



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 35/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 038 340.3

(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 1.32 - vom 19. Juni 2008 wird aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 14. August 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einen Antrag auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „Systems and Methods to Maintain Process Control Systems“ eingereicht und die Anmeldegebühr entrichtet. Die durchweg englischsprachigen Anmeldungsunterlagen bestehen aus 66 Seiten Beschreibung, 13 Seiten Patentansprüchen, eine Seite Zusammenfassung („ABSTRACT“) sowie 26 Blatt Zeichnungen mit insgesamt 32 Figuren. Die Figuren zeigen grafisch gestaltete Programmablaufpläne (Ablaufdiagramme) und Abbildungen von Bildschirmanzeigen (Screenshots). Am 26. Oktober 2007 reichte die Anmelderin eine deutsche Übersetzung der Anmeldung mit der Bezeichnung „Systeme und Verfahren zur Wartung von Prozesssteuersystemen“ nach. Diese deutsche Übersetzung weist allerdings die Besonderheit auf, dass von den 26 Blatt Zeichnungen jene 17 Blatt (3/26 bis 19/26), die die Screenshots (Figuren 3 bis 25) enthalten, unverändert übernommen wurden und daher nach wie vor mit englischsprachigen Begriffen versehen sind.

Das DPMA - Prüfungsstelle 1.32 - hat nach vorhergehendem Zwischenbescheid mit Beschluss vom 19. Juni 2008 festgestellt, dass auf den am 14. August 2007 eingegangenen Patenterteilungsantrag keine rechtswirksame Anmeldung entstan-

den sei. Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, die Anmelderin habe es versäumt, die englischsprachigen Begriffe in den Figuren 3 bis 25 zu übersetzen. Da sich das Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG auf sämtliche Offenbarungsunterlagen erstreckt, seien hiervon auch die in englischer Sprache gehaltenen Begriffe in den beigefügten Zeichnungen erfasst. Bei Nichteinhaltung des Übersetzungserfordernisses sehe § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG vor, dass die Patentanmeldung als nicht erfolgt gelte. Dies sei vorliegend der Fall.

Bei den Figuren 3 bis 25 handele es sich - entgegen der Auffassung der Anmelderin - nicht um rein ästhetische Formschöpfungen. Die in den Figuren enthaltenen Bezeichnungen würden für den englischsprachigen Nutzer einen technischen Sinn ergeben, wobei aber die verwendeten Begriffe auf dem in Rede stehenden Fachgebiet der Informationsverarbeitung und -darstellung keineswegs allgemein anerkannt seien. Eine Sinnfindung sei auch unter Zuhilfenahme der Beschreibung nicht möglich, da der Großteil der in den Figuren 3 bis 25 enthaltenen englischsprachigen Begriffe im Beschreibungstext nicht vorkomme und auch keine Bezugszeichen trage. Das in § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG geregelte Übersetzungserfordernis sei strikt zu handhaben und könne aus Gründen der Rechtssicherheit nicht von den mutmaßlichen Sprachkenntnissen des einschlägigen Fachmanns abhängig gemacht werden.

Das Aktenzeichen der Anmeldung wurde am 25. Juni 2008 gelöscht.

Gegen den Beschluss vom 19. Juni 2008 wendet sich die Anmelderin mit ihrer am 25. Juli 2008 beim DPMA eingereichten Beschwerde.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts
- Prüfungsstelle 1.32 - vom 19. Juni 2008 aufzuheben und

2. festzustellen, dass es sich bei der Eingabe vom 14. August 2007 um eine wirksame Patentanmeldung handelt, sowie
3. die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten,
4. hilfsweise auszusprechen, dass der Patentanmeldung im Umfang der Anmeldeunterlagen, für die eine Übersetzung fristgerecht nachgereicht wurde (Beschreibung, Patentansprüche, Figuren 1, 2, 26 bis 32), der Anmeldetag 14. August 2007 zuerkannt wird.

Die Anmelderin weist darauf hin, dass sie seit 1996 etwa 150 Patentanmeldungen beim DPMA eingereicht habe, die sich thematisch mit dem Gebiet der Steuer- und Regelungstechnik befasst hätten und denen als Figuren englischsprachige Screenshots von Bedieneroberflächen beigelegt gewesen seien. In allen diesen Fällen sei eine Übersetzung von Screenshots nie gefordert worden.

Zur Begründung ihrer Beschwerde führt die Anmelderin im Wesentlichen aus, vom Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG seien etwaige fremdsprachige Begriffe in den Zeichnungen nicht erfasst. Dies folge bereits daraus, dass § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht auf § 34 Abs. 3 Nr. 5 PatG verweise. Nachdem die Vorlage von Zeichnungen nicht zu den Mindestanforderungen zur Begründung eines Anmeldetages zähle, könnten darin enthaltene Mängel es auch nicht rechtfertigen, die Gewährung eines Anmeldetages zu verweigern. Dafür spräche auch, dass Zeichnungen gemäß Abschnitt A, Nr. 8, Anlage 2 zu § 12 PatV überhaupt keine Erläuterungen enthalten dürften.

II.

1. Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses. Die von der Prüfungsstelle getroffene Feststellung, wonach die Anmeldung als nicht erfolgt gelte, erweist sich nach dem vorliegenden Sachverhalt als unzutreffend. Das Fehlen einer Übersetzung zu den beigefügten Zeichnungsblättern 3/26 bis 19/26, die die Screenshots der Figuren 3 bis 25 enthalten, hat die Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht ausgelöst.

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 Unterlagen, 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. Im Falle vollständig oder teilweise in einer fremden Sprache abgefasster Unterlagen ist jedoch gemäß § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG die Zuerkennung eines Anmeldetages zusätzlich davon abhängig, dass eine Übersetzung innerhalb der in § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG vorgesehenen dreimonatigen, mit Einreichung der Anmeldung beginnenden Frist nachgereicht wird. Der vorliegende Sachverhalt erfüllt indessen nicht den Tatbestand dieser Regelung, der nämlich eng auszulegen ist.

Im vorliegenden Fall weist die deutsche Übersetzung insoweit eine Lücke auf, als die mit englischsprachigen Begriffen versehenen Screenshots der Figuren 3 bis 25 nicht übersetzt worden sind. Screenshots, die als Bestandteile von Anmeldeunterlagen vorgelegt werden, sind je nach Art und Umfang ihrer Gestaltung entweder als Beschreibung oder als Zeichnungen anzusehen, für die das Übersetzungsgebot gilt. Der Anmelderin kann jedenfalls nicht darin gefolgt werden, dass

auch Anmeldebestandteile sui generis denkbar wären, denen deshalb eine Befreiung vom Übersetzungserfordernis zugute käme, weil es sich hierbei um rein grafische Elemente ohne technischen Offenbarungsgehalt handeln würde. Alle fremdsprachigen Unterlagen, die als Teil einer Patentanmeldung eingereicht werden, unterfallen dem Übersetzungsgebot (vgl. insoweit: Senatsbeschluss vom 16. Juni 2009, Az. 10 W (pat) 43/07, BIPMZ 2010, 41, 42 - „Mobilfunknetzwerk“).

Aufgrund der unvollständigen Übersetzung der Anmeldeunterlagen hat die Anmelderin zwar dem in § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG festgelegten Erfordernis nicht genügt; daraus folgt aber nicht zwingend, dass die Anmeldung gemäß § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG als nicht erfolgt gilt. 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 im Nachgang zu einer teilweise fremdsprachigen Anmeldung innerhalb von drei Monaten überhaupt keine Übersetzung eingereicht wird, sofern die Mindestanforderungen von vornherein durch die deutschsprachigen Teile der Unterlagen erfüllt worden sind. Dasselbe gilt aber auch dann, wenn - so liegt der Fall hier - eine Übersetzung nachgeliefert wird, die zwar unvollständig ist, aber immerhin solche Teile der Anmeldung umfasst, die zur Erfüllung der Mindestanforderungen für die Zuerkennung des Anmeldetages ausreichend sind.

Mit der am 26. Oktober 2007 zu den Anmeldungsunterlagen nachgereichten deutschen Übersetzung mit der Bezeichnung „Systeme und Verfahren zur Wartung von Prozesssteuersystemen“ hat die Anmelderin die in § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG genannten Mindestanforderungen für den Anmeldetag in deutscher Sprache erfüllt. 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 eine 63 Seiten umfassende Beschreibung und 11 Seiten Patentansprüche in deutscher Sprache vorgelegt. Im Sinne des Mindestanforderunges gemäß § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG genügt es, wenn die innerhalb von drei Monaten eingereichte Übersetzung ursprünglich fremdsprachiger Ausführungen als eine Beschreibung der Erfindung angesehen werden kann und diese für sich genommen die Mindestanforderungen erfüllt. Dies ist hier bereits in Bezug auf die 63 Seiten übersetzte Beschreibung zweifelsohne der Fall. Damit ist am 14. August 2007 der Anmeldetag wirksam begründet worden.

Da somit der angefochtene Beschluss keinen Bestand haben kann, braucht über den Hilfsantrag der Anmelderin nicht entschieden zu werden.

Da der vorliegenden Patentanmeldung somit die Wirksamkeit nicht abgesprochen werden kann, wird das Anmeldeverfahren vom DPMA fortzuführen sein. Die Prüfungsstelle wird somit auf die Nachreichung veröffentlichungsfähiger Unterlagen hinzuwirken haben. Sie kann dies, falls die Anmelderin die Zeichnungsblätter 3/26 bis 19/26 nicht insgesamt fallen lässt, z. B. dadurch erreichen, dass sie die Anmelderin zur Nachreichung neuer Zeichnungsblätter 3/26 bis 19/26 auffordert, in denen die englischsprachigen Begriffe in den Screenshots der Figuren 3 bis 25 durch die entsprechenden deutschen Begriffe ersetzt worden sind, sofern es sich hierbei nicht bereits um üblich gewordene Fachbegriffe handeln sollte, die keiner Übersetzung bedürfen.

Der Umstand, dass die Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG trotz Ausbleibens einer vollständigen Übersetzung innerhalb der Dreimonatsfrist nicht ausgelöst wird, bedeutet nicht, dass ein Anmelder von einer Vorlage einer deutschen Übersetzung für die fremdsprachigen Teile seiner Anmeldung befreit wäre. Die Pflicht, die gemäß § 34 Abs. 3 PatG erforderlichen (und auch sonstigen) Anmeldungsunterlagen in deutscher Sprache einzureichen, folgt unmittelbar aus § 126 PatG, wonach die Verfahrenssprache beim DPMA deutsch ist (vgl. Senatsbeschluss vom 22. Juli 2010, Az. 10 W (pat) 10/08, BPatGE 52, 73, 76, Abschnitt II. 1. - „Umschalter“ = GRUR 2011, 360, 361). Durch § 126 PatG wird klargestellt, dass nur Unterlagen in deutscher Sprache die Anforderungen des § 34 Abs. 3 PatG erfüllen. Die Regelung des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG bestimmt insoweit nur eine Ausnahme von dieser Regel, als sie dem Anmelder eine gesetzliche Nachfrist gewährt, innerhalb der er dem Gebot des § 126 PatG Genüge zu tun hat (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl., § 35 Rn. 12). Durch § 126 PatG soll gewährleistet werden, dass für das gesamte Anmeldeverfahren eine deutsche Fassung der Anmeldung zur Verfügung steht und dass zur Unterrichtung der Öffentlichkeit in Deutschland sowohl die Offenlegungsschrift als auch die Patentschrift in deutscher Sprache erscheinen können (vgl. Senatsbeschluss vom 22. Juli 2010, a. a. O.; vgl. auch Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 35 Rn. 15 f.).

Die Prüfungsstelle kann daher in jeder Lage des Anmeldeverfahrens - gegebenenfalls auch bereits vor Ablauf der in § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG geregelten dreimonatigen Nachreichungsfrist - auf fremdsprachige Teile in den Anmeldungsunterlagen und auf die Notwendigkeit zu deren Übersetzung hinweisen. Nach Ablauf der genannten dreimonatigen Nachreichungsfrist kann die Prüfungsstelle - wenn kein Fall des Anmeldetagverlusts nach § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG vorliegt - in unmittelbarer Anwendung von § 42 Abs. 1 i. V. m. § 126 PatG und § 34 Abs. 3 PatG in der Offensichtlichkeitsprüfung oder auch noch in einem späteren Prüfungsverfahren nach § 45 Abs. 1 i. V. m. § 126 PatG und § 34 Abs. 3 PatG das Vorhandensein von fremdsprachigen Teilen in den Unterlagen als einen Mangel der Anmeldung beanstanden und im Falle des fruchtlosen Ablaufs einer gesetzten Frist die An-

meldung nach Maßgabe des § 42 Abs. 3 PatG oder gegebenenfalls nach § 48 PatG zurückweisen.

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