



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 36/10

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2008 057 235.7**

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

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 27. April 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Püschel und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle 55 – vom 2. Juni 2009 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder hat am 10. November 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Erfindung betreffend ein „Geldautomatmodul“ zum Patent angemeldet. Die Anmeldungsunterlagen bestehen aus dem ausgefüllten amtlichen Anmeldeformular, der Erfinderbenennung, zwei Seiten Beschreibung, einem Zeichnungsblatt mit Bezugszeichenliste und einer Seite Patentansprüchen. Auf der ersten Seite der Beschreibung befindet sich die englischsprachige Überschrift „execute euro zone traffic“ sowie der Satz „the ball i threw while playing in the park has not yet reached the ground“. Eine deutsche Übersetzung dieser fremdsprachigen Teile der Anmeldung hat der Anmelder innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung nicht zur Akte nachgereicht.

Nach entsprechendem Zwischenbescheid hat die Prüfungsstelle 55 mit Beschluss vom 2. Juni 2009 festgestellt, dass die am 10. November 2008 beim DPMA eingegangene Anmeldung als nicht erfolgt gelte. Zur Begründung wird ausgeführt, der Anmelder habe es versäumt, die fremdsprachigen Teile seiner Anmeldung zu übersetzen. Das Übersetzungserfordernis ergebe sich aus § 35 Abs. 1 PatG. Für den Fall der Nichteinhaltung des Übersetzungserfordernisses - wie im vorliegenden Fall - bestimme § 35 Abs. 2 PatG, dass ein Anmeldetag nicht zuerkannt werden könne.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit der Beschwerde.

Er beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung seiner Beschwerde führt der Anmelder aus, der angefochtene Beschluss sei fehlerhaft, weil es sich bei dem Blatt mit den fremdsprachigen Begriffen nicht um einen Teil der Beschreibung, sondern nur lediglich um ein Deckblatt zur Beschreibung gehandelt habe.

## II.

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 Teilen der Anmeldung, die Begriffe in englischer Sprache 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 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 hat der Anmelder am 10. November 2008 beim DPMA in deutscher Sprache, unter Nennung ihrer Firma sowie einer Bezeichnung der Erfindung, einen Antrag auf Erteilung eines Patents eingereicht. Dem Antrag sind zwei Seiten beigelegt, die dem Anschein nach als Beschreibung der Erfindung anzusehen sind, wobei nur die erste dieser beiden Seiten Begriffe in englischer Sprache enthält. Aufgrund der fehlenden Übersetzung für diese Teile der Anmeldungsunterlagen hat der Anmelder 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. Die in § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG festgelegte Rechtsfolge tritt somit dann nicht ein, wenn die Mindestanforderungen von vornherein durch deutschsprachige Teile der Unterlagen erfüllt worden sind. So liegt der Fall hier.

Mit den am 10. November 2008 eingereichten Unterlagen sind die in § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG genannten Mindestanforderungen für den Anmeldetag in deutscher Sprache erfüllt worden. Der Anmelder hat nämlich nicht nur die Unterlagen gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG (Name des Anmelders, Erteilungsantrag mit Bezeichnung der Erfindung), sondern auch zwei Seiten eingereicht, von denen jedenfalls die zweite Seite technische Ausführungen in deutscher Sprache zu einem „Geldautomatmodul“ enthält. Diese zweite Seite ist ohne weiteres als Beschreibung der Erfindung anzusehen. Dahingestellt bleiben kann deshalb, welcher Natur die erste der beiden Seiten ist und ob diese Seite - wie der Anmelder meint - le-

diglich als Deckblatt zur Beschreibung angesehen werden muss. Im Sinne des Mindestanforderungsniveau gemäß § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG genügt es, wenn die ursprünglich in deutscher Sprache eingereichten Ausführungen (oder die innerhalb von drei Monaten eingereichte Übersetzung ursprünglich fremdsprachiger Ausführungen) als eine Beschreibung der Erfindung angesehen werden können und diese für sich genommen die Mindestanforderungsniveaus erfüllen. Dies ist hier in Bezug auf die zweite Seite der Beschreibung zweifelsohne der Fall. Damit ist am 10. November 2008 der Anmeldetag wirksam begründet worden.

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 Anmelder das erste Blatt seiner Beschreibung nicht insgesamt fallen lässt, z. B. dadurch erreichen, dass sie den Anmelder zur Nachreichung neuer Unterlagen auffordert, in denen die englischsprachigen Begriffe durch die entsprechenden deutschen Begriffe ersetzt worden sind.

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 der 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 ge-

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

Rauch

Püschel

Eisenrauch

prä