



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 186/00

Verkündet am:
8. November 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Oktober 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Das am 7. September 2004 verkündete Senatsurteil wird wie folgt neu gefasst:

Nachdem die Beklagte die Berufung zurückgenommen hat, soweit Patentanspruch 3 des europäischen Patents 0 406 983 für nichtig erklärt worden ist, ist sie des Rechtsmittels der Berufung insoweit verlustig.

Im Übrigen wird das am 5. Juli 2000 verkündete Urteil des Bundespatentgerichts auf die Berufung der Beklagten abgeändert.

Das europäische Patent 0 406 983 wird unter Abweisung der weitergehenden Klage mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält:

"1. Tintenversorgungstank (2) für einen Matrix-Nadeldruckerkopf, dem an distalen Nadelenden Tinte zugeführt wird, wobei der Tintentank (2) Tintenabsorbierungsmittel (61, 62) enthält und eine Tintenversorgungsöffnung (41) aufweist, die angeordnet ist, um Tinte von den Tintenabsorbierungsmitteln (61, 62) zu erhalten,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß die Tintenabsorbierungsmittel (61, 62) eine Mehrzahl von Tintenabsorbierungselementen (61, 62) umfassen, die so angeordnet sind, daß Tinte von einem zum anderen fließen kann, wobei die Tintenabsorbierungselemente (61, 62) Poren mit unterschiedlichen durchschnittlichen Durchmessern derart aufweisen, daß der durchschnittliche Durchmesser der Poren in Richtung auf die Tintenversorgungsöffnung (41) abnimmt, der Tintentank mindestens eine innere Wandung (40a, 44) hat, von der nur ein Bereich (44) die Tintenabsorbierungsmittel (61, 62) derart berührt, daß der übrige Bereich (40a) der inneren Wandung von den Tintenabsorbierungsmitteln (61, 62) beabstandet ist, und ein Luftloch (42) vorgesehen ist, welches mit Luft in mindestens einem Raum zwischen den Tintenabsorbierungsmitteln (61, 62) und einer Wandung des Tintentanks (2) kommuniziert.",

Patentanspruch 2 auf diesen Anspruch rückbezogen ist, Patentansprüche 3 und 4 entfallen und Patentanspruch 6 auf Patentanspruch 1 in der Fassung dieses Urteils sowie auf Patentanspruch 2 **oder 5** rückbezogen ist. Der nicht angegriffene Patentanspruch 5 bleibt unberührt.

Von den Kosten des Rechtsstreits erster Instanz haben die Klägerin 2/3 und die Beklagte 1/3 zu tragen. Von den Kosten des Berufungsverfahrens haben die Klägerin 9/10 und die Beklagte 1/10 zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin hat mit der Anhörungsrüge beanstandet, im Berufungsverfahren, das mit dem Senatsurteil vom 7. September 2004, auf das Bezug genommen wird, beendet wurde, sei ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden, weil der gegenüber Patentanspruch 3 des Streitpatents geltend gemachte selbständige Nichtigkeitsgrund unzulässiger Erweiterung nicht geprüft worden sei. Außerdem hat die Klägerin beantragt, das Senatsurteil dahin zu berichtigen, dass die Worte: "Patentanspruch 4 entfällt und Patentanspruch 6 auf die Patentansprüche 1, 2 und 3 in der Fassung dieses Urteils rückbezogen ist" entfallen und durch die Worte ersetzt werden: "Patentansprüche 4 und 6 entfallen". Im Senatstermin hat die Beklagte ihre Berufung mit Zustimmung der Klägerin zurückgenommen, soweit mit ihr die Nichtigklärung des Patentanspruchs 3 des Streitpatents durch das Urteil des Bundespatentgerichts angefochten worden war. Die Klägerin hat ihren Berichtigungsantrag für gegenstandslos erklärt und beantragt, die Beklagte im Umfang der Berufungsrücknahme des Rechtsmittels für verlustig zu erklären und ihr die Kosten des Berufungsverfahrens aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe:

- 2 Auf die fristgemäß erhobene Gegenvorstellung der Beklagten war erneut in die mündliche Verhandlung einzutreten, da im Senatsurteil vom 7. September 2004 der auf den Nichtigkeitsgrund unzulässiger Erweiterung gestützte Angriff gegen Patentanspruch 3 des Streitpatents übergangen worden ist (Sen.Beschl. v. 14.03.2005 - X ZR 186/00, GRUR 2005, 614).

3 Nachdem die Beklagte die Berufung zurückgenommen hat, soweit Patentanspruch 3 durch das angefochtene Urteil für nichtig erklärt worden ist, ist sie im Umfang der Berufungsrücknahme des Rechtsmittels für verlustig zu erklären und ihr der entsprechende Teil der Kosten des Berufungsverfahrens aufzuerlegen (§ 121 Abs. 2 PatG, § 516 Abs. 3 ZPO). Zur Klarstellung des Umfangs, in dem das Streitpatent nach der teilweisen Berufungsrücknahme für nichtig erklärt ist, ist der Tenor des Senatsurteils neu gefasst worden.

4 Über den Berichtigungsantrag der Klägerin ist nicht mehr zu entscheiden, da dieser für gegenstandslos erklärt worden ist. Die Rückbeziehung in Patentanspruch 6 ist jedoch dahin zu berichtigen, dass Patentanspruch 6 auf Patentanspruch 1 in der Fassung dieses Urteils oder auf Patentanspruch 5 rückbezogen ist (§ 319 ZPO).

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 05.07.2000 - 4 Ni 7/99 (EU) -