



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 6/19

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
23. September 2020

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2017 002 439.1

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 23.09.2020 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.**

1. Das vorliegende Verfahren geht auf die frühere Anmeldung der Anmelderin mit dem amtlichen Aktenzeichen 10 2015 121 117.3 zurück, der folgender Sachverhalt zugrunde liegt:

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 16.12.2014 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 23.12.2015 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 29.12.2016 wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass die am 04.12.2015 ursprünglich eingereichten Unterlagen einen völlig anderen Gegenstand betreffen als die beanspruchte Prioritätsanmeldung GB 14 22 382.0 sowie die am 14.03.2016 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 würde.

Mit Eingabe vom 31.03.2017 hat der Bevollmächtigte der Anmelderin beantragt, den Anmeldetag der Anmeldung auf den 14.03.2016, 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 14.11.2017 hat die Prüfungsstelle dargelegt, dass dem Antrag auf Verschiebung des Anmeldetages nicht entsprochen werden könne. Ferner hat sie ausgeführt, dass die am 14.03.2016 eingereichten Übersetzungsunterlagen eine unzulässige Erweiterung der am 04.12.2015 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 07.06.2018 hat die Prüfungsstelle am 27.09.2018 eine mündliche Anhörung durchgeführt, im Rahmen derer der Bevollmächtigte der Anmelderin folgende Anträge gestellt hat:

1. Den Anmeldetag der Anmeldung auf den 14.03.2016, 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 04.10.2018 hat die Prüfungsstelle die Patentanmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, dass die Voraussetzungen für das beantragte Verschieben des Anmeldetags auf den 14.03.2016 gemäß § 35 Abs. 2 PatG nicht vorlägen, da es aufgrund der am 04.12.2015 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 14.03.2016 eingereichten deutschsprachigen Patentansprüche in den am 04.12.2015 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 14.03.2016 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.

Die gegen den o.g. Beschluss gerichtete Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihre vor dem DPMA in dem Verfahren 10 2015 121 117.3 gestellten Anträge weiterverfolgt hat, wurde im Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 1/19, welches ebenfalls vor dem erkennenden Senat durchgeführt wurde, mit nach Schluss der mündlichen Verhandlung vom 23.09.2020 verkündetem Beschluss zurückgewiesen.

2. In dem dem vorliegenden Beschwerdeverfahren zugrundeliegenden Anmeldeverfahren 10 2017 002 439.1 hat die Anmelderin über ihren Bevollmächtigten am 13.03.2017 einen weiteren Antrag auf Erteilung eines Patents in elektronischer Form beim DPMA eingereicht, umfassend unter anderem das Anmeldeformular P2007, eine Erfinderbenennung mittels Formular P2792, eine Zusammenfassung, 18 Seiten Beschreibung, 4 Seiten mit 20 Patentansprüchen sowie 5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 5, jeweils in deutscher Sprache. Als Bezeichnung der Erfindung ist der Titel „Verfahren und Systeme zur Bereitstellung von Funkgeräten an Gesprächsgruppen“ angegeben. Gleichzeitig hat die Anmelderin eine inländische Priorität auf die am 14.03.2016 eingereichte vermeintliche deutsche Übersetzung der Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2015 121 117.3 in Anspruch genommen.

Die Anmelderin hat im patentamtlichen Verfahren zuletzt beantragt,

1) den am 14.03.2016 zum amtlichen Aktenzeichen DE 10 2015 121 117.3 (anwaltliches Aktenzeichen P5835DE) eingereichten und fälschlich als Übersetzung bezeichneten Anmeldeunterlagen mit dem darauf genannten anwaltlichen Aktenzeichen P5973DE, ggf. in Kombination mit dem ebenfalls das anwaltliche Aktenzeichen P5973DE tragenden am 04.12.2015 eingereichten Anmeldeformular, den Anmeldetag 14.03.2016 zuzuerkennen und ein eigenes mit dem anwaltlichen Aktenzeichen P5973DE korrespondierendes amtliches Aktenzeichen zuzuweisen, und

2) festzustellen, dass die deutsche Patentanmeldung 10 2017 002 439.1 (anwaltliches Aktenzeichen P6261DE) wirksam die Priorität der unter 1) genannten deutschen Patentanmeldung mit dem anwaltlichen Aktenzeichen P5973DE beansprucht, so dass der Prioritätstag der deutschen Patentanmeldung 10 2017 002 439.1 (anwaltliches Aktenzeichen P6261DE) der 14.03.2016 ist, und

3) auf der Grundlage der unter 2) getroffenen Feststellung in der deutschen Patentanmeldung 10 2017 002 439.1 (anwaltliches Aktenzeichen P6261DE) das Prüfungsverfahren wieder aufzunehmen und den Erteilungsbeschluss zu erlassen.

Mit Beschluss vom 16.01.2019 hat die Prüfungsstelle für Klasse H 04 W die Patentanmeldung 10 2017 002 439.1 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, dass der einzige Zweck, der den Anträgen der Anmelderin im Wege einer gebotenen Auslegung zu entnehmen sei, darin zu sehen sei, ein Aktenzeichen als Grundlage für eine prioritätsbegründende Voranmeldung

zu erhalten, um dann durch eine innere Priorität auf die Voranmeldung der vorliegenden Anmeldung den Zeitrang 14.03.2016 zuerkennen zu können. Ein Wille, die Voranmeldung weiterzuverfolgen, sei nicht erkennbar, zumal diese durch die wirksame Inanspruchnahme einer inneren Priorität ohnehin erlöschen würde.

Der Argumentation der Anmelderin zu Antrag 1), wonach der am 14.03.2016 zum Aktenzeichen 10 2015 121 117.3 erfolgte Eingabe ohne weiteres anzusehen gewesen sei, dass die Anmelderin damit – ggf. in Kombination mit dem Anmeldeformular vom 04.12.2015 – eine neue Patentanmeldung beabsichtigt habe, welcher ein neues amtliches Aktenzeichen und der Anmeldetag vom 14.03.2020 zugeordnet werden müssen, könne nicht gefolgt werden. Vielmehr ließen die am 14.03.2016 eingereichten Unterlagen samt dem erklärenden Anschreiben des anwaltlichen Vertreters für die Prüfungsstelle keinen Zweifel am Willen der Anmelderin erkennen, dass mit dieser Eingabe (lediglich) die Einreichung einer Übersetzung zur ursprünglichen Patentanmeldung 10 2015 121 117.3 beabsichtigt gewesen sei, da sowohl die Anmelderin, der zugehörige Anmeldetag (04.12.2015) sowie das entsprechende Aktenzeichen (10 2015 121 117.3) auf den Unterlagen vom 14.03.2016 mehrfach korrekt angegeben und die Übersetzung von einem Patentanwalt beglaubigt sei. Der Titel der Übersetzung stimme auch mit dem Titel, welcher auf dem Antrag zur Patentanmeldung 10 2015 121 117.3 vom 04.12.2015 genannt worden sei, überein. Die Eingabe vom 14.03.2016 habe im Übrigen mangels eines erkennbaren Antrags auf Erteilung eines Patents auch nicht die Mindestanforderungen für eine neue Patentanmeldung erfüllt. Ein Bezug auf den Antrag auf Erteilung eines Patents vom 04.12.2015 komme ebenfalls nicht in Betracht, da mit diesem Antrag und den hierzu eingereichten Unterlagen bereits eine rechtswirksame Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2015 121 117.3 zustande gekommen sei, was die Anmelderin auch nicht bestritten habe. Dem Antrag zu 1) auf Zuerkennung eines eigenen amtlichen Aktenzeichens für die eingereichte vermeintliche Übersetzung und der Zuerkennung des Anmeldetags 14.03.2016 könne daher nicht stattgegeben werden.

Aus diesem Grund könne auch der Neuanmeldung 10 2017 002 439.1 nicht der Zeitrang zuerkannt werden, der durch eine prioritätsbegründende Anmeldung hätte entstehen können (Antrag zu 2)).

Da eine innere Priorität nicht wirksam beansprucht werden könne, stehe die vorherveröffentlichte DE 10 2015 121 117 A1 der vorliegenden Anmeldung neuheitsschädlich entgegen, so dass die Patentanmeldung zurückzuweisen war (Antrag zu 3)).

Gegen den o.g. Beschluss richtet sich die am 28.01.2019 eingelegte Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung hat der Bevollmächtigte der Anmelderin mit Schriftsatz vom 03.09.2020 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 durch die am 14.03.2016 nachgereichte vermeintliche Übersetzung zum Aktenzeichen 10 2015 121 117.3 (oder durch die als Prioritätsdokument bezeichneten und am 23.12.2015 eingereichten Unterlagen) eine weitere Anmeldung mit einem eigenen Anmeldetag entstanden sei, zumindest im Zusammenwirken mit dem dazu passenden ursprünglichen Anmeldeformular vom 04.12.2015. Das Einreichen dieser Übersetzung stelle eine auszulegende Verfahrenshandlung dar und es sei für das DPMA spätestens mit der Eingabe vom 14.03.2016 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 – neben der im Verfahren 10 2015 21 117.3 (bzw. 20 W (pat) 1/19) verfolgten Verschiebung des Anmeldetags – die Möglichkeit der im vorliegenden Verfahren verfolgten Zuerkennung eines neuen Anmeldetags an. Der klar erkennbare Missgriff bei der Bezeichnung der am 14.03.2016 eingereichten Unterlagen als „Übersetzung“ müsse dabei aufgrund des Rechtsgrundsatzes „falsa demonstratio non nocet“ unschädlich sein. Dafür spreche auch, dass der zuständige



Prüfer in dem Verfahren 10 2015 21 117.3 zumindest nach dem Eingang der vermeintlichen Übersetzung am 14.03.2016 genau erkannt habe, welcher Fehler auf Seiten des Vertreters der Anmelderin aufgetreten sei (siehe insbesondere Seite 2 des Bescheids vom 29.11.2016 in dem vorgenannten Verfahren).

Die Bevollmächtigten der Anmelderin beantragen,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 W des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16.01.2019 aufzuheben und

1) den am 14.03.2016 zum amtlichen Aktenzeichen DE 10 2015 121 117.3 (anwaltliches Aktenzeichen P5835DE) eingereichten und fälschlich als Übersetzung bezeichneten Anmeldeunterlagen mit dem darauf genannten anwaltlichen Aktenzeichen P5973DE, ggf. in Kombination mit dem ebenfalls das anwaltliche Aktenzeichen P5973DE tragenden am 04.12.2015 eingereichten Anmeldeformular, den Anmeldetag 14.03.2016 zuzuerkennen und das Deutsche Patent und Markenamt anzuweisen, diesen Unterlagen ein eigenes mit dem anwaltlichen Aktenzeichen P5973DE korrespondierendes amtliches Aktenzeichen zuzuweisen, und

2) festzustellen, dass die deutsche Patentanmeldung 10 2017 002 439.1 (anwaltliches Aktenzeichen P6261DE) wirksam die Priorität der unter 1) genannten deutschen Patentanmeldung mit dem anwaltlichen Aktenzeichen P5973DE beansprucht, so dass der Prioritätstag der deutschen Patentanmeldung 10 2017 002 439.1 (anwaltliches Aktenzeichen P6261DE) der 14.03.2016 ist, und

3) das Verfahren betreffend die deutsche Patentanmeldung 10 2017 002 439.1 (anwaltliches Aktenzeichen P6261DE) zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der unter 2) getroffenen Feststellung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Ferner wird die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt zu folgender Rechtsfrage:

Können vermeintlich als Übersetzung bezeichnete Unterlagen die Funktion erfüllen, die Rücknahmefiktion des § 35a PatG zu vermeiden und gleichzeitig Unterlagen für eine Neuanschuldung zu bilden oder zu ergänzen?

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

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, da das DPMA den Anträgen 1) bis 3) der Anmelderin, welche im Beschwerdeverfahren im Wesentlichen inhaltsgleich weiterverfolgt werden, im Ergebnis zu Recht nicht stattgegeben hat.

1. Der Antrag zu 1), nämlich der am 14.03.2016 zum amtlichen Aktenzeichen 10 2015 121 117.3 eingereichten vermeintlichen Übersetzung, ggf. in Kombination mit dem am 04.12.2015 eingereichten Anmeldeformular, den Anmeldetag 14.03.2016 zuzuerkennen und ein eigenes amtliches Aktenzeichen zuzuweisen (bzw. das DPMA hierzu anzuweisen), kann aus den zutreffenden Gründen des angefochtenen Beschlusses vom 16.01.2019 keinen Erfolg haben.

1.1 Durch die Eingabe der Anmelderin vom 14.03.2016 zum amtlichen Aktenzeichen 10 2015 121 117.3 ist keine weitere Patentanmeldung mit einem eigenen Anmeldetag entstanden. Ein solcher Wille war für die Prüfungsstelle auch nicht erkennbar. Vielmehr geht aus den am 14.03.2016 eingereichten Unterlagen samt dem anwaltlichen Begleitschreiben, wonach es sich bei den Unterlagen um die „deutschsprachige Übersetzung der am 4. Dezember 2015 eingereichten Patentanmeldung“ handelt, zweifelsfrei der Wille der Anmelderin hervor, fristgerecht eine deutsche Übersetzung zu der am 04.12.2015 eingereichten englischsprachigen Anmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen 10 2015 121 117.3 gemäß § 35a PatG einzureichen. Diese Verfahrenshandlung der Anmelderin wurde auch wirksam nach § 35a Abs. 1, Abs. 2 PatG vorgenommen. Der erkennende Senat hat hierzu in den Gründen des im Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 1/19 ergangenen Beschlusses vom 23.09.2020 unter Ziffer II. 2 folgendes ausgeführt:

„... Wie der zuständige Eingangsprüfer bereits am 18.03.2016 festgestellt hat, ist am 14.03.2016 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. [= PatG, 10. Aufl.], § 35a Rn. 21).

Die am 14.03.2016 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 04.12.2015 vergeben wurde. Zudem hat der Bevollmächtigte der Anmelderin in dem Begleitschreiben vom 14.03.2016 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 18.07.2011 – 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.“

1.2 Die die Eingabe der Anmelderin vom 14.03.2016 aufgrund des klaren Wortlauts des anwaltlichen Begleitschreibens einen eindeutigen Erklärungsinhalt hat, nämlich die Einreichung einer Übersetzung nach § 35a PatG zu der am 04.12.2015 eingereichten englischsprachigen Anmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen 10 2015 121 117.3, ist – entgegen der Auffassung der Anmelderin

– für eine Auslegung als eine auf eine selbständige deutsche Neuanschuldung ausgerichtete Willenserklärung (entsprechend § 133 BGB) kein Raum (vgl. BGHZ 25, 319; BPatG, Beschluss vom 15.02.1982 – 4 W (pat) 19/81, BPatGE 25, 68, 72 f.; Schulte, a.a.O., Einl. Rn. 130).

1.3 Eine Umdeutung scheidet ebenfalls aus. Zwar sind grundsätzlich auch Verfahrenshandlungen umdeutungsfähig analog § 140 BGB (vgl. BGH NJW 01, 1217 f.; Palandt, BGB, 74. Aufl., § 149 Rn. 1; Schulte, a.a.O., Einl. Rn. 415). Objektive Voraussetzung hierfür ist u.a., dass die umzudeutende Verfahrenshandlung „nichtig“ (vgl. § 140 BGB), also unwirksam ist. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, da die Eingabe vom 14.03.2016 als Verfahrenshandlung nach § 35a Abs. 1, Abs. 2 PatG aus den oben unter Ziff. 1.1 genannten Gründen wirksam war.

1.4 Abgesehen davon fehlt der Eingabe vom 14.03.2016 – worauf die Prüfungsstelle ebenfalls hingewiesen hat – ein Antrag auf Erteilung eines Patents, der zu den Mindestanforderungen einer Patentanmeldung gehört (§ 35 Abs. 1 i. V. m. § 34 Abs. 3 Nr. 2 PatG). Dabei muss ein solcher Antrag nicht zwingend das Anmeldeformular P2007 umfassen, vielmehr genügt ein erkennbares Begehren, ein Patent für die beschriebene Erfindung zu erhalten (vgl. BGH BIPMZ 79, 151 (III1b) – Etikettiergerät II; Schulte, a.a.O., § 35 Rn. 18 und 19). Die Einreichung einer deutschen Übersetzung zu einer PCT-Anmeldung, die wegen Fristversäumnis nach Art. 22 Abs. 1 PCT als zurückgenommen galt, wird dabei als nicht ausreichend für ein erkennbares Schutzersuchen angesehen (vgl. BPatG, Beschluss vom 15.02.1982 – 4 W (pat) 19/81, BPatGE 25, 68, 72 f.; Schulte, a.a.O., § 35 Rn. 19). Entsprechendes muss erst recht für die Einreichung einer deutschen Übersetzung, welche – wie hier – ausdrücklich zu einem bereits vergebenen „lebenden“ Aktenzeichen erfolgt, gelten.

Entgegen der Argumentation der Anmeldevertreter in der mündlichen Verhandlung kann der Verfahrenshandlung vom 14.03.2016 auch keine doppelte Funktion

dahingehend zukommen, dass sie sowohl als fristgerechte Einreichung einer deutschen Übersetzung nach § 35a PatG als auch als Neuanschuldung zu werten wäre. Eine Rechtsgrundlage hierfür ist nicht ersichtlich. Im Übrigen würde eine solche Doppelfunktion bedeuten, dass eine objektiv mehrdeutige Verfahrenshandlung vorläge, die unwirksam wäre, weil die Tragweite von Verfahrenshandlungen aus Gründen der Rechtssicherheit klar sein muss (Schulte, a.a.O., Einl. Rn. 130 m.w.N.).

Auch in dem am 04.12.2015 von der Anmelderin gestellten Antrag auf Erteilung eines Patents kann kein erkennbares Schutzensuchen gesehen werden, da mit diesem in Verbindung mit den damals eingereichten englischsprachigen Unterlagen bereits die Mindestanforderungen für die Zuerkennung des Anmeldetags 04.12.2015 mit dem amtlichen Aktenzeichen 10 2015 121 117.3 erfüllt waren. Der erkennende Senat hat hierzu in den Gründen des im Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 1/19 ergangenen Beschlusses vom 23.09.2020 unter Ziffer II 1.1.2 im Wesentlichen folgendes ausgeführt:

„... Der Anmeldetag ist nach den objektiven Gegebenheiten zu bestimmen (BGH a.a.O. [= *GRUR* 71, 565], 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).

Der Name der Anmelderin geht aus dem Antragsformular vom 04.12.2015 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 04.12.2015 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. ...

Durch den Eingang der Anmeldeunterlagen beim DPMA am 04.12.2015 wurde daher rechtswirksam dieser Tag als Anmeldetag begründet. Dies hat die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 07.06.2018 im Übrigen auch selbst zugestanden. Da die Mindestanforderungen für die Zuerkennung des Anmeldetags bereits allesamt am 04.12.2015 erfüllt waren, ist auch kein Raum für die im Beschwerdeverfahren geäußerte Annahme der Anmelderin, dass erst durch die am 14.03.2016 nachgereichte Übersetzung – im Zusammenwirken mit dem ursprünglichen Anmeldeformular vom 04.12.2015 – vollständige Anmeldeunterlagen vorgelegen hätten und ein Anmeldetag begründet worden sei.“



Der DPMA hat dem Antrag zu 1) daher zu Recht nicht stattgegeben.

2. Folglich kann auch der Antrag zu 2), der auf die Beanspruchung einer inneren Priorität vom 14.03.2016 gerichtet ist, keinen Erfolg haben.

3. Damit zählt die Offenlegungsschrift DE 10 2015 121 117 A1 zum Stand der Technik und steht dem Gegenstand der vorliegenden Patentanmeldung 10 2017 002 439.1 in allen Merkmalen neuheitsschädlich entgegen. Die Patentanmeldung wurde damit zu Recht von der Prüfungsstelle zurückgewiesen, so dass auch die im Beschwerdeverfahren mit dem Antrag zu 3) beantragte Zurückverweisung an das DPMA zur weiteren Prüfung nicht in Betracht kommt.

Die Beschwerde war nach alledem zurückzuweisen.

### 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 vermeintlich als Übersetzung bezeichnete Unterlagen die Funktion erfüllen können, die Rücknahmefiktion des § 35a PatG zu vermeiden und gleichzeitig Unterlagen für eine Neuanschuldung zu bilden oder zu ergänzen, 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 das Gesetz sieht die Möglichkeit eines doppelten, unterschiedlichen Erklärungsinhalts von Verfahrenshandlungen aus Gründen der Rechtssicherheit ausdrücklich nicht vor. Vielmehr ist in der Rechtsprechung und Literatur allgemein anerkannt, dass bei etwaigen Zweifeln am Erklärungsinhalt einer Verfahrenshandlung der wirkliche Wille im Wege der Auslegung (entsprechend § 133 BGB) zu ermitteln bzw. bei unwirksamen Verfahrenshandlungen ggf. eine Umdeutung in eine andere, wirksame Verfahrenshandlung (analog § 140 BGB) möglich ist, wobei die Auslegung der Umdeutung vorgeht (vgl. Palandt, a.a.O., § 133 Rn. 4 und § 140 Rn. 1 und 4 m. w. N.). Diese Vorschriften erlauben nicht, ein und derselben Verfahrenshandlung gleichzeitig zwei verschiedene Funktionen bzw. Erklärungsinhalte zukommen zu lassen. Eine Unklarheit besteht insoweit nicht.

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.

### **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

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](http://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

prä