



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 702/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 10 2006 032 610

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. April 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw, der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg, des Richters Dr. Himmelmann sowie der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner beschlossen:

1. Auf den Antrag der Einsprechenden vom 8. Januar 2016, den Tatbestand des Beschlusses des Senats vom 29. September 2015 zu berichtigen, wird
 - a) der Satzbestandteil „entgegen der von der Einsprechenden vertretenden Auffassung“ in Abschnitt II. 3.1 auf Seite 10, erster Absatz, dritter vollständiger Satz, und
 - b) der Satzbestandteil „nach Art. II § 8 IntPatÜG“ in Abschnitt II. 5.4 auf Seite 22 untendes Beschlusses des Senats vom 29. September 2015 gestrichen.
2. Im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit Schriftsatz vom 8. Januar 2016, per Fax eingegangen am selben Tag, hat die Einsprechende beantragt, den Tatbestand in dem in der mündlichen Verhandlung am 29. September 2015 verkündeten und der Einsprechenden am 28. Dezember 2015 zugestellten Beschluss des Senats vom 29. September 2015 zu berichtigen.

Die Einsprechende hat vorgetragen, sie habe nicht die Auffassung vertreten, dass chemische Verbindungen mit Hydroxylgruppen wie TRIS oder DTT Alkohole im Sinne des Streitpatentes seien. Diese Auffassung habe vielmehr die Patentinhaberin vertreten, was deren Schriftsätze vom 31. August 2013 und 25. November 2014 belegen würden. Die Einsprechende sei der Auffassung der Patentinhaberin in ihrem Schriftsatz vom 26. Mai 2015 entgegengetreten. Insofern sei die Darstellung des Parteivorbringens der Einsprechenden im Beschluss unzutreffend und zu berichtigen.

Weiter hat die Einsprechende vorgetragen, dass sie sich in der mündlichen Verhandlung bei der Diskussion des Standes der Technik nicht auf das Verbot des Doppelschutzes nach Art. II § 8 IntPatÜG berufen habe. Diese Vorschrift habe sie weder zitiert noch herangezogen. Auch insoweit sei der Beschluss unzutreffend und zu berichtigen.

Die Einsprechende beantragt mit Schriftsatz vom 8. Januar 2016, dass

1. der Satz auf Seite 10, erster Absatz, dritter vollständiger Satz des Beschlusses
„Andere chemische Verbindungen mit Hydroxylgruppen, wie TRIS oder DTT, wird der Fachmann entgegen der von der Einsprechenden vertretenen Auffassung für die Isolierung von Nukleinsäuren somit nicht in Betracht ziehen, zumal der Fachmann TRIS als eine für biochemische Zwecke geeignete Puffersubstanz kennt und Dithiothreiol (DTT) als ein stark reduzierendes Reagenz (vgl. z. B. D1, S. 8, zweiter und dritter Abs., oder D7, S. 5, Z. 17).“

wie folgt geändert wird

„Andere chemische Verbindungen mit Hydroxylgruppen, wie TRIS oder DTT, wird der Fachmann ~~entgegen der von der Einsprechenden vertretenen Auffassung~~ für die Isolierung von Nukleinsäuren somit nicht in Betracht ziehen, zumal der Fachmann TRIS als eine für biochemische Zwecke geeignete Puffersubstanz kennt und Dithiothreiol (DTT) als ein stark reduzierendes Reagenz (vgl. z. B. D1, S. 8, zweiter und dritter Abs., oder D7, S. 5, Z. 17).“

und dass

2. der Abschnitt 5.4 auf S. 22 unten bis 23 oben gestrichen wird.

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung über den Tatbestandsberichtigungsantrag hat die Einsprechende nicht beantragt.

Zu dem Tatbestandsberichtigungsantrag der Einsprechenden vom 8. Januar 2016 hat die Patentinhaberin innerhalb der gewährten Frist zur Stellungnahme keine Erklärung abgegeben.

II.

1. Der Senat entscheidet über den Antrag auf Tatbestandsberichtigung der Einsprechenden vom 8. Januar 2016 in der Besetzung mit denjenigen Richtern, die an dem am 29. September 2015 verkündeten Beschluss mitgewirkt haben, weil nach § 96 Abs. 2 Satz 2 PatG an dem Beschluss, mit dem über den Tatbestandsberichtigungsantrag entschieden wird, die Richter mitwirken, die bei der Entscheidung, deren Berichtigung beantragt ist, mitgewirkt haben.

2. Der Senat konnte hinsichtlich des Antrags der Einsprechenden auf Tatbestandsberichtigung im schriftlichen Verfahren entscheiden, weil die Beteiligten keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt haben, 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.

3. Der Antrag der Einsprechenden auf Tatbestandsberichtigung vom 8. Januar 2016 ist zulässig, weil die Einsprechende den nach § 96 Abs. 1 PatG erforderlichen Antrag innerhalb der dort genannten Frist von zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung gestellt hat.

4. Der Antrag der Einsprechenden, den in Gliederungsabschnitt II. 3.1 enthaltenen Satz auf Seite 10 des Beschlusses des Senats vom 29. September 2015 zu berichtigen, ist nach § 96 Abs. 1 PatG begründet.

4.1 Die Einsprechende beantragt die Berichtigung des Tatbestandes, obwohl die zu berichtigende Textpassage unter dem Gliederungspunkt II. in den Entscheidungsgründen enthalten ist. Denn zum Tatbestand gehört auch das in den Entscheidungsgründen enthaltene tatsächliche Vorbringen (BGH, Urteil vom 29. April 1993, IX ZR 215/92, NJW 1993, 1851, 1852, Rn. 13; BGH, Urteil vom 7. Dezember 1993, VI ZR 74/93, NJW 1994, 517, 519, Rn. 29; *Zöller/Vollkommer*, ZPO, 31. Aufl. 2016, § 320 Rn. 4 mit weiteren Nachweisen). Tatbestand im Sinne des § 96 Abs. 1 PatG sind alle Teile einer Entscheidung, die Feststellungen über das Parteivorbringen enthalten (*Schulte/Püschel*, PatG, 9. Aufl. 2014, § 96 Rn. 3 mit Nachweisen). Denn nach § 314 ZPO, der nach § 99 Abs. 1 PatG entsprechend anzuwenden ist, liefert der Tatbestand des Urteils Beweis für das mündliche Parteivorbringen, der nur durch das Sitzungsprotokoll entkräftet werden kann.

4.2 Der Satzbestandteil auf Seite 10 des Beschlusses des Senats vom 29. September 2015, dessen Streichung die Einsprechende beantragt, ist nicht „offenbar“ unrichtig. Voraussetzung für eine Berichtigung nach § 96 Abs. 1 PatG ist, dass der Tatbestand der Entscheidung „andere Unrichtigkeiten oder Unklarheiten“ enthält. „Andere“ grenzt § 96 Abs. 1 PatG von § 95 Abs. 1 PatG ab, wonach „offenbare Unrichtigkeiten in der Entscheidung“ zu berichtigen sind. Eine „andere“ Unrichtigkeit ist deshalb eine solche, die nicht „offenbar“ ist (*Benkard/Schäfers*, PatG, 11. Aufl. 2015, § 96 Rn. 4).

4.3 Die Tatbestandsdarstellung auf Seite 10 des Beschlusses des Senats vom 29. September 2015 ist sachlich unrichtig, weil die Einsprechende sich nicht gegen die dort dargestellte Auffassung gewendet hat. Unrichtig ist der Tatbestand dann, wenn eine in ihm enthaltene Angabe unzutreffend ist (*Benkard/Schäfers*, a. a. O., § 96 Rn. 4). Die Einsprechende hat schriftsätzlich nicht die Auffassung

vertreten, dass chemische Verbindungen mit Hydroxylgruppen wie TRIS oder DTT Alkohole im Sinne des Streitpatentes sind. Denn die Einsprechende hat in ihrem Schriftsatz vom 26. Mai 2015 auf der Seite 3 im vorletzten Absatz erklärt:

„Bei einer puffernden Substanz wie Tris oder einem reduzierten Agenz wie DTT handelt es sich jedoch bekanntermaßen nicht um einen »Alkohol«, der die Bindung von Nukleinsäuren an einen festen Träger induziert oder fördert.“

Im selben Schriftsatz heißt es auf Seite 6 im vorletzten und letzten Absatz:

„Anhaltspunkte für die von der Patentinhaberin vorgeschlagenen deutlich breitere Auslegung des Begriffes »Alkohol«, wonach der Fachmann auch Verbindungen wie bspw. die Puffersubstanz Tris und das reduzierende Agenz DTT unter den bei der Bindung zu vermeidenden »Alkohol« fassen würde, finden sich im Streitpatent dagegen nicht. ... Diese Auslegung wird auch durch den weiteren Stand der Technik gestützt, der belegt, dass der auf dem Gebiet der Nukleinsäureaufreinigung tätige Fachmann Verbindungen wie Tris und DTT im Zusammenhang mit der Adsorption von Nukleinsäuren an feste Träger gerade nicht als einen »Alkohol« versteht, der die Bindung fördert.“

Ebenso wenig hat sich die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung am 29. September 2015 in der Weise, wie es in dem Beschluss des Senats vom 29. September 2015 auf Seite 10, erster Absatz, festgehalten ist, geäußert.

4.4 Insoweit war der Tatbestand des Beschlusses des Senats vom 29. September 2015 in Abschnitt II. 3.1 auf Seite 10 auf den Antrag der Einsprechenden nach § 96 Abs. 1 PatG durch Streichung des Satzbestandteils „entgegen der von der Einsprechenden vertretenden Auffassung“ zu berichtigen.

5. Der Antrag der Einsprechenden, die Ausführungen des Senats unter dem Gliederungspunkt II. 5.4 auf den Seiten 22 f. des Beschlusses vom 29. September 2015 zu streichen, ist teilweise begründet.

5.1 Aus den unter 4.1 genannten Gründen, beantragt die Einsprechende auch hinsichtlich ihres Begehrens, die Ausführungen des Senats unter dem Gliede-

rungspunkt II. 5.4 des Beschlusses zu streichen, die Berichtigung des Tatbestandes.

5.2 Auch hinsichtlich der Ausführungen des Senats unter dem Gliederungspunkt II. 5.4 auf den Seiten 22 f. des Beschlusses vom 29. September 2015 ist der Beschluss nicht im Sinne des § 95 Abs. 1 PatG „offenbar“ unrichtig. Vielmehr geht es um „andere Unrichtigkeiten oder Unklarheiten“ im Sinne des § 96 Abs. 1 PatG.

5.3 Die Tatbestandsdarstellung unter dem Gliederungspunkt II. 5.4 auf den Seiten 22 f. des Beschlusses des Senats vom 29. September 2015 ist sachlich insoweit unrichtig, als die Einsprechende Art. II § 8 IntPatÜG nicht ausdrücklich genannt hat, im Übrigen aber richtig.

Zur Begründung ihres Antrags hat die Einsprechende vorgetragen:

„Die Einsprechende hat sich im Rahmen der mündlichen Verhandlung bei der Diskussion des Standes der Technik nicht auf das Verbot des Doppelschutzes nach Art. II § 8 IntPatÜG berufen. Diese Vorschrift wurde seitens der Einsprechenden entgegen der Darstellung im Beschluss weder zitiert noch herangezogen. Möglicherweise wurde hier das im Rahmen der Neuheitsdiskussion angeführte Argument der Einsprechenden, man könne die Lehre der D2 nicht nacharbeiten, ohne das Patent zu verletzen, missverstanden. Weil Art. II § 8 IntPatÜG von der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung nicht angeführt wurde, ist diese Darstellung des Parteivorbringens im Beschluss unzutreffend und wir bitten daher um Berichtigung.“

Die Einsprechende hat in der mündlichen Verhandlung am 29. September 2015 Art. II § 8 IntPatÜG nicht ausdrücklich genannt, wohl aber hat sie in der mündlichen Verhandlung wiederholt auf das Verbot des Doppelschutzes im Zusammenhang mit der Druckschrift D2 hingewiesen. Der in dem Gliederungspunkt II. 5.4 geschilderte Tatbestand ist insofern nicht unrichtig im Sinne des § 96 Abs. 1 PatG. Denn der Tatbestand ist dann nicht unrichtig oder unklar, wenn das Parteivorbringen sinngemäß zutrifft, auch wenn es nicht wörtlich wiedergegeben ist (*Zöller/Vollkommer*, a. a. O., § 320 Rn. 4 mit Nachweisen).

Unrichtig ist der Tatbestand des Beschlusses nur insoweit, als dort behauptet wird, die Einsprechende habe Art. II § 8 IntPatÜG mündlich vorgetragen.

5.4 Der unter dem Gliederungspunkt II. 5.4 genannte Tatbestand war deshalb nach § 96 Abs. 1 PatG wie folgt zu berichtigen:

„5.4 In der mündlichen Verhandlung hat die Einsprechende im Zusammenhang mit der Druckschrift D2 wiederholt auf das Verbot des Doppelschutzes hingewiesen. Nachdem das Verbot des Doppelschutzes jedoch nicht zu den in § 21 PatG abschließend genannten Widerrufsründen gehört, die im vorliegenden Einspruchsverfahren zu dem von der Einsprechenden beantragten Widerruf des Patents führen könnten, vermag auch dieser Einwand der Einsprechenden nicht zu greifen.“

Aus dem Beschluss des Senats vom 29. September 2015 unter dem Gliederungspunkt II. 5.4 waren die Worte „nach Art. II § 8 IntPatÜG“ zu streichen. Im Übrigen war der Antrag der Einsprechenden zurückzuweisen.

Dr. Maksymiw

Dr. Münzberg

Dr. Himmelmann

Dr. Wagner

Me