

# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 54/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

**betreffend das Patent 42 00 423**

hier: Antrag auf Tatbestandsberichtigung

...

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kowalski sowie der Richter Dr. Huber, Dipl.-Ing. Kuhn und der Richterin Hübner

beschlossen:

Der Tatbestandsberichtigungsantrag der beigetretenen Einsprechenden 2 vom 4. August 2003 wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

1. Der zulässige – insbesondere innerhalb der zweiwöchigen Frist des § 96 Abs. 1 PatG gestellte – Antrag, den der Senat im Lichte der Eingabe der Beigetretenen vom 24. September 2003 dahingehend versteht, dass sie eine ausdrückliche Erwähnung der von ihr neben der „Schleifanweisung für Hartmetallsägeblätter“ zum

Beweis für die behauptete Vorbenutzung eingereichten eidesstattlichen Versicherung des Herrn K... im Tatbestand der Entscheidung wünscht, ist unbegründet.

Das prozessuale Vorbringen der beigetretenen Einsprechenden, wonach der Gegenstand der streitgegenständlichen Erfindung seitens der Fa. L...

R... offenkundig vorbenutzt worden sei – insofern man dort ausweislich der eidesstattlichen Versicherung des Herrn K... Kreissägeblätter mit ungeschränkten Zähnen hergestellt und ausgeliefert habe, bei denen in Anlehnung an die „Schleifanweisung für Hartmetallsägeblätter“ nicht nur der erste und der zweite Vorschneider, sondern auch der dort bezeichnete „Fertigschneider“ mit einer Fase ausgestattet gewesen sei – ist im Tatbestand der Entscheidung zusammengefasst wiedergegeben, wenn es dort (S. 6, Z. 2 ff.) heißt:

„Auch sei durch die behauptete offenkundige Vorbenutzung gemäß der Schleifanweisung der Firma L... R... nachgewiesen, dass dort drei Zähne einer Zahngruppe angefasst worden seien. Das Anfasen sei nicht mit dem Brechen von Kanten vergleichbar, da nur beim Anfasen und nicht beim Kantenbrechen von Schneiden eine abknickende Schneidkante entstehe.“

Für eine Berichtigung ist daher – mangels Unrichtigkeit des Tatbestands – kein Raum. Dabei ist unschädlich, dass in dem zitierten Kontext die eidesstattliche Versicherung des Herrn K... nicht erwähnt wird. Denn gemäß § 313 Abs. 2 ZPO soll der Tatbestand lediglich eine knappe Darstellung des wesentlichen Inhalts der vorgebrachten Angriffs- bzw. Verteidigungsmittel enthalten, nicht hingegen das Vorbringen der Beteiligten im Wortlaut.

2. Soweit die Einsprechende 2 erstmals mit Schriftsatz vom 11. November 2003 eine Ergänzung bzw. Berichtigung des Tatbestands dahingehend verlangt, dass „durch Vernehmung des Zeugen K... Beweis“ (für die offenkundige Vorbenutzung) angeboten worden sei, ist dieser neue Antrag, der gegenüber dem ursprünglichen Begehren – insofern er auf die Erwähnung eines anderen Beweis-

mittels im Tatbestand gerichtet ist (Zeugenbeweis anstelle von Glaubhaftmachung durch eidesstattliche Versicherung) – ein aliud darstellt, unzulässig. Denn er wurde nicht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 96 Abs. 1 PatG gestellt. Im Übrigen wäre er auch unbegründet. Denn die Beigetretene hat das nunmehr angeführte Beweismittel (Zeuge K...) im Beschwerdeverfahren nicht benannt, sondern lediglich die eidesstattliche Versicherung des Herrn K... vorgelegt. Durch die Ergänzung des Senatbeschlusses um den gewünschten Passus würde mithin der Tatbestand nicht etwa berichtigt, sondern erst unrichtig gemacht.

3. Eine (hilfsweise beantragte) mündliche Verhandlung erachtet der Senat für entbehrlich: Zwar enthält das Patentgesetz zur Frage der Erforderlichkeit einer mündlichen Verhandlung über Tatbestandsberichtigungsanträge nach § 96 PatG keine explizite Regelung. Aus dem Vergleich mit der Norm des § 95 Abs. 2 Satz 1 PatG, die im Falle einer (auch von Amts wegen zulässigen) Berichtigung offenkundiger Unrichtigkeiten wie Schreibfehler o.ä. ausdrücklich eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung zulässt, wird in der Literatur allerdings im Umkehrschluss überwiegend (vgl. Nachweise bei Busse, PatG, 5. Aufl., § 96 Rdnr. 7) gefolgert, dass jedenfalls unter den Voraussetzungen des § 78 Nr. 1 PatG (d.h. auf Antrag eines Beteiligten) mündlich zu verhandeln sei. Dem schließt sich der Senat aus systematischen Erwägungen nicht an.

Dabei ist zunächst zu sehen, dass das Verfahren bei Tatbestandsberichtigungsanträgen unter der Kapitelüberschrift „Gemeinsame Verfahrensvorschriften“ sowohl für Beschwerdeverfahren (§ 73 PatG) als auch für Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren (§§ 81, 85 PatG) einheitlich normiert ist (Entscheidung nur auf fristgebundenen Antrag, ohne Beweisaufnahme, durch Beschluss) – obwohl die Notwendigkeit einer mündlichen Verhandlung in den genannten Verfahrensarten selbst divergiert (Zwangslizenz- und Nichtigkeitsklagen: mündliche Verhandlung obligatorisch; Beschwerdeverfahren: mündliche Verhandlung nur auf Antrag bzw. im Falle der Beweiserhebung obligatorisch, im Übrigen fakultativ). Wenn der Gesetzgeber aber das Vorgehen bei Tatbestandsberichtigungen für alle Verfahrens-

arten in einer einzigen Vorschrift gemeinsam und einheitlich geregelt hat, lässt dies den Schluss zu, dass er auch für die Frage der Erforderlichkeit einer mündlichen Verhandlung eine übereinstimmende Handhabung wollte, d.h. ein divergierendes Vorgehen, wie es sich im Rückgriff auf die für die jeweilige Verfahrensart geltenden besonderen Bestimmungen zur Frage der mündlichen Verhandlung ergäbe - Tatbestandsberichtigung des Nichtigkeits- oder Zwangslizenzurteils (selbst bei Entscheidungen im Wege einstweiligen Rechtsschutzes, § 85 PatG) nur nach mündlicher Verhandlung, Tatbestandsberichtigung des Beschwerdebeschlusses nach Maßgabe des § 78 PatG – gerade vermeiden wollte, zumal auch sachliche Unterschiede, die eine solche differenzierende Handhabung nahe legten, nicht ersichtlich sind. Zieht man darüber hinaus in Betracht, dass die Vorschrift des § 96 PatG – in Abweichung von der subsidiären Generalverweisung des § 99 PatG, die grundsätzlich zivilprozessuale Regelungen für anwendbar erklärt – der Norm des § 119 VwGO nachgebildet ist, ist der Senat im Anschluss an die von Keukenschrijver (in Busse, a.a.O., § 96 Rdnr. 7) angestellten Erwägungen der Auffassung, dass im Tatbestandsberichtigungsverfahren nach § 96 PatG entsprechend § 101 Abs. 3 VwGO eine mündliche Verhandlung freigestellt ist (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 13. Aufl. 2003, § 119 Rdnr. 4).

Ausgehend hiervon, hat der Senat von dem ihm nach § 101 Abs. 3 VwGO eingeräumten Ermessen dahingehend Gebrauch gemacht, dass auf die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung über den Berichtigungsantrag verzichtet werden konnte. Denn der vorliegende Sachverhalt weist keinerlei Besonderheiten oder schwierige Einzelfragen auf, die – abweichend vom Regelfall – nur in einer mündlichen Verhandlung geklärt werden könnten.

4. Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde gegen den heutigen Beschluss, wie sie die Einsprechende 2 mit Schriftsatz vom 11. November 2003 angeregt hat, ist mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 100 Abs. 1 PatG kein Raum. Denn mit der vorliegenden (unanfechtbaren) Entscheidung wird nicht über eine

Beschwerde nach § 73 PatG befunden, sondern über einen Antrag nach § 96 PatG.

Kowalski

Dr. Huber

Kuhn

Hübner

Cl