



BUNDESPATENTGERICHT

7 Ni 2/21 (EP)

(AktENZEICHEN)

BERICHTIGUNGSBESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent EP 3 091 114

(DE 50 2016 003 374)

(hier: Antrag auf Berichtigung und Ergänzung des Tatbestandes

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 11. April 2024 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek, den Richter Heimen sowie die Richter Dipl.-Ing. Wiegele, Dr.-Ing. Schwenke und Dipl.-Chem. Dr. Deibele

beschlossen:

1. Das Urteil des Senats vom 13. Juli 2023 wird dahingehend berichtigt, dass auf Seite 7 zu Hilfsantrag 2A im zweiten Halbsatz das Wort „of“ gestrichen wird, der Abschnitt lautet (Hinzufügung fettgedruckt): „es entfallen im Merkmal M4.3 gegenüber dem Hilfsantrag 1 die Worte „energy, preferably“. Es lautet:
„each of the plurality of weld strips (31) affixed to each of the plurality of strands (32), wherein the affixation of each of the plurality of weld strips (31) to each of the plurality of strands (32) is achieved by the application **of** heat or electromagnetic waves,“.
2. Das Urteil des Senats vom 13. Juli 2023 wird auf den Seite 7 im Hilfsantrag 3 und auf Seite 8 im Hilfsantrag 4 dahingehend berichtigt, dass der auf die Änderungen des jeweiligen Merkmals M4.4 hinweisende Satz ergänzt wird wie folgt (Hinzufügung fettgedruckt): „Gemäß Hilfsantrag 3 wird Merkmal M4.4 des erteilten Patentanspruchs 1 wie folgt ergänzt (Änderungen unterstrichen **und das Wort „welded“ gestrichen)**“ sowie „Gemäß Hilfsantrag 4 wird Merkmal M4.4 des erteilten Patentanspruchs 1 noch wie folgt ergänzt (Änderungen unterstrichen **und das Wort „welded“ gestrichen)**“.

3. Die weitergehenden Berichtigungsanträge der Antragstellerin vom 27. Dezember 2023 werden zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Antragstellerin und Nichtigkeitsbeklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 2 674 073 mit der Bezeichnung „Aufblasbares Produkt mit einer internen Spannstruktur“, das durch Urteil des Senats vom 13. Juli 2023 im Umfang der angegriffenen Ansprüche 1, 2, 7 und 10 teilweise für nichtig erklärt worden ist.

Mit Schriftsatz vom 27. Dezember 2023, beantragt die Antragstellerin die Berichtigung des Senatsurteils vom 13. Juli 2023 in folgenden Punkten:

1. Die Ausführungen zu Hilfsantrag 2A auf Seite 7 des Senatsurteils seien unklar, da die hinzugekommene Änderung gegenüber Merkmal 4.3 des Patentanspruchs 1 nicht deutlich werde und deshalb der Tatbestand unvollständig sei. Es werde folgende Berichtigung vorgeschlagen:

(Änderungen unterstrichen bzw. hervorgehoben): „each of the plurality of weld strips (31) affixed to each of the plurality of strands (32), wherein the affixation of each of the plurality of weld strips (31) to each of the plurality of strands (32) is achieved by the application of heat or electromagnetic waves“.

2. Die Ausführungen zu Hilfsantrag 3 im Senatsurteil im Umbruch von Seite 7 auf Seite 8 sei ebenfalls zu berichtigen, da die Änderung in Hilfsantrag 3 gegenüber Patentanspruch 1 nicht vollständig wiedergegeben sei. Der Begriff „welded“ sei in Fettdruck kenntlich zu machen und zu unterstreichen wie folgt:

„each of the plurality of weld strips (31) lay flat on the first and second sheet (1,2) after ~~welded~~ welding to at least one of the first sheet (1) and the second sheet (2)“.

3. Aus den gleichen Gründen wie unter 2. ausgeführt sei auf Seite 8 bei Hilfsantrag 4 folgender Zusatz in Fettdruck zu ergänzen:

„each of the plurality of weld strips (31) lay flat on the first and second sheet (1,2) after ~~welded~~ welding to at least one of the first sheet (1) and the second sheet (2) with the strands extending across said flat weld strips“.

4. Die Ausführungen zu Hilfsantrag 7 im Umbruch von Seite 8 auf Seite 9 des Senatsurteils seien zu berichtigen, da offenbleibe, ob der unterstrichene Halbsatz Merkmal 4.3 gegenüber dem erteilten Anspruch 1 des Streitpatents oder gegenüber Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2A abändere. Es werde folgende Änderung vorgeschlagen:

„Das ergänzte Merkmal M4.3 lautet wie folgt (zusätzliche Änderungen **gegenüber Merkmal 4.3 gemäß Hilfsantrag 2A** unterstrichen):

„each of the plurality of weld strips (31) affixed to each of the plurality of strands (32), wherein the plurality of strands extend along the entire width of the weld strips and , wherein the affixation of each of the plurality of weld strips (31) to each of the plurality of strands (32) is achieved by the application heat or electromagnetic waves“.

5. Auf Seite 15 des Senatsurteils sei der Satz „Der Patentanspruch 10 habe keinen technischen Effekt und werde auch von der G&P3 gezeigt“ zu streichen, zumindest der zweite Halbsatz „und werde auch von der G&P3 gezeigt“. Die Klägerin trage nicht vor, dass der Gegenstand der G&P3 sämtliche Merkmale des auf Anspruch 1 des Streitpatents rückbezogenen Anspruchs 10 vorwegnehme, wie es darin aber zum Ausdruck komme. Eine neuheitsschädliche Offenbarung von dessen Gegenstand durch die G&P3 mache die Klägerin weder schriftsätzlich noch mündlich geltend.

6. Auf den Seiten 18 und 19 werde der Eindruck hervorgerufen, die Klägerin habe sich mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt. Dies sei unrichtig, weil die Klägerin tatsächlich eine Entscheidung erst nach mündlicher Verhandlung begehrt habe. Folgende Formulierung wird vorgeschlagen

(Änderung und Ergänzung durch Durchstreichen bzw. Unterstreichen kenntlich gemacht):

„Die Klägerin hat dem Übergang in das schriftliche Verfahren mit Schriftsatz vom 23. März 2023 zunächst zugestimmt und zudem beantragt, dass eine Entscheidung erst nach einer erneuten mündlichen Verhandlung ergeht, die. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 15. März 2023 dem Übergang in das schriftliche Verfahren zugestimmt.

7. Auf Seite 37 des Senatsurteils seien die Entscheidungsgründe in Bezug auf die implizite tatsächliche Feststellung, über den Verspätungseinwand sei nicht entschieden worden, dahingehend zu berichtigen, dass jedenfalls der Satzteil „*die Hilfsanträge 2A, 2B und 7 bis 10*“ gestrichen würden. Gleichzeitig sei in die Entscheidungsgründe die tatsächliche Feststellung aufzunehmen, dass der Senat der Auffassung sei, dass die Hilfsanträge 7 bis 10 nicht als verspätet zurückzuweisen seien. Entsprechendes gelte für die Hilfsanträge 2A und 2B. Es sei nämlich unrichtig, dass dieser Punkt offen gewesen und der Zurückweisungsantrag nicht bereits negativ beschieden worden sei. Ausweislich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 24. Februar 2023 habe der Senat entschieden, dass die Hilfsanträge 7 bis 10 nicht verspätet eingereicht worden seien (vgl. dort Seite 3). Auch sei der Tatbestand dahingehend zu berichtigen, dass die Zulässigkeit der Hilfsanträge 2A und 2B vom Senat bestätigt worden sei.

8. Im Rahmen der Anträge (vgl. Seiten 16 und 17 des Senatsurteils) fehle der weitere Hilfsantrag der Beklagten, mit dem sie das Streitpatent – soweit es angegriffen worden sei – weiter hilfsweise in der Fassung von dessen Unteranspruch 7 verteidige; dieser Hilfsantrag sei in das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 13. Juli 2023 aufgenommen worden. Aus diesem Grund sei in den Tatbestand auf Seite 17 nach den Worten „jeweils mit der Maßgabe, dass sich die nicht angegriffenen Ansprüche 3 bis 6 sowie 8 und 9 auf die erteilte Fassung des Patentanspruchs 1 rückbeziehen“ der weitere Hilfsantrag der Beklagten mit folgender Maßgabe aufzunehmen:

„Die Beklagte beantragt weiter hilfsweise, die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen den Unteranspruch 7 richtet.“

Die Klägerin und Antragsgegnerin hat keine Einwände erhoben hinsichtlich der Berichtigung des Hilfsantrags 2A (vgl. vorstehenden Punkt 1.) sowie hinsichtlich der Ausführungen zum Übergang in das schriftliche Verfahren (vgl. vorstehenden Punkt 6.). Einer Berichtigung der Wiedergabe des Hilfsantrags 7 (vgl. Punkt 3.), des klägerischen Vortrags zu Patentanspruch 10 (vgl. Punkt 4.) sowie einer Berichtigung in Bezug auf die Zulässigkeit der Hilfsanträge 2A, 2B und 10 bis 10 (vgl. Punkt 7.) widerspricht die Klägerin. Hilfsantrag 7 sei klar wiedergegeben, ebenso auch das Vorbringen zu Patentanspruch 10. In Bezug auf die Hilfsanträge 2A, 2B sowie 7 bis 10 sei nicht zutreffend, dass die Verspätungseinwände bereits negativ beschieden gewesen seien. Der Senat habe insoweit lediglich vorläufige Einschätzungen mitgeteilt. Hinsichtlich der Berichtigung der Wiedergabe von Hilfsantrag 3 und 4 könne der Hinzufügung des gestrichenen Verbs „welded“ zugestimmt werden, dann müsse aber dieses Verb entsprechend des Kontextes unterstrichen werden. Einer Ergänzung des Tatbestands durch Aufnahme des weiteren Hilfsantrags, der auf isolierte Verteidigung des Unteranspruchs 7 gerichtet sei, werde in der beantragten Form nicht zugestimmt, da auf Seite 14 des Urteils im letzten Absatz zwar bereits ausgeführt sei, dass die Hilfsanträge 1 bis 10C als geschlossene Anträge anzusehen seien; dies umfasse aber nicht die neu beantragte Ergänzung. Daher sei die Formulierung aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung zu übernehmen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Das Urteil des Senats vom 13. Juli 2023 war auf den fristgerechten Antrag der Beklagten gemäß § 95 Abs. 1 PatG wegen offensichtlicher Unrichtigkeit, wie aus Zif. 1 des Tenors ersichtlich zu berichtigen.

a) Eine Unrichtigkeit im Sinne dieser Vorschrift ist gegeben, wenn ein Widerspruch zwischen dem tatsächlich vom Gericht Erklärten und dem erkennbar Gewollten, eine Divergenz zwischen Wille und Erklärung, vorliegt (vgl. Schulte, Patentgesetz, 11. Auflage, 2022, § 95, Rdnr. 4). Die Unrichtigkeit muss offenbar sein, also aus der Entscheidung selbst oder aus jederzeit erkennbaren Unterlagen klar erkennbar sein, wobei die Vorschrift aus Gründen der Verfahrensökonomie weit auszulegen ist (Benkard, Patentgesetz, 12. Auflage, 2023, § 95, Rdnr. 4 ff.). Eine Unrichtigkeit ist offenbar, wenn sie für jeden Dritten aus den Unterlagen selbst oder damit eng in Zusammenhang stehenden Umständen als solche klar erkennbar und der richtige Inhalt feststellbar ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 2. Februar 2021 – Az.: 4 Ni 17/19 (EP) m. w. N.). Es muss zumindest für die Parteien aufgrund der ihnen ohne weiteres zugänglichen Informationsquellen (Prozessakten einschließlich der Sitzungsprotokolle, sachkundiger Rat ihrer Prozessbevollmächtigten oder anderer Rechtskundiger) nachvollziehbar sein, dass das Urteil eine Unrichtigkeit aufweist (vgl. zur korrespondierenden Regelung in § 319 ZPO: MüKo ZPO, 6. Auflage, 2020, § 319, Rdr. 7). Ausgehend von diesen Grundsätzen sind die Voraussetzungen einer offensichtlichen Unrichtigkeit im Sinne des § 95 Abs. 1 ZPO teilweise gegeben.

b) Soweit die Beklagte im Berichtigungsantrag auf die Unterschiede des Hilfsantrages 2A gegenüber dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung abstellt, mag dies zwar zutreffend sein, der Tatbestand bezieht sich allerdings auf Hilfsantrag 1 (auf dem Hilfsantrag 2A beruht) und ist daher insoweit nicht fehlerbehaftet. Allerdings wurde die Präposition „of“ im Hilfsantrag 2A gegenüber Hilfsantrag 1 fälschlich aus dem geänderten Merkmal gelöscht.

c) Hinsichtlich der in Zif. 2 des Tenors ausgesprochenen Ergänzung in den Hilfsanträgen 3 und 4 liegt zwar keine offenbare Unrichtigkeit im oben dargelegten Sinn vor; durch den Hinweis auf die Streichung des Wortes „welded“ im jeweiligen Merkmal M4.4 wird der von der Antragstellerin begehrten Klarstellung insoweit Rechnung getragen als in den einleitenden Satz die Passage „und das Wort „welded“ gestrichen wird“ eingefügt wird. Damit wird die unterschiedliche Formulierung deutlich herausgestellt.

2. Im Übrigen hat der Berichtigungsantrag der Antragstellerin vom 27. Dezember 2023 keinen Erfolg und ist daher zurückzuweisen.

a) Im Hinblick auf die begehrte Ergänzung betreffend Hilfsantrag 7 ergibt sich aus der entsprechenden Passage im Senatsurteil zweifelsfrei, dass das ergänzende Merkmal 4.3 sich auf das Merkmal 4.3 gemäß Hilfsantrag 2A bezieht.

b) Auch der von der Antragstellerin zumindest begehrten Streichung der Passage, dass gemäß dem Vortrag der Klägerin Patentanspruch 10 nicht in der G&P3 gezeigt werde, kann nicht entsprochen werden, denn die Klägerin selbst hat sich dahingehend geäußert, dass ihr Vortrag in der mündlichen Verhandlung am 13. Juli 2023 im Tatbestand des Senatsurteils zutreffend wiedergegeben wurde.

c) Soweit die Antragstellerin eine Berichtigung des Tatbestands hinsichtlich des Umstands beantragt, dass sich die Klägerin nicht mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt habe, wird diesem Begehren nicht entsprochen. Eine Tatbestandsberichtigung ist nur zulässig, soweit der Tatbestand die verstärkende Beweiskraft gemäß § 314 ZPO besitzt (vgl. BGH NJW 1956, 1480 Nr. 7; OLG Stuttgart NJW 1973, 1049; BGH Urt. v. 10.3.1983 - VII ZR 135/82 -, juris). Dies trifft für das bloße Prozessgeschehen, um das es hier geht, nicht zu. Für dieses entfaltet der Tatbestand lediglich die Wirkung einer öffentlichen Urkunde gemäß § 418 ZPO, deren Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit durch jedes

Beweismittel, auch in der Rechtsmittelinstanz, nachgewiesen werden kann. Zudem ist das Prozessgeschehen vorliegend bereits überholt, denn der Senat hat nicht im schriftlichen Verfahren, sondern aufgrund der mündlichen Verhandlung am 13. Juli 2023 entschieden, weshalb der – wenn auch nicht tatbestandlich festgestellten - Einlassung der Klägerin, sie sei mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren nicht einverstanden, ohnehin entsprochen wurde.

d) Bezüglich der Feststellung, ob die Hilfsanträge 2A, 2B und 7 bis 10 als verspätet anzusehen sind oder nicht, bedarf es keiner Ausführungen im Tatbestand und daher auch keiner Tatbestandsberichtigung; in den Tatbestand aufzunehmen ist nur der Umstand, dass die Verspätungsrüge hinsichtlich dieser Hilfsanträge erhoben worden ist. Dies ist ausweislich des Protokolls zweifelsfrei erfolgt (vgl. Senatsurteil, Seite 18, 3. Absatz). Es handelt sich um keine tatsächliche Feststellung, sondern um eine Rechtsfrage; diese ist allein in den Entscheidungsgründen abzuhandeln, was im Senatsurteil auch erfolgt ist. Zudem kam es auf die Frage der Verspätung dieser Hilfsanträge ohnehin nicht entscheidend an, da diese nach umfänglich dargelegter Auffassung des Senats nicht für patentfähig erachtet wurden (vgl. Senatsurteil, Seite 37 Abschnitt 4.).

e) Auch eine Ergänzung des Tatbestands bezüglich des klageabweisenden Antrags der Beklagten hinsichtlich einer isolierten Verteidigung des Patentanspruchs 7 gemäß erteilter Fassung ist nicht veranlasst, da dieser Antrag zum einen im Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 13. Juli 2023 enthalten ist; auch nimmt das Senatsurteil Bezug auf dieses Protokoll (vgl. dort Seite 19). Zum anderen ist der Klageabweisungsantrag vollständig beschieden worden, auch soweit die Beklagten die erteilten Ansprüche ausdrücklich nicht als geschlossenen Anspruchssatz verteidigt hat, da eine Patentfähigkeit mangels erfinderischer Tätigkeit in den Entscheidungsgründen verneint wurde (vgl. Senatsurteil, Seite 37, Abschnitt 3.).

III.

Diese Entscheidung stellt keine inhaltliche Änderung des Urteils vom 13. Juli 2023 dar (vgl. Benkard, 12. Aufl., 2023, § 95 Rn. 13) und ist nicht anfechtbar (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 95 Rn. 5).

Kopacek

Heimen

Wiegele

Dr. Schwenke

Dr. Deibele

...