BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 10/10

vom

18. Juli 2011

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 032 908.8

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Polierendpunktbestimmung

PatG § 35; PatV § 14 Abs. 1

a) Die Rechtsfolge, dass die fremdsprachige Patentanmeldung mangels fristgerechter Nachreichung einer deutschen Übersetzung als nicht erfolgt gilt, tritt nicht ein, wenn der Anmelder innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung eine deutsche Übersetzung der Unterlagen nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG sowie in deutscher Sprache Angaben, die jedenfalls dem Anschein nach als Beschreibung der Erfindung anzusehen sind, nachreicht und die Übersetzung von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt ist.

b) Die Beglaubigung der Übersetzung erfordert die jedenfalls sinngemäße Erklärung, dass die Übersetzung nach dem besten Wissen des Beglaubigenden eine richtige und vollständige Übertragung der fremdsprachigen Anmeldeunterlagen in die deutsche Sprache darstellt.

BGH, Beschluss vom 18. Juli 2011 - X ZB 10/10 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richterin Mühlens sowie die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 23. September 2010 wird auf Kosten der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000,-- EUR festgesetzt.

Gründe:

1 I. Die Anmelderin hat am 12. Juli 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt 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 Polierendprodukts und Verfahren und Vorrichtung zur Aufzeichnung der Filmdicke in Echtzeit) in englischer Sprache zum Patent angemeldet. Zu der Anmeldung gehören 26 Patentansprüche. Die Ansprüche 1, 3, 9, 11, 12, 16 bis 18 und 20 bis 23 sind nebengeordnet, die übrigen Ansprüche sind unmittelbar oder mittelbar auf diese rückbezogen.

2 Am 10. Oktober 2008 reichte die Anmelderin eine deutsche Übersetzung der Anmeldung nach. In dieser Übersetzung waren von Patentanspruch 13 nur die ersten drei, den Rückbezug angebenden, Zeilen enthalten, die Ansprüche 14 bis 26 fehlten vollständig. Mit am 17. November 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz 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 Amtsakte gelangt seien.

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat der Anmelderin mit Bescheid vom 12. Dezember 2008 mitgeteilt, dass mangels vollständiger Übersetzung der Patentansprüche nach der Amtspraxis im Hinblick auf § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG die Anmeldung als nicht erfolgt gelte. Die Anmelderin hat mit Schreiben vom 14. Januar 2009 geltend gemacht, dass die fehlenden Ansprüche in der fristgerecht eingereichten Übersetzung der Beschreibung der Patentanmeldung enthalten seien, und gleichzeitig hilfsweise Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Übersetzung der englischsprachigen Anmeldeunterlagen beantragt.

4 Das Deutsche Patent- und Markenamt (Prüfungsstelle 1.55) hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durch Beschluss vom 5. März 2009 zurückgewiesen. Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

5 Im Beschwerdeverfahren ist die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts dem Verfahren auf eine entsprechende Anheimgabe des Patentgerichts beigetreten.

6 Das Patentgericht hat den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts die Aufhebung der angefochte-

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

nen Entscheidung und die Zurückweisung der Beschwerde der Anmelderin. Die Anmelderin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

7 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

8 Die Anmelderin habe mit der am 10. Oktober 2008 eingereichten Übersetzung den Anforderungen des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG genügt. Dass die Übersetzung der Patentansprüche 13 bis 26 nicht innerhalb der Dreimonatsfrist nachgereicht worden sei, löse nicht die Rechtsfolge aus, dass die Anmeldung nach § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG als nicht erfolgt gelte. Nach Sinn und Zweck des § 35 PatG sei es nicht gerechtfertigt, die Fälle fehlerhafter oder unvollständiger Übersetzungen ausnahmslos dem Fall einer gänzlich fehlenden Übersetzung gleichzustellen. Grundsätzlich genüge auch eine fehlerhafte oder unvollständige Übersetzung dem Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG.

9 Mit der nach § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG einzureichenden Übersetzung solle in angemessener Frist eine deutschsprachige Arbeitsgrundlage für das weitere Verfahren und für die zur Unterrichtung der Öffentlichkeit erforderliche Herausgabe der Offenlegungsschrift zur Verfügung gestellt werden. Dieser Zweck werde durch eine deutsche Übersetzung, die Fehler oder Auslassungen aufweise, nicht ernsthaft in Frage gestellt.

10 So sei für den ursprünglichen Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung nicht die deutsche Übersetzung, sondern vielmehr der zunächst eingereichte fremdsprachige Text maßgeblich. Enthalte die deutsche Übersetzung inhaltliche Fehler, die dazu führten, dass der deutsche Text über den Offenbarungsgehalt des fremdsprachigen Textes hinausgehe, setze sich der Anmelder dem Risiko aus, dass seine Anmeldung zurückgewiesen werde (§ 38 PatG) oder - sofern hierauf ein Patent erteilt werden sollte, weil der Fehler im Erteilungsverfahren

nicht zutage getreten sei - dass der Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG gegeben sei. Rechtliche Vorteile könnten dem Anmelder somit aus Übersetzungsfehlern nicht erwachsen.

11 Eine andere Beurteilung sei auch nicht deshalb geboten, weil die Offenlegungsschrift zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Existenz der Anmeldung und das mögliche künftige Schutzrecht auf Grundlage der Übersetzung erstellt werde. Dritte, die auf die Richtigkeit der Offenbarung bzw. der Übersetzung vertraut hätten, würden nicht geschädigt. Fehlerhafte Übersetzungen hätten allenfalls nachteilige Folgen für den Anmelder selbst, weil sie sich negativ auf einen Entschädigungsanspruch nach § 33 PatG auswirken oder umgekehrt wettbewerbsrechtliche Abwehr- und Schadensersatzansprüche Dritter gegenüber dem Anmelder auslösen könnten.

12 Der Bundesgerichtshof habe für den vergleichbaren Fall der fehlerhaften Übersetzung einer europäischen Patentschrift entschieden, dass die gesetzlichen Wirkungen des Patents für die Bundesrepublik Deutschland auch dann einträten, wenn die vom Patentinhaber fristgerecht eingereichte Übersetzung des nicht in deutscher Sprache veröffentlichten europäischen Patents Auslassungen aufweise (BGH, Urteil vom 18. März 2010 - Xa ZR 74/09, GRUR 2010, 708 Rn. 14 - Nabenschaltung II). Die hierfür maßgeblichen Erwägungen seien auf den Fall einer unzureichenden Übersetzung einer nationalen Patentanmeldung übertragbar.

13 III. Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

14 1. Das Rechtsmittel ist zulässig. Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts ist gemäß §§ 77 Satz 2, 101 Abs. 1 PatG zur Einlegung der Rechtsbeschwerde befugt. Es genügt, dass sie die Interessen wahrnimmt, die ihre Beteiligung am Verfahren veranlasst haben (BGH, Beschluss vom

3. November 1988 - X ZB 12/86, BGHZ 105, 381, 382 - Verschlussvorrichtung für Gießpfannen; Beschluss vom 10. Juli 1986 - X ZB 29/84, GRUR 1986, 877 - Kraftfahrzeuggetriebe).

15 2. Das Patentgericht hat zutreffend angenommen, dass die Rechtsfolge nach § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht eingetreten ist.

16 a) Die Rechtsbeschwerde kann insoweit nicht mit Erfolg geltend machen, dass eine Übersetzung, die Auslassungen in der Beschreibung der Erfindung oder bei den Patentansprüchen aufweise, schon begrifflich keine Übersetzung im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG darstelle. Dies lässt sich weder dem Wortlaut noch dem Sinn und Zweck der Regelung entnehmen. Vielmehr liegt der Regelung des § 35 PatG gerade die Erkenntnis zugrunde, dass Übersetzungen regelmäßig nicht vollkommen mit dem Originaltext übereinstimmen und Unzulänglichkeiten aufweisen können. Dementsprechend stellt auch die Begründung zu § 35 PatG klar, dass sich der Offenbarungsgehalt einer Erfindung nach der Anmeldung in der Originalsprache und nicht nach der Übersetzung richtet, und hebt ausdrücklich hervor, dass die Möglichkeit, die Anmeldung in ihrer Originalsprache einzureichen, dem Anmelder die Gewähr bieten soll, dass durch die Übersetzung keine Bestandteile der Offenbarung verloren gehen (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs zum 2. PatGÄndG, BT-Drucks. 13/9971, S. 31 = BlPMZ 1998, 393, 403).

17 b) Die Rechtsbeschwerde vermag ferner nicht mit ihrem Einwand durchzudringen, dass die vorgelegte Übersetzung keine Übersetzung im Sinne des § 35 PatG darstelle, weil sie nicht den Anforderungen des § 14 Abs. 1 Satz 1 PatV genüge.

18 Für die Beglaubigung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 PatV ist keine besondere Form vorgeschrieben. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde findet

§ 33 VwVfG auf die Beglaubigung im Rahmen eines Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt keine Anwendung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG). Mit der Beglaubigung erklärt derjenige, der sie vornimmt, dass die Übersetzung nach seinem besten Wissen eine richtige und vollständige Übertragung der fremdsprachigen Unterlagen in die deutsche Sprache darstellt. Ein bestimmter Wortlaut der Erklärung ist nicht vorgeschrieben; sie muss nur unzweideutig sein (vgl. BGH, Beschluss vom 4. Februar 1971 - VII ZR 111/70, BGHZ 55, 251, 252). Ausreichend ist etwa eine Formulierung wie *"Deutsche Übersetzung der am ... eingereichten Anmeldung"* (Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl., § 35 Rn. 21). Die von der Rechtsbeschwerde gerügte Formulierung, wonach der Verfahrensbevollmächtigte *anwaltlich versichert* hat, dass die deutsche Übersetzung eine vollständige und korrekte Wiedergabe der ursprünglichen Anmeldeunterlagen darstelle, steht daher der Annahme einer den Anforderungen des § 14 Abs. 1 Satz 1 PatV genügenden Übersetzung nicht entgegen.

19 c) Das Patentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass Sinn und Zweck des § 35 PatG nicht erfordern, die Fälle fehlerhafter oder unvollständiger deutscher Übersetzungen dem Fall einer gänzlich fehlenden Übersetzung gleichzustellen mit der Folge, dass jeder Fehler oder jede Auslassung zum Verlust des Anmeldetags führen muss.

20 Allerdings fehlt es an einer gesetzlichen Regelung dazu, wie bei fehlerhaften oder unvollständigen Übersetzungen zu verfahren ist. Für den Offenbarungsgehalt der Anmeldung ist die Übersetzung nicht entscheidend. Dieser bestimmt sich nach der fremdsprachigen Fassung, was für den Anmelder den Vorteil hat, dass keine Bestandteile der Offenbarung durch die Übersetzung verloren gehen (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs zum 2. PatGÄndG, BT-Drucks. 13/9971, S. 31 = BlPMZ 1998, 393, 403). Die Übersetzung dient vielmehr neben dem Zweck, die interessierte Öffentlichkeit zu informieren, auch dazu festzustellen, ob die Voraussetzungen vorliegen, die für die Anmeldung

erforderlich sind. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, muss das Patentamt für die weitere Behandlung prüfen können. Deshalb ist auf diese Voraussetzungen abzustellen.

21 Für die Bestimmung des Anmeldetags stellt § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG bei fremdsprachigen Anmeldungen darauf ab, dass die Unterlagen nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 (Name des Anmelders und Antrag auf Erteilung des Patents) und, soweit diese Angaben enthalten, die dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind, Unterlagen nach § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG (Beschreibung der Erfindung) beim Patentamt eingegangen sind. Die Vorlage von Patentansprüchen ist für die Zuerkennung des Anmeldetags hingegen nicht erforderlich.

22 Dem Sinn und Zweck dieser gesetzlichen Regelung entspricht es, dass eine Übersetzung, die jedenfalls der Form nach den Anforderungen des § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG genügt, d.h. die dort genannten Angaben umfasst, die Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht auslöst. Erfüllt die Übersetzung die Mindestanforderungen, die für die fremdsprachige Anmeldung selbst gelten - Name des Anmelders, Antrag auf Erteilung des Patents und Angaben, die dem äußeren Anschein nach eine Beschreibung der Erfindung darstellen -, so genügt sie den Anforderungen, die das Gesetz für die Zuerkennung des Anmeldetags ausreichen lässt. Weitergehende Anforderungen als für die fremdsprachige Anmeldung selbst sind an die Übersetzung nicht zustellen. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts kann dagegen nicht entscheidend sein, wie umfangreich Auslassungen in der Übersetzung verglichen mit den fremdsprachigen Unterlagen sind, denn dies würde eine Prüfung im Einzelfall voraussetzen, die das Gesetz nicht fordert und die das Patentamt jedenfalls nicht für alle Fremdsprachen leisten kann. Entscheidend ist vielmehr, soweit es um die Beschreibung und, soweit vorhanden, um die Patentansprüche geht, der äußere Anschein einer Beschreibung, auf den § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG für den fremdsprachigen Text ausdrücklich abstellt. Auf diesen Anschein kommt es nicht nur

für den fremdsprachigen Text selbst, sondern auch für dessen Übersetzung an, denn auch für Letztere gilt, dass eine Prüfung auf Vollständigkeit nicht Voraussetzung für die Zuerkennung des Anmeldetags ist.

23 Den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Übersetzung wird durch § 14 PatV Rechnung getragen, der bestimmt, dass deutsche Übersetzungen von Schriftstücken, die zu den Unterlagen der Anmeldung zählen, von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt werden müssen oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt sein müssen. Für die Zuerkennung des Anmeldetags ist demnach erforderlich, dass die Voraussetzungen des § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG vorliegen, sowie innerhalb der Frist von drei Monaten eine § 14 PatV entsprechende Übersetzung vorliegt, die denselben Anforderungen genügt, mag sie auch ansonsten unvollständig oder fehlerhaft sein.

24 Genügt die Anmeldung im Übrigen den Anforderungen der §§ 34, 36, 37 und 38 nicht, so gilt nach § 42 PatG, dass eine Beseitigung der Mängel auf Anforderung möglich ist.

25 d) Im Streitfall waren die dargelegten Anforderungen ungeachtet des Umstands erfüllt, dass in der zunächst eingereichten deutschen Übersetzung ein Teil des Anspruchs 13 sowie die Ansprüche 14 bis 26 vollständig fehlten. Die Mängel der am 10. Oktober 2008 eingereichten Übersetzung der Anmeldung ziehen daher nicht die Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG nach sich. Die Anmelderin konnte die Übersetzung der fehlenden Ansprüche vielmehr auch noch nach Ablauf der Dreimonatsfrist vorlegen. Eine Wiedereinsetzung in die Frist des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG ist daher nicht erforderlich.

26 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 PatG, die Festsetzung des Beschwerdewerts auf § 51 Abs. 1 GKG.

27 V. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Meier-Beck Mühlens Gröning

Grabinski Bacher

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 23.09.2010 - 10 W(pat) 17/09 -