



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 29/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 004 516.3

(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:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts
- Prüfungsstelle 45 - vom 3. September 2009 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Anmelderin meldete am 9. Januar 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Erfindung zum Patent an. Die Anmeldungsunterlagen bestehen aus dem in deutscher Sprache ausgefüllten amtlichen Anmeldeformular und vier Anlagenseiten. Das Anmeldeformular enthält u. a. den vorgedruckten „Antrag auf Erteilung eines Patents“, den Namen und die Anschrift der Anmelderin sowie die Angabe „Photothermische Oberflächenfunktionalisierung“ als Bezeichnung der Erfindung. In der ebenfalls vorgedruckten Anlagenliste ist lediglich bei „4.____Seite(n) Beschreibung“ die Zahl „4“ eingetragen. Die vier Anlagenseiten enthalten

- auf Seiten 1 und 2 Ausführungen in deutscher Sprache, die in der Überschrift als „Beschreibung der Erfindung“ gekennzeichnet sind,
- auf Seite 2 darüber hinaus einen Hinweis auf das auf Seite 4 beigefügte Bilddokument samt Wiedergabe der dortigen deutschsprachigen Erläuterung,
- ebenfalls auf Seite 2 eine Aufstellung von Schlagwörtern, durch die die Erfindung charakterisiert werden soll, in deutscher und englischer Sprache,
- auf Seite 3 englischsprachige Ausführungen ohne Überschrift,

- auf Seite 4 die auf Seite 2 in Bezug genommene Bildwiedergabe samt deutschsprachiger Erläuterung.

Mit Zwischenbescheid vom 5. Mai 2009 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 es sich bei den nicht übersetzten Ausführungen auf Seite 3 der Anlagen erkennbar um die Zusammenfassung handele, die nicht zu den Mindestanforderungen für den Anmeldetag gehöre und bis zum Ablauf von 15 Monaten nach dem Anmeldetag nachgereicht werden könne. Sie übersandte eine neue Seite 3, auf der der englischsprachige Text mit dem deutschen Wort „Zusammenfassung“ überschrieben ist und beantragte festzustellen, dass die Patentanmeldung als erfolgt gelte und das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität vom 9. Januar 2009 entstanden sei. Hilfsweise erklärte sie den Verzicht auf Seite 3 der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen.

Mit Beschluss vom 3. September 2009 stellte die Prüfungsstelle 45 des DPMA fest, dass die Anmeldung als nicht erfolgt gelte. Zur Begründung wird ausgeführt, die Ausführungen auf Seite 3 der Anlagen könnten nicht als Zusammenfassung angesehen werden, weil im Erteilungsantrag nur vier Beschreibungsseiten, jedoch keine Zusammenfassung angegeben seien. Abgesehen davon sei das Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 PatG nicht auf Unterlagen beschränkt, die als Mindestanforderungen für die Begründung eines Anmeldetages nach § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG erforderlich seien. Auch dem Hilfsantrag könne nicht stattgegeben werden, weil es sich bei dem Verzicht auf eine Seite der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen um keine nach § 38 PatG zulässige Änderung handele.

Gegen diesen Beschluss legte die Anmelderin am 12. Oktober 2009 Beschwerde ein und beantragte sinngemäß,

den Beschluss des DPMA vom 3. September 2009 aufzuheben und festzustellen, dass die Patentanmeldung am 9. Januar 2009 als erfolgt gilt, hilfsweise die genannte Feststellung unter Verzicht auf die ursprünglich eingereichte Seite 3 zu treffen.

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. Dies gelte insbesondere dann, wenn die deutschsprachigen restlichen Teile der Unterlagen die Mindestanforderungen für die Vergabe eines Anmeldetages erfüllten.

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.

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 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 9. Januar 2009 in deutscher Sprache einen Antrag auf Erteilung eines Patents mit ihrem Namen sowie einer kurzen und genauen Bezeichnung der Erfindung eingereicht. Dem Antrag sind vier Anlagenseiten beigelegt. Davon sind drei Seiten in deutscher Sprache verfasst, eine Seite in englischer Sprache. Eine Übersetzung dieser Seite hat sie nicht nachgereicht.

Aufgrund der fehlenden Übersetzung eines Teils 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 lediglich die Übersetzung von Teilen der Anmel-

derung, 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 9. Januar 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 (Name des Anmelders, Erteilungsantrag mit kurzer und genauer Bezeichnung der Erfindung), sondern auch Ausführungen, die als Beschreibung der Erfindung angesehen werden können, in deutscher Sprache vorgelegt. Unerheblich ist hierbei, ob die englischsprachigen Ausführungen ebenfalls als Teil der Beschreibung oder etwa als Zusammenfassung gemäß § 36 PatG anzusehen sind. Im Sinne des Mindestanforderung nach § 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) für sich genommen als Beschreibung der Erfindung angesehen werden können. Dies ist hier in Bezug auf die ausdrücklich als „Beschreibung“ gekennzeichneten Ausführungen auf den Anlagenseiten 1 und 2 zweifelsohne der Fall. Damit ist am 9. Januar 2009 der Anmeldetag wirksam begründet worden.

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

Im vorliegenden Fall wird es zwar aufgrund der Nichtzahlung der Anmeldegebühr und der damit verbundenen Rücknahmefiktion (§ 6 Abs. 2 PatKostG) nicht zu einer 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 Mindestanforderungen für die Zuerkennung des Anmeldetags zählen, bedeutet 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).

Rauch

Püschel

Eisenrauch

prä