

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 46/99

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 694 05 016**

**(deutscher Anteil des europäischen Patents 0 738 437)**

wegen Gebührenerstattung ua

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts nach vorausgegangener mündlicher Verhandlung im schriftlichen Verfahren am 18. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring sowie die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluß der Patentabteilung 11 des Deutschen Patentamts vom 28. September 1998 aufgehoben.
2. Die Erstattung des von der Patentinhaberin als Gebühr für die Veröffentlichung einer berichtigten Übersetzung des europäischen Patents 0 738 437 entrichteten Betrags von 250,00 DM wird angeordnet.
3. Dem Deutschen Patent- und Markenamt wird aufgegeben, in geeigneter Weise allgemein kenntlich zu machen, daß die am 19. März 1998 veröffentlichte Übersetzung nicht als berichtigte Übersetzung im Sinne des Artikel II § 3 Abs 5 IntPatÜG, sondern als Übersetzung gemäß Artikel II § 3 Abs 1 IntPatÜG anzusehen ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Für das am 30. Dezember 1994 angemeldete, nicht in deutscher Sprache abgefaßte, mit Wirkung für Deutschland erteilte europäische Patent 95 90 5468, dessen Erteilung am 13. August 1997 veröffentlicht wurde, hat die Patentinhaberin unter gleichzeitiger Zahlung der Veröffentlichungsgebühr gem Art II § 3 Abs 1 Int-PatÜG am 29. April 1997 eine erste deutsche Übersetzung und am 11. November 1997 eine weitere korrigierte Übersetzung der europäischen Patentschrift 0 738 437 beim Deutschen Patentamt eingereicht. Mit der korrigierten Übersetzung zahlte sie – vorsorglich - als Gebühr nach Artikel II § 3 Abs 4 Int-PatÜG einen Betrag von 250,-- DM ein. Die zuerst eingereichte Übersetzung der europäischen Patentschrift wurde am 15. Januar 1998 veröffentlicht. Ein Hinweis auf die Veröffentlichung ist im Patentblatt vom 15. Januar 1998 erschienen. Die weitere Übersetzung ist am 19. März 1998 veröffentlicht worden.

Die Patentinhaberin macht geltend, der vorsorglich als Gebühr gemäß Art II § 3 Abs 4 S 3 IntPatÜG entrichtete Betrag sei nicht verfallen. Diese Gebühr werde nur dann fällig, wenn die von dem Patentinhaber zur Veröffentlichung bestimmte Übersetzung fehlerhaft gewesen sei und - nachträglich - habe berichtigt werden müssen. Die Gebühr könne jedoch nicht anfallen, wenn rechtzeitig vor der Veröffentlichung eine berichtigte Übersetzung eingereicht werde und diese anstelle der ersten Übersetzung hätte veröffentlicht werden können. Im vorliegenden Fall sei mit dem Eingang der berichtigten Übersetzung für das Patentamt ersichtlich gewesen, daß die erste Übersetzung fehlerhaft gewesen sei. Das Patentamt habe daher nicht sehenden Auges deren Veröffentlichung weiterbetreiben dürfen, sondern einen Rückruf der ersten Übersetzung veranlassen müssen.

Das Patentamt habe zudem mit den Vorbereitungsarbeiten für die Veröffentlichung der Übersetzung nicht vor Ablauf der Frist des Art II § 3 Abs 1 IntPatÜG

beginnen dürfen, weil diese Vorschrift auch bezwecke, entstehende Fehler vor Veröffentlichung der Übersetzung zu verhindern. Dementsprechend dürfe die Veröffentlichung der Übersetzung nicht vor Ablauf der Dreimonatsfrist gemäß Art II § 3 Abs 1 S 1 IntPatÜG veranlaßt werden, um dem Patentinhaber die Möglichkeit etwaiger Fehlerkorrekturen zu geben.

Das Interesse der Öffentlichkeit an einer zeitnahen Information über das Patent in deutscher Sprache sei dabei gewahrt, da bei einem solchen Vorgehen die Übersetzung nicht später veröffentlicht werde, als wenn der Patentinhaber die Frist für die Einreichung einer - ersten - Übersetzung vollständig ausschöpfe. Da somit die von ihr - der Patentinhaberin - zuerst eingereichte Übersetzung nicht habe veröffentlicht werden dürfen, sei sie auch nicht als Übersetzung nach Art II § 3 Abs 4 IntPatÜG anzusehen. Der Status der Übersetzung nach Art II § 3 Abs 3 S 1 IntPatÜG komme ausschließlich der später eingereichten Übersetzung zu. Die Patentinhaberin hat beantragt, den vorsorglich entrichteten Betrag von 250,-- DM zu erstatten und einen Hinweis im Patentblatt zu veröffentlichen, daß die am 19. März 1998 veröffentlichte Übersetzung nicht als berichtigte Übersendung, sondern als Übersetzung gemäß Art II § 3 Abs 3 IntPatÜG anzusehen ist.

Durch Beschluß vom 28. September 1998 hat die Patentabteilung 11 des Deutschen Patentamts die Anträge der Patentinhaberin zurückgewiesen. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, daß das Patentamt nicht verpflichtet gewesen sei, den Ablauf der Dreimonatsfrist abzuwarten, da die Veröffentlichung mit der Einreichung ordnungsgemäßer Unterlagen und Zahlung der Gebühr zwingend vorgeschrieben und eine Aussetzung der Veröffentlichung nicht vorgesehen sei. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der fehlerhaften Übersetzung sei es nicht offensichtlich gewesen, daß ein Fehler vorgelegen habe. Es bestehe daher kein Anlaß, einen Hinweis im Patentblatt zu veröffentlichen. Da die Einleitung der Veröffentlichung nicht fehlerhaft gewesen sei, sei auch die Gebühr nicht zurückzuzahlen.

Mit der Beschwerde verfolgt die Patentinhaberin ihr Begehren in vollem Umfang weiter. Nach ihrer Auffassung ist die Gebühr überhaupt nicht fällig geworden, da eine fehlerhafte Übersetzung nicht veröffentlicht wurde. Diese habe nämlich vor ihrer Veröffentlichung noch berichtigt werden können. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der fehlerhaften Übersetzung sei das Vorliegen eines Fehlers offensichtlich gewesen. Die berichtigte Übersetzung sei am 10. November 1997 beim Patentamt eingereicht worden, die Veröffentlichung der fehlerhaften Übersetzung sei erst am 15. Januar 1998 erfolgt. Das Patentamt habe deshalb die Möglichkeit gehabt, die richtige Übersetzung zu veröffentlichen, so daß sich eine Neuveröffentlichung erübrigt hätte. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung vom 30. August 1999 Bezug genommen.

Die Patentinhaberin beantragt,

1. die angefochtene Entscheidung aufzuheben,
2. den als Gebühr für die Veröffentlichung einer berichtigten Übersetzung gemäß Art II § 3 Abs 4 IntPatÜG gezahlten Betrag von 250,-- DM zu erstatten,
3. die Patentrolle und das Patentblatt dahingehend zu berichtigen, daß die Eintragung einer berichtigten Übersetzung in der Rolle gelöscht wird und diese Löschung im Patentblatt veröffentlicht wird.

Auf Anfrage des Senats hat das Patentamt allgemein zum Verfahren bei der Veröffentlichung von Übersetzungen und auch zum Verfahrensablauf im konkreten Fall Stellung genommen. Auf die Stellungnahme des Patentamts vom 4. April 2000 wird insoweit Bezug genommen.

Durch Beschluß vom 22. Mai 2000 hat der Senat dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts anheim gegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Der Präsident hat sich mit Schriftsatz vom 13. Juni 2000, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird, gemäß § 76 PatG geäußert. Danach würden Korrekturen der Übersetzung, die innerhalb der Drei-Monats-Frist eingingen, üblicherweise für die Veröffentlichung berücksichtigt, wenn dies technisch und ohne zusätzliche Kosten für das Patentamt möglich sei. In Ausnahmefällen würden Druckaufträge bis zu acht Wochen vor dem Publikationstermin zurückgerufen. Im vorliegenden Fall sei die Veröffentlichung auch nach Einreichung der berichtigten Übersetzung weiterbetrieben worden, da diese Nachreichung nicht als Behebung eines formalen Mangels, sondern als materielle - und damit kostenpflichtige - Berichtigung der Übersetzung gewertet worden sei. Es handele sich hier um einen Ausnahmefall abweichend von der Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts; der Rückzahlungsanspruch könne deshalb nicht in Abrede gestellt werden.

## II.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig und hat im wesentlichen auch in der Sache Erfolg.

1. Die Patentinhaberin kann die Erstattung der als Gebühr für die Veröffentlichung einer berichtigten Übersetzung gezahlten Betrages in Höhe von 250,00 DM verlangen. Diese ist nicht verfallen und somit zurückzuzahlen.

Nach Artikel II § 3 Abs 4 IntPatÜG kann ein Patentinhaber eine berichtigte Übersetzung einreichen, wenn die nach Absatz 3 derselben Vorschrift veröffentlichte Übersetzung fehlerhaft ist. Für die Veröffentlichung der berichtigten Übersetzung hat er innerhalb eines Monats nach dem Eingang des Antrags eine Gebühr nach dem Tarif zu entrichten. Nach dem Wortlaut der Vorschrift ist die Gebühr nur fällig, wenn die "nach Absatz 3 veröffentlichte Übersetzung" fehlerhaft ist. Im Gesetz ist

nicht ausdrücklich gesagt, was unter dieser Bezeichnung zu verstehen ist. Bei sachgemäßer Wertung des Gesamtzusammenhangs der Vorschrift von Art II § 3 IntPatÜG kann damit jedoch nur diejenige Übersetzung gemeint sein, die von dem Patentinhaber fristgemäß und als zur Veröffentlichung bestimmt eingereicht wurde und die – unter Berücksichtigung eines sinnvoll gestalteten Verfahrensablaufs – bei einer Veröffentlichung berücksichtigt werden kann. Auf die tatsächliche Fehlerhaftigkeit einer veröffentlichten Übersetzung kann nicht abgestellt werden, vielmehr muß maßgebend sein, ob die veröffentlichte Übersetzung von dem Patentinhaber dazu bestimmt war. Eine von dem Patentinhaber nicht mehr zur Veröffentlichung vorgesehene Übersetzung ist, wenn sie dennoch publiziert wird, jedenfalls dann keine "nach Absatz 3 veröffentlichte" Übersetzung der europäischen Patentschrift, wenn der Patentinhaber einen der Veröffentlichung dieser Übersetzung entgegenstehenden Willen so rechtzeitig zum Ausdruck gebracht hat, daß er unter Beachtung des von dem Patentamt üblicherweise praktizierten Verfahrensablaufs noch zum Tragen kommen kann, insbesondere aber keine zusätzlichen Kosten verursacht werden.

Das bei der Veröffentlichung von Übersetzungen europäischer Patentschriften zu beachtende Verfahren ist weder gesetzlich noch in der Verordnung über die Übersetzung europäischer Patentschriften vom 2. Juni 1992 (BIPMZ 1992, 290) geregelt. Das Patentamt hat es in seiner Stellungnahme vom 13. Juni 2000 dahin geschildert, daß die Druckunterlagen bis zu acht Wochen vor dem vorgesehenen Veröffentlichungstermin kostenlos zurückgefordert werden können. Dies der Praxis des Patentamts bei der Veröffentlichung von Patent- und Offenlegungsschriften angepaßte Vorgehen (vgl Mitt PräsPA vom 12. März 1981, BIPMZ 1981, 141) erscheint sachgerecht.

Danach hat die Veröffentlichung einer bestimmten Übersetzung zu unterbleiben, wenn der Patentinhaber mit der Veröffentlichung nicht einverstanden ist, weil die Übersetzung Fehler aufweist. Entgegen der Meinung des Patentamts, die so von dessen Präsidenten wohl auch nicht aufrechterhalten worden ist, kommt es nicht

darauf an, ob ein Bearbeitungsfehler des Patentamts bei der Veröffentlichung der ersten Übersetzung vorliegt. Dieser Termin war der 15.1.98, der Zeitpunkt acht Wochen vorher war der 20.11.1997. Die berichtigte Fassung ist bereits am 11.11.1997 bei dem Patentamt eingegangen, so daß nach der Praxis des Patentamts, an der es sich nach den Grundsätzen der Selbstbindung der Verwaltung festhalten lassen muß, eine kostenlose Rückforderung noch möglich gewesen wäre. Eine Gebühr für die Veröffentlichung einer berichtigten Übersetzung ist so nach nicht verfallen und damit zurückzuzahlen.

2. Das Patentamt hat nach den vorstehenden Ausführungen die am 11. November 1997 eingereichte, am 19. März 1998 veröffentlichte Übersetzung zu Unrecht als „berichtigte“ Übersetzung bezeichnet. Es hat die Unrichtigkeit deshalb in geeigneter Form richtigzustellen, wofür ein entsprechender Hinweis in der Patentrolle und im Patentblatt in Betracht zu ziehen ist (§§ 30, 32 PatG).

Es handelt sich dabei nicht um die Berichtigung einer offenbaren Unrichtigkeit (vgl § 95 PatG); es liegt weder ein Schreibversehen noch eine andere offenbare Unrichtigkeit vor, durch die erkennbar ein Unterschied zwischen dem vom Patentamt Gewollten und dem tatsächlich Veröffentlichten zutage träte. Das Patentamt hat - aufgrund seiner damaligen unzutreffenden Auffassung, ein – kostenloser– Rückruf zu veröffentlichender Übersetzungen komme nur bei Verfahrensfehlern des Patentamts in Betracht, scheidet aber bei berichtigten Übersetzungen des Patentinhabers generell aus, für die nur als Weg einer kostenpflichtigen Veröffentlichung einer "berichtigten Übersetzung" möglich sei - bewußt am 19. März 1998 die Übersetzung als "berichtigte" Übersetzung veröffentlicht.

Es liegt auch kein Antrag gem § 30 Abs 3 PatG auf Änderung der Patentrolle vor. Absatz 3 regelt das Verfahren zur Änderung der Rolle bei bestimmten nachträglichen Änderungen der materiellen Rechtslage (Änderung in der Person, im Namen oder Wohnort des Anmelders/Patentinhabers oder des Vertreters) und daraus folgender Unrichtigkeit der Rolle sowie die Rechtsfolgen eines Auseinanderklaffens



von materieller Rechtslage und Registerlage. Eine derartige Änderung liegt hier materiell nicht vor und ist auch nicht beantragt.

Die Patentinhaberin begehrt vielmehr eine Änderung von Patentrolle und Patentblatt hinsichtlich der Einstufung einer Übersetzung als „veröffentlichte“ Übersetzung“ im Sinne des Art II § 3 Abs 3 und nicht als einer „berichtigten Übersetzung“ im Sinne des Art II § 3 Abs 4 IntPatÜG. Die aufgrund fehlerhafter Handhabung der in derartigen Fällen üblichen Praxis des Patentamts erfolgte Veröffentlichung der am 11. November 1997 eingereichten, weiteren Übersetzung als "berichtigte" Übersetzung und der entsprechende Eintrag in der Patentrolle sind unrichtig, wie der beschließende Senat unter Ziff 1 dieses Beschlusses festgestellt hat. Unrichtige, also der wirklichen Sachlage widersprechende Eintragungen aber sind vom Patentamt auf Antrag, der hier gestellt wurde, richtigzustellen, ohne daß es der Voraussetzungen des § 319 ZPO bedarf (vgl Reimer, PatG, 3. Aufl (1968) § 24 Rdn 11 mwNachw). Der Sinn der Patentrolle und des Patentblatts als eines Registers bzw Informationsmittels, die die Allgemeinheit gemäß §§ 30, 32 PatG über Entstehung, Inhaberschaft, Umfang (Inhalt) und Dauer vom Schutzrechten nach dem Patentgesetz unterrichten, verlangt eine möglichst weitgehende Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben. Dieses Interesse der Allgemeinheit an einer (weitgehenden) Registerwahrheit rechtfertigt die Folgerung, daß unrichtige Eintragungen und Veröffentlichungen auf jeden Fall auf Antrag korrigiert werden (vgl BPatG E40, 185, 190, die sogar eine Löschung unrichtiger Angaben von Amts wegen grundsätzlich zuläßt).

Der Senat hat jedoch davon abgesehen, hinsichtlich des Antrags zu 3) eine konkrete Anordnung zu treffen. Das Patentamt wird vielmehr selbst seine der Veröffentlichung der Übersetzungen zugrunde liegende Verfügung zu ändern und in geeigneter Weise mit Außenwirkung auf diese Änderung hinzuweisen haben.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Hu