

**BUNDESGERICHTSHOF****BESCHLUSS**

X ZB 11/96

vom

15. Mai 1997

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das deutsche Patent 38 40 557

der P [REDACTED] Ltd., B [REDACTED], H [REDACTED] Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,

Patentinhaberin und  
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt  
Dipl.-Phys. [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

C [REDACTED] & Co. Inc., D [REDACTED], M [REDACTED], Vereinigte Staaten von Amerika,

Einsprechende und  
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte  
Prof. Dr. [REDACTED] und  
Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15. Mai 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Broß, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 14. Senats (Technischen Beschwerdesenats IX) des Bundespatentgerichts vom 19. März 1996 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 250.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Unionspriorität von Voranmeldungen im Vereinigten Königreich vom 4. Dezember 1987 und vom 31. August 1988 angemeldeten deutschen Patents 38 40 557, das ein Sicherheitspapier, ein Verfahren zu seiner Herstellung sowie seine Verwendung betrifft und dessen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

"Sicherheitspapier mit einander gegenüberliegenden Oberflächen zum Bedrucken, um ein aus dem Papier hergestelltes Dokument zu identifizieren, enthaltend eine Sicherheitsvorrichtung, die mindestens teilweise zwischen den beiden Oberflächen des Papiers als öffentliches Sicherheitsmerkmal angeordnet ist, die nicht mehr als 5 mm breit ist und die ein flexibles, wasserundurchlässiges Substrat mit einer Schicht aus Metall auf einer oder beiden Seiten enthält,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,  
daß auf einer Seite der Vorrichtung über deren Länge eine zusammenhängende Metallschicht oder -bahn vorgesehen ist und daß die Vorrichtung metallfreie, lichtdurchlässige Bereiche auf 10 bis 50 % ihrer Fläche enthält, die über die Länge der Vorrichtung ein sich wiederholendes Muster, Design oder Zeichen bilden, wobei mindestens einige der metallfreien Teile oder Flächen in Querrichtung zur Vorrichtung ganz von Metall umgeben sind."

Die Patentansprüche 2 bis 12 betreffen weitere Ausgestaltungen des Sicherheitspapiers nach Patentanspruch 1, Patentanspruch 13 betrifft die Herstellung eines Sicherheitspapiers nach Patentanspruch 1, die Patentansprüche 14 und 15 betreffen die weitere Ausgestaltung des Verfahrens nach Patentanspruch 13, Patentanspruch 16 ist schließlich auf einen Schutz der Verwendung des Sicherheitspapiers nach einem der vorhergehenden Patentansprüche gerichtet. Wegen des Wortlauts dieser Patentansprüche wird auf die Patentschrift Bezug genommen.



**JLaw – Gesetze und Urteile**  
Kostenlos  
Über 200 Gesetze  
Über 100.000 Urteile  
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Die Patentabteilung 45 des Deutschen Patentamts hat das Patent auf Einspruch widerrufen, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe und die Gegenstände der weiteren Patentansprüche entweder bekannt gewesen seien oder im Bereich planmäßigen fachmännischen Handelns gelegen hätten.

Die Patentinhaberin hat gegen den das Patent widerrufenen Beschluß Beschwerde eingelegt; sie hat im Beschwerdeverfahren das Patent mit der Maßgabe verteidigt, daß in Patentanspruch 1 die Worte "Muster, Design oder" gestrichen und daß nach dem Wort "Zeichen" die Worte "einschließlich Schriftzeichen" eingefügt werden sollten; sie hat außerdem eine Änderung in Patentanspruch 16 vorgenommen. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

Die Patentinhaberin macht mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde geltend, die angegriffene Entscheidung sei nicht mit Gründen versehen. Sie beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen. Die Einsprechende tritt der Rechtsbeschwerde entgegen.

II. Die zulässige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg. Der gerügte Mangel, daß der angefochtene Beschluß nicht mit Gründen versehen sei (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG), liegt nicht vor.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des beschließenden Senats ist allerdings eine Entscheidung im Sinne der genannten Vorschrift auch dann mangelhaft, wenn

eine Begründung zwar nicht gänzlich fehlt, die Gründe aber ganz unverständlich und verworren sind, so daß sie nicht erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgeblich waren, oder wenn die Gründe sachlich inhaltslos sind und sich auf leere Redensarten oder einfach auf die Wiedergabe des Gesetzestexts beschränken (u.a. BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 2.3.1993 - X ZB 14/92, GRUR 1993, 655, 656 - Rohrausformer; BGH, Beschl. v. 11.11.1993 - I ZB 18/91, GRUR 1994, 215 - Boy). Dies ist entgegen der von der Rechtsbeschwerde vertretenen Auffassung nicht der Fall. Die Prüfung der Frage, ob die Begründung sachlich und rechtlich richtig und vollständig ist, wird durch die Rüge eines Begründungsmangels nicht eröffnet (u.a. Sen.Beschl. v. 31.5.1979 - X ZB 11/78, Mitt. 1979, 198 - Schaltuhr); dies gilt selbst im Fall von Inkonssequenzen in der Argumentation (Sen.Beschl. v. 20.1.1983 - X ZB 7/82, Mitt. 1983, 112 - Flüssigkristall). Erst ein solcher Widerspruch in den Gründen, der dazu führt, daß nicht zu erkennen ist, welche Gesichtspunkte die Entscheidung tragen sollen, ist einer fehlenden Begründung gleichzuerachten (vgl. Sen.Beschl. v. 26.11.1987 - X ZB 20/86, Umdr. S. 5).

Die Rechtsbeschwerde verweist in diesem Zusammenhang darauf, daß sich aus der Erörterung der US-Patentschrift 4 652 015 in dem angefochtenen Beschluß nur eine Anregung zur Aufgabenstellung, nicht aber auch zur patentgemäßen Lehre ergebe. Nach Auffassung des Beschwerdegerichts solle die Zusammenschau dieser Entgegenhaltung mit der deutschen Auslegeschrift 22 05 426 deshalb den Gegenstand des Streitpatents nahelegen, weil es der Fachmann erstrebe, bekannte Sicherheitspapiere insbesondere hinsichtlich der öffentlichen

Wahrnehmung und Erkennung eines Sicherheitsfadens zum Zweck der Echtheitsprüfung durch Benutzer zu verbessern. Die Auslegeschrift gehe von einem Stand der Technik aus, bei der ein Wertzeichen mit einer metallbeschichteten Kunststoffolie versehen sei, die eine elektrisch nachweisbare Struktur aufweise. Nach dieser Entgegenhaltung solle ein Wertzeichen geschaffen werden, das eine maschinelle Echtheitsprüfung erlaube und nur unter außerordentlich hohem Aufwand gefälscht werden könne. Hierzu enthalte das Wertzeichen eine in die Papierschicht eingebettete Metallfolie sehr geringer Dicke mit mikroskopisch kleinen Löchern. Dabei werde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß eine Fälschung um so schwieriger werde, je kleiner Durchmesser oder Breite der Löcher gewählt würden. Fälschungen durch fotomechanische oder chemische Verfahren seien wegen der sehr kleinen Löcher nur schwer durchführbar und könnten durch die Wahl einer metallbeschichteten Kunststoffolie erschwert werden. Daraus ergebe sich, daß zur Verbesserung der Fälschungssicherheit bewußt von einem leicht erkennbaren öffentlichen Sicherheitsmerkmal abgegangen und ein nur maschinenlesbares, verdecktes Sicherheitsmerkmal angestrebt werde. Dem Fachmann erschließe sich daraus jedoch ohne weiteres die Lehre, auf einer Sicherheitsvorrichtung aus einer Metallfolie oder metallbeschichteten Kunststoffolie metallfreie lichtdurchlässige Bereiche vorzusehen, die entsprechend der Lehre der US-Patentschrift sich über die Länge der Vorrichtung wiederholende Schriftzeichen bildeten. Zwar sollten die lichtdurchlässigen Bereiche nach der deutschen Auslegeschrift im Hinblick auf die zugrundeliegende Problemstellung möglichst klein und mit dem bloßen Auge nur schwer erkennbar sein. Es könne jedoch keine Rede davon sein, daß der Fachmann hierdurch abgehalten

werde, die lichtdurchlässigen Bereiche soweit zu vergrößern, daß sie entsprechend dem Streitpatent für den Betrachter mit bloßem Auge erkennbar seien. Vielmehr liege es für den Fachmann im Hinblick auf die angestrebte Verbesserung auf der Hand, auf den Vorteil der außerordentlich hohen Fälschungssicherheit der Wertzeichen gemäß der deutschen Auslegeschrift zumindest zum Teil zu verzichten und zugunsten eines mit dem bloßen Auge ohne weiteres erkennbaren Sicherheitsmerkmals einen Kompromiß einzugehen. Es sei auch zu erwarten gewesen, daß gegenüber einer gemäß der der US-Patentschrift eingesetzten Sicherheitsvorrichtung sowohl eine verbesserte Maschinenlesbarkeit erzielt als auch der bewährte optische Eindruck eines zusammenhängenden metallischen Films beibehalten werde, wenn die lichtdurchlässigen Zeichen nicht zu groß gewählt würden. Andererseits lege die deutsche Auslegeschrift dem Fachmann nahe, aus Gründen der Fälschungssicherheit die lichtdurchlässigen Bereiche nicht größer als nötig, nämlich nur so groß zu machen, daß sie von einem ungeübten Betrachter erkannt werden könnten.

Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde sind diese Ausführungen verständlich und nachvollziehbar. Der angefochtene Beschluß sieht die in Patentanspruch 1 des Streitpatents beschriebene Sicherheitsvorrichtung des Sicherheitspapiers, die verhältnismäßig große lichtdurchlässige Bereiche aufweist, deswegen als für den Fachmann naheliegend an, weil die deutsche Auslegeschrift 22 05 426 eine entsprechend aufgebaute Sicherheitsvorrichtung, allerdings mit mikroskopisch kleinen lichtdurchlässigen Bereichen aufweist, die Größe dort mit einem bestimmten Ziel gewählt worden ist und die Vorgabe eines anderen Ziels, nämlich der Erkennbarkeit für

den Betrachter, dazu führe, von dieser Größenvorgabe abzugehen und die lichtdurchlässigen Bereiche so groß zu wählen, daß sie mit dem bloßen Auge erkennbar seien; lesbare metallische Zeichen auf einem Sicherheitsfaden waren nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts aus der genannten US-Patentschrift bekannt. Das Beschwerdegericht hat sich dabei ersichtlich in rechtlich nicht zu beanstandender Weise neben den beiden Entgegenhaltungen auch auf das Fachkönnen des Fachmanns gestützt und diesem zugetraut, von dem in der deutschen Auslegschrift eingeschlagenen Weg soweit nötig einen Schritt zurückzugehen. Auch wenn das Beschwerdegericht dabei die - jedenfalls nach Auffassung der Rechtsbeschwerdeführerin - nächstliegenden Schlußfolgerungen nicht gezogen haben mag, läßt die Begründung seiner Entscheidung einen Begründungsmangel nicht erkennen. Daß in der Lehre des Streitpatents, wie die Rechtsbeschwerde ausführt, weder ein Kompromiß mit der Lehre nach der deutschen Auslegeschrift noch deren Weiterentwicklung, sondern insoweit eine Abkehr liegen mag, betrifft allein die inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung, die nicht zur Überprüfung steht, und beinhaltet schon deshalb keinen Widerspruch, weil es nicht denkgesetzlich ausgeschlossen ist, auch eine Abkehr von einer bekannten Lösung als durch den Stand der Technik in seiner Gesamtheit nahegelegt anzusehen.

Was die Rechtsbeschwerde weiter geltend macht (Rechtsbeschwerdebegr. S. 13 ff. unter IV.), kann bei der Beurteilung einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, die eine revisionsartige Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht eröffnet, nicht berücksichtigt werden. Insbesondere entzieht es sich der Prüfung durch den Senat, ob das Beschwerdege-

richt die Patentfähigkeit zutreffend beurteilt und ob es dabei den richtigen rechtlichen Maßstab angewendet hat; dies betrifft sowohl die von der Rechtsbeschwerdeführerin angesprochene Rechtsfrage der Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung als auch das Abstellen auf den Durchschnittsfachmann und die Frage, welchen Einfluß die Entscheidung des Europäischen Patentamts hinsichtlich einer Parallelsache auf die Entscheidung im nationalen Einspruchsverfahren hat.

Soweit die Rechtsbeschwerde schließlich eine unzureichende Auseinandersetzung mit "Beweisanzeichen" für erfinderische Tätigkeit bemängelt, ist dies für die Frage, ob ein Begründungsmangel im Sinne des Gesetzes vorliegt, ohne Bedeutung. Der Senat hat wiederholt entschieden, daß im Fehlen einer ausdrücklichen Erörterung solcher Gesichtspunkte ein Begründungsmangel nicht liegt (u.a. Sen.Beschl. vom 28.11.1963 - Ia ZB 202/63, GRUR 1964, 201, 202 - Elektrohandschleifgerät; Beschl. vom 11.12.1973 - X ZB 18/72, GRUR 1974, 419 - Oberflächenprofilierung; Beschl. vom 28.11.1978 - X ZB 17/77, GRUR 1979, 220 -  $\beta$ -Wollastonit; Beschl. v. 16.9.1980 - X ZB 2/79, Mitt. 1981, 45, 46 - Halbleitereinrichtung; Beschl. v. 20.1.1983 - X ZB 7/82, Mitt. 1983, 112 - Flüssigkristall; Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159, 161 - Crackkatalysator II; Beschl. vom 2.3.1993 - X ZB 3/92, Umdr. S. 9 f). Zudem hat sich das Beschwerdegericht mit der Frage auseinandergesetzt, ob Indizien für erfinderische Tätigkeit vorliegen (Beschl., Umdr. S. 10).

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981.

Rogge

Broß

Melullis

Scharen

Keukenschrijver