



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 23/17

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2016 219 298.1**

(hier: Anheimgabebeschluss)

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Mai 2018 durch den Vorsitzenden Richter Dr.-Ing. Lischke sowie die Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Großmann und Dipl.-Ing. Univ. Richter



beschlossen:

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

## **Gründe**

### **A.**

Der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts wird Gelegenheit gegeben, dem Beschwerdeverfahren gemäß § 77 PatG beizutreten oder unabhängig hiervon nach § 76 PatG zur Frage Stellung zu nehmen, ob die Regelung des § 14 Abs. 1 PatV, die zu deutschen Übersetzungen von fremdsprachigen Patentanmeldunterlagen (§ 35 a PatG) bestimmte Beglaubigungserfordernisse vorsieht, im Einklang mit der Verordnungsermächtigung des § 34 Abs. 6 PatG steht. Darüber hinaus stellt sich, sofern die Regelung des § 14 Abs. 1 PatV für wirksam erachtet wird, die Frage, wie eine zunächst unbeglaubigt beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichte Übersetzung von den Prüfungsstellen des DPMA in den weiteren Verfahrensgängen zu behandeln wäre.

### **I.**

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2016 219 298.1, deren Gegenstand in der deutschen Übersetzung als „Druckstück mit reduziertem Volumen für eine Kipphebel-Freilaufkupplung“ bezeichnet wird. Die Anmeldung ist am 5. Oktober 2016 in englischer Sprache beim

DPMA eingereicht worden, wobei für sie ein US-amerikanisches Prioritätsrecht in Anspruch genommen wird. Am 23. Dezember 2016 hat die Anmelderin fristgerecht eine deutsche Übersetzung der Anmeldeunterlagen nachgereicht, die aber weder von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt noch von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt wurde. Mit Bescheid vom 21. Februar 2017 hat die zuständige Prüfungsstelle die Anmelderin auf die Regelung des § 14 Abs. 1 PatV hingewiesen, wonach die Übersetzung von Anmeldeunterlagen von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt zu beglaubigen sei. Falls die Übersetzung von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt worden sein sollte, so sei dessen Unterschrift von einem Notar beglaubigen zu lassen. Nachdem die Anmelderin dieser Aufforderung nicht nachgekommen war, hat die Prüfungsstelle mit weiterem Bescheid vom 2. Mai 2017, in dem sie auf den früheren Bescheid vom 21. Februar 2017 Bezug genommen hat, die Zurückweisung der Anmeldung angedroht und schließlich mit Beschluss vom 24. Juli 2017, der der Anmelderin am 29. Juli 2017 zugestellt worden ist, die Patentanmeldung zurückgewiesen.

## II.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die (rechtzeitig) am 17. August 2017 beim DPMA eingegangene Beschwerde der Anmelderin. In ihrer Beschwerdebegründung vom 17. April 2018 hat sie u. a. sinngemäß ausgeführt, die Regelung des § 14 Abs. 1 PatV, auf deren Grundlage die Prüfungsstelle eine Beglaubigung der Übersetzung der Anmeldeunterlagen gefordert habe, sei nicht wirksam, da es dieser vom DPMA geschaffenen Regelung an einer hinreichenden, gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage mangle. Die Zurückweisung ihrer Anmeldung habe deshalb nicht auf § 14 Abs. 1 PatV gestützt werden dürfen.

1. Als Verordnungsermächtigung für § 14 Abs. 1 PatV käme lediglich die Regelung des § 34 Abs. 6 PatG in Betracht, wonach das Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) oder das DPMA ermächtigt würden, „Bestim-

mungen über die Form und die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung“ zu erlassen. Unter „Anmeldung“ im Sinne von § 34 Abs. 6 PatG seien aber nur jene Bestandteile einer Anmeldung gemeint, die im Katalog des § 34 Abs. 3 PatG explizit aufgezählt seien. Die Übersetzung der Anmeldung werde dort nicht genannt, sondern sei Gegenstand der Sonderregelung des § 35 a PatG (früher: § 35 PatG). Die Übersetzung einer fremdsprachigen Patentanmeldung sei hiernach ein nachzureichendes Schriftstück, dem zwar die Unterlagen der Anmeldung zugrunde lägen, das aber selbst nicht zu den Unterlagen der Anmeldung im Sinne von § 34 Abs. 6 PatG zähle.

2. Darüber hinaus wäre die Verordnungsermächtigung des § 34 Abs. 6 PatG auch hinsichtlich Inhalt, Gegenstand, Zweck und Ausmaß zu unbestimmt, um mit dem aus Art. 20 GG folgenden Rechtsstaatprinzip konform zu gehen. Die auf der Grundlage von § 34 Abs. 6 PatG vom BMJV oder dem DPMA im Verordnungswege zu schaffenden „Bestimmungen über die Form und die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung“ seien allesamt Regelungen, die die Zurückweisung von Patentanmeldungen und damit Eingriffe in grundgesetzlich geschützte Eigentumsrechte (Art. 14 GG) ermöglichten. Der Gesetzgeber sei aber in solchen Fällen verpflichtet, Festlegungen zu treffen, durch die das Ausmaß eines Eingriffs hinreichend bestimmt und begrenzt würde. Dieses Gebot sei in § 34 Abs. 6 PatG nicht beachtet worden.

3. Im Zusammenhang mit § 14 Abs. 1 PatV falle zudem auf, dass es sich hierbei um eine Regelung handele, die einen Entzug von Eigentum ermögliche, der nach Zweck und Ausmaß in keiner Weise gerechtfertigt sei. Es sei nicht ersichtlich, weshalb ein Anmelder, der sein Anmeldeverfahren vor dem DPMA selbst führe, nicht auch die Übersetzung seiner Anmeldung selbst anfertigen dürfen solle. Das Gebot, eine Übersetzung von einem Patent- oder Rechtsanwalt anfertigen zu lassen, diene ersichtlich nicht der Qualitätssicherung. Ein Anwalt dürfte vom jeweils in Frage stehenden, technischen Gebiet regelmäßig weiter entfernt sein als der zuständige Mitarbeiter einer Anmelderin oder der Erfinder. Falls eine mangelbe-

haftete Übersetzungen im späteren Prüfungsverfahren auffallen sollte, könnte diese sowohl in der Offensichtlichkeitsprüfung gemäß § 42 PatG als auch noch in der Sachprüfung gemäß § 45 PatG unter Androhung der Zurückweisung der Anmeldung beanstandet werden. Andererseits würden mangelbehaftete Übersetzungen für die Öffentlichkeit keine wesentlichen Nachteile bedeuten, da die Risiken und Nachteile einer fehlerhaften Übersetzung allein der Patentinhaber trage. Patente, die auf der Grundlage einer fehlerhaften Übersetzung erteilt und deshalb unzulässig erweitert wären, könnten gemäß § 38 Satz 2 PatG insoweit keine Wirkungen entfalten. Solche Patente wären auch über §§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG und/oder § 22 Abs. 1 PatG mit einem Einspruch und/oder einer Nichtigkeitsklage angreifbar und damit stets in ihrem Bestand gefährdet.

## **B.**

Der Senat möchte im Zusammenhang mit dem vorliegenden Beschwerdeverfahren auf Folgendes hinweisen:

I. Der Senat teilt die Auffassung der Anmelderin und auch von Teilen der einschlägigen Kommentarliteratur (vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 35 a Rn. 19), wonach die Schwierigkeiten und Risiken, die sich aus der Einreichung einer ggf. mangelhaften Übersetzung einer Anmeldung ergeben, in erster Linie den Anmelder selbst treffen. Bereits wegen der rechtlichen Nachteile, die die vorliegende Anmelderin und Beschwerdeführerin ausführlich und auch zutreffend beschrieben hat, dürfte ein Patentanmelder stets und ernsthaft bemüht sein, eine möglichst gute Qualität seiner Übersetzung zu gewährleisten. Daneben ist zu beachten, dass derjenige, der nach gegenwärtiger Rechtslage die Beglaubigung einer Übersetzung vornimmt, mit diesem Akt lediglich erklärt, dass die Übersetzung nach seinem besten Wissen eine richtige und vollständige Übertragung der fremdsprachigen Unterlagen in die deutsche Sprache darstellt (vgl. BGH GRUR 2012, 91, 92, Rz. 18 - „Polierendpunktbestimmung“). Mit der Beglaubigung einer Übersetzung ist somit keine Erklärung zur Qualität der Übersetzung verbunden. Damit

bleibt aber in der Tat zweifelhaft, ob durch ein Beglaubigungserfordernis, wie in § 14 Abs. 1 PatV festgeschrieben, der angestrebte Zweck, nämlich eine Qualitätssicherung oder -steigerung bei Übersetzungen von fremdsprachigen Patentanmeldungen, überhaupt erreicht werden kann.

II. Der BGH hat in der Vergangenheit bereits Gelegenheit gehabt, sich zur Rolle und Bedeutung von § 14 Abs. 1 PatV zu äußern, wobei er keinen Anlass dafür gesehen hat, eine verfassungsrechtliche Problematik - wie von der Anmelderin vorgetragen - zu erörtern. Vielmehr hat der BGH in zwei Entscheidungen aus dem Jahr 2011 die Auffassung vertreten, dass eine den Anforderungen des § 14 Abs. 1 PatV entsprechende Übersetzung eine zusätzliche Voraussetzung für die Zuerkennung des Anmeldetages sei (BGH GRUR 2012, 91, 92, Rz. 23 f - „Polierendpunktbestimmung“; Mitt. 2012, 30, 32, Rz. 21 f. - „Pannelli di legno“). Dem entspricht auch, dass der BGH die besondere Bedeutung von § 14 Abs. 1 PatV für das Anmeldeverfahren dadurch herausgestellt hat, dass er die Anforderungen an eine Patentanmeldung, die in den §§ 34, 36, 37 und 38 PatG geregelt sind, im Verhältnis zu den Festlegungen des § 14 Abs. 1 PatV als nachrangig bewertet hat (a.a.O.). Diese Sichtweise ist teilweise aufgegriffen worden und hat zum Teil zur Auffassung geführt, dass die Übersetzung einer Patentanmeldung, die unbeglaubigt eingereicht worden ist, beim weiteren patentamtlichen Verfahrensgang unberücksichtigt bleiben müsse (vgl. *Stornik* in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, 4. Aufl., PatG § 35 Rn. 40; Busse/*Keukenschrijver*, PatG, 8. Aufl., § 35 a Rn. 10 a. E.).

III. Wie sich aus dem Senatsbescheid vom 6. Februar 2018 ergibt, tendiert der Senat gegenwärtig zur Auffassung, dass die gesetzlich in § 35 a Abs. 1 und 2 PatG geregelten Einreichungsfristen nur für die Übersetzung selbst gilt. Dagegen unterliegt eine Beglaubigung, die nach § 14 Abs. 1 PatV vorzunehmen wäre, grundsätzlich keiner Befristung und kann ohne Rechtsverlust nachgeholt werden (vgl. auch: Schulte/*Moufang*, PatG, 10. Aufl., § 35 a Rn. 13;

Busse/*Keukenschrijver*, PatG, 8. Aufl., § 35 a Rn. 10). Eine unbeglaubigte Übersetzung leidet somit - die Wirksamkeit von § 14 Abs. 1 PatV hier unterstellt - an einem behebbaren Formmangel, der von der Prüfungsstelle in entsprechender Anwendung von § 45 Abs. 1 PatG beanstandet werden muss. Der fruchtlose Ablauf einer von der Prüfungsstelle gesetzten Beseitigungsfrist kann sodann über § 48 PatG den Weg für eine Zurückweisung der Anmeldung eröffnen (vgl. hierzu auch: Schulte/*Moufang*, PatG, 10. Aufl., § 35 a Rn. 22; Benkard/*Schäfers*, PatG, 11. Aufl., § 35 a Rn. 19; a. A. wohl: BPatG, Beschl. v. 05.10.2017 - Az.: 23 W (pat) 2/17 - vgl. unter JURIS®, dort Rz. 21). Hieraus folgt, dass der mit der vorliegenden Beschwerde angefochtene Zurückweisungsbeschluss zumindest in formaler Hinsicht nicht zu beanstanden wäre.

### C.

Der Senat hat bisher nicht feststellen können, dass die vorliegend in Streit stehende Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2016 219 298.1 offengelegt worden wäre. Ein Grund hierfür ist nicht ersichtlich, wobei der Senat allerdings nicht ausschließt, dass die nicht erfolgte Offenlegung im Zusammenhang mit dem Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens stehen könnte. Ohne dem DPMA seine Rechtsauffassung aufdrängen zu wollen, gibt der Senat zu bedenken, dass die Bestimmungen der §§ 31 Abs. 2, 32 Abs. 5 PatG gesetzliche Regelungen darstellen, während es sich bei § 14 Abs. 1 PatV lediglich um ein im Verordnungswege geschaffenes Recht handelt. Zwar ist in der Kommentarliteratur die bereits oben zitierte Aussage auffindbar, dass die unbeglaubigte Übersetzung einer Patentanmeldung beim weiteren patentamtlichen Verfahrensgang unberücksichtigt zu bleiben habe (vgl. *Stortnik* in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, 4. Aufl., PatG § 35 Rn. 40; Busse/*Keukenschrijver*, PatG, 8. Aufl., § 35 a Rn. 10 a. E.). Diese Aussage dürfte aber wohl nicht auf die Offenlegung der vorliegend in Streit stehenden Anmeldung und auch nicht auf die in § 32 Abs. 2 PatG gesetzlich angeordnete Herausgabe der Offenlegungsschrift zu beziehen sein. Sowohl unter dem Gesichtspunkt eines „Vorrang des Gesetzes“ als auch aus Gründen, die in



der Sache selbst liegen, erscheint es nach Meinung des Senats kaum überzeugend begründbar, weshalb der Mangel einer Übersetzung, der allein darin besteht, nicht beglaubigt zu sein, es rechtfertigen sollte, der interessierten Öffentlichkeit Informationen vorzuenthalten, die ihr von Gesetzes wegen zustehen.

**D.**

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts wird gebeten, im Fall eines Beitritts nach § 77 PatG oder unabhängig davon bis zum

**1. August 2018**

eine Stellungnahme abzugeben.

Dr. Lischke

Eisenrauch

Dr. Großmann

Richter

prä