

DE Deutschland**Urteil des Bundesgerichtshofs vom 18. März 2010 (Xa ZR 74/09)****Stichwort:**

Nabenschaltung II

Artikel:

EPÜ Art. 65, 70; IntPatÜbkG (Fassung vom 20.12.1991) Art. II § 3

Schlagwort:

Übersetzung eines europäischen Patents – Wirkungen einer unvollständigen Übersetzung

Leitsatz:

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.

Sachverhalt und Anträge

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. Februar 1992 angemeldet und am 24. Mai 1995 veröffentlicht worden. Es betrifft eine Fahrradnabenschaltung und umfasst elf Patentansprüche. Die Verfahrenssprache ist Englisch.

Die Klägerin hat eine vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 692 02 657 veröffentlichte deutsche Übersetzung des Klagepatents eingereicht. Darin waren die erste Abschnittsüberschrift "Description" auf Seite 2 der Klagepatentschrift sowie die Zeilen 46 bis 58 auf Seite 11 und die erste Zeile auf Seite 12 der Patentschrift ausgelassen.

DE Germany**Decision of the Federal Court of Justice dated 18 March 2010 (Xa ZR 74/09)****Headword:**

Hub gears II

Article:

EPC Articles 65, 70; LIPC (German law on international patent conventions, as worded on 20.12.1991) Article II § 3

Keyword:

Translation of European patent – effects of incomplete translation

Headnote:

If a German translation of a European patent published in one of the other two EPO official languages has been filed in due time, Article II § 3(2) LIPC does not apply, and the patent takes legal effect in Germany even if omissions have been made in the translation. Such omissions are to be regarded as translation deficiencies which have the legal consequences laid down in Article II § 3(4) and (5) LIPC.

Summary of facts and submissions

The plaintiff seeks an order that the defendants should desist from infringement of its European patent 531 608, provide information and pay compensation. The patent in question was applied for on 19 February 1992 and published on 24 May 1995. It comprises eleven claims directed to hub gears for a bicycle. The language of the proceedings was English.

The plaintiff filed a German translation of the patent in suit with the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) which published it under the number 692 02 657. The translation omitted the first section heading on page 2 of the specification ("Description"), lines 46 to 58 on page 11 and the first line on page 12.

DE Allemagne**Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) en date du 18 mars 2010 (Xa ZR 74/09)****Référence :**

Moyeu à vitesses intégrées II

Article :

65, 70 CBE ; II § 3 de la loi allemande sur les traités internationaux en matière de brevets (version du 20.12.1991)

Mot-clé :

Traduction d'un brevet européen – Effets découlant d'une traduction incomplète

Sommaire :

Si le titulaire d'un brevet européen non publié en langue allemande a produit en temps utile une traduction de ce brevet, l'article II § 3 (2) de la loi allemande sur les traités internationaux en matière de brevets (IntPatÜbkG) ne s'applique pas et le brevet prend juridiquement effet en République fédérale d'Allemagne, même si la traduction présente des omissions. En principe, de telles omissions doivent être considérées comme des erreurs de traduction, dont les conséquences juridiques sont déterminées par l'article II § 3 (4) et (5) IntPatÜbkG.

Exposé des faits et conclusions

La demanderesse se retourne contre les défendeurs pour contrefaçon du brevet européen 531 608 (brevet en cause), dont elle est titulaire, par une action en cessation, visant aussi à obtenir des informations et à faire constater une obligation de dédommagement. Le brevet en cause a été déposé le 19 février 1992 et publié le 24 mai 1995. Il porte sur un moyeu à vitesses intégrées pour bicyclette et comprend onze revendications. La langue de la procédure est l'anglais.

La demanderesse a produit une traduction en allemand du brevet en cause, qui a été publiée par l'Office allemand des brevets et des marques sous le numéro 692 02 657. Dans cette traduction, le titre "Description" de la première partie, page 2 du fascicule de brevet, ainsi que les lignes 46 à 58 de la page 11 et la première ligne de la page 12 du fascicule de brevet avaient été omis.

Die Textstelle beschreibt Schaltabläufe innerhalb des zweiten von zwei Ausführungsbeispielen der erfindungsgemäßen Mehrgangnabe.

The text omitted concerned gear operations in the second of two embodiments of the hub gears according to the invention.

Le passage en question décrit le mécanisme du changement de vitesses dans le second des deux modes de réalisation du moyeu à vitesses intégrées faisant l'objet de l'invention.

Das Landgericht 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 entgegneten.

At first instance, the court (*Landgericht*, LG) found in the plaintiff's favour. At second instance, the court (*Berufungsgericht*, BG) set that decision aside and dismissed the case. The plaintiff appealed the decision to the Federal Court of Justice. The defendants contested the appeal.

Le tribunal de grande instance (*Landgericht*) a condamné les défendeurs conformément aux requêtes. La cour d'appel a modifié ce jugement et a rejeté les requêtes. Le pourvoi en cassation de la demanderesse, qui a été autorisé par la cour d'appel et auquel les défendeurs s'opposent, conteste cette décision.

Die zulässige Revision wurde als begründet qualifiziert. Die Sache wurde zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

The appeal is admissible and well-founded. The case is remitted to the BG for a new hearing and decision, also on the costs of the appeal to the Federal Court of Justice.

Il a été estimé que le pourvoi en cassation, recevable, était fondé. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel pour réexamen et pour décision, y compris en ce qui concerne les dépens afférents au pourvoi.

Aus den Gründen

...

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. Mai 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

Extract from the reasons

...

I. The BG's reasoning was that because the German translation was incomplete, the patent had been void in Germany *ab initio*. Article II § 3(2) LIPC – applicable under Article XI § 4 LIPC (transitional provisions) because the patent in suit had been published before 1 May 2008 – required German translations of European patents to be of the version of the patent as granted. The provision's wording meant that a translation of the specification existed only if it was complete, i.e. contained all description parts in full. Its sense and purpose likewise required a complete translation: the purpose of the translation – to promote the dissemination and use of patent information in German, in the interests of innovation and competitiveness in German industry – was achieved only if it was complete. Furthermore, Article 69 EPC stated that the extent of the protection conferred by a European patent was determined by what was in the claims – always present also in German – and that the claims were to be interpreted on the basis of the full description and any drawings. The provision's legislative history too confirmed that the translation had to be complete; the reasons given for the law showed that German lawmakers regarded Article 65 EPC as empowering them to require applicants or patentees to file a translation of the entire specification. They had duly done

Extrait des motifs

...

I. La cour d'appel a motivé sa décision de la façon suivante. Le brevet en cause a été sans effet *ab initio* en République fédérale d'Allemagne, la traduction en langue allemande étant incomplète. L'art. II § 3 (2) IntPatÜbkG, qui était applicable, en vertu de la disposition transitoire de l'art. XI § 4 IntPatÜbkG, au brevet en cause publié avant le 1^{er} mai 2008, prescrit la production d'une traduction en allemand de la version du brevet européen sur la base de laquelle il a été délivré. D'après le seul libellé du texte de loi, il n'y a de traduction du fascicule de brevet que si cette traduction est complète, c'est-à-dire si elle comporte toutes les parties de la description sans exception. De plus, l'esprit du texte prescrivant la traduction exige qu'elle soit complète. La traduction vise à promouvoir l'exploitation et la dissémination de l'information brevets en allemand afin de renforcer la capacité innovante de l'économie allemande et sa compétitivité. Ce but ne peut être atteint que si la traduction est complète. En outre, d'après l'art. 69 CBE, l'étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par la teneur des revendications, toujours disponibles en allemand, qu'il convient d'interpréter en se servant de la description dans son intégralité et, le cas échéant, des dessins. La genèse de cette disposition confirme elle aussi la nécessité de produire une traduction

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 beträfen 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.

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

1. Das in Art. II § 3 Abs. 1 IntPatÜbkG normierte Übersetzungserfordernis ist vom nationalen Gesetzgeber mit Wirkung zum 7. Juli 2008 ersatzlos gestrichen worden; es besteht für Patente, bei denen der Hinweis auf die Erteilung nach dem 1. Mai 2008 veröffentlicht worden ist, nicht mehr. Die Regelung ist indessen für das vor dem 1. Mai 2008 veröffentlichte Klagepatent weiter anzuwenden (Art. XI § 4 IntPatÜbkG).

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. Absatz 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 gemäß Absatz 3 vom

so in the form of Article II § 3(1) LIPC. Further to Articles 68 and 70 EPC, the law consistently distinguished between missing as opposed to deficient translations. The legal consequences of Article II § 3(4) and (5) LIPC ensued only for deficiencies in translation content which was actually present. If, on the other hand, text parts were omitted, then the absent patent information had not been made available in German at all. So such omissions could not be subsumed under translation "deficiencies".

II. That does not withstand legal scrutiny. The BG erred in holding that the patent had no legal effects in Germany.

1. The translation requirement under Article II § 3(1) LIPC was deleted from German law on 7 July 2008, and no longer applies to patents for which mention of grant was published as from 1 May 2008. Under Article XI § 4 LIPC, it does however still apply to the patent in suit, which was published before that date.

2. Article II § 3(1) LIPC requires the patentee to file a German translation of its European patent specification with the DPMA within three months. Paragraph 2 says that if the translation is not filed in time or in a form which permits proper publication (or the fee is not paid in time), the patent is deemed void *ab initio* in Germany. Paragraph 3 states that the German translation is published by the DPMA. Paragraph 4 allows the patentee to file a corrected translation if the one published under paragraph 3 was deficient; the corrected translation is likewise published. Under paragraph 5, if the

complète. Comme le montrent les travaux préparatoires, le législateur allemand est parti du principe que l'art. 65 CBE lui donnait le pouvoir d'exiger du demandeur ou du titulaire du brevet qu'il fournisse une traduction intégrale du fascicule de brevet, pouvoir qu'il a exercé en adoptant la disposition contenue à l'art. II § 3 (1) IntPatÜbkG. S'inscrivant dans la logique des articles 68 et 70 CBE, la loi distingue résolument entre le cas d'une traduction manquante et celui d'une traduction erronée. Les conséquences prévues à l'art. II § 3 (4) et (5) IntPatÜbkG concernent uniquement les erreurs de contenu de la traduction existante. Mais si une partie de la traduction manque, cela signifie que la partie correspondante de l'information brevets en allemand n'a pas été communiquée. C'est pourquoi le cas des traductions dont une partie manque ne constitue pas une sous-catégorie de celle des traductions erronées.

II. Cette argumentation ne tient pas face à un examen juridique approfondi. C'est à tort que la cour d'appel a dénié au brevet en cause tout effet juridique en République fédérale d'Allemagne.

1. La condition afférente à la traduction, posée par l'art. II § 3 (1) IntPatÜbkG, a été purement et simplement supprimée par le législateur national avec effet au 7 juillet 2008 ; elle ne s'applique plus en ce qui concerne les brevets pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée après le 1^{er} mai 2008. Toutefois, cette disposition s'applique au brevet en cause, qui a été publié avant le 1^{er} mai 2008 (Art. XI § 4 IntPatÜbkG).

2. L'art. II § 3 (1) IntPatÜbkG dispose que le titulaire du brevet doit, dans un délai de trois mois, produire une traduction en allemand du fascicule du brevet auprès de l'Office allemand des brevets et des marques. Le paragraphe 2 prévoit que les effets du brevet européen pour la République fédérale d'Allemagne sont réputés nuls et nonavenus si la traduction n'est pas produite en temps utile, si elle est produite sous une forme ne permettant pas d'en assurer la publication réglementaire, ou si la taxe n'est pas acquittée en temps utile. En vertu du paragraphe 3, l'Office allemand des

Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlicht. Gemäß Absatz 4 kann der Patentinhaber eine berichtigte Übersetzung einreichen, wenn die nach Absatz 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 (Absatz 5).

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 Absatzes 2 nach sich, vertritt ebenso das Landgericht 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 Rdn. 20). Anderer Auffassung ist das Landgericht Mannheim (Mitt. 2009, 402 m. zust. Anm. *Ehlers*; ebenso *Kühnen*, Mitt. 2009, 345).

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.

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 Absatz 3 eingeräumten Möglichkeit, eine nach dem Recht eines Vertragsstaates vorgeschriebene Übersetzung als maßgeblich zu bestimmen, wenn danach der Schutzbereich enger ist als der Schutz-

translation is deficient, a party using the invention in good faith in Germany can continue to do so if such use does not infringe the patent according to the deficient translation.

So Article II § 3 LIPC does not specify the legal consequences which ensue if the translation is incomplete. The lower courts disagree about how this question is to be answered. The BG's view – that those under paragraph 2 ensue – was also taken by Düsseldorf LG (InstGE 7, 136 = GRUR Int. 2007, 429; InstGE 11, 1 = Mitt. 2009, 234, with *Sendowski* dissenting; with limitations, Mitt. 2009, 469; idem *Voß*, GRUR 2008, 654 ff; *Schulte/Püschel*, PatG, 8th edition, Appendix I LIPC, point 20), whereas Mannheim LG has found differently (Mitt. 2009, 402 with *Ehlers* concurring; idem *Kühnen*, Mitt. 2009, 345).

3. This court cannot endorse the BG's view. Omissions are to be regarded as translation deficiencies with the legal consequences laid down in Article II § 3(4) and (5) LIPC (old version).

(a) The starting point is Article 65 EPC, allowing contracting states to require that European patent specifications be translated into their official languages. Under Article 70 EPC, however, the text of the patent in the language of the proceedings is the sole authentic text in any contracting state. Its paragraph 3 allows a contracting state to provide that a translation prescribed under its national law is the authentic text if it confers protection which is narrower than that conferred by the text in the language

brevets et des marques publie la traduction en allemand. Conformément au paragraphe 4, le titulaire du brevet peut fournir une traduction rectifiée lorsqu'il s'avère que la traduction publiée en vertu du paragraphe 3 était défectueuse. Cette traduction rectifiée est elle aussi publiée. Si la traduction du fascicule du brevet européen contient des erreurs, celui qui a commencé à exploiter de bonne foi l'invention en Allemagne est habilité à poursuivre cette exploitation, dans la mesure où elle ne constituerait pas une violation du brevet dans la version de sa traduction erronée (paragraphe 5).

Ainsi l'art. II § 3 IntPatÜbkG ne détermine pas expressément les conséquences qui découlent d'une traduction incomplète. La jurisprudence des diverses instances est partagée sur la réponse à apporter à cette question. Le tribunal de grande instance de Düsseldorf défend la même opinion que la cour d'appel, à savoir qu'une traduction incomplète entraîne les conséquences visées au paragraphe 2 (InstGE 7, 136 = GRUR Int. 2007, 429; InstGE 11, 1 = Mitt. 2009, 234, avec opinion divergente de *Sendowski*; Mitt. 2009, 469, avec restrictions; idem *Voß*, GRUR 2008, 654 s.; *Schulte/Püschel*, PatG, 8^{ème} éd., annexe I IntPatÜbkG, numéro en marge 20). Le tribunal de grande instance de Mannheim a exprimé un autre avis (Mitt. 2009, 402, avec approbation de *Ehler*; idem *Kühnen*, Mitt. 2009, 345).

3. La Cour ne saurait se rallier à l'avis de la cour d'appel. En principe, les omissions dans la traduction du fascicule de brevet doivent être considérées comme des erreurs de traduction, dont les conséquences sont régies par l'art. II § 3 (4) et (5) IntPatÜbkG (ancienne version).

a) Le point de départ est l'art. 65 CBE, qui autorise les Etats contractants à exiger une traduction du fascicule de brevet dans leur langue officielle. Toutefois, en vertu de l'art. 70 CBE, seul le texte du brevet européen dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans tous les Etats contractants. Avec l'art. II § 3 IntPatÜbkG, le législateur allemand a fait usage de la possibilité offerte par le paragraphe 3 de prévoir qu'une traduction prescrite par la législation d'un Etat contractant est considérée

bereich 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.

Für den Fall, dass ein Vertragsstaat von der in Art. 70 Abs. 3 EPÜ eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, muss dem Patentinhaber gemäß 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 Absatz 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.

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

of the proceedings. In Germany, however, Article II § 3(5) LIPC provides merely that a party using the invention in good faith – relying on the extent of protection apparently conferred by a deficient translation – can continue to do so. In other words, discrepancies between the text as granted and as translated do not affect the validity of a European patent in Germany, or the extent of protection it confers there.

Contracting states which make use of the possibility under Article 70(3) EPC must allow corrected translations to be filed (see Article II § 3(4) LIPC). Even if the translation affects the extent of protection conferred, the corrected translation takes legal effect since the EPC does not distinguish between different kinds of deficiencies or their extent. So to make complete translations a further requirement for validity would be to distort what the EPC requires. Accordingly, and in line with Article 65(3) EPC, a European patent is deemed void *ab initio* only in the cases under Article II § 3(2) LIPC, i.e. if the translation is not filed in due time or form or the fee is not paid in time.

(b) This is also in line with the law's purpose as explained with regard to Article II § 3 LIPC in the reasons for the government's draft law (BT-Drucks. 12/632 = BIPMZ 1982, 46 ff): translations of European patent specifications are intended to promote the dissemination and use of patent information in German, in the interests of innovation and competitiveness in German industry, and to eliminate competitive disadvantages for German firms compared with foreign

dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, s'il en résulte que la protection conférée est moins étendue que celle conférée par le brevet dans la langue de la procédure, mais seulement dans la mesure où, selon l'art. II § 3 (5) IntPat-ÜbkG, la bonne foi attachée au champ de protection apparent, tel qu'il ressort d'une traduction erronée, est protégée par le droit de poursuivre l'exploitation de l'invention. Il s'ensuit que des différences entre la teneur du fascicule de brevet et celle de la traduction n'ont aucune incidence sur le maintien du brevet européen en République fédérale d'Allemagne et sur l'étendue de la protection qu'il confère.

Lorsqu'un Etat contractant a fait usage de la possibilité que lui offre l'art. 70 (3) CBE, le titulaire du brevet doit être autorisé en vertu de l'art. II § 3 (4) IntPat-ÜbkG à produire une version rectifiée de la traduction du brevet européen. Même si la traduction a une influence sur l'étendue de la protection, la traduction rectifiée produit un effet juridique, la Convention sur le brevet européen n'opérant pas de distinction en fonction du type d'erreur commise ni de son ampleur. Ces critères fixés par la Convention seraient faussés si l'intégralité de la traduction était élevée au rang de condition supplémentaire de validité du brevet. C'est pourquoi seul le paragraphe 2 de l'art. II § 3 IntPatÜbkG prévoit, en conformité avec l'art. 65 (3) CBE, la conséquence juridique que le brevet européen est réputé sans effet dès l'origine, et cela dans les cas mentionnés à ce paragraphe, à savoir lorsque la traduction n'a pas été produite en temps utile ou pas sous la forme réglementaire, ou que la taxe n'a pas été acquittée en temps utile.

b) Ceci est conforme à la finalité du texte de loi, qui est expliquée en détail dans l'exposé des motifs du projet de loi du gouvernement fédéral concernant l'art. II § 3 IntPatÜbkG (BT-Drucks. 12/632 = BIPMZ 1982, 46 s.). D'après ces motifs, la traduction du fascicule de brevet européen vise à promouvoir l'utilisation et la dissémination de l'information brevets en allemand afin de renforcer la capacité innovante de l'économie allemande et sa compétitivité et, en même temps, à élimi-

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.

c) Diesem Sinn und Zweck des Art. II § 3 IntPatÜbkG entspricht es, dass eine unvollständige Übersetzung die Rechtsfolgen des Absatzes 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.

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

ones. If the aim of the translations is to inform, then logically any deficiencies they may have will not affect the scope of protection. The cited reasons for the law disavow any intention of providing, in accordance with Article 70(3) EPC, for the translation to be the authentic text if it confers narrower protection than the text of the patent in the language of the proceedings; on the contrary, the latter remains the authentic text, with the sole exception of Article II § 3(5) LIPC covering cases where an invention is being used in good faith on the basis of a narrower text in translation. It expressly reiterates that in case of infringement litigation the patent's text in the language of the proceedings is the authentic one.

(c) In accordance with the sense and purpose of Article II § 3 LIPC, an incomplete translation does not trigger the legal consequences of its paragraph 2, provided the translation is filed in a form permitting proper publication and transposes – albeit with omissions – the specification into German from the language of the proceedings.

Neither incomplete nor deficient translations achieve the provision's purpose of informing the interested public. They both fail to disclose unequivocally all the information about the patent's technical teaching. Given the provision's sense and purpose, whether the deficiencies are errors or omissions matters little. For information purposes, omissions are not necessarily any worse than translations which distort the meaning. Even if essential parts of a translation are deficient, a corrected version can be filed. The lawmaker has decided that this takes sufficient account of party interests. It does not matter how many mistakes there are and whether they affect comprehension; that would presuppose, in individual cases, detailed scrutiny for which the lawmaker declined to make provision. And if even serious translation

ner les entraves à la concurrence qui pénalisent les entreprises allemandes par rapport à leurs concurrents étrangers. Si la traduction revêt un caractère informatif, il en découle logiquement que les défauts qui l'entachent n'ont pas d'incidence sur le champ de protection du brevet en cause. Dans l'exposé des motifs, il est mentionné qu'il n'est pas fait usage de la possibilité offerte par l'art. 70 (3) CBE de considérer comme étant le texte qui fait foi la version d'une traduction qui restreint l'étendue de la protection, mais que l'intention est plutôt d'en rester, sans aucune restriction, au principe que c'est le texte dans la langue de la procédure qui fait foi. Une seule exception est faite avec l'art. II § 3 (5) IntPatÜbkG, qui tient compte des cas dans lesquels des tiers faisant confiance à la version plus restreinte de la traduction ont commencé à exploiter l'invention. Puis il est souligné encore une fois expressément que, pour les litiges en contrefaçon, c'est le texte du brevet en cause dans la langue de la procédure qui fait foi.

c) Qu'une traduction incomplète n'entraîne pas les conséquences juridiques prévues au paragraphe 2 est conforme à l'esprit et à la finalité de l'art. II § 3 IntPatÜbkG, du moins si une traduction est fournie dans un format qui permet une publication réglementaire et si, en dépit des omissions, cette traduction contient une transposition en allemand du fascicule de brevet dans la langue de la procédure.

Dans le cas d'une traduction incomplète comme dans celui d'une traduction erronée, l'objectif du texte de loi, qui est d'informer le public intéressé, n'est pas pleinement atteint. Dans l'un et l'autre cas, il n'est pas possible de tirer sans ambiguïté du fascicule de brevet toute l'information contenant l'enseignement technique du brevet en cause. Que cette lacune soit due à des erreurs ou à des omissions ne joue pas un rôle décisif compte tenu de l'esprit et de la finalité de la disposition. En règle générale, on ne saurait dire que les omissions nuisent plus au besoin d'information que les erreurs de traduction qui en faussent le sens. Même si des passages essentiels d'une traduction sont erronés, il est possible de produire encore une traduction rectifiée, ce qui, d'après l'intention du législateur, tient compte des intérêts

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.

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.

...

DE 1/11

errors can be rectified by filing corrections, the same must hold true for omissions, which are likewise impediments to establishing what the patent says. Furthermore, in borderline cases – such as missing words or phrases on the one hand and gross distortions of the original English or French text on the other – it is hardly possible to draw clear distinctions between errors and omissions.

Legal certainty is ensured by providing that the claims in the language of the proceedings remain authentic. Any additional need to protect the legitimate expectations of individuals relying on a deficient or incomplete translation which misleads them as to a patent's subject-matter or extent of protection has been met by providing for rights of further use. That duly balances the competing interests at stake, irrespective of whether the information about the patent is deficient or incomplete.

...

DE 1/11

des parties de manière suffisante. L'important ici n'est pas de savoir de quelle ampleur sont les erreurs ni si elles sont significatives pour la compréhension du contenu. Ceci exigerait un examen au cas par cas, que le législateur n'a pas considéré comme étant déterminant. S'il est possible de remédier même aux erreurs matérielles graves en produisant une traduction rectifiée, il ne saurait en aller autrement des omissions, qui, tout comme les erreurs, font qu'il est plus difficile de prendre connaissance du contenu du fascicule de brevet. De plus, dans des cas limites tels que l'omission de certains mots ou de membres de phrase, d'une part, et les graves fautes de sens dans la traduction d'un texte anglais ou français, d'autre part, il paraît bien difficile d'effectuer une distinction entre les erreurs de traduction et les omissions dans la traduction.

Il est tenu compte de l'exigence de sécurité juridique par le fait que ce sont les revendications du brevet dans la langue de la procédure qui restent déterminantes. Le législateur a en outre pris en considération les aspects relatifs à la protection de la bonne foi, qui interviennent dans le cas particulier de ceux qui se sont fiés à une traduction erronée ou incomplète et qui, pour cette raison, se sont fait une fausse image de l'objet du brevet ou de l'étendue de la protection conférée, en leur reconnaissant le droit de poursuivre l'exploitation de l'invention. Ceci constitue un juste équilibre entre les intérêts opposés des parties, que l'on soit en présence d'informations erronées ou d'informations incomplètes sur l'objet du brevet.

...

DE 1/11