



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 4/19

vom

14. Juli 2020

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Druckstück

PatG §§ 35a, 34 Abs. 6; PatV § 14 Abs. 1 aF; GG Art. 14 Abs. 1 A, Art. 20 Abs. 3

§ 14 Abs. 1 PatV in der Fassung vom 11. Mai 2004 steht in Einklang mit Art. 14 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 3 GG.

BGH, Beschluss vom 14. Juli 2020 - X ZB 4/19 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2020:140720UXZB4.19.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. Juli 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Rensen

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts wird der Beschluss des 10. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 11. Oktober 2018 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

- 1 A. Die Anmelderin hat am 5. Oktober 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt (Patentamt) unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom 8. Oktober 2015 eine ein Druckstück für eine Freilaufkupplung betreffende Erfindung in englischer Sprache zum Patent angemeldet.
- 2 Am 23. Dezember 2016 reichte die Anmelderin eine deutsche Übersetzung der Anmeldung nach. Die Übersetzung lässt nicht erkennen, wer sie gefertigt hat, und ist nicht von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt.
- 3 Mit Bescheid vom 21. Februar 2017 wies das Patentamt die Anmelderin unter Bezugnahme auf § 14 Abs. 1 PatV in der bis 31. März 2019 gültigen Fassung darauf hin, dass die eingereichte Übersetzung der Beglaubigung durch einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt bedürfe. Für den Fall, dass die Übersetzung durch einen öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt worden sein sollte, sei dessen Unterschrift von einem Notar beglaubigen zu lassen. Das Patentamt

forderte die Anmelderin auf, die entsprechende Beglaubigung innerhalb eines Monats nach Zugang des Mängelbescheids nachholen zu lassen. Die Anmelderin kam der Aufforderung nicht nach.

4 Mit Bescheid vom 2. Mai 2017 setzte das Patentamt der Anmelderin eine weitere Frist von einem Monat und wies sie auf die Möglichkeit der Zurückweisung der Anmeldung hin, wenn der Mangel nicht rechtzeitig behoben werde. Nachdem die Anmelderin auch diese Frist verstreichen ließ, ohne die geforderte Beglaubigung nachzureichen, hat das Patentamt die Anmeldung zurückgewiesen. Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Die Präsidentin des Patentamts, die dem Beschwerdeverfahren beigetreten ist, hat die Zurückweisung des Rechtsmittels beantragt.

5 Das Patentgericht hat den Beschluss des Patentamts aufgehoben und die Sache zur weiteren Behandlung der Anmeldung zurückverwiesen (BPatG, GRUR 2019, 434 - Druckstück). Mit der vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Präsidentin des Patentamts, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen. Die Anmelderin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

6 B. Die kraft Zulassung statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet.

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

8 Dass das Patentamt die Anmeldung zurückgewiesen habe, sei in formaler Hinsicht nicht zu beanstanden. Insofern sei das Patentamt zutreffend davon ausgegangen, dass das Fehlen der Beglaubigung der Übersetzung einer nicht in deutscher Sprache abgefassten Anmeldung nicht die Rücknahmefiktion nach § 35a Abs. 1 Satz 2 PatG auslöse, sondern allenfalls einen formalen Mangel darstelle, der, wenn er nicht innerhalb einer vom Patentgericht gesetzten Frist

behaben werde, dazu führe, dass die Anmeldung durch Beschluss zurückzuweisen sei.

9 Die Zurückweisung der Anmeldung sei indessen in der Sache fehlerhaft, da § 14 Abs. 1 PatV in der im Streitfall maßgeblichen Fassung, auf den sie gestützt sei, nichtig sei.

10 Entgegen der Auffassung der Anmelderin ergebe sich dies zwar nicht bereits daraus, dass § 34 Abs. 6 PatG als Ermächtigungsnorm nicht hinreichend bestimmt sei. Der Vorschrift lasse sich durch Auslegung entnehmen, dass sich der Gesetzgeber die Regelung der inhaltlichen Erfordernisse der Anmeldung, einschließlich der materiellen Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents vorbehalten habe. Damit sei dem Bestimmtheitserfordernis und dem Vorbehalt des Gesetzes nach Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG Genüge getan. § 34 Abs. 6 PatG stelle auch eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage für den Erlass von Bestimmungen für nach § 35a PatG einzureichende Übersetzungen dar. Das Fehlen einer Regel 49 Abs. 1 AusfOEPÜ entsprechenden Vorschrift im deutschen Recht, wonach Übersetzungen als Unterlagen der Patentanmeldung gälten, lasse, anders als die Anmelderin meine, nicht den Schluss zu, dass eine Übersetzung nach § 35a Abs. 1 PatG nicht Bestandteil der Anmeldung sei.

11 § 14 Abs. 1 PatV aF sei indessen wegen Verstoßes gegen den aus dem Rechtsstaatsprinzip resultierenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nichtig und daher nicht anzuwenden. Das in dieser Vorschrift geregelte Beglaubigungserfordernis schränke das in § 6 Abs. 1 PatG festgeschriebene, dem Eigentumsschutz nach Art. 14 GG unterfallende Recht des Erfinders auf das Patent in unverhältnismäßiger Weise ein, weil dieses damit durch zusätzliche Aufwendungen erkaufte werden müsse. Eine Norm genüge nur dann dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, wenn der Eingriff in eine grundrechtsrelevante Position im Hinblick auf den mit der Norm verfolgten Zweck geeignet, erforderlich und angemessen sei. Es bestünden bereits erhebliche Zweifel, ob das Beglaubigungserfordernis in der in § 14 Abs. 1 PatV aF geregelten Form über-

haupt geeignet sei, die damit angestrebte Sicherung der Qualität der deutschen Übersetzung fremdsprachiger Patentanmeldungen zu erreichen. Unabhängig davon sei § 14 Abs. 1 PatV aF jedenfalls deshalb nichtig, weil eine anwaltliche Beglaubigung zur Sicherung der Qualität von Übersetzungen nicht erforderlich sei. Hierfür gebe es mildere Mittel mit gleicher Wirkung, wie die Regelungen betreffend die Anforderungen an Übersetzungen in den Ausführungsordnungen zum Patentreue zusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty - PCT) und zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) zeigten. Nach Regel 51*bis*.1(d) AusfOPCT dürfe das für das Bestimmungsamt geltende nationale Recht eine Beglaubigung durch eine amtlich befugte Einrichtung oder einen vereidigten Übersetzer nur bei berechtigten Zweifeln an der Richtigkeit einer nach Art. 22 PCT eingereichten Übersetzung einer internationalen Anmeldung vorschreiben. Ansonsten könne lediglich eine formlose Bestätigung des Anmelders oder Übersetzers verlangt werden, dass die Übersetzung nach seinem besten Wissen vollständig und richtig sei. In Übereinstimmung hiermit verlange auch das Europäische Patentamt nach Regel 5 AusfOEPÜ eine Beglaubigung durch einen öffentlich bestellten Übersetzer nur bei ernsthaften Zweifeln an der Richtigkeit der Übersetzung. Im Übrigen gelte nach Regel 7 AusfOEPÜ die Vermutung, dass eine eingereichte Übersetzung mit dem ursprünglichen Text der Anmeldung übereinstimme. Insbesondere Regel 51*bis*.1(d) AusfOPCT stelle, da der PCT Teil der nationalen Rechtsordnung sei, eine relevante Vergleichsnorm dar, an der § 14 Abs. 1 PatV aF zwingend zu messen sei. Die Präsidentin des Patentamts habe nicht vorgetragen, dass die unter der Geltung des PCT eingereichten Übersetzungen internationaler Anmeldungen von schlechterer Qualität seien als die Übersetzungen der nach § 35a PatG zugelassenen fremdsprachigen Anmeldungen. Regel 51*bis*.1(d) AusfOPCT sei somit ein Beleg dafür, dass es zur Qualitätssicherung von Übersetzungen ausreiche, wenn eine Beglaubigung nur bei berechtigten Zweifeln an der Richtigkeit der Übersetzung eingefordert werde.

13           1.     Das Patentgericht ist zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, dass  
§ 14 Abs. 1 PatV in der im Streitfall maßgeblichen Fassung vom 11. Mai 2004  
wegen Verstoßes gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip verfassungswidrig ist.

14           Nach Satz 1 dieser Vorschrift müssen deutsche Übersetzungen von  
Schriftstücken, die zu den Unterlagen der Anmeldung zählen, von einem  
Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt oder von einem öffentlich bestellten  
Übersetzer angefertigt sein. Diese Regelung ist von der gesetzlichen Ermächti-  
gungsgrundlage gedeckt und steht nicht in Widerspruch zu höherrangigem  
Recht.

15           a)     Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass § 14 Abs. 1  
PatV aF nicht schon deshalb nichtig ist, weil die in der Eingangsformel der Pa-  
tentverordnung als Ermächtigungsnorm genannte Bestimmung des § 34 Abs. 6  
PatG nicht den Vorgaben des Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG entspreche.

16           Nach Art. 80 Abs. 1 GG muss die Ermächtigung zum Erlass von Rechts-  
verordnungen durch ein Gesetz erteilt werden, das zugleich Inhalt, Zweck und  
Ausmaß der Ermächtigung bestimmt.

17           aa)    § 34 Abs. 6 Satz 1 PatG enthält eine Verordnungsermächtigung  
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zum Erlass von  
Bestimmungen über die Form und die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung.  
Diese Ermächtigung ist im Einklang mit Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG und § 34  
Abs. 6 Satz 2 PatG nach § 1 Abs. 2 DPMaV auf das Deutsche Patent- und  
Markenamt übertragen worden.

18           bb)    Mit der Angabe, dass durch Rechtsverordnung Bestimmungen  
über die Form und die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung erlassen werden  
können, ist die Reichweite der Ermächtigung hinreichend klar bestimmt.

19           Hieraus ergibt sich - wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat -  
zugleich, dass die Regelung der materiellen Voraussetzungen für die Erteilung  
eines Patents weiterhin dem Gesetzgeber vorbehalten ist. Damit erfüllt § 34

Abs. 6 PatG die Anforderungen an eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage nach Art. 80 Abs. 1 GG. Dies wird von der Anmelderin auch nicht mehr in Frage gestellt.

20           b)     Das Patentgericht hat ebenfalls zu Recht entschieden, dass § 14 Abs. 1 PatV aF nicht in Widerspruch zu der Regelung über die Zulassung fremdsprachiger Anmeldungen in § 35a PatG steht.

21           aa)    § 35a PatG ist durch Art. 1 Nr. 9 des Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes vom 19. Oktober 2013 mit Wirkung vom 1. April 2014 in das Patentgesetz eingefügt worden (BGBl. I 3830; Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 17/10308 S. 16). Die Regelung ist insoweit an die Stelle von § 35 PatG in der Fassung von Art. 2 Nr. 10 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze vom 16. Juli 1998 getreten, mit dem die Möglichkeit, ein Patent mit nicht in deutscher Sprache abgefassten Unterlagen anzumelden, erstmals in das Patentgesetz aufgenommen worden war (BGBl. I S. 1827; Begründung des Regierungsentwurfs BT-Drucks. 13/9971 S. 31).

22           bb)    Die Neuregelung in § 35a PatG hat gegenüber der früheren Rechtslage weder zu einer Einschränkung der Reichweite der Ermächtigungsnorm in § 34 Abs. 6 PatG geführt noch ist dadurch die Vorschrift des § 14 Abs. 1 PatV aF außer Kraft gesetzt worden.

23           (1)    § 35a Abs. 1 Satz 1 PatG hat die bereits in § 35 PatG aF enthaltene Regelung in Bezug auf das Erfordernis, eine deutsche Übersetzung innerhalb einer bestimmten Frist nachzureichen, im Grundsatz unverändert übernommen. Neu aufgenommen wurde insoweit lediglich eine Privilegierung englisch- und französischsprachiger Anmeldungen, für die sich die Frist zur Nachreichung der Übersetzung von drei auf zwölf bzw. fünfzehn Monate verlängert (§ 35a Abs. 2 PatG), sofern nicht die Voraussetzungen des § 35a Abs. 3 PatG vorliegen.

- 24 Ebenfalls neu geregelt wurde die Rechtsfolge bei nicht oder nicht fristgerecht eingereichten Übersetzungen fremdsprachiger Patentanmeldungen: Statt der Fiktion, dass die Anmeldung als nicht erfolgt gilt, wenn die deutsche Übersetzung nicht oder nicht fristgerecht nachgereicht worden ist (so § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG aF), gilt die Anmeldung in diesem Fall nunmehr als zurückgenommen (§ 35a Abs. 1 Satz 2 PatG). Hintergrund für diese Änderung war, dass so die Anmeldung - anders als nach der alten Rechtslage - weiterhin als Grundlage für die Inanspruchnahme einer Priorität zur Verfügung steht (vgl. die Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes, BT-Drucks. 17/10308 S. 16).
- 25 (2) Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist die Neuregelung der Rechtsfolge in § 35a Abs. 1 PatG nicht als abschließende Regelung zu verstehen, die keinen Raum für den Erlass und die Anwendung von sonstigen Regelungen betreffend die Form oder weitere Erfordernisse der Übersetzung ließe, wie sie in § 14 Abs. 1 PatV aF enthalten sind.
- 26 § 35a PatG legt neben der Frist für die Einreichung der Übersetzung allein die Rechtsfolge für den Fall fest, dass die Übersetzung nicht oder nicht rechtzeitig nachgereicht wird. Regelungen über sonstige Anforderungen an eine ordnungsgemäße Übersetzung enthält § 35a PatG nicht. Insofern unterscheidet sich diese Bestimmung nicht von der Vorgängerregelung in § 35 PatG aF.
- 27 Zur Flankierung der mit § 35 PatG aF neu eröffneten Möglichkeit, fremdsprachige Anmeldungsunterlagen einzureichen, hat der Gesetzgeber zugleich in § 10 Abs. 1 PatAnmV aF eine Regelung vorgesehen, an dessen Stelle nach § 23 PatV mit Wirkung vom 15. Oktober 2003 die inhaltsgleiche, für den Streitfall maßgebliche Fassung von § 14 Abs. 1 PatV aF getreten ist. Hieraus wird ersichtlich, dass die Regelung in § 35 PatG aF auch aus Sicht des Gesetzgebers ergänzenden formellen Bestimmungen auf der Grundlage von § 34 Abs. 6

PatG nicht entgegensteht. Für die in allen wesentlichen Punkten vergleichbare Regelung in § 35a PatG kann nichts anderes gelten.

- 28                   c)       Zu Unrecht macht die Anmelderin geltend, § 14 Abs. 1 PatV aF sei nicht von der Ermächtigungsnorm in § 34 Abs. 6 PatG gedeckt, weil diese ausschließlich Regelungen betreffend die Erfordernisse der Unterlagen der Anmeldung nach § 34 Abs. 3 PatG erlaube, die deutsche Übersetzung einer fremdsprachigen Anmeldung aber nicht zu diesen Unterlagen zähle.
- 29                   Zwar geht die Anmelderin zu Recht davon aus, dass die deutsche Übersetzung einer fremdsprachigen Anmeldung nicht zu den Unterlagen nach § 34 Abs. 3 PatG gehört, die eine Anmeldung zwingend enthalten muss. Indessen ist der Begriff "Anmeldung" im Sinne von § 34 Abs. 6 PatG entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht auf die in § 34 Abs. 3 PatG genannten Unterlagen beschränkt. Er umfasst vielmehr die Gesamtheit der Unterlagen, die Voraussetzung für die Schutzrechtserteilung einer zum Patent angemeldeten Erfindung sind (ebenso Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 34 Rn. 12a; Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 34 Rn. 20-22).
- 30                   Zur Verwirklichung des nach § 6 PatG dem Erfinder zustehenden Rechts auf das Patent ist es erforderlich, die Erfindung beim Patentamt anzumelden. Insofern bezeichnet der Begriff "Anmeldung" zum einen eine Verfahrenshandlung, mit der das Verfahren zur Prüfung der Patentfähigkeit eingeleitet wird. Zum anderen bezieht sich der Begriff "Anmeldung" auf die Gesamtheit der Unterlagen einer Anmeldung, die die Grundlage für eine ordnungsgemäße Durchführung des Prüfungsverfahrens bilden und für die Erteilung des Schutzrechts unerlässlich sind. Aus den Regelungen in den §§ 42, 45 und 48 PatG wird ersichtlich, dass zur Anmeldung in diesem Sinn und damit auch im Sinne von § 34 Abs. 6 PatG nicht nur die in § 34 Abs. 3 PatG genannten Angaben und Unterlagen und deren Änderungen nach § 38 PatG gehören, sondern auch die Zusammenfassung der Erfindung nach § 36 PatG und die Erfinderbenennung nach § 37 PatG. Denn nach § 42 Abs. 3 Satz 1 PatG und § 48 Satz 1 i.V.m. § 45 Abs. 1 PatG weist die Prüfungsstelle die Anmeldung nicht nur dann zurück, wenn sie nicht den Anforderungen des § 34 PatG oder - bei Änderung der

Anmeldungsunterlagen - des § 38 PatG genügt, sondern auch dann, wenn die Anforderungen der §§ 36 oder 37 PatG nicht erfüllt sind.

31 § 35a Abs. 1 PatG sieht bei nicht fristgemäßer Einreichung der deutschen Übersetzung mit der Rücknahmefiktion zwar eine andere Rechtsfolge vor als die Nichteinhaltung der Anforderungen gemäß den §§ 34, 36, 37 und 38 PatG. Dennoch stellt auch die deutsche Übersetzung einer fremdsprachigen Anmeldung ein Erfordernis der Anmeldung im Sinn von § 34 Abs. 6 PatG dar, weil die Anmeldung nicht zur Erteilung des begehrten Schutzrechts führt, wenn die Übersetzung nicht oder nicht fristgemäß nachgereicht wird.

32 d) Zu Unrecht hat das Patentgericht angenommen, dass § 14 Abs. 1 PatV aF gegen den aus dem Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 3 GG resultierenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoße und damit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Inhalts- und Schrankenbestimmung nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG nicht standhalte.

33 § 14 Abs. 1 PatV aF ist nicht verfassungswidrig.

34 aa) Zutreffend und insoweit von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass § 14 Abs. 1 PatV aF eine Regelung über Inhalt und Schranken des als Eigentum im Sinne von Art. 14 Abs. 1 GG zu qualifizierenden Rechts an einer Erfindung enthält.

35 Die Stellung als Erfinder begründet die Befugnis, die Erfindung zum Patent anzumelden. Die Anmeldung einer Erfindung vermittelt dem Erfinder ihrerseits eine vermögenswerte Position. Sie begründet nicht nur einen Anspruch auf Erteilung eines Patents und damit auf ein Schutzrecht, das dazu berechtigt, Dritte von der Benutzung der Erfindung auszuschließen. Vielmehr stehen dem Erfinder auch schon vor Erteilung des Schutzrechts allein auf der Grundlage der Anmeldung bestimmte Rechte zu. So kann er die Priorität der Anmeldung für eine ausländische Anmeldung oder unter den Voraussetzungen des § 40 PatG für eine nachfolgende inländische Anmeldung in Anspruch nehmen. § 33 PatG

gibt dem Anmelder nach der Offenlegung der Anmeldung einen Anspruch auf angemessene Entschädigung gegenüber Dritten, die den Gegenstand der Anmeldung in Kenntnis oder zurechenbarer Unkenntnis benutzen (Benkard/Melullis, PatG, 11. Aufl., § 6 Rn. 2; Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG, 11. Aufl., § 15 Rn. 2; Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 33 Rn. 1, 6 f.). Vorschriften, die Anforderungen an Inhalt und Form einer Patentanmeldung regeln, sind damit Vorschriften im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG. Bei § 14 Abs. 1 PatV aF handelt es sich um eine solche Formvorschrift.

36           bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts hat der Verordnungsgeber den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht verletzt.

37           (1) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kommt dem Gesetzgeber bei der Regelung von Inhalt und Schranken des Eigentums ein Beurteilungs- und Gestaltungsspielraum zu. Ein vergleichbarer Spielraum kommt innerhalb der Schranken der erteilten Ermächtigung auch dem Verordnungsgeber zu, der insoweit an die Stelle des Gesetzgebers tritt.

38           Der Gesetzgeber hat allerdings den grundgesetzlich geschützten Kern des Eigentumsrechts zu berücksichtigen. Bei Rechten des geistigen Eigentums gehören zu den insoweit konstituierenden Merkmalen die grundsätzliche Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der geistigen Leistung an den Berechtigten im Wege privatrechtlicher Normierung und seine Freiheit, in eigener Verantwortung darüber zu verfügen. Danach muss der Gesetzgeber die vermögensrechtlichen Befugnisse an einer geschützten Erfindung dem Erfinder derart zuordnen, dass ihm eine angemessene Verwertung ermöglicht wird (für das Urheberrecht: BVerfGE 31, 248 = GRUR 1972, 485, 486; BVerfGE 77, 263 = GRUR 1988, 687, 689; für das Recht an Erfindungen: BVerfGE 36, 281 = GRUR 1974, 142, 144).

39           Die Eigentumsgarantie gebietet dagegen nicht, dem Berechtigten die Rechte aus einer Patentanmeldung zuzugestehen, ohne dass hierfür bestimmte

Mindestvoraussetzungen aufgestellt werden könnten, für deren Erfüllung unter Umständen auf Seiten des Anmelders Unkosten entstehen. Wie oben dargelegt, vermittelt bereits die Anmeldung dem Erfinder eine vermögenswerte Position und den Anspruch auf Erteilung eines Patents auf seine Erfindung. Das Patent wiederum begründet ein Ausschließlichkeitsrecht und Verbotsrecht gegenüber Dritten und vermittelt dem Erfinder damit Vorteile gegenüber den Wettbewerbern. Dies rechtfertigt es, für die Unterlagen, die zur Verwirklichung dieser Rechtsposition vorzulegen sind, die Einhaltung gewisser Qualitätsstandards zu verlangen und den Anmelder in die Pflicht zu nehmen, die dafür erforderlichen Aufwendungen zu erbringen.

40           (2)     Diesen Anforderungen wird die Regelung in § 14 Abs. 1 PatV aF gerecht.

41           Der verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, den der Gesetzgeber auch bei der Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums zu beachten hat, ist nicht verletzt. Er besagt, dass eine Maßnahme zur Erreichung des angestrebten Zweckes geeignet und erforderlich sein muss; sie ist geeignet, wenn der gewünschte Erfolg mit ihrer Hilfe gefördert werden kann, und erforderlich, wenn der Gesetzgeber kein gleich wirksames, aber das betreffende Grundrecht nicht oder doch weniger fühlbar einschränkendes Mittel hätte wählen können. Ferner muss der mit der Maßnahme verbundene Eingriff im engeren Sinne verhältnismäßig sein, d.h. in angemessenem Verhältnis zu dem Gewicht und der Bedeutung des Grundrechts stehen und den Betroffenen nicht übermäßig oder unzumutbar belasten (BVerfG, Beschluss vom 26. April 1995 - 1 BvL 19/94, BVerfGE 92, 262; BVerfG, Urteil vom 6. Dezember 2016 - 1 BvR 2821/11, BVerfGE 143, 246 = NJW 2017, 217 Rn. 281; Maunz/Dürig/Grzeszic, Grundgesetz-Kommentar, Stand: Februar 2020, Art. 20 GG, VII Rn. 110).

42           (a)     Mit der Regelung in § 14 Abs. 1 PatV aF wird ein legitimes Ziel verfolgt.

- 43 Bei einer nicht in deutscher Sprache abgefassten Anmeldung ist die Übersetzung zwar nicht entscheidend für den Offenbarungsgehalt der Anmeldung. Dieser bestimmt sich vielmehr nach der fremdsprachigen Fassung der Anmeldung, so dass keine Bestandteile der Offenbarung verloren gehen (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs zum 2. PatGÄndG, BT-Drucks. 13/9971, S. 31). Die Übersetzung ist indessen maßgebliche Grundlage für die Bearbeitung der Anmeldungsunterlagen, da nach § 126 Satz 1, Halbsatz 1 PatG die Verfahrenssprache vor dem Patentamt Deutsch ist, sofern nichts anderes bestimmt ist (§ 126 Satz 1, Halbsatz 2 PatG). § 35a Abs. 1 PatG enthält eine andere gesetzliche Regelung nur für die Einreichung von Anmeldungsunterlagen, nicht dagegen für die weitere Durchführung des mit der Anmeldung eingeleiteten Prüfungsverfahrens.
- 44 Die nach § 35a Abs. 1 PatG erforderliche Übersetzung dient zunächst dazu festzustellen, ob die Voraussetzungen vorliegen, die für die Anmeldung erforderlich sind. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, muss das Patentamt für die weitere Behandlung der Anmeldung prüfen können (BGH, Beschluss vom 18. Juli 2011 - X ZB 10/10, GRUR 2012, 91 Rn. 20 - Polierendpunktbestimmung). Aufgrund der Rechtsstellung, die eine Anmeldung dem Anmelder vermittelt, und der Auswirkungen, die eine Feststellung, dass die für eine wirksame Anmeldung geltenden Anforderungen nicht eingehalten sind, auf diese Rechtsstellung haben kann, muss sichergestellt werden, dass eine geeignete Prüfungsgrundlage vorliegt.
- 45 Die Übersetzung hat den weiteren Zweck, die interessierte Öffentlichkeit zu informieren (BGH, GRUR 2012, 91 Rn. 20 - Polierendpunktbestimmung). Dementsprechend setzen die nach § 32 PatG vorgeschriebene Veröffentlichung der Anmeldung und der Patentschrift auch bei nicht in deutscher Sprache eingereichten Anmeldungen unverändert voraus, dass die Bekanntmachung in deutscher Sprache erfolgt. Auch insoweit ist eine zuverlässige Grundlage erforderlich.

46 Vor diesem Hintergrund ist es legitim, wenn der Ordnungsgeber in § 14 Abs. 1 PatV aF ein erhöhtes Maß an Zuverlässigkeit anstrebt.

47 (b) Die Regelung in § 14 Abs. 1 PatV aF ist zur Erreichung des angestrebten Ziels geeignet.

48 Hinsichtlich der objektiven Zwecktauglichkeit eines Gesetzes ist die Prüfung darauf beschränkt, ob das eingesetzte Mittel schlechthin oder objektiv untauglich ist. Es genügt für dessen Eignung, wenn durch die Regelung der gewünschte Erfolg gefördert werden kann, mithin bereits die Möglichkeit einer Zweckerreichung (BVerfGE 143, 246 Rn. 285).

49 Die in § 14 Abs. 1 PatV aF festgelegten Anforderungen an eine ordnungsgemäße Übersetzung sind geeignet, zur Qualitätssicherung von Übersetzungen beizutragen. 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 (BGH, GRUR 2012, 91 Rn. 18 - Polierendpunktbestimmung). Die Erstellung einer Übersetzung durch einen öffentlich bestellten Übersetzer impliziert, dass die Übersetzung einen bestimmten Qualitätsstandard aufweist, mithin als Grundlage für die Prüfung der Erfordernisse einer Anmeldung und die Information der interessierten Öffentlichkeit dienen kann.

50 Dass die Übersetzung einer fremdsprachigen Patentanmeldung anspruchsvoll sein kann, ändert entgegen der Auffassung des Patentgerichts nichts an der grundsätzlichen Eignung der in § 14 Abs. 1 PatV aF geregelten Anforderungen an eine Übersetzung zur Erreichung des für die Prüfung der Anmeldevoraussetzungen erforderlichen Qualitätsstandards. Bei einer von einem öffentlich bestellten Übersetzer gefertigten Übersetzung kann schon aufgrund dessen beruflicher Qualifikation erwartet werden, dass die Übersetzung den nötigen Qualitätsanforderungen genügt. Aber auch der Beglaubigung einer Übersetzung durch einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt kann die grundsätzliche Eignung zur Qualitätssicherung der Übersetzung nicht abgesprochen wer-

den, da diesem Personenkreis die Bedeutung der Übersetzung im Prüfungsverfahren und die damit verknüpften Anforderungen aufgrund der fachlichen Qualifikation vertraut ist.

51 Dass eine Falschbeurkundung nicht unmittelbar mit einer Sanktion belegt ist, lässt die Eignung einer Beglaubigung zur Qualitätssicherung ebenfalls nicht grundsätzlich entfallen. Wie die Rechtsbeschwerde zu Recht geltend macht, kommt Rechtsanwälten und Patentanwälten als unabhängige Organe der Rechtspflege eine Vertrauensstellung zu (§ 1 BRAO und § 1 PAO). Sie unterliegen der Verpflichtung, ihren Beruf gewissenhaft auszuüben (§ 43 BRAO und § 39 PAO).

52 (c) § 14 Abs. 1 PatV aF ist zur Erreichung des vom Verordnungsgeber verfolgten Ziels auch erforderlich.

53 Eine in Eigentumsrechte eingreifende Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums ist erforderlich, wenn kein anderes, gleich wirksames, aber das Eigentum weniger einschränkendes Mittel zur Verfügung steht (BVerfGE 143, 246 Rn. 289).

54 Entgegen der Auffassung des Patentgerichts war der Verordnungsgeber nicht gehalten, für die deutsche Übersetzung fremdsprachiger Anmeldungen nach § 35a PatG die Regelungen aus Regel 5 AusfOEPÜ i.V.m. Teil A VII 7 der Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamts oder Regel 51*bis*.1(d)(ii) AusfOPCT zu übernehmen, wonach eine Beglaubigung nur bei berechtigten Zweifeln an der Richtigkeit der Übersetzung verlangt werden darf.

55 Regel 5 AusfOEPÜ i.V.m. Teil A VII 7 der Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamts gilt für das Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt und ist auf die Anmeldung eines Patents beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht anwendbar. Dementsprechend kann diese Bestimmung auch keinen Maßstab für die Verfassungsmäßigkeit einer für eine nationale Patentanmeldung geltenden Vorschrift bilden.

56            Regel 51*bis*.1(d)(ii) AusfOPCT ist vom Deutschen Patent- und Markenamt in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt bei internationalen Anmeldungen auf der Grundlage des Patentreuearbeitsvertrags zwar zu beachten. In diesem Fall ist die Formalprüfung der Anmeldung aber bereits durch das Internationale Büro durchgeführt worden. Die Ausgangssituation ist damit nicht vergleichbar mit derjenigen bei einer Anmeldung nach § 35a PatG, bei der das Patentamt die Voraussetzungen der Anmeldung wie bei jeder nationalen Patentanmeldung nach § 34 PatG in eigener Verantwortung zu prüfen hat.

57            Unabhängig davon lässt sich den genannten Regelungen allenfalls entnehmen, dass andere Institutionen ein geringeres Maß an Zuverlässigkeit genügen lassen. Dies genügt nicht, um die Erforderlichkeit der Regelung in § 14 Abs. 1 PatV aF zu verneinen, denn maßgeblich ist nicht die Eignung zur Erreichung eines Minimalziels, sondern die Eignung zur Erreichung des vom Verordnungsgeber rechtsfehlerfrei angestrebten Ziels.

58            (d) Die Regelung in § 14 Abs. 1 PatV aF ist auch verhältnismäßig im engeren Sinn.

59            § 14 Abs. 1 PatV aF stellt dem Anmelder mehrere Möglichkeiten zur Autorisierung der Übersetzung einer nicht in deutscher Sprache abgefassten Patentanmeldung zur Verfügung. Diese können zwar mit höheren Kosten verbunden sein als eine vom Anmelder selbst angefertigte Übersetzung. Diese Kosten erscheinen im Lichte des damit angestrebten Ziels aber nicht derart hoch, dass sie als unzumutbar angesehen werden könnten.

60            Auch in diesem Zusammenhang ergibt ein Vergleich mit den oben angeführten Regelungen für Anmeldungen beim Europäischen Patentamt und nach dem PCT keine abweichende Beurteilung.

61            2. Erweist sich § 14 Abs. 1 PatV aF nach alledem als verfassungsgemäß, sind im Streitfall die Voraussetzungen für eine Zurückweisung der Anmeldung nach § 42 Abs. 3 Satz 1 PatG gegeben.

62 a) Bei den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Übersetzung nach § 14 Abs. 1 PatV aF handelt es sich um ein sonstiges Erfordernis der Anmeldung im Sinne von § 34 Abs. 6 PatG. Beseitigt der Anmelder einen insoweit beanstandeten Mangel trotz entsprechender Aufforderung durch die Prüfungsstelle des Patentamts nicht innerhalb einer ihm hierfür gesetzten Frist, stellt dies einen Grund zur Zurückweisung der Anmeldung nach § 42 Abs. 3 Satz 1 PatG dar.

63 Insoweit ist das Patentgericht zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass die Nichteinhaltung der in § 14 Abs. 1 PatV aF normierten Anforderungen an eine ordnungsgemäße deutsche Übersetzung einer nicht in deutscher Sprache abgefassten Anmeldung nicht dazu führt, dass die Anmeldung gemäß § 35a Abs. 1 Satz 2 PatG als zurückgenommen gilt. Diese Vorschrift greift nur in dem Fall ein, dass eine deutsche Übersetzung nicht oder nicht rechtzeitig eingereicht wird. Fehlt lediglich die Beglaubigung einer fristgerecht eingereichten Übersetzung, tritt die Rücknahmefiktion dagegen nicht ein. Vielmehr kann die Beglaubigung einer rechtzeitig eingereichten Übersetzung auch noch nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Übersetzung nachgeholt werden (Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 35a Rn. 13; Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 35a Rn. 19).

64 b) Im Streitfall hat die Anmelderin die nach § 14 Abs. 1 PatV aF erforderliche Beglaubigung der Übersetzung trotz der Beanstandung durch die Prüfungsstelle nicht innerhalb der ihr hierfür mit Bescheid vom 21. Februar 2017 gesetzten und mit Bescheid vom 2. Mai 2017 verlängerten Frist nachgeholt. Die Anmeldung entspricht damit nicht den Bestimmungen über die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung nach § 34 Abs. 6 PatG und unterliegt aus diesem Grund der Zurückweisung nach § 42 Abs. 3 Satz 1 PatG. Das Patentgericht hat daher den Beschluss des Patentamts über die Zurückweisung der Anmeldung zu Unrecht aufgehoben.

65 III. Die angefochtene Entscheidung ist gemäß § 108 Abs. 1 PatG aufzuheben und die Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen.

66 IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich erachtet (§ 107 Abs. 1 PatG).

Bacher

Grabinski

Hoffmann

Kober-Dehm

Rensen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.10.2018 - 10 W (pat) 23/17 -