



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 23/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 045 086.0
(wegen Übersetzungserfordernis, § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Juli 2010 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Prof. Dr. Dr. Ensthaler

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle 15 – vom 1. April 2009 aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Beschwerde richtet sich gegen den Beschluss der Prüfungsstelle 15 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 1. April 2009 mit der Feststellung, dass durch den am 21. September 2007 eingegangenen Antrag auf Erteilung eines Patents keine rechtswirksame Patentanmeldung zustande gekommen sei. Dem liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:

Am 21. September 2007 meldete die Anmelderin beim DPMA in italienischer Sprache eine Erfindung mit der Bezeichnung "Macchina per la lavorazione di pannelli di legno o simili" (Maschinen für die Bearbeitung von Tafeln aus Holz oder dgl.) zum Patent an. Zu der Anmeldung gehören 15 Patentansprüche. Die Ansprüche 2 bis 15 sind unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogen.

Am 12. November 2007 reichte die Anmelderin die deutsche Übersetzung der Anmeldung nach. In dieser Übersetzung waren die Patentansprüche 14 und 15 nicht enthalten. Deren Fehlen fiel erst nach Herausgabe der Offenlegungsschrift auf. Am 4. März 2009 reichte die Anmelderin eine Übersetzung ein, die auch die Ansprüche 14 und 15 umfasste. Auf den Hinweis der Prüfungsstelle im Februar 2009, dass im Hinblick auf § 35 PatG die Anmeldung wegen der unvollständigen Übersetzung als nicht erfolgt gelten müsse, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 4. März 2009 vorgetragen, dass eine vollständige Übersetzung eingereicht worden sei.

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle 15 - hat durch Beschluss vom 1. April 2009 festgestellt, dass innerhalb der Frist von drei Monaten nach der Einreichung der fremdsprachigen Anmeldung die Übersetzung nicht vollständig zur Akte gelangt sei. Auch eine nochmalige Überprüfung habe nichts anderes ergeben, als dass die Seite mit den Ansprüchen 14 und 15 beim Amt nicht vorhanden sei. Die Übersetzung sei somit unvollständig gewesen und deshalb sei nach § 35 Abs. 2 PatG eine rechtswirksame Patentanmeldung nicht entstanden.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
die Beschwerdegebühr rückzuerstatten.

Der angefochtene Beschluss sei fehlerhaft, weil die Rechtsfolgen des § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nur eintreten könnten, wenn keine Übersetzung eingereicht worden wäre. Nach den Feststellungen der Prüfungsstelle hätte nur die Übersetzung der Ansprüche 14 und 15 nicht vorgelegen. Mängel bei der Übersetzung könnten außerdem jederzeit berichtigt werden. Im Übrigen sei die Eingabe vom 4. März 2009 hilfsweise als Antrag auf Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist zur Einreichung einer Übersetzung anzusehen.

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 14 und 15 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 bestimmt 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.

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 einer 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 auto-

matisch 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 erworbenen Besitzstand ggfls. 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 Stel-

lungnahme 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 14 und 15 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.

4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist dagegen nicht begründet, wobei diese Entscheidung trotz Terminantrags im schriftlichen Verfahren ergehen konnte (vgl. Schulte, a. a. O., § 78 Rn. 14 unter e). Billigkeitsgründe, die eine Rückzahlung gemäß § 80 Abs. 3 PatG rechtfertigen könnten, sind weder dargelegt noch ersichtlich. Dass die Beschwerde Erfolg hatte, ist insoweit nicht ausreichend.

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

Schülke

Püschel

Ensthaler

Pü