



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 3/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 038 816.5

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

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 22. Januar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Püschel und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle 34 - vom 15. Dezember 2010 wird aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 3. August 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom 5. August 2009 eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „System und Verfahren zum Einschränken der Audioübertragung auf der Basis des Fahrerstatus“ eingereicht und die Anmeldegebühr entrichtet. Die Zusammenfassung, die Beschreibung und die Patentansprüche sind in deutscher Sprache verfasst. Die Anmeldung umfasst zudem fünf Zeichnungsblätter (1/5 bis 5/5), die jeweils eine Figur enthalten. Bei den fünf Figuren handelt es sich um grafisch gestaltete Programmablaufpläne (Ablaufdiagramme), in denen die Anmelderin die englischen Begriffe der Prioritätsvoranmeldung beibehalten hat.

Das DPMA - Prüfungsstelle 34 - hat nach vorhergehendem Zwischenbescheid mit Beschluss vom 15. Dezember 2010 festgestellt, dass die am 3. August 2010 eingegangene Anmeldung als nicht erfolgt gelte. Im Hinblick auf die Zeichnungen hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dem Antrag auf Erteilung des Patents seien Unterlagen beigelegt worden, die nicht in deutscher Sprache abgefasst seien. Die Anmelderin habe es unterlassen, eine für solche Fälle von § 35 Absätze 1 und 2 PatG ausdrücklich geforderte Übersetzung einzureichen. Bei Nichteinhaltung des

Übersetzungserfordernisses sehe § 35 Abs. 2 PatG vor, dass die Patentanmeldung als nicht erfolgt gelte. Dies sei vorliegend der Fall.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer am 14. Januar 2011 beim DPMA eingereichten Beschwerde.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle 34 - vom 15. Dezember 2010 aufzuheben und
2. die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Die Anmelderin ist der Auffassung, dass sie bereits bei Einreichung ihrer Anmeldung dem Übersetzungserfordernis Genüge getan habe. Mit den Seiten 16 und 17 ihrer Anmeldungsunterlagen habe sie eine Zeichenerklärung miteingereicht, mit der sie - was durchaus zutrifft - zu jedem englischen Begriff in den Figuren dessen deutsche Bedeutung mitgeliefert habe. Einen neuen Satz Zeichnungen, in denen die englischen Begriffe durch ihre deutschen Bezeichnungen entsprechend den Seiten 16 und 17 ersetzt worden sind, hat die Anmelderin ihrer Beschwerde beigefügt.

II.

1. Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses. Die von der Prüfungsstelle getroffene Feststellung, wonach die Anmeldung als nicht erfolgt gelte, erweist sich nach dem vorliegenden Sachverhalt als unzutreffend. Unabhängig davon, ob man die Zeichenerklärung auf den Seiten 16 und 17 der Anmeldungsunterlagen als Übersetzung der Zeichnungsblätter 1/5 bis 5/5

anerkennen könnte, hat das Fehlen einer Übersetzung der vollständigen Zeichnungsblätter, die die Figuren 1 bis 5 enthalten, die Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht ausgelöst.

Als Anmeldetag einer Patentanmeldung ist gemäß § 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 PatG der Tag anzusehen, an dem die Unterlagen nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG und Unterlagen, soweit sie jedenfalls Angaben enthalten, die dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind, nach § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG beim Patentamt eingehen. Erforderlich für die Zuerkennung eines Anmeldetages ist somit, dass die an dem betreffenden Tag eingereichte Anmeldung den Namen (Firma) des Anmelders, einen Antrag auf Erteilung des Patents, in dem die Erfindung kurz und genau bezeichnet ist, sowie Ausführungen, die als Beschreibung der Erfindung angesehen werden können, enthält. Im Falle vollständig oder teilweise in einer fremden Sprache abgefasster Unterlagen ist die Zuerkennung eines Anmeldetages gemäß § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG zusätzlich davon abhängig, dass eine Übersetzung innerhalb der in § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG vorgesehenen dreimonatigen, mit Einreichung der Anmeldung beginnenden Frist nachgereicht wird. Der vorliegende Sachverhalt erfüllt indessen den Tatbestand diese nicht, da dieser Regelung eng auszulegen ist.

Im vorliegenden Fall hat die Anmelderin in den fünf Zeichnungsblättern die englischen Begriffe der Prioritätsvoranmeldung beibehalten; hierbei ist unstrittig, dass auch die Zeichnungen Teil der Patentanmeldung sind und dem Übersetzungsgebot unterliegen (vgl. insoweit: Senatsbeschluss vom 16. Juni 2009, Az. 10 W (pat) 43/07, BIPMZ 2010, 41, 42 - „Mobilfunknetzwerk“). Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 18. Juli 2011, Az. X ZB 10/10 (GRUR 2012, 91, 92 - „Polierendpunktbestimmung“), ist § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG allerdings im Zusammenhang mit § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG zu lesen. Die Rechtsfolge, die in der Nichtzuerkennung des Anmeldetages besteht, tritt somit nur dann ein, wenn solche Teile der Anmeldung ursprünglich in einer Fremdsprache eingereicht worden sind, die nach § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG für die Begründung des Anmeldetages un-

abdingbare Voraussetzung sind. Nur wenn diesbezüglich das Erfordernis der Nachreichung einer Übersetzung innerhalb von drei Monaten nicht erfüllt wird, kommt kein Anmeldetag zustande. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass die in § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG festgelegte Rechtsfolge dann nicht eintritt, wenn im Nachgang zu einer teilweise fremdsprachigen Anmeldung zwar innerhalb von drei Monaten keine Übersetzung eingereicht wird, aber die Mindestanforderungen - so liegt auch hier der Fall - von vornherein durch die deutschsprachigen Teile der Unterlagen erfüllt worden sind (vgl. Senatsbeschluss vom 4. April 2012, Az. 10 W (pat) 46/08, Mitt. 2012, 271, 273 - „Virtuelle Arbeitspunktbestimmung“).

Mit den am 3. August 2010 eingereichten Anmeldungsunterlagen hat die Anmelderin die in § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG genannten Mindestanforderungen für den Anmeldetag in deutscher Sprache erfüllt. Die Anmelderin hat nämlich nicht nur die Unterlagen gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG (Firma der Anmelderin, Erteilungsantrag mit kurzer und genauer Bezeichnung der Erfindung), sondern auch eine 15 Seiten umfassende Beschreibung und vier Seiten Patentansprüche in deutscher Sprache vorgelegt. Damit ist am 3. August 2010 der Anmeldetag wirksam begründet worden.

Da der vorliegenden Patentanmeldung die Wirksamkeit nicht abgesprochen werden kann, wird das Anmeldeverfahren vom DPMA fortzuführen sein.

Der Umstand, dass die Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG hier nicht ausgelöst worden ist, bedeutet indessen nicht, dass die Anmelderin von der Vorlage einer deutschen Übersetzung für die fremdsprachigen Teile ihrer Anmeldung befreit wäre. Die Pflicht, die gemäß § 34 Abs. 3 PatG erforderlichen (und auch sonstigen) Anmeldungsunterlagen in deutscher Sprache einzureichen, folgt unmittelbar aus § 126 PatG, wonach die Verfahrenssprache beim DPMA deutsch ist (vgl. Senatsbeschluss vom 4. April 2012, Az. 10 W (pat) 46/08, Mitt. 2012, 271, 273 - „Virtuelle Arbeitspunktbestimmung“, und vom 22. Juli 2010, Az. 10 W (pat) 10/08, BPatGE 52, 73, 76, Abschnitt II. 1. - „Umschalter“ = GRUR

2011, 360, 361). Durch § 126 PatG wird klargestellt, dass nur Unterlagen in deutscher Sprache die Anforderungen des § 34 Abs. 3 PatG erfüllen. Eine Prüfungsstelle kann daher nach Ablauf der genannten dreimonatigen Nachreichungsfrist - sofern kein Fall des Anmeldetagverlusts nach § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG vorliegt - in unmittelbarer Anwendung von § 42 Abs. 1 i. V. m. § 126 PatG und § 34 Abs. 3 PatG fremdsprachige Teile der Anmeldung beanstanden. Im vorliegenden Fall dürfte dies allerdings nicht mehr notwendig sein, da die Anmelderin bereits mit ihrer Beschwerde einen neuen Satz Zeichnungen vorgelegt hat, die für die Anmeldungsunterlagen bestimmt sind und in denen die englischen Begriffe durch ihre deutschen Bezeichnungen entsprechend den Seiten 16 und 17 ersetzt worden sind.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen gemäß § 80 Abs. 3 PatG kommt nur dann in Betracht, wenn eine sachliche Fehlbeurteilung vorliegt und diese entweder völlig neben der Sache liegt, nicht nachvollziehbar ist oder z. B. von einer gefestigten Amtspraxis oder ständigen Rechtsprechung abweicht (vgl. Schulte, 8. Aufl., PatG, § 73 Rn. 130). Hier liegt zwar - wie ausgeführt - eine falsche Beurteilung des Sachverhalts vor, diese lag aber gemessen am Wortlaut des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG („oder teilweise nicht in deutscher Sprache“) nicht so neben der Sache, dass eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt wäre. Mangels einer (jedenfalls) zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung gefestigten Amtspraxis oder ständigen Rechtsprechung kann im vorliegend angegriffenen Beschluss des DPMA auch kein entsprechender Abweichungstatbestand erblickt werden.

Rauch

Püschel

Eisenrauch

prä