



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 10/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 058 897.5-31

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

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 3. Dezember 2009 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch

beschlossen:

Der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts wird anheim gegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Gründe

I.

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen den Beschluss der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) 1.31 vom 18. Oktober 2007 mit der Feststellung, dass durch den am 13. Dezember 2006 eingegangenen Antrag auf Erteilung eines Patents keine rechtswirksame Patentanmeldung zustande gekommen sei. Dem liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:

Am 13. Dezember 2006 meldete die Anmelderin beim DPMA in englischer Sprache eine Erfindung mit der Bezeichnung „Telephone System“ zum Patent an. Zu der Anmeldung gehören 20 Patentansprüche. Ansprüche 1 und 16 sind nebengeordnet. Ansprüche 2 bis 15 sind unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1, Ansprüche 17 bis 20 ebenso auf Anspruch 16 rückbezogen.

Am 12. März 2007 reichte die Anmelderin die deutsche Übersetzung der Anmeldung nach. In dieser Übersetzung war der im englischen Text auf Patentanspruch 16 rückbezogene Patentanspruch 17 nicht enthalten und in Anspruch 16 waren zusätzliche Merkmale angefügt.

Ansprüche 16 und 17 lauten in der englischen Fassung (soweit für den vorliegenden Fall von Interesse) wie folgt:

„16. A handset handsfree operation switch for analog telephone system and a telephone system without a DSP (digital signal processing) function, comprising:

.....

a controller coupled with outputs of the first and second comparators for switching an operation mode based on the outputs, wherein

the first and second comparators and the controller are located at a base unit of the telephone system.

17. The switch of claim 16, wherein the transmit level and the receive level input to the first comparator are measured at a microphone and a speakerphone of the at least one cordless handset, respectively“.

Die Übersetzung von Anspruch 16 lautete:

„16. Ein Handgerät-Freisprechbetrieb-Umschalter für ein analoges Telefonsystem und ein Telefonsystem ohne DSP - (digital Signalverarbeitung) Funktion umfassen:

.....

einen Kontroller, der mit den Ausgängen der ersten und zweiten Vergleicher gekoppelt ist, um einen Betriebsmodus auf der Grundlage der Ausgänge umzuschalten, wobei

die ersten und zweiten Vergleicher und der Kontroller an einer Baseinheit des Telefonsystems liegen, worin die Sendeniveau- und die Empfangsniveau-Eingabe an den ersten Vergleicher an einem Mikrophon bzw. an einem Lautsprechertelefon des wenigstens einen schnurlosen Handgeräts gemessen werden“.

Am 11. Juni 2007 und am 21. September 2007 gingen überarbeitete Übersetzungen ein. In letzterer Übersetzung endet An-

spruch 16 mit den Worten: „.....die ersten und zweiten Vergleicher und der Kontroller an einer Basiseinheit des Telefonsystems liegen.“ Der Übersetzungstext von Anspruch 17 lautet: „17. Der Umschalter nach Anspruch 16, worin die Sendeniveau- und Empfangsniveau-Eingabe zu dem ersten Vergleicher an einem Mikrofon beziehungsweise einem Lautsprechermikrofon von dem wenigstens einen schnurlosen Handgerät gemessen werden“.

Nach Meinung der Prüfungsstelle ist die Anmelderin im Hinblick auf die Unvollständigkeit der zunächst eingereichten Übersetzung dem Erfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 PatG nicht nachgekommen, weshalb der Anmeldung gemäß § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG kein Anmeldetag zuerkannt werden könne.

II.

Der Senat hält aus nachfolgenden Gründen eine der Beschwerde stattgebende Entscheidung für möglich.

Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG liegen die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages vor, wenn die in § 34 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 4 PatG genannten Unterlagen (Name des Anmelders, Erteilungsantrag, Beschreibung) beim Patentamt eingegangen sind, was im vorliegenden Fall am 13. Dezember 2006 geschehen ist. Sind die genannten Unterlagen nicht in deutscher Sprache abgefasst, gilt dies allerdings nur, wenn die deutsche Übersetzung innerhalb einer Frist von drei Monaten nachgereicht wird; andernfalls gilt die Anmeldung als nicht erfolgt (§ 35 Abs. 2 Satz 2 PatG).

Die Anmelderin hat am 12. März 2007 eine Übersetzung ihrer Anmeldeunterlagen eingereicht und dadurch dem Erfordernis des § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG - jedenfalls dessen Wortlaut nach - genügt. Es stellt sich hier die Frage, welche Auswirkungen

der Umstand hat, dass die Übersetzung der Patentansprüche 16 und 17 zunächst unvollständig bzw. fehlerhaft war und dass erst nach Ablauf der Dreimonatsfrist eine korrigierte und vollständige Fassung nachgereicht wurde. Aus dem Wortlaut des § 35 PatG ergeben sich keine Hinweise, wie in solchen Fällen unvollständiger oder fehlerhafter Übersetzung zu verfahren ist.

Im vorliegenden Fall könnte die Unkorrektheit in der deutschen Übersetzung bereits deshalb als unschädlich anzusehen sein, weil es sich um eine offenbare Unrichtigkeit handelt. Die Zulässigkeit der Berichtigung offener Unrichtigkeiten in Anmeldungsunterlagen wird entsprechend der für gerichtliche Entscheidungen geltenden Regeln (vgl. § 319 ZPO, § 95 PatG) grundsätzlich auch für Anmeldungsunterlagen für zulässig erachtet (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 38 Rn. 37). Diese Grundsätze dürften dann auch für eingereichte Übersetzungen von fremdsprachigen Anmeldungsunterlagen anwendbar sein.

Beim Vergleich der Patentansprüche 16 und 17 in englischer Sprache mit der zunächst eingereichten Übersetzung fällt sofort ins Auge, dass in letzterer Patentanspruch 17 völlig fehlt. Dass sich die Evidenz des Fehlers bei Annahme einer offenbaren Unrichtigkeit nicht nur aus den zu berichtigenden Unterlagen selbst, sondern auch aus zusätzlichen Unterlagen ergeben kann, ist in der Rspr. zu § 319 ZPO für zulässig erachtet worden (vgl. Zöller, ZPO, § 319 Rn. 5).

Ebenfalls leicht zu erkennen ist, dass in der ursprünglich eingereichten Übersetzung des Patentanspruchs 16 an dessen Ende, insoweit über den englischen Text dieses Anspruchs hinausgehend, Merkmale angehängt sind, die mit Patentanspruch 17 der englischen Fassung in Zusammenhang stehen. Dies gilt jedenfalls für den, der der englischen Sprache so weit mächtig ist, dass er diesen Zusammenhang herstellen kann.

Der Senat hat in der Vergangenheit wiederholt entschieden, dass es unschädlich ist, wenn sich in den Unterlagen einer Patentanmeldung bzw. im übersetzten Text

englischsprachige Ausdrücke befinden, sofern diese Ausdrücke auf dem einschlägigen Fachgebiet allgemein anerkannt sind oder wenn sich eine einheitliche deutsche Entsprechung noch nicht herausgebildet hat oder wenn sich dem deutschsprechenden Fachmann ihre Bedeutung auch ohne Übersetzung - etwa im Zusammenhang mit der Beschreibung - erschließt (zuletzt Beschlüsse vom 15. November 2007 - 10 W (pat) 15/06, vom 4. Dezember 2008 - 10 W (pat) 40/08, und vom 16. Juni 2009 - 10 W (pat) 43/07; vgl. auch Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl., § 126 Rn. 8 m. w. N.).

In Anlehnung an diese Rechtsprechung wird man die Offensichtlichkeit eines Fehlers dann bejahen können, wenn der auf dem Gebiet der jeweiligen Patentanmeldung tätige Durchschnittsfachmann auf Grund seiner Fremdsprachenkenntnisse ohne Weiteres erkennen kann, dass bestimmte Passagen in der ursprünglich eingereichten fremdsprachigen Anmeldung in der Übersetzung nicht an der entsprechenden Stelle wie im Ursprungstext, aber dafür an anderer Stelle auftauchen. Vorliegend wird man annehmen können, dass der mit der Entwicklung von Telefonsystemen tätige Fachmann der englischen (Fach-) Sprache so weit mächtig ist, dass er die Merkmale des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 17 ohne Weiteres versteht und erkennt, dass diese Merkmale in der zunächst eingereichten Übersetzung versehentlich am Ende von Patentanspruch 16 wiedergegeben sind.

Aber auch ohne Anwendung der genannten Grundsätze über die Korrektur offensichtlicher Unrichtigkeiten könnte die Beschwerde Erfolg haben, weil die in der zunächst eingereichten Übersetzung enthaltenen Fehler und Auslassungen nicht so gravierend sind, dass sie dem völligen Fehlen einer Übersetzung gleichgesetzt werden und zu der in § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG genannten Rechtsfolge führen müssten.

Für die Zuerkennung des Anmeldetags wird es teilweise für ausreichend erachtet, dass die Übersetzung einen sachlich ausreichenden Zusammenhang mit der frü-

her eingereichten fremdsprachigen Anmeldung aufweist (in diesem Sinne Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 35 Rn. 19). Nach der Begründung des Regierungsentwurfs zu § 35 PatG (2. PatGÄndG-E, BIPMZ 1998, 393, 403) soll durch die damals neugeschaffene Möglichkeit der Einreichung von Patentanmeldungen in fremden Sprachen ausländischen Anmeldern die Nachanmeldung einer Erfindung während der Prioritätsfrist erleichtert werden (wobei die Regelung ihrem Wortlaut nach nicht auf Nachanmeldungen beschränkt ist, sondern auch fremdsprachige Erstanmeldungen ermöglicht, vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 35 Rn. 3). Der Anmelder habe dadurch den Vorteil, dass auf diese Weise keine Bestandteile der Offenbarung durch die Übersetzung verloren gingen, da sich der Offenbarungsgehalt nach der Anmeldung in der Originalsprache und nicht nach der Übersetzung richte. Auch diese Bemerkungen legen den Schluss nahe, dass die Anmeldung nach Meinung des Gesetzgebers nicht automatisch verlorengehen solle, wenn die Übersetzung den fremdsprachigen Originaltext nicht in völliger Entsprechung wiedergibt.

Es wäre allerdings mit § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG nicht vereinbar, jegliche Fehler oder Auslassungen in der Übersetzung auch nach Ablauf der Dreimonatsfrist als korrigierbar anzusehen, weil dann die Befristung insgesamt ihren Sinn verlieren würde. Die genannte Vorschrift zwingt aber auch nicht zu einer gegenteiligen, völlig formalistischen Handhabung, d. h. nicht jede Auslassung oder jeder Fehler muss automatisch zum Verlust des Anmeldetags führen. Vielmehr erscheint eine vermittelnde, an dem Sinn und Zweck des Übersetzungs- und Fristerfordernisses orientierte Lösung als angebracht.

§ 35 Abs. 1 Satz 1 PatG stellt eine Ausnahme vom Grundsatz des § 126 PatG dar, wonach die Amtssprache vor dem Patentamt deutsch ist (Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 35 Rn. 12). Durch die Nachreichung einer Übersetzung soll diesem Grundsatz wieder Genüge getan und es soll in angemessener Frist eine deutschsprachige Arbeitsgrundlage für das weitere Verfahren geliefert werden. Auch wenn für den Gehalt der Ursprungsoffenbarung einer Patentanmeldung der zunächst

eingereichte fremdsprachige Text maßgeblich ist, wird das Anmeldeverfahren doch in deutscher Sprache durchgeführt.

Dies gilt zunächst für die Herausgabe der Offenlegungsschrift. Diese enthält gemäß § 32 Abs. 2 Satz 1 PatG die Unterlagen der Anmeldung und die Zusammenfassung in der ursprünglich eingereichten oder vom Patentamt zur Veröffentlichung zugelassenen geänderten Form. Sodann ist die Übersetzung Grundlage des Prüfungsverfahrens bis hin zum Erteilungsbeschluss. Bei fehler- oder lückenhaften Übersetzungen kann es vorkommen, dass die Offenlegungsschrift den Gegenstand der Anmeldung nicht korrekt wiedergibt. Wettbewerbern des Patentanmelders kann es hierbei insbesondere dann zum Nachteil gereichen, wenn sie sich bei einem zu umfangreich wiedergegebenen Anmeldungsgegenstand im Hinblick auf drohende Entschädigungsansprüche gemäß § 33 Abs. 1 PatG in unnötiger Weise beschränken; im umgekehrten Fall, wenn der Anmeldungsgegenstand in der Übersetzung geschmälert wiedergegeben ist und Wettbewerber aus diesem Grund den Gegenstand in der maßgeblichen fremdsprachigen Fassung benutzen, werden Entschädigungsansprüche des Anmelders i. d. R. an mangelndem Verschulden scheitern. Weiter besteht die Gefahr, dass das erteilte Patent über den Gegenstand der Anmeldung, wie sie in Gestalt der ursprünglichen fremdsprachigen Anmeldung eingereicht wurde, hinausgeht.

Diesen Gefahren kann nur dadurch wirkungsvoll vorgebeugt werden, dass der Übersetzung der Gegenstand bzw. die Gegenstände der Anmeldung, durch die der angestrebte Schutzzumfang bestimmt wird, zuverlässig entnommen werden können. Dies bedeutet, dass der Fachmann in der Lage sein muss, in dem Übersetzungstext diese Anmeldungsgegenstände zu erkennen, ohne dabei auf den ursprünglich eingereichten fremdsprachigen Text oder auf andere Bestandteile der Akte zurückgreifen zu müssen. Nimmt man dieses Erfordernis als Maßstab für die Beurteilung, ob trotz Mängeln in der Übersetzung eine Zuerkennung des Anmeldetags möglich ist, so wird es nicht darauf ankommen, aus welchen Stellen des Übersetzungstextes sich die maßgeblichen, den Schutzzumfang definierenden

Merkmale ergeben, und ob diese Merkmale im fremdsprachigen Ursprungstext an entsprechender Stelle offenbart sind, sofern etwaige Auslassungen oder inhaltliche Übersetzungsfehler die Offenbarung der Erfindung insgesamt nicht ernsthaft oder substantiell beeinträchtigen. Davon wird in der Regel auszugehen sein, wenn der Übersetzungsmangel nach fachmännischem Verständnis gegenüber der ursprünglichen Offenbarung im fremdsprachigen Text nicht zu einem erweiterten Verständnis des Anmeldungsgegenstandes führt, zum Beispiel, wenn derartige Übersetzungsmängel lediglich hinsichtlich eines Unteranspruchs vorliegen oder Mängel bei der Übersetzung von Ansprüchen durch die Wiedergabe der entsprechenden Merkmale in der Beschreibung ausgeglichen werden oder umgekehrt. In diesen Fällen sollte die Nachreichung ergänzter oder korrigierter Übersetzungen auch nach Ablauf der Dreimonatsfrist des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG ohne Rechtsverlust erfolgen können.

Hierbei werden im Übrigen Fehler und Auslassungen in der Übersetzung nicht prinzipiell unterschiedlich zu behandeln sein. Es besteht nämlich kein qualitativer Unterschied zwischen einer fehlerhaften und einer unvollständigen Übersetzung. In beiden Fällen kann der Informationswert der Übersetzung erheblich gemindert oder aber in keiner Weise beeinträchtigt sein (vgl. LG Mannheim, Mitt. 2009, 402, 403, Abschnitt III. 2, zum Übersetzungserfordernis nach Art. II § 3 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG in der bis 30. April 2008 gültigen Fassung). Auch eine Unterscheidung danach, welche Teile der Anmeldung (Patentansprüche, Beschreibung, Zeichnungen) von dem Fehler bzw. der Auslassung betroffen sind, dürfte nicht möglich sein. Insbesondere kann nicht darauf abgestellt werden, ob die Fehler oder Auslassungen den Teil der Anmeldungsunterlagen betreffen, die als Mindestanforderungen für die Begründung eines Anmeldetages nach § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG erforderlich sind (vgl. Senatsbeschluss vom 16. Juni 2009 - 10 W (pat) 43/07).

Nach der hier für möglich erachteten Grenzziehung wird man im vorliegenden Fall darauf abstellen können, dass der Fachmann der Übersetzung des nebengeordneten Patentanspruchs 16 einen Gegenstand entnimmt, der gegenüber dem Ge-

genstand der englischsprachigen Ursprungsanmeldung zusätzliche Merkmale enthält und somit nicht erweitert, sondern im Gegenteil verkleinert erscheint. Die fehlende Übersetzung des Unteranspruchs 17 kann ohnehin nicht zu einem erweiterten Verständnis vom Schutzgegenstand der Anmeldung führen. Daraus wäre der Schluss zu ziehen, dass durch die zunächst eingereichte Übersetzung trotz deren Mängel die Zuerkennung des Anmeldetags nicht in Frage gestellt wird.

Der Senat wird eine Sachentscheidung nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach Zustellung dieses Beschlusses an die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts treffen.

Schülke

Püschel

Rauch

prä