insbesondere schaffen § 35 Abs. 2 und Abs. 3 PatG, die sich nur auf offensichtlich fehlende (Teile von) Zeichnungen oder Teile der Beschreibung beziehen, keine Grundlage für einen (vollständigen) Austausch irrtümlich eingereichter fremdsprachiger Anmeldeunterlagen durch andere – als Übersetzung bezeichnete – Unterlagen, denn dies würde sowohl dem eindeutigen Gesetzeswortlaut als auch dem Zweck dieser Regelungen klar zuwiderlaufen.

2. Eine Entscheidung des BGH erscheint hier auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG) erforderlich.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht jedem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der durch diesen Beschluss beschwert ist, die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Da der Senat in seinem Beschluss die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist

(§ 100 Abs. 3 PatG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen (§ 102 Abs.1, Abs. 5 Satz 1 PatG). Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Sie kann auch als elektronisches Dokument durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs eingelegt werden (§ 125a Abs.3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1 und § 2, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Das elektronische Dokument ist mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach § 2 Abs. 2a Nr. 1 oder Nr. 2 BGH/BPatGERVV zu versehen. Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Musiol

Dorn

Albertshofer

Wollny

Fi