



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 19/00

vom

18. September 2001

in der Rechtsbeschwerdesache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 18. September 2001 durch die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 17. Senats (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vom 23. Mai 2000 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist eingetragene Inhaberin des Patents 31 53 769 (Streitpatent), das eine Ausweiskarte mit einem elektronischen Baustein betrifft, der über an der Karte befestigte Kontakte mit externen elektronischen Einrichtungen in Verbindung treten kann. Wegen des Inhalts der Patentansprüche wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen die Erteilung des Streitpatents hat die weitere Verfahrensbeteiligte Einspruch erhoben, nach dessen Prüfung die Patentabteilung 51 beim Deutschen Patent- und Markenamt das Patent mit Beschluß vom 23. Juli 1998 aufrechterhalten hat. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende Be-

schwerde eingelegt. In der Beschwerdeinstanz hat die Patentinhaberin das Schutzrecht im Hauptantrag mit einem geänderten Patentanspruch 1 verteidigt. Ferner hat sie verschiedene Hilfsanträge mit weiteren Modifikationen des Hauptantrags und eines Teils der Unteransprüche eingereicht. Wegen des Inhalts dieser Ansprüche wird auf die Akte Bezug genommen.

Mit Beschluß vom 23. Mai 2000 hat das Bundespatentgericht das Streitpatent insgesamt widerrufen. Gegen diese Entscheidung richtet sich die vom Bundespatentgericht nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin, mit der sie das Fehlen einer den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Begründung in der angefochtenen Entscheidung rügt.

II. Die Rechtsbeschwerde, mit der die Patentinhaberin einen Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG in der Fassung des 2. PatGÄndG vom 16. Juli 1998 (BGBl. I S. 1827) geltend macht, ist statthaft und zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet. Der gerügte Mangel liegt nicht vor.

1. Allerdings entfällt der Mangel einer fehlenden Begründung im Sinne des Gesetzes nicht schon deshalb, weil die angefochtene Entscheidung überhaupt mit Gründen versehen ist. Wie die Rechtsbeschwerde mit Recht geltend macht, kann nach der Rechtsprechung des Senats ein Begründungsmangel in diesem Sinne bei einer vorhandenen Begründung dann vorliegen, wenn diese unverständlich, widersprüchlich oder verworren ist (st. Rspr. vgl. etwa BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Beschl. v. 4.12.1990 - X ZB 6/90, GRUR 1991, 442, 443 - Pharmazeutisches Präparat; Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159 - Crackkatalysator II; Beschl. v. 14.5.1996 - X ZB 4/95, GRUR 1996, 753, 755 - Informationssignal), so daß sich in Wirklichkeit nicht

mehr erkennen läßt, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgeblich waren. Das gleiche gilt, wenn die Gründe inhaltslos bzw. auf eine Wiederholung des Gesetzestextes beschränkt sind (vgl. Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159 - Crackkatalysator II). Derartige Mängel macht die Rechtsbeschwerde indessen hier ohne Erfolg geltend.

2. Der in dem Hauptantrag bezeichneten Lehre hat das Beschwerdegericht die Patentfähigkeit deshalb abgesprochen, weil sie durch den Stand der Technik vollen Umfangs vorweggenommen werde. Bei dieser Würdigung hat es die bereits bei der Darstellung des Patentanspruchs 1 in Form einzelner Schritte und Merkmale wiedergegebene Lehre des Streitpatents mit der deutschen Offenlegungsschrift 26 59 573 verglichen und insbesondere im Hinblick auf das in Figur 6 dieser Schrift bezeichnete Ausführungsbeispiel festgestellt, daß für einen Fachmann die Lehre des Streitpatents mit der dieser Entgegenhaltung identisch sei und daher durch diese vorweggenommen werde. Damit genügt die angefochtene Entscheidung insoweit dem Begründungszwang nach § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG. Dem völligen Fehlen von Entscheidungsgründen können vorhandene Entscheidungsgründe allenfalls dann gleichgesetzt werden, wenn die vorhandenen Gründe in Wirklichkeit nicht mehr erkennen lassen, welche Überlegungen den Tatrichter zu seiner Entscheidung geführt haben. Das ist nach Gang und Inhalt der Entscheidungsgründe hier nicht der Fall.

Zu Unrecht sieht die Rechtsbeschwerde einen Begründungsmangel darin, daß sich das Beschwerdegericht nicht näher mit der Auslegung des Streitpatents und einer Abgrenzung gegenüber dem dort geschilderten Stand der Technik befaßt hat. Denn der Rechtsbeschwerde kann nicht darin gefolgt

werden, daß das Fehlen einer solchen Auslegung einer unterbliebenen Befassung mit besonderen Angriffs- oder Verteidigungsmitteln gleichzustellen ist, die nach der Rechtsprechung des Senats einen Begründungsmangel darstellen kann. Diese Rechtsprechung beruht auf der Erwägung, daß die besonderen Angriffs- oder Verteidigungsmittel im Nichtigkeitsverfahren den materiellrechtlichen Ansprüchen aus dem Zivilprozeß vergleichbar sind. Dort ist erst bei einem Eingehen auf jeden einzelnen der Klage zugrundeliegenden Anspruch ersichtlich, welche Erwägungen das Gericht zu seiner Entscheidung über diesen Anspruch geführt haben. Das gilt in gleicher Weise für die Gründe, auf denen die Angriffe bzw. spiegelbildlich die Verteidigung des Patents gestützt werden; auf die Auslegung des Schutzrechtes lassen sich diese Überlegungen indessen nicht übertragen.

3. Die weiteren Beanstandungen der Rechtsbeschwerde betreffen die inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung, die im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu prüfen ist. Bei dem für die Neuheitsprüfung erforderlichen Vergleich hat das Beschwerdegericht die deutsche Offenlegungsschrift 26 59 573 herangezogen und den Gegenstand von deren Offenbarung mit den im voraus dem Patentanspruch abgeleiteten Merkmalen der beanspruchten Lehre jeweils einzeln verglichen. Dabei ist es - wenn auch knapp - auf jedes Merkmal eingegangen und hat diese jeweils für sich und in ihrer Kombination mit der Offenbarung aus der Entgeghaltung verglichen; bei diesem Vergleich ist es zu dem Ergebnis gelangt, daß jedes einzelne Merkmal durch die Entgeghaltung vorweggenommen wird. Diese Begründung läßt ohne weiteres die Erwägungen erkennen, auf die das Bundespatentgericht seine Entscheidung über die mangelnde Patentfähigkeit der beanspruchten Lehre gestützt hat, und genügt daher dem Begründungszwang. Zu

Recht weist daher die Rechtsbeschwerdeerwiderung darauf hin, daß die Einwendungen der Rechtsbeschwerde nicht das Vorliegen einer ausreichenden Begründung, sondern deren Inhalt betreffen. Gegenstand des Vorwurfs ist, daß das Bundespatentgericht die im Patentanspruch beschriebene Lehre völlig verkannt und deshalb die Neuheit fehlerhaft beurteilt habe.

Was die von der Rechtsbeschwerde weiter beanstandeten Formulierungen betrifft, mit denen das Bundespatentgericht einzelne Maßnahmen wie die Verwendung von Gußkörpern bzw. das Eingießen als eine zur Vermeidung erkennbarer Probleme im Zusammenhang mit dem Schutz des elektronischen Bausteins und der Sicherung der Karte gegenüber mechanischen Belastungen sinnvolle Gestaltungsform bezeichnet hat, die dem Fachmann bekannt sei, ergibt sich aus den Entscheidungsgründen, daß das Bundespatentgericht die jeweilige Maßnahme als im allgemeinen Fachwissen des Durchschnittsfachmanns angesiedelt angesehen und deshalb angenommen hat, daß er bei der Lektüre der Entgeghaltung die verwendeten Alternativen ohne weiteres Nachdenken als eine mögliche Ausführungsform der dort abstrakt beschriebenen Lehre erkenne. Zugleich ist aus den Entscheidungsgründen in diesem Zusammenhang zu entnehmen, daß das Beschwerdegericht diese Kenntnis bereits für den Prioritätszeitraum des Streitpatents zugrunde gelegt hat. Auch insoweit lassen die Entscheidungsgründe daher die Erwägungen erkennen, die für die Entscheidung des Bundespatentgerichts ausschlaggebend waren. Ob die dem zugrundeliegenden Annahmen sachlich zutreffen, ist wiederum eine Frage der inhaltlichen Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung.

Da das Bundespatentgericht bereits die Neuheit der beanspruchten Lehre verneint hatte, bedurfte es eines Eingehens auf die übrigen Schutzvoraus-

setzungen nicht mehr. In dem Fehlen einer Behandlung der erfinderischen Leistung kann daher ein die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnender Begründungsmangel nicht gesehen werden.

4. Soweit die Rechtsbeschwerde darüber hinaus zum Hauptantrag und zu den Hilfsanträgen die Ausführungen des Beschwerdegerichts zu den Kenntnissen und Fähigkeiten des Fachmanns angreift, vermag sie einen Begründungsmangel in diesem Sinne ebenfalls nicht aufzuzeigen. Auch insoweit ist das Beschwerdegericht ersichtlich davon ausgegangen, daß die von ihm als selbstverständlich bezeichneten Handlungsweisen bzw. Erkenntnisse in dem ohne weiteres verfügbaren Grundwissen des Durchschnittsfachmanns angesiedelt seien. Die Rechtsbeschwerde beanstandet demgegenüber lediglich, das Beschwerdegericht habe seine Annahme nicht im einzelnen belegt und insbesondere nicht ausgeführt, daß diese Kenntnisse und Fähigkeiten auch am Prioritätstag des Streitpatents Gemeingut in diesem Sinne gewesen seien. Diese Rüge geht ebenfalls fehl. Nach dem Kontext seiner Entscheidungsgründe ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß die von ihm angenommenen Selbstverständlichkeiten bereits für den für die Beurteilung des Streitpatents maßgeblichen Tag Geltung beanspruchen können. Hieraus erklärt sich, daß es diese Kenntnisse bei seiner Bewertung des Standes der Technik als neuheitsschädlich berücksichtigt hat. Ob die dem zugrundeliegende Vorstellung von den Kenntnissen und Fähigkeiten des Fachmanns an diesem Tage zutraf, ist wiederum eine Frage der inhaltlichen Richtigkeit der Entscheidung und daher im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen.

5. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 109 PatG, 97 ZPO.

Jestaedt

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck