



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 36/06

(Aktenzeichen)

BERICHTIGUNGSBESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 197 06 114

...

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Dezember 2012 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Reinhardt als Vorsitzenden sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dipl.-Ing. Univ. Nees

beschlossen:

Auf den Beschlussberichtigungsantrag der Beschwerdegegnerin vom 9. Mai 2012 wird der Beschluss vom 19. März 2012, Seite 4 sowie der Beschlusstenor, Seite 2 bezüglich des Umfangs der Beschreibung im Wege der Berichtigung wie folgt ergänzt (Einfügung jeweils nach „12. April 2006“ und vor dem Komma):
„sowie Spalten 10 und 11 gemäß Patentschrift“.

Gründe

I.

Der am 19. März 2012 verkündete Beschluss in der Sache 9 W (pat) 36/06 ist der Beschwerdegegnerin am 9. Mai 2012 zugestellt worden. Mit Schreiben vom selben Tag, eingegangen beim Bundespatentgericht am 14. Mai 2012, wendet sich die Beschwerdegegnerin gegen die Richtigkeit des Protokolls der mündlichen Verhandlung und des Beschlusses. Dazu trägt sie vor:

Die Aufrechterhaltung des Patents sei „mit der Fassung der Beschreibung nach dem Einspruchsverfahren gewollt“ gewesen. Dazu zählten auch die Spalten 10 und 11 der Streitpatentschrift. Eine Absicht diese Spalten zu streichen habe nie bestanden. Denn diese Spalten enthielten Erläuterungen zum Gegenstand des

Patentanspruchs 7, der zum beschränkt aufrechterhaltenen Umfang des Streitpatents zähle. Auf diese Spalten nehme auch die Beschlussbegründung wiederholt Bezug. Daraus folge, dass es sich bei dem Weglassen der Spalten 10 und 11 der Streitpatentschrift im Protokoll und infolgedessen auch bei der Nennung der Erteilungsunterlagen im Beschluss um eine offenbare Unrichtigkeit handele. Sie beantragt sinngemäß,

den Antrag der Beschwerdegegnerin im Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 19. März 2012, Seite 2 und im Beschluss vom 19. März 2012, Seite 4 sowie im Beschlusstenor, Seite 2 bezüglich des Umfangs der Beschreibung wie folgt zu ergänzen:
„sowie Spalten 10 und 11 gemäß Patentschrift“.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss nicht abzuändern.

Sie widerspricht dem Berichtigungsantrag mit der Begründung, das Protokoll und der Beschlusswortlaut entsprächen dem Verhandlungsverlauf. Auf Grund der geltenden Antragsbindung sei es dem Senat verwehrt, von dem seitens der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag abzuweichen.

Mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2012 hat die Beschwerdegegnerin ihren Berichtigungsantrag hinsichtlich des Protokolls zurückgenommen.

II.

Dem Beschlussberichtigungsantrag der Beschwerdegegnerin ist stattzugeben, denn deren Antrag und die dementsprechenden Teile des Beschlusstenors enthalten eine Unrichtigkeit, die anhand der Beschlussbegründung offenbar ist.

Nach § 95 Abs. 1 PatG können Schreibfehler, Rechenfehler oder sonstige offenbare Unrichtigkeiten in der Entscheidung jederzeit vom Patentgericht berichtigt werden.

Im vorliegenden Fall liegt zwar weder ein Schreib- oder Rechenfehler vor, jedoch eine solchen Fehlern ähnliche Unrichtigkeit, die ebenfalls berichtigt werden kann, wenn sie einen Widerspruch zwischen dem tatsächlich vom Gericht Erklärten und dem erkennbar Gewollten darstellt (vgl. Schulte PatG, 8. Aufl. 2008, § 95 Rdn. 3).

Zu solchen Unrichtigkeiten zählen auch Formulierungsfehler oder die versehentliche Auslassung eines Wortes in einem Patentanspruch in der Entscheidungsformel (Schulte a. a. O., Rdn. 6; Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, 4. Aufl. 2012, § 95 Rdn. 5). Denn die Vorschrift ist weit auszulegen (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl. 2003, § 96 Rdn. 4; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. 2006, § 95 Rdn. 4). Selbst die Auslassung der Entscheidung über einen Punkt kann im Tenor berichtigt werden, soweit sie auch offenbar sind, also wenn sich aus den Gründen ergibt, dass die im Tenor fehlende Entscheidung getroffen wurde (vgl. Schulte a. a. O. Rdn. 4 m. w. N.). Gleichermaßen kann im Wege der Berichtigung ein Merkmal in einen Anspruch eingefügt werden, wenn der verkündete Tenor dieses Merkmal versehentlich nicht enthält (Schulte a. a. O. Rdn. 6). Dies muss erst recht gelten, wenn wie hier der Irrtum auf einer unvollständigen Angabe oder Antragstellung der Beteiligten selbst beruht, sofern er nur offenbar ist. Hierzu gehören auch unvollständige Erteilungsunterlagen, die das Gericht aus dem Antrag der Beteiligten unverändert übernommen hat.

So liegt der Fall hier.

Die Beschlussbegründung nimmt an mehreren Stellen Bezug auf Inhalte, die in den Spalten 10 und 11 der Streitpatentschrift bzw. den inhaltsgleichen Seiten 15 bis 17 der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart sind. So ist die Zulässigkeit des geltenden Patentanspruchs 7 unter Hinweis auf S. 16 Abs. 3 der Ur-

sprungsunterlagen begründet, vgl. Senatsbeschluss S. 14, Abs. 4. Diese Ursprungsoffenbarung ist wortgleich enthalten in Sp. 10 Z. 58 bis Sp. 11 Z. 6 der Streitpatentschrift. Gleiches gilt für die Ausführbarkeit der Erfindung gemäß geltendem Patentanspruch 7, wozu der Senatsbeschluss (S. 16 Abs. 1) auf Sp. 10 Z. 58 bis 65 ausdrücklich hinweist. Abgesehen davon ist die beschränkte Aufrechterhaltung erfolgt mit sämtlichen Figuren des Streitpatents, insb. mit den Figuren 8 bis 11. Die Erläuterung zu den letztgenannten Figuren findet sich in den Spalten 10 und 11 der Streitpatentschrift.

Ausweislich der Beschlussbegründung besteht somit kein Zweifel daran, dass der Senat in seine Entscheidung über die beschränkte Aufrechterhaltung des Streitpatents eine Vorrichtung mit den Merkmalen insbesondere des Patentanspruchs 7 einbezogen hat. Angesichts dessen bestand für das Weglassen der beschreibenden Erläuterung dieser Vorrichtung in den Spalten 10 und 11 der Streitpatentschrift offenbar keine Veranlassung.

Im Übrigen geht aus der Gerichtsakte nachvollziehbar die Absicht der Beschwerdegegnerin hervor, auf die Beschreibung in Spalten 10 und 11 der Streitpatentschrift nicht verzichten zu wollen. Denn ihr ursprünglicher Antrag war auf die Zurückweisung der Beschwerde gerichtet, vgl. Bl. 39/40 GA. Der mit der Beschwerde angegriffene Aufrechterhaltungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. Juni 2006 umfasst u. a. die Spalten 10 und 11, vgl. insb. S. 2, Überschrift: Unterlagen. Wäre dem ursprünglichen Antrag der Beschwerdegegnerin stattgegeben worden, hätten die Spalten 10 und 11 der Streitpatentschrift auch zum bestandsfähigen Umfang des Streitpatents gezählt.

Derselbe Unterlagenumfang muss offensichtlich bei der beschlossenen beschränkten Aufrechterhaltung gelten. Denn im Beschwerdeverfahren, insbesondere in der mündlichen Verhandlung haben lediglich die Patentansprüche 1 und 7 Formulierungsänderungen erfahren, nicht aber die Beschreibung. Deshalb ergibt

sich kein Grund, auf die genannten Spalten 10 und 11 der Streitpatentschrift zu verzichten.

Aus dem Grundsatz der Antragsbindung folgt nichts anderes. Denn maßgeblich für Inhalt und Reichweite des materiellen Begehrens der Beschwerdegegnerin ist nicht allein der Wortlaut ihres Antrags; dieser ist vielmehr unter Berücksichtigung des zu seiner Begründung Vorgetragenen auszulegen. Das Antragsbegehren definiert letztendlich auch den Streitgegenstand, und nur an dieses und nicht an den Antragswortlaut ist das Gericht nach § 308 Abs. 1 ZPO gebunden. Demgemäß kann ohne hinreichende Anhaltspunkte im Vortrag der Patentinhaberin nicht angenommen werden, dass ihr Rechtsschutzbegehren einen Verzicht auf Teile der Beschreibung beinhalten sollte. Vielmehr ist davon auszugehen, dass gerade diejenigen Teile der Beschreibung Bestand behalten sollten, die zur Erläuterung einer Vorrichtung gemäß dem beschränkt bestandsfähigen Patentanspruch 7 dienen. In diesem Sinne hat der Senat den Antrag der Beschwerdegegnerin auch verstanden, wie sich aus den Gründen des berichtigten Beschlusses ergibt.

Ob es sich bei der festgestellten Unrichtigkeit um einen offensichtlichen Fehler bei der Antragsformulierung handelt oder um ein Versäumnis des Senats, auf eine sachdienliche Antragstellung hinzuwirken, kann dahinstehen. Denn auf die Ursache der offenbaren Unrichtigkeit kommt es ebenso wenig an wie auf das Verschulden (vgl. Fitzner/Lutz/Bodewig, a. a. O. Rdn.1 m. w. N.).

Nach alledem musste der Antrag auf Berichtigung des Beschlusses Erfolg haben.

Reinhardt

Bork

Paetzold

Nees

Ko