



BUNDESPATENTGERICHT

4 Ni 52/11 (EP)
verbunden mit
4 Ni 27/12 (EP)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 1 291 158

(DE 502 07 480)

(hier: Anträge auf Protokoll- und Tatbestandsberichtigung)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 09. Oktober 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Engels, des Richters Dr. agr. Huber, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie des Richters Dr.-Ing. Dorfschmidt

beschlossen:

1. Der Antrag der Beklagten auf Protokollberichtigung vom 22.08.2013 wird zurückgewiesen.
2. Auf den Antrag der Klägerin zu 1) vom 11.09.2013, den Tatbestand zu berichtigen, wird der Satz „*Die Klägerinnen haben dies insoweit auch nicht geltend gemacht.*“ auf Seite 17, 2. Absatz, letzter Satz, gestrichen. Im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität des deutschen Gebrauchsmusters DE 201 15 003 U1 angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents Nr. 1 291 158 B2 (Streitpatent), das ein **Abdichtsystem für Reifen** betrifft.

Mit ihrer (Teil-)Nichtigkeitsklage hatten die Klägerinnen geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik bereits nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Ferner hatten sie eingewendet, dass die im Termin zur mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsanträge als verspätet zurückzuweisen seien. Der Senat hat mit an Zustellung statt verkündetem Urteil vom 28. August 2013 das Streitpatent der Beklagten teilweise für nichtig erklärt.

Mit Schriftsatz vom 22. August 2013, eingegangen bei Gericht am 23. August 2013, hat der Beklagtenvertreter einen Antrag auf Berichtigung des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 02. Juli 2013 gestellt. In sieben Fällen hat er Änderungen bzw. Ergänzungen des Protokolls vorgeschlagen (s. Bl. 849/850 d. A.)

Die Beklagte beantragt,

das Protokoll – wie vorgetragen – zu berichtigen.

Die Klägerin zu 1) beantragt,

den Antrag der Beklagten als unzulässig oder unbegründet zurückzuweisen.

Die Anträge der Beklagten seien nicht als Anträge auf Protokollberichtigung, sondern auf Protokollaufnahme zu verstehen und daher wegen Verfristung unzulässig. Sie hätten bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung gestellt werden müssen. Im Übrigen seien sie unbegründet, da es keine „Unrichtigkeiten“ im Sinne von §§ 92 PatG, 159 ff. ZPO gegeben habe. Der Wunsch einer nachträglichen Klarstellung i. S. v. § 164 ZPO könne durch eine Protokollberichtigung nicht beseitigt werden.

Die Klägerin zu 1) hat dagegen mit Schriftsatz vom 11. September 2013, eingegangen per Fax am selben Tag, einen Antrag auf Tatbestandsberichtigung des ihr am 28. August 2013 an Verkündungs statt zugestellten Urteils gestellt.

Die Klägerin zu 1) beantragt,

(1) auf Seite 17 im 2. Absatz den Satz *„Die Klägerinnen haben dies insoweit auch nicht geltend gemacht.“* und

(2) ferner das Wort *„ausführliche“* im selben Absatz

zu streichen.

Die Klägerin zu 1) habe entgegen den Ausführungen des Gerichts geltend gemacht, dass die Stellung von Hilfsanträgen, insbesondere derjenigen in der mündlichen Verhandlung, verspätet gewesen sei. Zudem habe sie deutlich gemacht, dass sie weitere Zeit zur Überprüfung derselben benötige.

Die Beklagte beantragt,

den Antrag zurückzuweisen.

Die Klägerin zu 1) habe zu allen Änderungen Stellung genommen. Insbesondere habe sie auch im Hinblick auf die mündlich im Termin vorgenommenen kleinen

sprachlichen Veränderungen reagiert, deren Klarheit gerügt, ihnen aber letztlich keine andere Bedeutung zugemessen als den im ursprünglichen Hilfsantrag 2 zu Anspruch 1 stehenden Begriffen. Die Diskussion der drei nebengeordneten Hauptanträge sowie der jeweiligen Hilfsanträge habe insgesamt zehn Stunden gedauert, was im Übrigen ohne weiteres „ausführlich“ gewesen sei.

Die Klägerin zu 2) hat mit Schriftsatz vom 04. Oktober 2013 den Ausführungen der Klägerin zu 1) vollinhaltlich zugestimmt und keine Einwände erhoben.

II.

1. Der Senat entscheidet in der Besetzung mit vier Richtern.

Grundsätzlich ist jedenfalls für eine Tatbestandsberichtigung der Spruchkörper zuständig, der an der Entscheidung mitgewirkt hat, deren Berichtigung beantragt ist. Verhinderte oder ausgeschiedene Richter werden nicht ersetzt (Busse/Schuster, PatG, 7. Aufl., § 96 Rn. 6 m. w. N.). Der Senat hätte demzufolge grundsätzlich in seiner Besetzung mit fünf Richtern entscheiden müssen. Da Richterin Dr.-Ing. Prasch zwischenzeitlich aus dem Gericht ausgeschieden ist, verbleibt es bei einer Besetzung mit den vier übrigen Richtern.

2. Der Antrag auf Protokollberichtigung der Beklagten ist teilweise verfristet, teilweise unbegründet und damit insgesamt zurückzuweisen, §§ 92 Abs. 2 PatG, 159 ff. ZPO.

Die Niederschrift über die mündliche Verhandlung muss alle „wesentlichen“ Vorgänge der Verhandlung enthalten. Sie braucht aber nur den äußeren Ablauf der Verhandlung wiederzugeben, nicht deren gesamten Inhalt (Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 33. Auflage, § 160 Rn. 2; Zöller/Stöber, ZPO, 29. Auflage, § 160 Rn. 3; Busse/Schuster, a. a. O., § 92 Rn. 7). Die Aufnahme „bestimmter Vorgänge oder Äußerungen“ gem. § 160 Abs. 4 ZPO in das Protokoll ist möglich; der entsprechende Antrag kann dabei jedoch nur bis zum Schluss der

mündlichen Verhandlung gestellt werden (Thomas/Putzo/Reichold, a. a. O., § 160 Rn. 13). Unrichtigkeiten können dagegen gem. § 164 Abs. 1 ZPO jederzeit berichtigt werden. Unrichtig ist ein Protokoll dann, wenn sein Inhalt nach § 160 ZPO nicht dem entspricht, was tatsächlich in der mündlichen Verhandlung vorgegangen ist (BAG NJW 2009, 1162, 1163).

Das Gesuch der Beklagten in Ziffer 5 ihres Antrags vom 22. August 2013 (Bl. 850 d. A.) zusätzlich nach dem 1. Absatz auf Seite 8 (Bl. 695 d. A.) in die Niederschrift aufzunehmen, dass sie sich gegen den Vortrag des Klägervertreters zu 1) gewehrt habe, hätte als Protokollierungsantrag gem. § 160 Abs. 4 ZPO in der mündlichen Verhandlung gestellt werden müssen. Eine nachträgliche Ergänzung ist nicht möglich. Das Protokoll ist ohne diesen Hinweis auf den Widerspruch durch die Beklagte auch nicht unrichtig. Die Niederschrift ist kein Wortprotokoll, das den genauen Inhalt der mündlichen Verhandlung wieder gibt (s. o.).

Die Anträge in Ziffern 1 bis 4 und 7 sind zurückzuweisen, da keine Unrichtigkeiten im Sinne von § 164 ZPO vorliegen. Behauptet eine Partei – hier die Beklagte – die Unrichtigkeit, obliegt ihr die Beweislast für die beantragte Protokollberichtigung (Zöller/Stöber, a. a. O., § 164 Rn. 2). Die von der Beklagten vorgeschlagenen Berichtigungsvorschläge mögen eine sprachliche Verbesserung des Textes darstellen, ändern aber an der bisherigen Richtigkeit der Niederschrift zum Verfahrenshergang nichts.

Das in Ziffer 6 vorgelegte Ansinnen ist schon deshalb zurückzuweisen, da der Protokollinhalt unzulässig geändert werden soll. Der Beklagtenvertreter hatte ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Absatz 11 „den Aufbewahrungs- und **nicht** den Benutzungszustand“ betreffe. Ein Nachweis, weshalb das „nicht“ zu streichen sei, wird durch die Beklagte nicht ansatzweise geführt. Der Bezug von Absatz 11 auf die Druckschrift D7 ergibt sich ferner bereits aus dem vorhergehenden Satz.

3. Der Antrag auf Berichtigung des Tatbestands des Urteils vom 28. August 2013 durch die Klägerin zu 1) ist gemäß § 96 Abs. 1 PatG statthaft und fristgerecht gestellt. Im Ergebnis ist er auch teilweise begründet. Die Klägerin hat Anspruch auf Streichung des Satzes *„Die Klägerinnen haben dies insoweit auch nicht geltend gemacht.“* auf Seite 17, 2. Absatz, dritter und letzter Satz. Im Übrigen ist der Antrag zurückzuweisen.

3. 1. Gem. § 96 Abs. 1 PatG kann jede Unrichtigkeit oder Unklarheit des Tatbestands einer Entscheidung innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung beantragt werden. Das Urteil des Senats ist dem Klägervertreter zu 1) gemäß Empfangsbestätigung am 28. August 2013 (Bl. 845 d. A.) zugestellt worden. Der klägerische Schriftsatz vom 11. September 2013 mit dem Antrag auf Tatbestandsberichtigung ist daher fristgerecht per Fax am selben Tag bei Gericht eingegangen. Auf eine mündliche Verhandlung hat die Klägerin zu 1) verzichtet (Bl. 867 d. A.).

3. 2. Dem Berichtigungsantrag ist stattzugeben, soweit er „andere Unrichtigkeiten oder Unklarheiten“ im Sinne von § 96 Abs. 1 PatG enthält. Eine Unrichtigkeit oder Unklarheit im Sinne des § 96 Abs. 1 PatG kann dabei nicht nur dann vorliegen, wenn eine im Tatbestand enthaltene Angabe unzutreffend ist. Erfasst sind alle tatsächlichen Feststellungen, denen die Wirkung des § 314 ZPO zukommt. Dazu gehört auch das in den Entscheidungsgründen enthaltene tatsächliche Vorbringen (Busse/Schuster, a. a. O., § 96 Rn. 3 m. w. N.; Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 320 Rn. 4).

Der Senat hat zwar entgegen der Auffassung der Klägerin zu 1) auf Seite 17, 2. Absatz, 2. Satz, keine Tatsachenfeststellung, sondern lediglich eine Wertung dahingehend vorgenommen, dass nach seiner Auffassung aus der Ersetzung dreier Worte in den Hilfsanträgen 2 zu den nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 2 kein grundlegend anderes Verständnis der Patentansprüche erwachsen sei. Der dritte und letzte – zu streichende – Satz ist jedoch in seinem Bezug unklar.

Gemeint war, dass die Klägerinnen nach der – ausführlichen – Erörterung der Hilfsanträge 2 jeweils zu Patentanspruch 1 und 2 in der mündlichen Verhandlung nicht mehr ernsthaft geltend gemacht haben, dass sie über die Erörterung hinaus noch weiteren Recherchebedarf hätten. Zutreffend ist jedoch auch, dass sie ausdrücklich beantragt haben (Seite 10 des Protokolls oben, s. Bl. 697 d. A.), die in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsanträge als verspätet zurückzuweisen, da die Bearbeitungszeit sowohl für die schriftsätzlich eingereichten als auch die mündlich gestellten Anträge nicht ausgereicht habe. Um Missverständnisse auszuschließen ist der letzte Satz daher zu streichen.

3. 3. Im Übrigen ist der Antrag jedoch zurückzuweisen.

Die Erörterung war „ausführlich“. Die Hilfsanträge wurden über einen Zeitraum von ca. 3,5 Stunden besprochen. Allein die Niederschrift zu Hilfsantrag 2 zu Patentanspruch 1 umfasst eine knappe Din A4-Seite (Seite 10, 4. Absatz bis Seite 11, 7. Absatz; s. Bl. 697/698 d. A.). Da der Vorsitzende bereits in der Einführung zum Sach- und Streitstand alle Hilfsanträge kurz abgehandelt und deren unterschiedliche Erfolgchancen beleuchtet hatte, war ein Eingehen auf jeden einzelnen der Hilfsanträge in der vorgenannten Länge nicht mehr erforderlich. Die eingehende Erörterung hat sich insoweit auf die entscheidenden Hilfsanträge konzentriert.

Engels

Dr. Huber

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Dorfschmidt