



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZB 11/10

vom

18. Juli 2011

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 045 086.0

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 22. Juli 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 21. September 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Erfindung mit der Bezeichnung "Macchina per la lavorazione di pannelli di legno o simili" (Maschinen für die Bearbeitung von Tafeln aus Holz oder dergleichen) in italienischer Sprache zum Patent angemeldet. Zu der Anmeldung gehören 15 Patentansprüche. Die Ansprüche 2 bis 15 sind unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogen.
- 2 Am 12. November 2007 reichte die Anmelderin eine deutsche Übersetzung der Anmeldung ein, in der lediglich die Patentansprüche 1 bis 13 enthalten waren. Diese Unterlagen wurden als Offenlegungsschrift 10 2007 045 086 am

21. Mai 2008 veröffentlicht. Auf den Antrag der Anmelderin, die Offenlegungsschrift zu berichtigen und um die gegenüber den Anmeldeunterlagen fehlenden Ansprüche 14 und 15 zu ergänzen, hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit Bescheid vom 10. Februar 2009 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 reichte am 4. März 2009 eine Übersetzung der kompletten Anmeldung mit den Ansprüchen 14 und 15 unter Hinweis darauf ein, dass sie diese Fassung bereits am 12. November 2007 übermittelt habe.

3            Das Deutsche Patent- und Markenamt (Prüfungsstelle 15) hat durch Beschluss vom 1. April 2009 festgestellt, dass die Anmeldung nach § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht erfolgt sei, da die vollständige Übersetzung nicht innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der fremdsprachigen Anmeldung zur Akte gelangt sei.

4            Die Anmelderin hat hiergegen Beschwerde eingelegt und hilfsweise beantragt, die Eingabe vom 4. März 2009 als Antrag auf Beseitigung offenkundiger Unrichtigkeiten im Sinne von § 38 PatG und weiter hilfsweise als Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung einer Übersetzung anzusehen.

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 dessen Präsidentin die Aufhebung der angefochtenen 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 12. November 2007 eingereichten Über-  
setzung den Anforderungen des § 35 Abs. 1 Satz 1 PatG genügt. Dass in die-  
ser Übersetzung die Patentansprüche 14 und 15 nicht enthalten gewesen sei-  
en, führe nicht dazu, dass die Anmeldung nach § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG als  
nicht erfolgt gelte. Nach Sinn und Zweck des § 35 PatG sei es nicht gerechtfer-  
tigt, die Fälle fehlerhafter oder unvollständiger Übersetzungen ausnahmslos  
dem Fall einer gänzlich fehlenden Übersetzung gleichzustellen. Grundsätzlich  
genüge auch eine fehlerhafte oder unvollständige Übersetzung dem Überset-  
zungserfordernis 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 Heraus-  
gabe der Offenlegungsschrift zur Verfügung gestellt werden. Dieser Zweck  
werde durch eine deutsche Übersetzung, die Fehler oder Auslassungen auf-  
weise, 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 wegen unzulässiger Erweiterung 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 der unzulässigen Erweiterung (§ 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 = BIPMZ 1998, 393, 403).

17           b) 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.

18           Allerdings fehlt es an einer gesetzlichen Regelung dazu, wie bei fehlerhaften oder unvollständigen Übersetzungen zu verfahren ist. Für den Offenba-

rungsgehalt 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 = BIPMZ 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.

19 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.

20 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 zu stellen. 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.

- 21 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 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 dass innerhalb der Frist von drei Monaten eine § 14 PatV entsprechende Übersetzung vorliegt, die denselben Anforderungen genügt, mag sie auch ansonsten unvollständig oder fehlerhaft sein.
- 22 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.
- 23 c) Im Streitfall waren die dargelegten Anforderungen ungeachtet des Umstands erfüllt, dass in der deutschen Übersetzung die Unteransprüche 14 und 15 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 fehlen-

den 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.

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

25 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 22.07.2010 - 10 W(pat) 23/09 -