



**Fundstellen:** GRUR 2010, 708 = IPRB 2011, 246 (*Mulch*)

**Hat der Patentinhaber fristgerecht eine Übersetzung des nicht in deutscher Sprache veröffentlichten europäischen Patents eingereicht, findet Art II § 3 Abs 2 IntPatÜbkG keine Anwendung und bleibt es auch dann beim Eintritt der gesetzlichen Wirkungen des Patents für die Bundesrepublik Deutschland, wenn die Übersetzung Auslassungen aufweist. Solche Auslassungen sind grundsätzlich als Fehler der Übersetzung anzusehen, deren Rechtsfolgen sich nach Art II § 3 Abs 4 und 5 IntPatÜbkG bestimmen.**

*Amtlicher Leitsatz*

### **Im Namen des Volkes!**

Der Xa-Zivilsenat des BGH hat auf die mündliche Verhandlung vom 18.3.2010 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Keukenschrijver, die Richter Mühlens und die Richter Dr. Bacher und Hoffmann für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das am 28.5.2009 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des OLG München aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

#### **Tatbestand:**

- 1** Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des europäischen Patents 531 608 (Klagepatents), dessen Inhaberin die Klägerin ist, auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch. Das Klagepatent ist am 19.2.1992 angemeldet und am 24.5.1995 veröffentlicht worden. Es betrifft eine Fahrradnabenschaltung und umfasst elf Patentansprüche. Die Verfahrenssprache ist Englisch.
- 2** Die Klägerin hat eine vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 692 02 657 veröffentlichte deutsche Übersetzung des Klagepatents eingereicht. Darin waren die erste Abschnittsüberschrift "Description" auf S. 2 der Klagepatentschrift sowie die Zeilen 46 bis 58 auf S. 11 und die erste Zeile auf S. 12 der Patentschrift ausgelassen.
- 3** Die Textstelle beschreibt Schaltabläufe innerhalb des zweiten von zwei Ausführungsbeispielen der erfindungsgemäßen Mehrgangnabe.
- 4** Das LG hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat dieses Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Klägerin, der die Beklagten entgentreten.

#### **Entscheidungsgründe:**

**5** Die zulässige Revision ist begründet.

**6 I.** Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Das Klagepatent habe wegen der unvollständigen Übersetzung in die deutsche Sprache von Anfang an in der Bundesrepublik Deutschland keine Wirkung entfaltet. Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜbkG, der nach der Übergangsvorschrift des Art. XI § 4 IntPatÜbkG auf das vor dem 1.5.2008 veröffentlichte Klagepatent anzuwenden sei, schreibe vor, dass eine deutsche Übersetzung des europäischen Patents in der Fassung einzureichen sei, die der Patenterteilung zugrunde gelegen habe. Eine Übersetzung der Patentschrift liege schon nach dem Wortlaut des Gesetzes nur dann vor, wenn sie

vollständig sei, nämlich alle Teile der Beschreibung lückenlos aufweise. Auch Sinn und Zweck des Übersetzungserfordernisses verlangten eine vollständige Übersetzung. Die Übersetzung solle dazu dienen, im Interesse der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft die Nutzbarmachung und Verbreitung der Patentinformation in deutscher Sprache zu fördern. Dieser Zweck werde nur erreicht, wenn die Übersetzung vollständig sei. Nach Art. 69 EPÜ bestimme sich zudem der Schutzbereich eines europäischen Patents nach dem Inhalt der - stets auch in deutscher Sprache vorliegenden - Patentansprüche, zu deren Auslegung die gesamte Patentbeschreibung und etwaige Zeichnungen heranzuziehen seien. Auch die Entstehungsgeschichte der Regelung bestätige das Erfordernis der Einreichung einer vollständigen Übersetzung. Ausweislich der Gesetzesbegründung sei der deutsche Gesetzgeber davon ausgegangen, dass ihm durch Art. 65 EPÜ die Befugnis eingeräumt werde, vom Anmelder oder Patentinhaber die Einreichung einer Übersetzung der gesamten Patentschrift verlangen zu können. Dies habe er mit der Regelung in Art. II § 3 Abs. 1 IntPatÜbkG umgesetzt. Das Gesetz unterscheide anknüpfend an Art. 68 und Art. 70 EPÜ konsequent zwischen dem Fall einer fehlenden und dem Fall einer fehlerhaften Übersetzung. Die Rechtsfolgen des Art. II § 3 Abs. 4 und 5 IntPatÜbkG betreffen lediglich inhaltliche Mängel einer vorhandenen Übersetzung. Fehle hingegen ein Teil der Übersetzung, werde insoweit keine Patentinformation in deutscher Sprache mitgeteilt. Deshalb handele es sich bei der teilweise fehlenden Übersetzung nicht um einen Unterfall einer fehlerhaften Übersetzung.

**7** II. Dies hält rechtlicher Prüfung nicht stand. Das Berufungsgericht hat dem Klagepatent zu Unrecht die gesetzlichen Wirkungen in der Bundesrepublik Deutschland abgesprochen.

**8** 1. Das in Art. II § 3 Abs. 1 IntPatÜbkG normierte Übersetzungserfordernis ist vom nationalen Gesetzgeber mit Wirkung zum 7.7.2008 ersatzlos gestrichen worden; es besteht für Patente, bei denen der Hinweis auf die Erteilung nach dem 1.5.2008 veröffentlicht worden ist, nicht mehr. Die Regelung ist indessen für das vor dem 1.5.2008 veröffentlichte Klagepatent weiter anzuwenden (Art. XI § 4 IntPatÜbkG).

**9** 2. Art. II § 3 Abs. 1 IntPatÜbkG bestimmt, dass der Patentinhaber innerhalb einer Frist von drei Monaten beim Deutschen Patent- und Markenamt eine deutsche Übersetzung der Patentschrift einzureichen hat. Abs. 2 regelt sodann, dass die Wirkungen des europäischen Patents für die Bundesrepublik Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten gelten, wenn die Übersetzung nicht fristgerecht oder in einer ordnungsgemäße Veröffentlichung nicht gestattenden Form eingereicht oder die Gebühr nicht fristgerecht entrichtet wird. Die deutsche Übersetzung wird gem. Abs. 3 vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlicht. Gemäß Abs. 4 kann der Patentinhaber eine berichtigte Übersetzung einreichen, wenn die nach Abs. 3 veröffentlichte Übersetzung fehlerhaft ist. Auch diese berichtigte Übersetzung wird veröffentlicht. Ist die Übersetzung der europäischen Patentschrift fehlerhaft, so darf derjenige, der im Inland im guten Glauben die Erfindung in Benutzung genommen hat, die Erfindung benutzen, wenn die Benutzung keine Verletzung des Patents in der fehlerhaften Übersetzung der Patentschrift darstellen würde (Abs. 5).

**10** Damit bestimmt Art. II § 3 IntPatÜbkG nicht ausdrücklich, welche Folgen eintreten, wenn die Übersetzung nicht vollständig ist. Über die Beantwortung dieser Frage besteht in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung Streit. Die Auffassung des Berufungsgerichts, die unvollständige Übersetzung ziehe die Rechtsfolgen des Abs. 2 nach sich, vertritt ebenso das LG Düsseldorf (InstGE 7, 136 = GRUR-Int. 2007, 429; InstGE 11, 1 = Mitt. 2009, 234 mit abl. Anm. Sendowski; mit Einschränkungen Mitt. 2009, 469; ebenso Voß, GRUR 2008, 654 f.; Schulte/Püschel, PatG, 8. Aufl., Anh. I IntPatÜbkG Rz. 20). Anderer Auffassung ist das LG Mannheim (Mitt. 2009, 402m. zust. Anm. Ehlers; ebenso Kühnen, Mitt. 2009, 345).

**11** 3. Der Auffassung des Berufungsgerichts kann nicht beigetreten werden. Auslassungen in der Übersetzung der Patentschrift sind grundsätzlich als Fehler der Übersetzung anzusehen, deren Rechtsfolgen sich nach Art. II § 3 Abs. 4, 5 IntPatÜbkG a.F. Bestimmen.

**12** a) Ausgangspunkt ist Art. 65 EPÜ, der es den Vertragsstaaten gestattet, eine Übersetzung der Patentschrift in ihre Amtssprache zu verlangen. Gemäß Art. 70 EPÜ ist jedoch die Fassung eines europäischen Patents in der Verfahrenssprache in jedem Vertragsstaat die allein verbindliche Fassung. Von der in Abs. 3 eingeräumten Möglichkeit, eine nach dem Recht eines Vertragsstaates

vorgeschriebene Übersetzung als maßgeblich zu bestimmen, wenn danach der Schutzbereich enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache, hat der deutsche Gesetzgeber in Art. II § 3 IntPatÜbkG nur insoweit Gebrauch gemacht, als nach Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜbkG der gute Glaube an den sich aus einer fehlerhaften Übersetzung ergebenden scheinbaren Schutzbereich durch ein Weiterbenutzungsrecht geschützt wird. Inhaltliche Abweichungen zwischen Patentschrift und Übersetzung haben danach auf Bestand und Schutzbereich des europäischen Patents in der Bundesrepublik Deutschland keinen Einfluss.

**13** Für den Fall, dass ein Vertragsstaat von der in Art. 70 Abs. 3 EPÜ eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, muss dem Patentinhaber gem. Art. II § 3 Abs. 4 IntPatÜbkG gestattet werden, eine berichtigte Übersetzung des europäischen Patents einzureichen. Selbst wenn mithin die Übersetzung Einfluss auf den Schutzbereich hat, entfaltet die berichtigte Übersetzung rechtliche Wirkung, wobei das Europäische Patentübereinkommen nicht danach unterscheidet, worin die Fehlerhaftigkeit bestanden hat oder welches Ausmaß sie hatte. Diese Maßstäbe, die das Übereinkommen anlegt, würden verschoben, wenn die Vollständigkeit der Übersetzung zur weiteren Wirksamkeitsvoraussetzung des Patents erhoben würde. Die Rechtsfolge, dass die Wirkungen des europäischen Patents als von Anfang an nicht eingetreten gelten, sieht Art. II § 3 IntPatÜbkG dementsprechend in Übereinstimmung mit Art. 65 Abs. 3 EPÜ nur in Abs. 2 für die dort genannten Fälle vor, dass die Übersetzung nicht fristgerecht oder in einer nicht ordnungsgemäßen Form eingereicht wird oder dass die Gebühr nicht fristgerecht entrichtet wird.

**14 b)** Dies entspricht dem in der Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zu Art. II § 3 IntPatÜbkG (BT-Drucks. 12/632 = BIPMZ 1982, 46 ff.) näher erläuterten Zweck des Gesetzes. Danach soll die Übersetzung der europäischen Patentschrift dazu dienen, im Interesse der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft die Nutzbarmachung und Verbreitung der Patentinformation in deutscher Sprache zu fördern und zugleich Wettbewerbsnachteile der deutschen Unternehmen gegenüber ihrer ausländischen Konkurrenz beseitigen. Soll die Übersetzung informatorischen Charakter haben, ist es folgerichtig, dass ihr anhaftende Mängel keine Auswirkungen auf den Schutzbereich des Klagepatents zeitigen. Die Begründung bemerkt, dass von der Möglichkeit des Art. 70 Abs. 3 EPÜ, im Falle einer den Schutzbereich einengenden Fassung der Übersetzung diese engere Fassung für verbindlich zu erklären, kein Gebrauch gemacht werden, es vielmehr uneingeschränkt bei der Gültigkeit der Fassung der Verfahrenssprache verbleiben soll. Eine Ausnahme davon soll lediglich Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜbkG machen, der denjenigen Fällen Rechnung trägt, in denen die Erfindung im Vertrauen auf eine engere Fassung der Übersetzung in Benutzung genommen worden ist. Für den Verletzungsrechtsstreit wird sodann nochmals ausdrücklich hervorgehoben, dass die Fassung des Klagepatents in der Verfahrenssprache die maßgebliche sein soll.

**15 c)** Diesem Sinn und Zweck des Art. II § 3 IntPatÜbkG entspricht es, dass eine unvollständige Übersetzung die Rechtsfolgen des Abs. 2 nicht auslöst, jedenfalls soweit eine Übersetzung vorgelegt wird, die der Form nach eine ordnungsgemäße Veröffentlichung gestattet und, wenngleich mit Auslassungen, eine Übertragung der Patentschrift aus der Verfahrenssprache in die deutsche Sprache enthält.

**16** Sowohl im Fall einer unvollständigen als auch im Fall einer fehlerhaften Übersetzung wird der Zweck der Norm, die interessierte Öffentlichkeit zu informieren, nicht in vollem Umfang erreicht. Sowohl im einen wie im anderen Fall kann der Patentschrift die Information über die technische Lehre des Streitpatents nicht vollständig und zweifelsfrei entnommen werden. Ob dieser Mangel auf Fehlern oder auf Auslassungen beruht, spielt dabei gemessen an Sinn und Zweck der Regelung keine entscheidende Rolle. Auslassungen beeinträchtigen grundsätzlich das Informationsinteresse auch nicht stärker als sinnentstellende Übersetzungen. Auch wenn eine Übersetzung in wesentlichen Teilen fehlerhaft ist, kann eine berichtigte Übersetzung nachgereicht werden. Dies trägt nach dem Willen des Gesetzgebers den Interessen der Beteiligten hinreichend Rechnung. Entscheidend ist dabei nicht, wie umfangreich die Fehler sind und ob sie inhaltlich für das Verständnis bedeutsam sind. Dies würde eine Prüfung im Einzelfall voraussetzen, die der Gesetzgeber nicht als maßgeblich angesehen hat. Können aber selbst inhaltlich schwerwiegende Mängel durch Einreichung einer

Berichtigung geheilt werden, so kann nichts anderes für Auslassungen gelten, die ebenso wie die Fehlerhaftigkeit die Kenntnisnahme vom Inhalt der Patentschrift erschweren. Zudem lässt sich in Grenzfällen, wie bei dem Fehlen einzelner Wörter oder Halbsätze einerseits und einer grob sinnentstellenden Wiedergabe des englisch- oder französischsprachigen Textes andererseits eine klare Grenze zwischen Fehlern des Textes und Auslassungen im Text kaum ziehen.

**17** Dem Erfordernis der Rechtssicherheit ist dadurch Rechnung getragen, dass maßgeblich die Patentansprüche in der Verfahrenssprache bleiben. Den im Einzelfall darüber hinaus bestehenden Belangen des Vertrauensschutzes für denjenigen, der auf eine fehlerhafte oder unvollständige Übersetzung vertraut und hierdurch eine fehlerhafte Vorstellung vom Gegenstand oder Schutzbereich des Patents gewonnen hat, hat der Gesetzgeber durch die Einräumung eines Weiterbenutzungsrechts Rechnung getragen. Dies stellt für den Fall einer fehlerhaften wie für den Fall einer nicht vollständigen Information über den Gegenstand des Patents gleichermaßen einen angemessenen Ausgleich der widerstreitenden Interessen dar.

**18** 4. Das Berufungsurteil ist hiernach aufzuheben. Zur Prüfung der Angriffe der Berufung gegen die Beurteilung der Verletzungsfrage durch das LG ist die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

## **Anmerkung\***

### **I. Das Problem**

Der Inhaber eines europäischen Patents, das eine Fahrradnabenschaltung schützte, klagte einen mutmaßlichen Verletzer wegen unbefugten Eingriffs in das Patent. Die Verfahrenssprache des im Jahr 1992 angemeldeten und im Jahr 1995 veröffentlichten Klagepatents war Englisch. Eine deutsche Übersetzung war zwar fristgerecht beim DPMA eingereicht worden. In der Übersetzung fehlten jedoch (wesentliche) Teile der Patentschrift. Der Beklagte wendete daher mangelnde Rechtswirksamkeit ein.

Das LG München gab der Klage statt; das OLG München hob diese Entscheidung auf. Der BGH hatte sich letztlich mit der Frage zu befassen, ob das Patent in Deutschland wirksam wäre, obwohl die vom Gesetz geforderte vollständige Übersetzung an sich fehlte?

### **II. Die Entscheidung des Gerichts**

Das deutsche Höchstgericht hob das Berufungsurteil auf; das europäische Patent war in Deutschland wirksam.

Maßgeblich für den Schutz wäre nämlich die Verfahrenssprache. Eine inhaltliche Abweichung zwischen der Patentschrift und der deutschen Übersetzung hätte nach dem Willen des deutschen Gesetzgebers keinen Einfluss auf dessen Bestand. Die BRD hatte von der Möglichkeit des Art 70 Abs 3 EPÜ keinen Gebrauch gemacht. Diese Vorschrift gestattete die nationale Übersetzung als maßgeblich für den Schutzbereich des Patents zu bestimmen. Demgegenüber gewährte die deutsche Rechtsordnung nach Art II § 3 Abs 5 IntPatÜbkG lediglich einen Gutgläubensschutz für denjenigen, der im Vertrauen auf die fehlerhafte Übersetzung eine Nutzung aufgenommen hatte, die bei fehlerfreier Übersetzung in den Schutzbereich des Patents fallen würde.

Die Aufgabe der deutschen Übersetzung des europäischen Patents war allein die Information der deutschen Unternehmen. Die fehlerhafte Übersetzung konnte daher durch Einreichung einer berichtigten Fassung geheilt werden. Dies berührte nicht die Wirksamkeit des europäischen Patents in Deutschland. Ein europäisches Patent war in Deutschland nur dann unwirksam, wenn die Übersetzung überhaupt nicht fristgerecht eingereicht worden wäre, was gegenständlich nicht der Fall war.

---

\* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at); Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

Aus der Möglichkeit der Heilung folgte, dass zwischen dem Fehlen der Übersetzung insgesamt und einem Fehler in der fristgerecht eingereichten Übersetzung unterschieden werden müsste. Beim Fehlen von Teilen könnte aber nicht von einem Fehlen der Übersetzung insgesamt gesprochen werden. Vielmehr wäre die Übersetzung lediglich fehlerhaft und könnte geheilt werden. Eine Unterscheidung zwischen einer vollständigen aber fehlerhaften Übersetzung und einer unvollständigen Übersetzung sähe das Gesetz nicht vor. Denn sowohl Fehler in der Übersetzung als auch das Fehlen von Teilen der Übersetzung führten nur zu einer unvollständigen Information des deutschen Lesers. Wenn aber auch schwerwiegende Übersetzungsfehler geheilt werden könnten und nicht zur Unwirksamkeit des Patents führten, dann müsse das auch für das Fehlen von Teilen der Übersetzung gelten.

### III. Kritische Würdigung und Ausblick

Das vorliegende Urteil beendet einen schwebende Judikaturdivergenz der Instanzgerichte<sup>1</sup> über die Folgen einer lückenhaften Übersetzung europäischer Patente bei Patenterteilung in Deutschland vor dem 1. Mai 2008. Die ablehnende Haltung ist von einem Teil der Lehre<sup>2</sup> stark kritisiert worden, da Lücken in der Übersetzung nur zu einer fehlerhaften Übersetzung aber nicht zur Unwirksamkeit des europäischen Patents in Deutschland führen können.

Das vorliegende Urteil stärkt Inhaber (älterer) Patente und begrenzt die Verteidigungsmöglichkeiten der Beklagten im Patentverletzungsprozess. Nur mehr das vollständige Fehlen einer fristgerechten Übersetzung kann der Wirksamkeit eines europäischen Patents, das vor dem 1.5.2008 erteilt wurde, entgegengehalten werden. Im Übrigen verbleibt lediglich der Einwand, die fehlerhafte Übersetzung nehme eine Benutzung aus, die bei ordnungsgemäßer Übersetzung als unter das Patent fallend zu erkennen gewesen wäre. Da es jedoch maßgeblich auf die Patentansprüche ankommt, dürfte dieser Einwand kaum erfolgreich sein. Ebenso wie der Wegfall des Übersetzungserfordernisses seit dem 1.5.2008 macht dies deutlich, dass künftig viel stärker auf das Patent in seiner Verfahrenssprache eingegangen werden muss. Daran ändert auch die deutsche Amts- und Gerichtssprache nichts.

**Ausblick:** Das vorliegende Urteil hat keineswegs bloß rechtshistorischen Erkenntniswert. Das Übersetzungserfordernis ist zwar für alle europäischen Patente, bei denen der Hinweis auf die Patenterteilung nach dem 1.5.2008 erfolgt ist, abgeschafft worden. Es ist aber noch bis Ende 2026 mit Patenten zu rechnen, für die das Übersetzungserfordernis gegolten hatte.

### IV. Zusammenfassung

Ein europäisches Patent, bei dem der Hinweis auf die Patenterteilung vor dem 1.5.2008 veröffentlicht wurde, ist in Deutschland auch dann wirksam, wenn Teile der Patentschrift in der deutschen Übersetzung fehlen. Es bleibt auch dann beim Eintritt der gesetzlichen Wirkungen des Patents für die Bundesrepublik Deutschland, wenn die Übersetzung Auslassungen aufweist, da für den Patentschutz allein die (ursprüngliche) Verfahrenssprache ist.

---

<sup>1</sup> Den Schutz verneinend: LG Düsseldorf 15.1.2009, 4b O 146/07, Mitt 2009, 234; OLG München 28.5.2009, 6 U 3322/06, nrk, Vorinstanz zu BGH 18.3.2010, Xa ZR 74/09 – *Nabenschaltung II*, GRUR 2010, 708; den Schutz bejahend: LG Mannheim 10.7.2009, 7 O 327/08, GRUR-RR 2010, 87 (LS) = Mitt 2009, 402; LG Düsseldorf 9.6.2009, 4b O 172/08 – *Olanzapin II*, Mitt 2009, 469.

<sup>2</sup> *Sendowski*, Entscheidungsanmerkung, Mitt 2009, 234, 237; *Ehlers*, Entscheidungsanmerkung, Mitt 2009, 402, 404; *Kühnen*, Die unvollständige Übersetzung fremdsprachiger europäischer Patentschriften, Mitt. 2009, 345; *aA Voß*, Die vollständige Übersetzung einer europäischen Patentschrift gem. Art II § 3 I IntPatÜG als (unabdingbare) Wirksamkeitsvoraussetzung, GRUR 2008, 654.