



# BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 14/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 10 2018 116 053.4**

(hier: Beschwerde gegen Erteilungsbeschluss)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. August 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B25J des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Februar 2021 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin hat am 3. Juli 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine dort unter dem Aktenzeichen 10 2018 116 053.4 geführte Anmeldung in japanischer Sprache eingereicht und hat dabei die Priorität der japanischen Voranmeldung JP 2017-136149 vom 12. Juli 2017 in Anspruch genommen. Mit Schriftsatz vom 28. September 2018 wurde eine deutsche Übersetzung der Anmeldeunterlagen eingereicht, darunter sieben Patentansprüche. Die übersetzte Bezeichnung lautet „Robotersystem und Roboterlehrverfahren“. Mit patentanwaltlichen Schriftsatz vom 19. Mai 2020 wurde der Antrag auf Prüfung sowie Teilnahme am Patent Prosecution Highway -Programm (PPH) gestellt. Zugleich wurden neue Ansprüche 1 bis 7 eingereicht, die der Prüfung nun zugrunde gelegt werden sollten. Die neuen Ansprüche 1 bis 7 stellten – so die Beschwerdeführerin damals – die Übersetzung der unter Ziff. C.II.3 des PPH-Antrags genannten Unterlagen in eine vom DPMA zugelassene Sprache dar.

Mit Zwischenbescheid des DPMA vom 23. November 2020 wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass eine Erteilung auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen nicht möglich und deshalb eine Überarbeitung der Unterlagen erforderlich sei. Mit Schriftsatz vom 1. Februar 2021 reichte die Beschwerdeführerin nochmals geänderte Unterlagen ein, darunter die sieben identischen Patentansprüche aus dem Schriftsatz vom 19. Mai 2020.

Mit Beschluss des DPMA vom 3. Februar 2021 wurde das Patent mit den Unterlagen vom 1. Februar 2021 (Beschreibung und Patentansprüche) sowie vom 28. September 2018 (Zeichnungen) erteilt.

Dagegen legte die Beschwerdeführerin am 4. März 2021 Beschwerde ein und überreichte abermals Patentansprüche. Zur Beschwerdebegründung führt sie aus, dass das Patent fehlerhaft mit den am 01. Februar 2021 zur Akte gereichten Ansprüchen 1 bis 7 erteilt worden sei. Diese Ansprüche wiesen jedoch nicht dieselben Rückbezüge auf, wie sie in den ursprünglich am 03. Juli 2018 in japanischer Sprache eingereichten Unterlagen enthalten gewesen seien. Die erteilten Ansprüche entsprächen damit nicht dem ursprünglich formulierten Patentbegehren, die Beschwerdeführerin sei somit beschwert.

Das DPMA hat der Beschwerde nicht abgeholfen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

das Patent auf Grundlage der mit der Beschwerde eingereichten Ansprüche zu erteilen.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die formell ordnungsgemäß eingelegte und statthafte Beschwerde ist zulässig. Die Beschwerdeführerin ist durch angefochtenen Beschluss beschwert, obwohl die Prüfungsstelle dem Beschluss über die Erteilung des Patents die von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen in der zuletzt in deutscher Sprache vorgelegten Fassung – wie beantragt – zu Grunde gelegt hat.

Die Beschwerdeführerin trägt zutreffend vor, dass die Rückbezüge in den erteilten, abhängigen Patentansprüchen in deutscher Sprache nicht mit den Rückbezügen in den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen in japanischer Sprache übereinstimmen. Bereits ein der japanischen Sprache nicht kundiger Leser der Unterlagen kann anhand der in den Patentansprüchen enthaltenen arabischen Ziffern feststellen, dass in der Originalsprache entsprechende Rückbezüge vorhanden sind. Diese fehlen offenkundig bereits in der zuerst eingereichten Übersetzung und fehlen auch in allen vor dem Erteilungsbeschluss eingereichten Übersetzungen.

Zwar ist die Beschwerdeführerin für die fehlerhafte erste Übersetzung, die sich auch in den nachfolgend eingereichten Anspruchssätzen fortgesetzt hat, selbst verantwortlich, dieser Umstand allein schließt aber nicht aus, dass sie durch den Übersetzungsfehler, der im Erteilungsbeschluss manifestiert wird, beschwert ist. Für den Offenbarungsgehalt des Patents ist zunächst die Anmeldung in Originalsprache maßgeblich, allerdings kann der Inhalt des Patents durch eine fehlerhafte deutsche Übersetzung im Register unzutreffend veröffentlicht werden. Dadurch können auch der Beschwerdeführerin konkrete rechtliche Nachteile entstehen. Die Anfechtung des Erteilungsbeschlusses ist hier ein verfahrensökonomischer Weg, den durch den Übersetzungsfehler drohenden Rechtsnachteilen zu begegnen bzw. ein anderes Verfahren zur Korrektur des Fehlers zu vermeiden.

Die Beschwerde ist auch begründet, da, wie bereits ausgeführt, die erteilte Fassung in deutscher Sprache hinsichtlich der Rückbezüge offenkundig nicht mit der ursprünglichen Anmeldung in japanischer Sprache übereinstimmt.

Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden (§ 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG), da das DPMA über die Anmeldung nicht auf der Grundlage einer fehlerfreien Übersetzung entschieden hat.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 aufgrund 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.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Heimen

Schell

Fi