



# BUNDESPATENTGERICHT

4 Ni 63/16 (EP)

---

(AktENZEICHEN)

## BERICHTIGUNGSBESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 0 846 449**  
**(DE 695 25 182)**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 26. November 2018 durch den Vorsitzenden Richter Engels, die Richterin Kopacek, den Richter Dipl.-Ing. Veit, die Richterin Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer sowie den Richter Dipl.-Chem. Univ. Dr. rer. nat. Freudenreich

beschlossen:

Auf Antrag der Beklagten wird das Urteil des Senats vom 8. Mai 2018 auf Seite 38, 3. Absatz wie folgt berichtigt, dass es heißen muss:

„Insoweit bedarf es vorliegend keiner Erörterung, ob die in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs offen gelassene Frage (siehe BGH GRUR 2005, 145 – elektronisches Modul), ob ein „Aliud“ stets zwingend eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs indiziert, zu bejahen ist, da vorliegend unzweifelhaft die geänderte Lehre einen anderen und nicht nur einen engeren Schutzbereich eröffnet.“

## **Gründe:**

### **I.**

Mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2018 hat die Beklagte, die sich irrtümlich als „Klägerin“ bezeichnet hat, Berichtigung des am 1. Oktober 2018 zugestellten Urteils des Senats vom 8. Mai 2018 in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang beantragt. Zur Begründung hat sie u. a. ausgeführt, es habe zwischen den Parteien sehr wohl in Streit gestanden, ob die geänderte Lehre einen anderen und nicht nur einen engeren Schutzbereich eröffne. Hierzu hat sie sich u. a. auf ihre Eingaben vom 28. Juli 2017, 23. März 2018 im hiesigen Verfahren bezogen.

Die Klägerinnen haben dem Antrag auf Berichtigung des Tatbestands widersprochen und dessen Zurückweisung beantragt. Die beantragte Streichung sei nicht Teil des Tatbestands, sondern der Begründung. Zudem habe der eigentliche Beschränkungsantrag der Patentinhaberin darin bestanden, den Schutzbereich des erteilten Patents zu erweitern. Somit ergebe sich aus den Handlungen der Patentinhaberin, dass diese sich entgegen ihrer Argumentation bewusst sei, dass die geänderte Lehre des Merkmals D´ tatsächlich eine Erweiterung des durch die Gerichte definierten Schutzbereichs darstelle. Die Erweiterung des Schutzbereichs des Streitpatents durch die Einfügung des Merkmals D´ stehe daher zwischen den Parteien nicht in Streit.

### **II.**

1. Der Antrag auf Berichtigung des Tatbestands ist zulässig, da die Beklagte am 15. Oktober 2018 und damit innerhalb der Frist von zwei Wochen gemäß § 96 Abs. 1 PatG nach Zustellung der Entscheidung am 1. Oktober 2018 die Berichtigung beantragt hat. Dem Antrag der Beklagten auf Berichtigung des Urteils war

auch in der Sache im tenorierten Umfang gemäß § 96 Abs. 1 PatG i. V. m. § 320 ZPO zu entsprechen.

a) Eine Berichtigung des Tatbestands nach § 96 Abs. 1 PatG i. V. m. § 320 ZPO ist auch in Bezug auf unrichtige Tatbestandsteile zulässig, die sich räumlich – so wie vorliegend – in den Entscheidungsgründen befinden (Schulte/Püschel, PatG, 10. Aufl. 2017, § 96 Rn. 3; BGH NJW 1997, 1931).

b) Der Antrag auf Berichtigung des Tatbestands ist auch begründet. Wie die Beklagte ausführt, hat sie in ihrer Widerspruchsbegründung vom 28. Juli 2017, S. 3 zu Punkt B.I.2. ausdrücklich vorgetragen, dass ihrer Auffassung nach „der Schutzbereich von Anspruch 1 durch das neue Merkmal D´ (...) nicht erweitert, sondern beschränkt worden ist.“. In ihrer Eingabe vom 23. März 2018, S. 2 zu Punkt I.2. weist die Beklagte ebenfalls darauf hin, dass sie „allerdings der vorläufigen Auslegung des Anspruchsmerkmals D (...) sowie der vorläufigen Bewertung von Merkmal D´ als Schutzbereichserweiterung“ widerspricht. Aus diesem Vortrag der Beklagten geht eindeutig hervor, dass sie eine Schutzbereichserweiterung für nicht gegeben erachtet. Es ist auf den objektiven Aussagegehalt des Vortrags abzustellen. Darauf, ob ihre Auffassung tatsächlich zutreffend ist, sowie darauf, ob sie sich in einen etwaigen Widerspruch zu ihrem sonstigen Vortrag oder ihr Handeln setzt, kommt es nicht an.

2. In dem gleichen Absatz auf Seite 38 des Urteils muss es statt „offene gelassene Frage“ heißen: „offen gelassene Frage“. Die ursprüngliche Formulierung stellt eine offenbare Unrichtigkeit dar, die gemäß § 95 Abs. 1 PatG i. V. m. § 319 ZPO zu berichtigen war.

Engels

Kopacek

Veit

Wegen Urlaubs  
verhindert

Zimmerer

Dr. Freudenreich

Fa