



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 17/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 032 908.8

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

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 23. September 2010 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle 1.55 - vom 5. März 2009 aufgehoben.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Am 12. Juli 2008 meldete die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in englischer Sprache eine Erfindung mit der Bezeichnung "Method and device for forecasting/detecting polishing end point and method and device for monitoring real-time film thickness" (Verfahren und Vorrichtung zur Vorherbestimmung/Detektierung des Polierendpunkts und Verfahren und Vorrichtung zur Aufzeichnung der Filmdicke in Echtzeit) zum Patent an. Zu der Anmeldung gehören 26 Patentansprüche. Die Ansprüche 1, 3, 9, 11, 12, 16-18 und 20-23 sind nebengeordnet, die übrigen Ansprüche unmittelbar oder mittelbar auf diese rückbezogen.

Am 10. Oktober 2008 reichte die Anmelderin die deutsche Übersetzung der Anmeldung nach. In dieser Übersetzung waren vom Patentanspruch 13 nur die ersten drei, den Rückbezug angehenden, Zeilen enthalten, die Ansprüche 14 bis 26 fehlten vollständig.

Mit Schriftsatz vom 13. November 2008, eingegangen am 17. November 2008, reichte die Anmelderin den fehlenden Teil der Übersetzung unter Hinweis darauf nach, dass die betreffenden Seiten der deutschen Übersetzung möglicherweise aufgrund technischer Fehler nicht zur Akte gelangt seien. Auf den Bescheid des Patentamts im Dezember 2008, wonach die vollständige Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht worden und daher festzustellen sei, dass die Anmeldung als nicht erfolgt gelte, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 14. Januar 2009 im Einzelnen dargelegt, dass die in der Übersetzung fehlenden Ansprüche 13 bis 26 in der rechtzeitig eingereichten Übersetzung der Beschreibung wörtlich enthalten seien; so finde sich Anspruch 13 auf Seite 23, Zeilen 10 bis 26 und auf Seite 46, Zeile 24 bis Seite 47, Zeile 5 der deutschen Übersetzung der Beschreibung, Anspruch 14 finde sich auf Seite 23, Zeile 30 bis Seite 24, Zeile 10 und auf Seite 47, Zeilen 6 bis 12 usw. Lediglich hilfsweise hat die Anmelderin zugleich Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur rechtzeitigen vollständigen Einreichung der Übersetzung der englischsprachigen Anmeldungsunterlagen gestellt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle 1.55 - hat durch Beschluss vom 5. März 2009 den Antrag der Anmelderin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vom 14. Januar 2009 zurückgewiesen und sich zur Begründung auf den Bescheid vom 9. Februar 2009 bezogen. Dort ist ausgeführt, die Patentanmeldung gelte als nicht erfolgt, da die vollständige Übersetzung nicht fristgerecht innerhalb der gesetzlichen Frist von 3 Monaten eingereicht worden sei. Eine nachträgliche Einbeziehung der verspätet eingereichten Teile der Übersetzung sei somit nicht möglich. Der Antrag auf Wiedereinsetzung sei zwar zulässig, in der Sache aber zurückzuweisen, da die Frist nicht ohne Verschulden versäumt worden sei. Dem Vertreter der Anmelderin müsse zumindest mangelnde Sorgfalt zur

Last gelegt werden, denn es sei offenbar unterlassen worden, vor dem Einreichen der deutschen Übersetzung am 10. Oktober 2008 diese auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung verweist die Anmelderin im Wesentlichen darauf, dass die fristgerecht eingereichten Übersetzungsunterlagen eine ausreichende Beschreibung der angemeldeten Erfindung in deutscher Sprache enthalten. Der fremdsprachigen Anmeldung könne nicht der Anmeldetag deswegen abgesprochen werden, weil versehentlich nur die Ansprüche 1 bis 12 vollständig eingereicht und die Ansprüche 13 bis 26, die sämtlich zweifach wörtlich in der Beschreibung angeführt seien, nicht auch separat nochmals der Beschreibung angefügt worden seien. Zudem seien Ansprüche gemäß § 35 Abs. 2 PatG für die Zuerkennung des Anmeldetags nicht erforderlich. Lediglich hilfsweise werde Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt, da der Fehler auf dem Verhalten einer qualifizierten Hilfsperson beruhe, was dem anwaltlichen Vertreter nicht zugerechnet werden könne.

Die Präsidentin des Deutschen Patentamts hat - nachdem ihr der Senat dies durch Beschluss vom 3. Dezember 2009 anheim gegeben hatte - gemäß § 77 PatG ihren Beitritt zum Verfahren erklärt. In ihrer Stellungnahme vertritt sie die Auffassung, dass die fehlende Übersetzung der Patentansprüche 13 bis 26 die Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG ausgelöst habe. Da die Übersetzung dieser Ansprüche fehle, habe die Anmelderin keine Übersetzung der Anmeldung in der eingegangenen Fassung, sondern in einer anderen Fassung der Anmeldung eingereicht. Maßgebliches Abgrenzungskriterium für die Frage der Erfüllung der Übersetzungspflicht könne auch nicht sein, ob der Gegenstand bzw. die Gegenstände der Anmeldung, durch die der angestrebte Schutzzumfang be-

stimmt werde, der Übersetzung entnommen werden könne. Dies finde im Gesetz keine Stütze und würde zudem eine intensive inhaltliche Prüfung erfordern, die ebenfalls im Gesetz nicht vorgesehen sei.

II.

Die Beschwerde ist begründet, denn das Patentamt hat zu Unrecht angenommen, dass die Anmeldung als nicht erfolgt gilt, weil die Anmelderin aufgrund der Unvollständigkeit der Übersetzung dem Übersetzungserfordernis nicht nachgekommen sei. Auf den lediglich hilfsweise gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung kommt es insoweit nicht an.

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. 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 Vorschrift enthält zwar ihrem Wortlaut nach keine Bestimmung darüber, wie in Fällen fehlerhafter oder unvollständiger Übersetzungen (Auslassungen) zu verfahren ist. Nach ihrem Sinn und Zweck ist es aber nicht gerechtfertigt, die Fälle fehlerhafter oder unvollständiger deutscher Übersetzungen ausnahmslos dem Fall einer gänzlich fehlenden Übersetzung gleichzustellen. Vielmehr genügt grundsätzlich auch eine fehlerhafte oder unvollständige Übersetzung dem Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG.

1. § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz des § 126 PatG dar, wonach die Amtssprache vor dem Deutschen Patent- und Markenamt deutsch ist (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 35 Rn. 12). Durch die Nachreichung ei-

ner Übersetzung innerhalb der Dreimonatsfrist soll diesem Grundsatz wieder Genüge getan werden (Schulte, a. a. O., § 35 Rn. 12; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 35 Rn. 3 f.). Damit soll in angemessener Frist eine deutschsprachige Arbeitsgrundlage für das weitere Verfahren nachgereicht werden, wobei insbesondere auch die Öffentlichkeit durch die erforderliche Herausgabe der Offenlegungsschrift in deutscher Sprache unterrichtet werden soll. Dies wird auch durch eine deutsche Übersetzung, die Fehler oder Auslassungen aufweist, nicht ernsthaft in Frage gestellt.

a) So ist die deutsche Übersetzung für den ursprünglichen Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung nicht entscheidend, maßgeblich ist vielmehr der zunächst eingereichte fremdsprachige Text (vgl. Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 35 Rn. 3). Diese Ansicht wird auch in der Begründung des Regierungsentwurfs zu § 35 PatG vertreten. Dort heißt es, dass der Anmelder durch die Möglichkeit, die Anmeldung in ihrer Originalsprache einzureichen, den Vorteil habe, dass auf diese Weise keine Bestandteile der Offenbarung durch die Übersetzung verloren gingen, weil sich der Offenbarungsgehalt nach der Anmeldung in der Originalsprache und nicht nach der Übersetzung richte (BIPMZ 1998, 393, 403). Diese Auffassung ist auch zutreffend, weil anderenfalls der mit § 35 PatG verfolgte Zweck, Anmeldungen in ausländischer Sprache bzw. Auslandsanmeldungen den für den Eingang der Anmeldung in dieser Sprache maßgeblichen Zeitpunkt als Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt zuzubilligen, nicht sicher erreicht werden könnte. Eine Auslegung der Vorschrift dahin, dass jeder Fehler oder jede Auslassung der Übersetzung automatisch zu einem Verlust des Anmeldetags führen muss, ist angesichts der Maßgeblichkeit der Originalfassung für die Offenbarung nicht geboten.

Enthält nämlich die deutsche Übersetzung inhaltliche Fehler, die dazu führen, dass der deutsche Text über den Offenbarungsgehalt des fremdsprachigen Textes hinausgeht, setzt sich der Anmelder dem Risiko aus, dass seine Anmeldung wegen unzulässiger Erweiterung zurückgewiesen wird (§ 38 PatG) oder - sofern hierauf ein Patent erteilt werden sollte, weil der Fehler im Erteilungsverfahren nicht

zutage getreten ist - dass der Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund unzulässiger Erweiterung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) gegeben ist. Rechtliche Vorteile können dem Anmelder somit selbst aus solchen Übersetzungsfehlern nicht erwachsen, so dass es nicht gerechtfertigt ist, deswegen das Übersetzungserfordernis als nicht erfüllt anzusehen mit der Folge des Verlustes von Anmeldung und Priorität. Bei kleineren inhaltlichen Fehlern der Übersetzung wäre dies noch weniger gerechtfertigt, wobei sich ohnehin eine zuverlässige Abgrenzung geringfügiger zu doch schon nicht mehr unerheblichen Fehlern nur schwer treffen ließe. Den deutschen Übersetzungstext wird der Anmelder zudem jederzeit nach Ablauf der Dreimonatsfrist - nicht anders wie bei weiteren Eingaben zu einer von vornherein in Deutsch eingereichten Anmeldung - ändern und damit auch inhaltliche Fehler beseitigen können, sofern sich nur die Änderung im Rahmen der (fremdsprachigen) Ursprungsoffenbarung hält.

b) Eine andere Beurteilung ist auch nicht deshalb gerechtfertigt, weil auf Grundlage einer etwaigen fehlerhaften oder unvollständigen Übersetzung die Offenlegungsschrift herausgegeben wird, mit der die Öffentlichkeit über die Existenz der Anmeldung und das künftig mögliche Schutzrecht unterrichtet wird.

Durch eine fehlerhafte Übersetzung können Dritte, die auf die Richtigkeit der Offenbarung bzw. der Übersetzung vertraut haben, nicht geschädigt werden. Fehlerhafte Übersetzungen haben nur nachteilige Folgen für den Anmelder selbst. So hat die fehlerhafte Übersetzung Auswirkungen auf einen Entschädigungsanspruch des Anmelders gemäß § 33 PatG, weil ein Dritter, der den Gegenstand der Anmeldung nicht in der engeren Fassung des Offenlegungstextes, jedoch in der weiten Fassung des fremdsprachigen Ursprungstextes benutzt, regelmäßig nicht schuldhaft handeln wird. Sollte – umgekehrt – der fremdsprachige Ursprungstext enger als die deutsche Übersetzung sein und Dritte deshalb von einer Nutzung abhalten, so bestehen wegen der Behauptung gewerblicher Schutzrechte wettbewerbsrechtliche Abwehr- und gegebenenfalls auch Schadensersatzansprüche.

Für den hier vergleichbaren Fall, der fehlerhaften Übersetzung einer europäischen Patentschrift, hat der Bundesgerichtshof dahin entschieden, dass die Bedeutung der Übersetzung in die deutsche Sprache in ihrem informatorischen Charakter liegt (so BGH, Urteil vom 18. März 2010, Xa ZR 74/09, Rn. 14 - Nabenschaltung II). Dies wird wesentlich daraus gefolgert, dass der deutsche Gesetzgeber von der Möglichkeit, im Falle einer den Schutzbereich einengenden Fassung der Übersetzung diese engere Fassung für verbindlich zu erklären, keinen Gebrauch gemacht hat. Die Rechtsfolgen einer fehlerhaften Übersetzung ergeben sich daraus, dass der gute Glaube an den sich aus einer fehlerhaften Übersetzung ergebenden scheinbaren Schutzbereich durch ein Weiterbenutzungsrecht geschützt wird. Daraus wird zutreffend gefolgert, dass der Übersetzung anhaftende Mängel keinen Einfluss auf den Schutzbereich des angegriffenen Patents haben können. Diese Erwägungen des BGH sind hier heranzuziehen, weil auch im Falle einer fehlerhaften Übersetzung bei einer inländischen Anmeldung ein Weiterbenutzungsrecht des redlichen Erfindungsbesitzers besteht.

Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG a. F. erlaubt dem gutgläubigen Nutzer auch ein auf seinen Betrieb beschränktes Weiterbenutzungsrecht nach der Patenterteilung, während § 33 PatG den gutgläubigen Nutzer nur für die Zeit bis zur Patenterteilung privilegiert. Einschlägig ist hier aber § 12 PatG. Die Norm ist wegen des ihr zugrunde liegenden allgemeinen Rechtsgedankens analogiefähig. Eine analoge Anwendung der Norm wurde von der Rechtsprechung insbesondere dann angewandt, wenn der Besitzstand redlich erworben wurde und die Berufung auf die Rechte aus einem Patent oder einer Patentanmeldung dem der redlichen Nutzung nicht gewichtig entgegengesetzt werden können (BGHZ 6, 172 - Wäschepresse; weitere Nachweise bei Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 12 Rn. 54 mit Fn. 207 ff). So verhält es sich, wenn die der Offenbarung der Erfindung zugrunde liegende Übersetzung nicht dem Inhalt der Erfindung entspricht, wie sie in ausländischer Sprache angemeldet wurde. Auch in einem solchen Fall ist ein Weiterbenutzungsrecht bei redlich erworbenem Besitzstand ggfs. zu gewähren.

2. Dem Sinn und Zweck von § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG entspricht es nach den obigen Ausführungen, dass bei einer fehlerhaften Übersetzung die Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht ausgelöst wird, soweit nur eine Übersetzung beigelegt wird, die der Form nach eine ordnungsgemäße Offenlegung gestattet und formell alle Bestandteile der fremdsprachigen Anmeldungsunterlagen (Patentansprüche, Beschreibung, Zeichnungen) betrifft. Eine unvollständige Übersetzung, die bei Patentansprüchen, Beschreibung oder Zeichnungen Auslassungen enthält, ist dem Fall einer fehlerhaften Übersetzung gleichzusetzen.

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). Dies hat auch der BGH in der Entscheidung "Nabenschaltung II" für die Vorschrift des Art. II § 3 IntPatÜG a. F. angenommen (Urteil vom 18. März 2010, Xa ZR 74/09, Rn. 16). Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die Fehler oder Auslassungen in der Übersetzung so schwerwiegend sind, dass sie die Offenbarung der Erfindung ernsthaft oder substantiell beeinträchtigen, wie der Senat noch in seinem Beschluss vom 3. Dezember 2009, mit dem der Präsidentin des Patentamts der Beitritt zu vorliegendem Beschwerdeverfahren anheimgestellt worden ist, angenommen hat. Denn dies würde eine inhaltliche Prüfung der Übersetzung im Einzelfall voraussetzen, die - worauf die Präsidentin des Patentamts in ihrer Stellungnahme vom 16. April 2010 zu Recht hingewiesen hat - weder im Gesetz vorgesehen ist noch vom Patentamt in diesem Verfahrensstadium, bei dem es vornehmlich um die Erfüllung formeller Erfordernisse geht, geleistet werden kann.

Die Grenze, bei der die Annahme gerechtfertigt ist, dass keine Übersetzung im Sinne von § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG vorgelegt worden ist, kann dann erreicht sein, wenn etwa die Übersetzung erkennbar in keinerlei sachlichem Zusammenhang mit der fremdsprachigen Anmeldung steht, z. B. wenn die Übersetzung eine andere

Anmeldung oder Erfindung betrifft, oder ganze Bestandteile der Anmeldungsunterlagen, z. B. die Übersetzung der Patentansprüche, insgesamt fehlen.

3. Die Anmelderin hat hier daher trotz des Umstands, dass sie innerhalb der Dreimonatsfrist keine Übersetzung der Patentansprüche 13 bis 26 eingereicht hat, dem Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG genügt; die Rechtsfolge nach § 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG ist nicht eingetreten. Der Umfang der Auslassungen in der Übersetzung, der hier formal die Hälfte der Patentansprüche betrifft, mag zwar ein Ausmaß erreicht haben, bei dem zweifelhaft sein könnte, ob noch eine Gleichstellung mit einer inhaltlich fehlerhaften Übersetzung, die grundsätzlich dem Übersetzungserfordernis genügt, gerechtfertigt ist. Hier tritt aber die Besonderheit hinzu, dass in der rechtzeitig eingereichten Übersetzung der Beschreibung alle Patentansprüche, einschließlich der Ansprüche 13 bis 26, mit Nennung der Nummer des Anspruchs und ihren Merkmalen wiedergegeben sind. Vor diesem Hintergrund ist die am 10. Oktober 2008 eingereichte Übersetzung noch ausreichend gewesen.

4. Die Rechtsbeschwerde ist angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage zuzulassen (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

Schülke

Püschel

Eisenrauch

prä