



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 477/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. September 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2005 006 365

(hier: Löschantrag)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. September 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 16. September 2008 aufgehoben.
2. Das Gebrauchsmuster 20 2005 006 365 wird gelöscht soweit es über die als Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung vom 9. September 2009 überreichten Schutzansprüche 1 bis 6 hinausgeht.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
4. Von den Kosten des Löschantragsverfahrens in beiden Instanzen trägt die Antragsgegnerin 4/5 und die Antragstellerin 1/5.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin ist Inhaberin des mit Anmeldetag 20. April 2005 am 16. Juni 2005 in das Register eingetragenen, eine Verpackung mit hochglänzender, metallisch wirkender Oberfläche betreffenden deutschen Gebrauchsmusters 20 2005 006 365 (Streitgebrauchsmuster).

Die der Eintragung zugrunde liegenden Schutzansprüche 1 bis 8 lauten:

1. Verpackung (1) aus Kunststoff und/oder Karton und/oder Papier und/oder Wellpappe mit einer Metallpigmente enthaltenden, für elektromagnetische oder akustomagnetische Strahlung oder für Radiofrequenzwellen durchlässigen Beschichtung (3) auf der Außenseite (2) oder der Innenseite der Verpackung (1) und mit einem Transponder beispielsweise für RFID oder mit einem EAS-Tag im Bereich der Verpackung (1).

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung (3) durch Vakuumverdampfung eines Metallfilms auf eine Trägerfolie herstellbar ist.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallpigmente Aluminumpigmente sind.

4. Verpackung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallpigmente eine Dicke von < 100 nm aufweisen.

5. Verpackung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder in ein aufklebbares Etikett (5) integriert ist.

6. Verpackung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder in die Verpackung (1) eingelegt ist.

7. Verpackung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder oder der EAS-Tag in die Materialien einlaminiert oder /eingearbeitet ist.

8. Verpackung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder und/oder die Antenne auf die Verpackung aufgedruckt ist.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin hat am 8. Dezember 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des Gebrauchsmusters in vollem Umfang beantragt und sich dabei auf fehlende Schutzfähigkeit berufen.

Nach rechtzeitig eingelegtem Widerspruch der Antragsgegnerin hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts auf die mündliche Verhandlung vom 16. September 2008 das Gebrauchsmuster gelöscht. Sie hat ihre Entscheidung mit Verweis auf § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i. V. m. § 1 Abs. 1 GebrMG damit begründet, dass die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Die Antragsgegnerin hat hiergegen Beschwerde eingelegt. Sie hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdesenat neue Anspruchssätze vorgelegt, mit denen sie das Streitgebrauchsmuster im Rahmen eines Haupt- und von drei Hilfsanträgen verteidigt. Sie vertritt die Ansicht, dass die Gegenstände der jeweils verteidigten Schutzansprüche 1 gegenüber dem Stand der Technik neu seien und auch auf einem erfinderischen Schritt beruhten, zudem für eine Ausführung der Erfindung durch den Fachmann ausreichend und vollständig offenbart seien.

Die Antragstellerin hat als Stand der Technik folgende Druckschriften herangezogen:

- D1:** WO 2004/048118 A1
- D2:** EP 0 615 285 A2
- D3:** EP 1 211 634 A2
- D4:** DE 103 15 775 A1
- D5:** US 6 478 229 B1
- D6:** EP 1 089 220 A1
- D7:** US 5 823 350 A
- D8:** DE 101 40 286 A1
- D9:** US 2004/0076802 A1
- D10:** GERTHSEN, Christian: Physik. Ein Lehrbuch zum Gebrauch neben Vorlesungen. 15. Auflage, Springer Verlag Berlin, 1986, S. 280 bis 284.

Die Gebrauchsmusterabteilung hatte mit einem Zwischenbescheid noch folgende Druckschrift ins Verfahren eingeführt:

D11: DE 10 2004 040 831 A1 (Offenlegungstag 09.03.2006).

Die Antragsgegnerin hatte zur Stützung ihres Vorbringens zusätzlich zur D4 noch auf folgende Literaturstellen und Druckschriften hingewiesen:

- E1:** Hochschule der Medien Stuttgart, Studiengang Verpackungstechnik, Auszug aus dem Online-Vorlesungsverzeichnis vom SS 09 mit Beschreibungen einzelner Vorlesungen und des Studiengangs
- E2:** WO 2004/020194 A1
- E3:** Lexikon der Fertigungstechnik und Arbeitsmaschinen Band 9, Deutsche Verlagsanstalt GmbH, Stuttgart 1968, Seiten 407 bis 409
- E4:** DUDEN, 21. Auflage, DUDENVERLAG 1996, Seite 425
- E6:** Brockhaus Enzyklopädie Band 9, 17. Auflage, F.A. Brockhaus, Wiesbaden 1970, Seite 813.

Die gemäß Hauptantrag verteidigten Schutzansprüche 1 bis 6 lauten:

1. Verpackung (1) aus Karton mit einer Metallpigmente enthaltenden, für elektromagnetische oder akustomagnetische Strahlung oder für Radiofrequenzwellen durchlässigen Beschichtung (3) auf der Außenseite (2) oder der Innenseite der Verpackung (1) und mit einem Transponder beispielsweise für RFID oder mit einem EAS-Tag im Bereich der Verpackung (1), wobei die Beschichtung (3) hochglänzend durch eine im Tiefdruckverfahren mit einer Metallpigmente enthaltenden Dispersion kontergedruckte Kunststoffolie, die eine Dicke von ca. 20 μ aufweist, ausgebildet ist, die auf den Kar-

ton mit weißer oder anders farbener Oberfläche aufkaschiert ist, und wobei die Metallpigmente eine Dicke von <100 nm aufweisen.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallpigmente Aluminiumpigmente sind.
3. Verpackung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder in ein aufklebbares Etikett (5) integriert ist.
4. Verpackung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder in die Verpackung (1) eingelegt ist.
5. Verpackung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder oder der EAS-Tag in die Materialien einlaminiert oder /eingearbeitet ist.
6. Verpackung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder und/oder die Antenne auf die Verpackung aufgedruckt ist.

Für den Wortlaut der Schutzansprüche nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 wird auf die Akten verwiesen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungsantrag im Umfang des in der mündlichen Verhandlung vom 9. Sep-

tember 2009 übergebenen Hauptantrags, hilfsweise der ebenfalls in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträge 1 bis 3 zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin stellte den Antrag aus dem Schriftsatz vom 6. Mai 2009, die Beschwerde zurückzuweisen.

Für weitere Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist begründet.

1. Soweit das Gebrauchsmuster nicht mehr verteidigt wird, ist es nach § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne weiteres zu löschen, da insoweit der Widerspruch fallengelassen worden ist.
2. Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist eine einen Transponder zum Zwecke einer automatisierten Identifikation oder Diebstahlsicherung aufweisende Verpackung mit einer Metallpigmente aufweisenden Beschichtung (vgl. Absätze [0004] und [0008] im Streitgebrauchsmuster in Gestalt der DE 20 2005 006 365 U1). Weil derartige Transponder mittels elektromagnetischer Strahlung für ein Lesen bzw. Beschreiben angeregt werden (vgl. Absatz [0005] im Zusammenhang mit Absatz [0019]), sind diese störanfällig durch Materialien, die diese berührungslose Kommunikation beeinträchtigen (vgl. Absatz [0006]). Hierunter fallen Materialien wie das Metallgitter eines Einkaufswagens (zwischen Transponder und Lesegerät) oder auch Verpackungen, die ein vorteilhaftes Erscheinungsbild durch eine mit metallischen Farben erzeugte metallisch glänzende Oberfläche aufweisen (vgl. Absatz [0003]).

Die Aufgabe soll darin liegen, eine Verpackung mit einer veredelten hochglänzenden Beschichtung vorzustellen, welche für eine Diebstahlsicherung mithilfe von EAS oder eine Warenidentifikation mithilfe von RFID geeignet ist (vgl. Absatz [0007]).

Fachmann ist hier ein FH-Ingenieur, der über die im Studiengang Verpackungstechnik vermittelten Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügt.

3. Der in der mündlichen Verhandlung überreichte Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag definiert eine Verpackung mit folgenden Merkmalen:

- A Verpackung aus Karton
- A1 mit weißer oder anders farbener Oberfläche,
- B mit einem Transponder beispielsweise für RFID oder mit einem EAS Tag im Bereich der Verpackung,
- C mit einer Metallpigmente enthaltenden Beschichtung auf der Außenseite oder der Innenseite der Verpackung,
- C1 die Beschichtung ist hochglänzend durch eine im Tiefdruckverfahren mit einer Metallpigmente enthaltenden Dispersion kontergedruckte Kunststoffolie ausgebildet,
- C2 die Metallpigmente weisen eine Dicke von < 100 nm auf,
- C3 die Beschichtung ist durchlässig für elektromagnetische oder akustomagnetische Strahlung oder für Radiofrequenzwellen,
- C4 die Kunststoffolie weist eine Dicke von ca. $20 \mu\text{m}$ auf,
- C5 die Kunststoffolie ist auf den Karton aufkaschiert.

4. Die Verteidigung des Gebrauchsmusters im Umfang des in der mündlichen Verhandlung überreichten Schutzanspruchs 1 und der darauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 6 gemäß Hauptantrag vom 9. September 2009 ist zulässig.

Die Merkmale A, B, C und C3 waren bereits im Anspruch in der eingetragenen Fassung gemäß DE 20 2005 006 365 U1 enthalten.

Das Merkmal C2 war Gegenstand des auf den Anspruch 1 in der eingetragenen Fassung rückbezogenen Anspruchs 4 gemäß DE 20 2005 006 365 U1.

Die weiteren Merkmale A1, C4 und C5 sind in der Beschreibung Absatz [0015] als zur Erfindung gehörend offenbart, und zwar das Merkmal A1 im Satz 3, das Merkmal C4 im Satz 1 und das Merkmal C5 im Satz 3. Im Zusammenhang mit den Merkmalen A und A1 ist das Merkmal C5 im Sinne einer vollflächigen Kaschierung des Kartonmaterials für die Verpackung zu verstehen, das für die Ausbildung der Kartonverpackung verwendet wird.

Das die Eigenschaft des fertigen Erzeugnisses bestimmende Merkmal C1 dient der Kennzeichnung der gegenständlichen Ausführung einer ersten im Streitgebrauchsmuster beschriebenen Ausführung, vgl. Absatz [0015]. So ergibt sich im Zusammenhang mit Absatz [0016], in dem eine zweite, von den geltenden Schutzansprüchen nicht mehr umfasste Ausführung beschrieben ist, die direkt auf den Karton aufgetragene Metallpigmente vorsieht und a. a. O. „als nicht so hochglänzend“ wie die erste Variante bezeichnet ist, dass der mit dem Merkmal C1 definierte „Hochglanz“ aus der Kombination der bereits „hohe Glanzwerte ermöglichenden Metallpigmente“ - vgl. Absatz [0011], Satz 7 - mit einer Kunststoffolie resultiert. Im Absatz [0011] sind Metallpigmenten „hohe Glanzwerte“ zugeschrieben, soweit die Pigmente gemäß Merkmal C2 eine Dicke von <100nm aufweisen (vgl. Absatz [0011], Satz 3) und die Beschichtung gemäß Merkmal C1 mit einer Dispersion derartiger Pigmente erfolgt (vgl. Absatz [0011], Satz 8). Weil mit derartigen Metallpigmenten aufgrund der „gerichteten Reflexion“ (vgl. Absatz [0011],

Satz 7) unabhängig davon, ob die Beschichtung direkt auf dem Karton aufgetragen wird (nicht mehr weiterverfolgte Ausführungsvariante gemäß Absatz [0016]) oder als im Tiefdruckverfahren kontergedruckte Folie entsprechend Merkmal C1 ausgeführt ist, gleichermaßen ein „metallischer Effekt“ (Absatz [0016]) bzw. ein „Metallglanzeffekt“ (Absatz [0015], Satz 2) erreicht werden kann, ist die Art der Metalle beliebig, solange sie einen „Hochglanz“ durch „Bildung einer gleichmäßig glatten Oberfläche“ bewirken (Absatz [0011], Satz 5). So ist im Absatz [0015], Satz 2 eine bestimmte Marke von Metallpigmenten auch lediglich beispielhaft („beispielsweise“) genannt; der dort explizit bezeichnete „Chromglanzeffekt“ bezeichnet lediglich die optische Farbwirkung des dort genannten Pigmenttyps in einer ansonsten hochglänzenden Beschichtung entsprechend Merkmal C1, die als bloße Zweckangabe nicht in den Schutzanspruch 1 über die darin angegebenen Merkmale hinaus aufzunehmen war.

Der von der Antragstellerin noch mit Schriftsatz vom 6. Mai 2009 gerügten unzulässigen Erweiterung ist somit durch Aufnahme aller für das erste Ausführungsbeispiel im Streitgebrauchsmuster Absatz [0015] als wesentlich in Kombination offenbarten Merkmale in den geltenden Schutzanspruch 1 begegnet. Den Einwand, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinausgehe, hat die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung gegenüber den Schutzansprüchen in der verteidigten Fassung auch nicht mehr aufrechterhalten.

Die Schutzansprüche 2 und 3 bis 6 entsprechen den eingetragenen Schutzansprüchen 3 bzw. 5 bis 8.

5. Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 1 ist unstreitig neu, wie auch die nachstehenden Ausführungen zur Erfindungshöhe zeigen.

Die im Vorbescheid der Lösungsabteilung noch angezogene, nachveröffentlichte D11 lehrt zwar die Strukturierung/Unterbrechung einer elektrisch leitfähigen

Schicht in kleine leitende Flächen zu Erhöhung des elektrischen Widerstandes (vgl. dort Absätze [0018], [0025] und [0026]), wobei die durch die so gestaltete Schicht noch erzeugte Abschirmung den Einsatz von Funketiketten nicht beeinträchtigen soll. Die dort vermittelte Erkenntnis, dass hochohmig (mit hohem elektrischen Widerstand) gestaltete metallische Schichten noch ausreichend durchlässig für Strahlung sein können, ist dort allerdings Bestandteil der Lehre selbst und kann nicht dem allgemeinen Fachwissen des hier zuständigen Fachmanns unterstellt werden. Das Drucken ist dort im Übrigen lediglich allgemein als Verfahren für das Aufbringen einer zudem „bereits strukturierten elektrisch leitenden Schicht auf den Träger“ vorgeschlagen (vgl. dort Absatz [0024]), wobei „die Breite der Struktur beliebig ist“ (vgl. dort Absatz [0027]). Dies steht der Ausbildung einer hochglänzenden Beschichtung entsprechend Merkmal C1 entgegen. Mithin offenbart die D11 - soweit gemäß § 15 (1) 2 GebrMG überhaupt berücksichtigungsfähig - nicht den im Merkmal C1 angegebenen Weg, eine durchlässige Beschichtung bereits durch Bedruckung im Tiefdruckverfahren ohne gesonderte, jedenfalls nicht mit beliebiger Strukturierung auszubilden.

Die D11 wurde von daher von der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung zurecht nicht mehr aufgegriffen.

6. Die gewerblich anwendbare Verpackung mit den Merkmalen des verteidigten Schutzanspruchs beruht auch auf einem erfinderischen Schritt.

Die D1 betrifft Sicherheitselemente mit durch Energieeintrag aktivierbaren Eigenschaften, u. a. magnetischen Kodierungsmerkmalen; für die Aufbringung einer Schicht mit elektrischen Eigenschaften sind Farben mit Metallpigmenten vorgeschlagen (vgl. dort Seite 10, letzter Absatz). Diese Sicherheitselemente sind nach Konfektionierung zur Verwendung als Sicherheitsmerkmal u. a. in Verpackungsmaterialien vorgesehen (vgl. Seite 13, letzter Absatz). Somit offenbart die D1 keine als solche verwendbare Beschichtungsfolie für eine Verpackung mit einem gesondertem Transponder wie vom geltenden Schutzanspruch 1 gefordert, weil

dort die für die Informationsspeicherung ähnlich einem Transponder vorgesehenen Schichten des Sicherheitselements nicht von einer weiteren Schicht mit metallischen und somit ggf. abschirmenden Partikeln abgedeckt ist. Somit bietet diese Druckschrift auch keinen Problemlösungsansatz.

Ähnliches gilt für die Druckschriften D2, D3, D5 und D6, die die Herstellung und den Aufbau von Transpondern an sich betreffen.

Die E2 offenbart Folienverbunde aus aneinander kaschierten Kunststofffolien, auch mit im Tiefdruck metallisch beschichteten Folien für Behälterabdeckungen (vgl. dort die letzten Absätze auf Seite 3 und Anspruch 1). Hinweise für eine Anwendung als aufzukaschierende Beschichtung bei Kartonverpackungen fehlen ebenso wie Aussagen zu einer möglichen Durchlässigkeit für Strahlung beim Betrieb von Transpondern.

Die D4 betrifft Metallpigmente für die abdeckende Beschichtung mit metallischem Effekt von Oberflächen an sich; diese Druckschrift befasst sich an keiner Stelle mit der Frage einer für den Betrieb von Transpondern notwendigen Durchlässigkeit für elektromagnetische Strahlung.

Die D8 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von mit Transpondern versehener Wellpappe. Hinweise auf Metallpigmente enthaltende Kaschierfolien finden sich in der Entgegenhaltung nicht.

Die E3 belegt lediglich das dem hier zuständigen Fachmann zurechenbare allg. Fachwissen zu Tiefdruckverfahren, während die D10 eine theoretische Abhandlung zur Berechnung elektrischer Feldwirkungen auf Metalloberflächen zum Gegenstand hat, deren Kenntnis bei einem Fachmann der Verpackungstechnik nicht vorausgesetzt werden kann.

Vorstehend genannte Druckschriften können den Fachmann von daher nicht zum vorliegend beanspruchten Gegenstand führen und wurden in der mündlichen Verhandlung von der Antragstellerin auch nicht mehr aufgegriffen.

Auch der zu berücksichtigende Stand der Technik, zu dem der Senat zugunsten der Antragstellerin die Lehren gerechnet hat, die die in der mündlichen Verhandlung diskutierten D7 und D9 vermitteln, steht der Schutzfähigkeit des Gegenstands nach dem geltenden Schutzanspruch 1 nicht entgegen:

Die D7 lehrt für eine Kartonverpackung für Batterien eine spezielle Anordnung eines Überwachungssensors darin, vgl. dort Anspruch 1 im Zusammenhang mit Spalte 1, Zeilen 29 bis 38. Wenn der Fachmann aus optischen Gründen eine Kartonverpackung mit einer aufkaschierten, aufgrund von aufgetragenen Metallpigmenten metallisch hochglänzenden Folie hernimmt - eine solche Folie zum Aufkaschieren geht aus D9 hervor (vgl. dort Absätze [0002], [0021]/Satz 1, [0032] und [0051]), und an dieser Kartonverpackung wie aus D7 bekannt einen Transponder vorsehen möchte, gelangte er noch zu einer Verpackung mit den Merkmalen A, A1, B, C und C5. Eine eingeschränkte Funktion des Transponders wird er aufgrund seines allgemeinen Fachwissens auf die in der Beschichtung enthaltenen Metallpigmente zurückführen, nachdem der in der D7 offenbarte Vorschlag zur Ausgestaltung der Kartonverpackung auf die dort unterstellte Abschirmung durch das metallische Gehäuse der Batterien zurückgeht, vgl. dort Spalte 2, Zeilen 2 bis 5.

Bei der Suche nach Abhilfe wird der Fachmann zunächst den in D7 offenbarten Weg weiterverfolgen, die Anordnung des Transponders gegenüber dem abschirmenden Element – dort den Batterien – zu variieren, um die Verpackung mit einer wegen der angestrebten optischen Wirkung beizubehaltenden hochglänzenden Beschichtung so zu gestalten, dass die Funktion des Transponders wegen der unterstellten abschirmenden Wirkung nicht beeinträchtigt wird. Einen Anlass, die Beschichtung selbst durch Bedruckung mit einer Metallpigmente der angegebenen

Dicke aufweisenden Dispersion im Tiefdruckverfahren dahingehend auszuführen, dass sie durchlässig für elektromagnetische oder akustomagnetische Strahlung oder für Radiofrequenzwellen ist, bieten weder die Druckschriften D7 oder D9 noch der übrige Verfahren befindliche Stand der Technik (s. o.); auch konnte der Fachmann hiervon keine Vorteile erwarten, die zu entsprechenden Untersuchungen Anlass hätten geben können.

Die Antragstellerin hatte hierzu in der mündlichen Verhandlung das Bestehen eines Vorurteils bestritten und ohne Stützung durch eine konkrete tatsächliche Grundlage behauptet, dass nach der praktischen Lebenserfahrung jede metallische Beschichtung für Radiofrequenzwellen „irgendwie durchlässig“ sei. Mithin würden mit dem die Durchlässigkeit fordernden Merkmal C3 einer mit den Merkmalen C1, C2 und C4 ausgeführten Beschichtung lediglich entsprechende Gebrauchseigenschaften zugeschrieben, die sich zufällig einstellen.

Dem kann nicht gefolgt werden: Dass in der Fachwelt metallische Wände als abschirmend angesehen werden, ist in dieser allgemeinen Feststellung durch das von der Antragstellerin eingeführte Lehrbuch D10 belegt, vgl. dort Seite 283, rechte Spalte, erster Absatz. Dieses auch im Streitgebrauchsmuster Absatz [0006] erwähnte Vorurteil ist technischer Natur und bestand auch zum Prioritätszeitpunkt und im Übrigen in Anbetracht des entgegengehaltenen Standes der Technik zu Recht, nachdem keiner der im Verfahren befindlichen Entgegnungen eine für Radiofrequenzwellen durchlässige, metallische Beschichtung entnehmbar ist, mithin wurde der mit dem Gegenstand des Schutzanspruchs 1 erzielte Erfolg für nicht erreichbar gehalten.

Für das Vorliegen eines erfinderischen Schritts spricht hier der Umstand, dass nach dem nicht zu bezweifelnden Vortrag der Antragsgegnerin jedenfalls genau mit der im geltenden Schutzanspruch 1 angegebenen Merkmalskombination eine für den gegebenen Anwendungsfall des Transpondereinsatzes ausreichende Durchlässigkeit einer Metallpigmente enthaltenden Beschichtung einer Kartonver-

packung erzielt werden kann, was in Kenntnis des Standes der Technik nicht vorhersehbar und somit überraschend war.

Weil auch eine Zusammenschau des Standes keine weiteren Gesichtspunkte erkennen lässt, ist der Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag gewährbar.

7. Die Unteransprüche 2 bis 6 betreffen vorteilhafte Ausgestaltungen der Verpackung nach Schutzanspruch 1. Sie werden von diesem getragen.

8. Das Streitgebrauchsmuster offenbart die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Das Erfordernis hierfür ist im Rahmen des Lösungsgrundes des § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG zu prüfen, vgl. BGH Beschluss X ZB 12/98 vom 28. April 1999 („Flächenschleifmaschine“, auch GRUR 101 Jg. 1999, Heft 10, S. 920f.).

Die Gebrauchsmusterabteilung hatte in ihrer Entscheidung die Löschung des Gebrauchsmusters damit begründet, dass es an einer Offenbarung fehle, wie der Fachmann die – auch im geltenden Schutzanspruch im Merkmal C3 angeführte – genannte Durchlässigkeit der Beschichtung für elektromagnetische oder akustomagnetische Strahlung oder für Radiofrequenzwellen erreichen soll; vielmehr bliebe dies dem Fachmann überlassen, wie er eine hochglänzende Kunststoffolie mit Metallpigmente enthaltender Beschichtung (...) für Strahlen durchlässig machen soll.

Die Antragstellerin hatte im erstinstanzlichen Verfahren und auch mit Schriftsatz vom 6. Mai 2009 im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, dass die Menge und Verteilung der Verteilung Metallpigmente relevant sein dürfte, weil nach ihrer Auffassung die Metallpigmente einen sog. „Faraday-Käfig“ bilden, der zu einer Abschirmung und Undurchlässigkeit führe. Nach ihrem Vortrag in der mündlichen Verhandlung spreche gegen eine ausreichende Offenbarung zudem, dass die

Antragsgegnerin das physikalisch-technische Funktionsprinzip des Systems auch nicht anhand des Streitgebrauchsmusters erklären könne.

Die Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung zum Gegenstand mit den Merkmalen des geltenden Schutzanspruchs 1 ausgeführt, dass die Bedruckung im Tiefdruckverfahren jedenfalls bei dieser Verpackung gemäß dem ersten im Streitgebrauchsmuster offenbarten Ausführungsbeispiel für eine ausreichende Durchlässigkeit in üblichen Anwendungsfällen, d. h. mit üblichen Anordnungen von Schreib- oder Lesegegeräten, wesentlich sei.

Zu diesen Vorträgen sind folgende Bemerkungen veranlasst:

Die vermeintliche Schwierigkeit hinsichtlich der Ausführung der Lehre des geltenden Schutzanspruchs 1 liegt tatsächlich darin, das Tiefdruckverfahren so auszuführen bzw. die Dispersion hinsichtlich der Anzahl der Metallpigmente derart einzustellen, dass trotz der zu unterstellenden abschirmenden Wirkung eines jeden einzelnen Metallpigments eine für den Anwendungsfall von Transpondern ausreichende Durchlässigkeit entsprechend Merkmal C3 resultiert, deren Funktion auf der Beschreib- oder Lesbarkeit mittels elektromagnetischer wie akustomagnetischer Strahlung oder Radiofrequenzwellen beruht. Dieses Merkmal bezeichnet demnach nicht nur aufgabenhaft den zu erzielenden Erfolg, sondern nimmt insoweit an der Definition des Gegenstands des Schutzanspruchs teil, als es eine am fertigen Erzeugnis feststellbare Eigenschaft betrifft.

Für die Ausführbarkeit ist ausreichend, dass die Lehre von einem Fachmann überhaupt ausgeführt werden kann; hierbei ist es entscheidend, ob dem Fachmann aus frei zugänglichen Quellen oder unter bloßer Ausschöpfung seiner Kenntnisse und Fähigkeiten die Mittel zur Verfügung standen, die er zur Ausführung der Lehre benötigt, vgl. hierzu den vorstehend genannten Beschluss des BGH.

Wie die Antragstellerin selbst bereits schriftsätzlich zugestanden hatte, ist das Tiefdruckverfahren ein dem Fachmann geläufiges Verfahren, wofür auch in der mündlichen Verhandlung auf die E2 hingewiesen wurde. Mag auch die Festlegung der Teilchendichte in der Suspension und des Auftragsvolumens noch ein Probieren erforderlich machen, um die angegebene Lehre nacharbeiten zu können, so liegt die Ausführung somit noch im Bereich durchschnittlichen fachlichen Könnens. In der Folge zielgerichteter Versuche mit vertretbarem Aufwand kann somit eine im Sinne des Merkmals C3 durchlässige Beschichtung zur Verfügung gestellt werden.

Wenngleich es auf die Kenntnis der beteiligten physikalischen Gesetzmäßigkeiten nicht ankommt, besteht auch in dieser Hinsicht kein Zweifel, dass eine entsprechend Merkmal C3 taugliche Beschichtung bei einer Ausführung gemäß Merkmal C1 zur Verfügung gestellt werden kann: Beim Tiefdruckverfahren wird die in Vertiefungen unterschiedlichen Volumens einer Druckform haftende Farbe - hier die Suspension - unter mechanischem Druck auf das zu bedruckende Material - hier die Kunststoffolie – gebracht, hierbei wird der Druck zwangsläufig in einzelnen Rasterpunkten ausgeführt; vgl. hierzu die im schriftlichen Verfahren zum Beleg des Fachwissens herangezogene E3. Die resultierende Bedeckung bildet offensichtlich weder einen Faraday-Becher noch einen Faraday-Käfig, weil zwischen den leitenden Metallpigmenten keine für einen Abschirmungseffekt ausreichende elektrische Verbindung zur Ausbildung einer elektrisch leitfähigen Schicht bestehen dürfte. Auf diesen physikalischen Hintergrund, dessen Kenntnis und Umsetzung allerdings dem hier zuständigen Fachmann nicht zuzurechnen ist, hatte die Antragstellerin selbst in ihrer Eingabe vom 6. Mai 2009 hingewiesen (Seite 3, letzter Satz unten).

9. Nach alledem war bereits dem Hauptantrag der Antragsgegnerin zu folgen; Ausführungen zu den Hilfsanträge erübrigen sich somit.

III.

Dem Antrag der Beschwerdegegnerin auf Einräumung einer Schriftsatzfrist brauchte nicht stattgegeben zu werden, nachdem alle im Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag enthaltenden Merkmale bereits Gegenstand der schriftsätzlichen Erörterung hinsichtlich unzulässiger Erweiterung und Schutzfähigkeit - einschließlich ausreichender und deutlicher Offenbarung für eine Ausführbarkeit - durch die Verfahrensbeteiligten waren und sich durch die zulässige Beschränkung auf ein in den ursprünglichen Unterlagen enthaltenes, vom Schutzanspruch 1 in der ursprünglich eingetragenen Fassung umfasstes Ausführungsbeispiel auch keine neue Wendung ergeben hat.

Bei dieser Sach- und Rechtslage bestand zudem kein Grund für die von der Antragstellerin angemahnte Zulassung der Rechtsbeschwerde. Sie hat im Übrigen auch nicht dargetan, welche konkreten Sach- und Rechtsfragen noch einer Erörterung bedurft hätten.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 84 Abs. 2 PatG und §§ 91 ff. ZPO in entsprechender Anwendung.

Müllner

Sandkämper

Dr. Baumgart

Fa