

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 4 Ni 38/11 (EP)

Entscheidungsdatum: 27. Februar 2014

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: § 95; § 96 Abs. 2 PatG §§ 315, 320 ZPO

Verhinderung bei Tatbestandsberichtigung

Der Wechsel eines Richters oder einer Richterin an einen anderen Spruchkörper desselben Gerichts nach Erlass der Entscheidung führt nicht dazu, dass diese an der Mitwirkung bei der Tatbestandberichtigung nach § 96 PatG verhindert sind.



BUNDESPATENTGERICHT

4 Ni 38/11 (EP)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 583 190

(DE 60 2005 011 881)

(hier: Anträge auf Berichtigung)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 27. Februar 2014 durch den Vorsitzenden Richter Engels sowie die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, den Richter Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Müller, den Richter Dipl.-Ing. Veit und die Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer beschlossen:

1. Auf den Antrag der Beklagten vom 12. Februar 2014 wird der Tatbestand des am 30. Januar 2014 an Verkündungs Statt zugestellten Urteils dahingehend berichtigt, dass die Beklagte beantragt hat *„die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent mit den Patentansprüchen 1 – **13** nach Hauptantrag vom 24. Juni 2013 verteidigt wird“*. Im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen.
2. Auf den Antrag der Klägerin vom 13. Februar 2014 wird das Rubrum dahingehend berichtigt, dass der Name des Präsidenten der Klägerin nunmehr *„**L...**“* und die ladungsfähige Anschrift der Klägerevertreter *„**M...straße**“* lautet.

Gründe

I.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 31. März 2005 unter Inanspruchnahme der Prioritäten zweier japanischen Patente angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents Nr. 1 583 190 (Streitpatent) mit der Bezeichnung **Nitride semiconductor laser device**. Mit ihrer Nichtigkeitsklage hatte die Klägerin geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, da er nicht neu sei und sich im Übrigen für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe. Der Senat hat mit an Verkündungs Statt zugestelltem Urteil vom 30. Januar 2014 das Streitpatent der Beklagten mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland vollumfänglich für nichtig erklärt.

Mit Schriftsatz vom 12. Februar 2014, eingegangen bei Gericht am selben Tag, hat die Beklagte einen Antrag auf Berichtigung des Tatbestands gestellt (Bl. 764/765 d. A.). Sie hat darauf hingewiesen, dass der Antrag der Beklagten auf Klageabweisung sich nach dem Hauptantrag vom 24. Juni 2013 nicht nur auf die Patentansprüche 1 bis 3, sondern 1 bis 13 bezogen habe. Ferner weist sie darauf hin, dass der qualifizierte Hinweis des Senats das Datum vom 24. April 2013, und nicht wie auf S. 12 des Urteils angegeben, vom 23. April trage.

Die Beklagte beantragt,

den Tatbestand – wie vorgetragen – zu berichtigen.

Die Klägerin beantragt,

das Rubrum des Urteils dahingehend zu ändern, dass der Präsident der Klägerin nunmehr „I...“ heiße. Ferner laute die ladungsfähige Anschrift der Prozessbevollmächtigten der Klägerin „M...straße“.

Die Klägerin hat die vorgenannten Änderungen mit Schriftsatz vom 13. Februar 2014, eingegangen bei Gericht am selben Tag, beantragt.

Zu den Anträgen der jeweiligen Gegenseite haben die Prozessbevollmächtigten innerhalb der gewährten Frist zur Stellungnahme keine Erklärung abgegeben.

II.

1. Nach § 96 Abs. 2 Satz 2 PatG wirken an der Entscheidung über eine Tatbestandsberichtigung nur die Richter mit, die bei der Entscheidung deren Berichtigung beantragt ist, mitgewirkt haben. Ein verhinderter Richter fällt ersatzlos weg und kann nicht ersetzt werden (Schäfers/Benkard, PatG, 10. Aufl., § 96 Rdn. 10). Der Senat entscheidet deshalb über die Anträge auf Tatbestandsberichtigung und Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten nach § 95 PatG in der Besetzung mit denjenigen Richtern, die an dem am 30. Januar 2014 an Verkündungs Statt zugestellten Urteil mitgewirkt haben und damit auch unter Mitwirkung der am 1. Januar 2014 in den 29. Senat gewechselten und zwischenzeitlich beförderten Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber. Dies gilt auch hinsichtlich des von der Klägerin zugleich gestellten Berichtigungsantrags nach § 95 PatG wegen „offenbarer“ Unrichtigkeit, auch wenn der Senat insoweit in der abweichenden aktuellen Senatsbesetzung hätte entscheiden können (zu § 319 ZPO BGHZ 106, 370 = NJW 1989; 1281; BGHZ 78, 22 = GRUR 1981, 80; Schuster/Busse, PatG, 7. Aufl., § 95 Rdn. 5).

Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber ist auch nicht aufgrund ihres Ausscheidens aus dem Senat und Wechsel in den 29. Senat an der Mitwirkung verhindert. Denn der Wechsel eines Richters oder einer Richterin an einen

anderen Spruchkörper desselben Gerichts führt weder tatsächlich noch rechtlich zu dessen Verhinderung nach § 96 PatG an der Tatbestandsberichtigung mitzuwirken (ebenso zu § 320 ZPO OLGR Frankfurt 2007, 216; Musielak in Münchener Kommentar zur ZPO, 2008, 3. Aufl., § 320 Rdn. 8; Thole in Prütting/Gehrlein ZPO, 4. Aufl., 2012, § 320 Rdn. 6).

Insoweit kann offen bleiben, ob im Rahmen des § 96 PatG das Vorliegen einer Verhinderung enger zu beurteilen ist als im Rahmen des § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 315 Abs. 1 Satz 2 ZPO (so Vollkommer in Zöller/Vollkommer, ZPO, 30. Aufl., § 320 Rdn. 11; a. A. Musielak in Münchener Kommentar zur ZPO, 2008, 3. Aufl., § 320 Rdn. 8, und Musielak in Musielak, ZPO, 10. Aufl. 2013, Rdn. 7, der den Vorschlag der Differenzierung in den Vorschriften § 320 Abs. 4 S. 2 ZPO und § 315 Abs. 1 Satz 1, 2 ZPO ablehnt, da weder die Bedeutung der Amtshandlung noch ihre Folgen eine Differenzierung rechtfertigten). Denn unabhängig, ob der Wechsel einer Richterin oder eines Richters in einen anderen Senat desselben Gerichts im Rahmen des § 315 Abs. 1 Satz 2 ZPO einen Verhinderungsgrund bildet (Musiellak in Münchener Kommentar zur ZPO, a. a. O., § 315 Rdn. 6 bzw. Musielak in Musielak, a. a. O., § 315 Rdn. 5; zu § 163 ZPO Stöber in Zöller/Stöber a. a. O., Rdn. 8; unklar Vollkommer in Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 315 Rdn. 1), ist jedenfalls in Literatur und Rechtsprechung anerkannt, dass dieser Wechsel jedenfalls im Rahmen des § 320 Abs. 4 Satz 2 ZPO weder tatsächlich noch rechtlich zu einer Verhinderung führt. Nichts anderes gilt für § 96 PatG.

Da die Parteien keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt haben, konnte der Senat auch hinsichtlich des Antrags auf Tatbestandsberichtigung nach Anhörung im schriftlichen Verfahren entscheiden, auch wenn § 96 PatG im Gegensatz zu § 95 Abs. 2 Satz 1 PatG weder ausdrücklich die mündliche Verhandlung freistellt noch im Gegensatz zu § 320 Abs. 3 ZPO eine ausdrückliche Regelung enthält, dass über den Antrag mündlich zu verhandeln ist, wenn eine Partei dies beantragt. Auf den Meinungsstreit, ob auf Antrag auch nach § 96 PatG

eine mündliche Verhandlung erforderlich ist (hierzu Schuster/Busse, PatG 7. Aufl., § 96 Rdn. 7), kommt es deshalb nicht an.

2. Die Berichtigungsanträge der Parteien sind gem. §§ 95 Abs. 1, 96 Abs. 1 PatG zulässig, insbesondere auch hinsichtlich des Antrags nach § 96 PatG fristgerecht innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung gestellt, der Antrag der Beklagten ist jedoch nur teilweise begründet.

2.1. Gemäß § 96 Abs. 1 PatG kann auf Antrag der Tatbestand der Entscheidung berichtigt werden, wenn er andere – also nicht offenbare – Unrichtigkeiten oder Unklarheiten enthält.

Zutreffend hat die Beklagte darauf hingewiesen, dass sie beantragt habe, die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent nach dem Hauptantrag vom 24. Juni 2013 mit den Patentansprüchen 1 bis 13 verteidigt werde. Es beruht insoweit allerdings auf einem offensichtlichen Schreibversehen beim Abfassen des Beklagtenantrags, dass der auf Seite 6 des Urteils abgedruckte Antrag der Beklagten nur „Patentansprüche 1 – 3“ benennt. Fälschlicherweise ist die weitere Ziffer 1 vor der Ziffer 3 weggefallen. Aus den folgenden Ausführungen im Urteil ergibt sich eindeutig, dass der Senat die weiteren Patentansprüche 4 bis 13 gesehen und geprüft hat. Auf Seite 8 des Urteils (Bl. 705 d. A.) verweist er ausdrücklich auf die „weiteren abhängigen Ansprüche 4 bis 13“. Deshalb war der Tatbestand bereits nach § 95 Abs. 1 PatG hinsichtlich dieser offenbaren Unrichtigkeit zu korrigieren; einer Berichtigung i. S. v. § 96 Abs. 1 PatG bedurfte es nicht.

Der weitergehende Antrag auf Berichtigung des Tatbestands erweist sich als unbegründet, da der Tatbestand nicht unrichtig ist, soweit dort das Datum des qualifizierten Hinweises mit 23. April 2013 angegeben ist. Denn der Vorsitzende hat den qualifizierten Hinweis gem. § 83 Abs. 1 PatG an diesem Tag unterzeichnet (vgl. Bl. 401 d. A.). Die Geschäftsstelle hat diesen Hinweis dann am

darauffolgenden Tag – mit Datum vom 24. April 2013 – an die Parteien zugestellt.
 Der Berichtigungsantrag der Beklagten wird deshalb insoweit zurückgewiesen.

2. 2. Gemäß § 95 Abs. 1 PatG können Schreibfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten der Entscheidung jederzeit vom Gericht berichtigt werden. Der insoweit gestellte Antrag der Klägerin ist begründet, da der Name des Präsidenten der Klägerin nunmehr I...“ lautet. Die Anschrift der Prozessbevollmächtigten war in „M...straße“ zu korrigieren, wobei festzustellen ist, dass bereits der qualifizierte Hinweis des Senats den Klägervetretern am 26. April 2013 (Bl. 411 d. A.) unter dieser Anschrift zugestellt worden ist.

Engels Dr. Mittenberger-Huber Dr. Müller Veit Zimmerer