

Nachschlagewerk: ja
Antliche Sammlung: nein

6. Ges. zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes § 11 Abs. 2;
VerwaltungsgerichtsO (VwGO) § 42 Abs. 2.

S c h w e i ß e l e k t r o d e

Dritte, die sich mittels Einspruchs gegen die nachgesuchte
Patenterteilung gewandt hatten, konnten zu der Zeit, als die
Akte des Deutschen Patentamts der Anfechtung vor den Verwal-
tungsgerichten unterlagen, die Erteilung des Patents mit der
verwaltungsgerichtlichen Klage anfechten (Ergänzung zu
I ZB 12/62 vom 16. November 1962 - „Weidepumpe“ -).

BGH, Beschl. v. 18. Februar 1965 - Ia ZB 235/63 -
Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

Ia ZB 235/63

Verkündet am
18. Februar 1965

Justizobersekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in Sachen

betreffend die Patentanmeldung F 1464 VIII d/21 h

der Firma T B O Company Limited,

Anmelderin, Beigeladene im verwaltungs-
gerichtlichen Verfahren, Beschwerde-
gegnerin und Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr.
und Dr. in -

weitere Verfahrensbeteiligte:

1. Firma K -E Gesellschaft mit beschränkter
Haftung,
2. Firma A Gesellschaft für Schweißtechnik mbH,

zu 1 und 2: Einsprechende II und III,
Klägerinnen im verwaltungsgerichtlichen
Verfahren, Beschwerdeführerinnen und
Rechtsbeschwerdegegnerinnen,

- Verfahrensbevollmächtigter zu 1 und 2: Rechtsanwalt
Dr. in -

3. Firma Gebr. B & Co. AG,
handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Stuttgart-
Untertürkheim,

Einsprechende IV,

- Zustellungsbevollmächtigte: Firma Gebr. B & Co. AG,

4. Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den
Präsidenten des Deutschen Patentamts, München 2,
Zweibrückenstraße 12,

Beklagte im verwaltungsgerichtlichen
Verfahren,

- 2 -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Februar 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Dr. Spengler und Schneider

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 21. Senats (Technischen Beschwerdesenats XVI) des Bundespatentgerichts vom 16. Oktober 1963 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

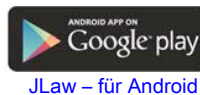
G r ü n d e :

A.

Die streitige Patentanmeldung, die eine "Endlose Schweißelektrode für elektrische Lichtbogenschweißung" betrifft, ist am 19. Mai 1950 unter Inanspruchnahme der Priorität der Anmeldung in Großbritannien vom 27. Dezember 1944 (britisches Patent Nr. 584 299) für die Rechtsvorgänger der Rechtsbeschwerdeführerin - Firma F Limited und H J S, beide in T V (England) - bei dem Deutschen Patentamt eingereicht worden. Nachdem



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



die Anmeldung am 29. März 1951 bekanntgemacht worden war, legten folgende Firmen frist- und formgerecht Einspruch gegen die Erteilung eines Patentbeschlusses ein: I. W. Union Aktiengesellschaft für Elektro- und Drahtindustrie in Solingen, II. K. E. GmbH in Düsseldorf, jetzt in Solingen, III. A. Gesellschaft für Schweißtechnik mbH in Aachen, IV. Gebr. B. & Co. AG in Wien, V. A. E. -Gesellschaft in Berlin-Grunewald. Durch Beschluß vom 18. Juni 1956 versagte die Prüfungsstelle für Klasse 21 h des Deutschen Patentamts das nachgesuchte Patent. Auf die Beschwerde der Anmelder hob der damalige 12. Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts mit Entscheidung vom 14. Januar 1960 den Beschluß der Prüfungsstelle auf und erteilte das Patent auf Grund der im Beschwerdeverfahren am 29./30. Dezember 1959 eingereichten, in der mündlichen Beschwerdeverhandlung nochmals geänderten Unterlagen und mit folgendem einzigen Patentanspruch:

"Endlose Schweißelektrode für elektrische Lichtbogenschweißung, bei der auf einem Metallkern zwei Lagen aus Draht von einem Durchmesser, der kleiner ist als der Kerndurchmesser, übereinanderliegend gegenläufig aufgewunden und die Zwischenräume zwischen den Drahtwindungen mit Flußmittel gefüllt sind, ohne die metallische Außenfläche der äußeren Lage vollständig zu überdecken, dadurch gekennzeichnet, daß jede Lage aus mindestens drei parallel gewickelten Einzeldrähten besteht, die in beiden Lagen gleiche Schrittabstände voneinander haben, und die Windungen der äußeren Lage diejenigen der inneren Lage annähernd rechtwinklig kreuzen."

Die Einsprechenden III und II (Firma A und Firma K -E), denen diese Entscheidung am 5. März 1960 zugestellt worden war, erhoben am 17. bzw. 18. März 1960 bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München unter Nr. 8050/60 und Nr. 8052/60 zunächst gesonderte, später zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbundene Anfechtungsklagen gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Präsidenten des Deutschen Patentamts, mit dem Antrag, die Entscheidung des 12. Beschwerdesenats vom 14. Januar 1960 aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu versagen. Durch Beschlüsse des Verwaltungsgerichts vom 13. Juni 1960 wurden die ursprünglichen Anmelder - Firma F und H J S - zu den Verfahren beige-laden, durch Beschlüsse vom 22. August 1960 an deren Stelle jedoch dann die Firma T B O: Company Limited - d.i. die Rechtsbeschwerdeführerin - (im folgenden als "Anmelderin" bezeichnet), auf die inzwischen die Rechte aus der Patentan-meldung übertragen worden waren.

Mit dem Inkrafttreten des Sechsten Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerb-lichen Rechtsschutzes vom 23. März 1961, d.i. am 1. Juli 1961, ging gemäß Art. 6 § 11 Abs. 2 dieses Gesetzes das verwaltungs-gerichtliche Verfahren als nunmehriges "Beschwerde"-Verfahren auf das Bundespatentgericht, und zwar auf dessen 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat XVI) über. An diesem Beschwerde-verfahren waren gemäß § 11 Abs. 6 des Sechsten Überleitungs-gesetzes außer der Anmelderin, der Bundesrepublik Deutschland und den beiden Klägerinnen des verwaltungsgerichtlichen Ver-fahrens (K -E und A:) auch die übrigen Einspre- chenden (W U , Gebr. B & Co., A) beteiligt.

Die Firma W U zog jedoch ihren Einspruch mit Schriftsatz vom 12. Juni 1963 zurück. Während des Beschwerdeverfahrens wurde eine von der Firma A vorsorglich erhebene Klage auf Nichtigerklärung des der Anmelderin "etwa erteilten" Patentes durch Urteil des 1. Senats (Nichtigkeits-senats I) des Bundespatentgerichts vom 20. Februar 1963 - 1 Mi 4/62 - (abgedruckt u. a. in BPatGerE 3, 119) als "zur Zeit unzulässig" abgewiesen. In der mündlichen Beschwerdeverhandlung vom 16. Oktober 1963 beantragten die jetzt als "Beschwerdeführer" auftretenden Firmen K -E und A sowie die A, die Entscheidung des 12. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts aufzuheben und das Patent zu versagen; die Anmelderin beantragte, die Beschwerden zurückzuweisen. Die Einsprechende Firma Gebr. E & Co. und die Bundesrepublik Deutschland hatten keine Anträge gestellt und waren auch nicht in der mündlichen Verhandlung vertreten.

Durch den hier angefochtenen Beschluß vom 16. Oktober 1963 hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat XVI) des Bundespatentgerichts die Entscheidung des 12. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 14. Januar 1960 aufgehoben und die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse 21 h des Deutschen Patentamts vom 18. Juni 1956 zurückgewiesen. Die Rechtsbeschwerde ist zugelassen worden.

Gegen diesen, ihr am 21. November 1963 zugestellten Beschluß hat die Anmelderin am 20. Dezember 1963 Rechtsbeschwerde eingelegt. Sie hat ihr Rechtsmittel innerhalb der mehrfach verlängerten Begründungsfrist am 20. April 1964 begründet. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechenden Firma K -E- und Firma A be-
antragen, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen. Die Einspre-
chende A E -Gesellschaft hat mit Schrift-
satz vom 16. November 1964 ihren Einspruch zurückgezogen.
Die Einsprechende Firma B & Co. und die Bundesrepublik
Deutschland sind in dem Rechtsbeschwerdeverfahren nicht ver-
treten gewesen.

B.

Die Rechtsbeschwerde ist, weil sie vom Beschwerde-
senat des Bundespatentgerichts in dem angefochtenen Beschluß
zugelassen ist, an sich statthaft; sie ist auch frist- und
formgerecht eingelegt und begründet worden und somit zuläs-
sig (§ 41 t i.V.m. §§ 41 p Abs. 1, 41 r Abs. 1 und Abs. 3 bis 5
PatG). Sie mußte auch in der Sache selbst Erfolg haben.

I. Zu Unrecht allerdings wendet sich die Rechtsbe-
schwerde dagegen, daß der Beschwerdesenat des Bundespatent-
gerichts die verwaltungsgerichtlichen Klagen der Einsprechen-
den zu II und III und damit auch ihre im angefochtenen Be-
schluß beschiedenen "Beschwerden" als zulässig angesehen hat.

1. Der Beschwerdesenat hat seine Auffassung unter
Bezugnahme auf eine Bemerkung in dem Beschluß des Ersten Zi-
vilsenats des Bundesgerichtshofs I ZB 12/62 vom 16. November
1962 - "Weidepumpe" - (GRUR 1963, 279, 281 a.E. = B1PMZ 1963,
124, 127 vor 4. = BPatGerE 2, 244, 253 vor 4.) sowie auf das
oben erwähnte Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats I)

des Bundespatentgerichts 1 Ni 4/62 vom 20. Februar 1963 (BPatGerE 3, 119 = BLPmZ 1963, 170) im wesentlichen damit begründet, daß die beiden Einsprechenden durch die Erhebung ihres Einspruchs eine besondere Rechtsstellung erlangt gehabt hätten, in die der Verwaltungsakt der Patenterteilung eingegriffen habe, und daß sie durch die Patenterteilung auch beschwert gewesen seien.

Die Rechtsbeschwerde vertritt demgegenüber die Auffassung, daß ein Einsprechender als solcher durch die Patenterteilung nicht "in seinen Rechten" habe verletzt sein können, weil die jedermann zustehende Befugnis, Einspruch gegen eine Patenterteilung zu erheben, lediglich ein sog. "Reflexrecht" bzw. ein "Rechtsreflex" sei, und daß für die verwaltungsgerichtliche Klage gegen eine Patenterteilung auch einem Einsprechenden zumindest das Rechtsschutzinteresse gefehlt habe, weil er ebenso wie jeder andere das erteilte Patent mit einer Nichtigkeitsklage habe angreifen können.

2. Der Auffassung des angefochtenen Beschlusses ist jedenfalls im Ergebnis zuzustimmen:

a) Obwohl eine verwaltungsgerichtliche Klage, die nach § 11 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Überleitungsgesetzes mit dessen Inkrafttreten auf das Bundespatentgericht übergegangen ist, nach Satz 2 hier als "Beschwerde" gilt, über die nach den Vorschriften des Patentgesetzes für das Verfahren vor dem Patentgericht zu entscheiden ist, richtet sich doch nach Satz 3 die "Zulässigkeit" einer solchen Beschwerde weiterhin "nach den bisher geltenden Vorschriften", d.h. nach den für die verwaltungsgerichtliche Klage geltenden Vorschriften. Wie im angefochtenen Beschluß zutreffend aus-

geführt ist, waren das im Streitfall, weil die Klagen der Einsprechenden zu II und III vor dem Inkrafttreten der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 21. Januar 1960, d.i. vor dem 1. April 1960, eingereicht worden waren, nach § 195 Abs. 6 Nr. 5 und 6 VwGO noch die Vorschriften des Bayerischen Gesetzes Nr. 39 über die Verwaltungsgerichtsbarkeit (VGG) vom 25. September 1946 (GVBl S. 281) idF. des Gesetzes vom 30. September 1949 (GVBl S. 258).

b) Daß die Beschwerdeentscheidungen der früheren Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts - und damit auch die hier in Rede stehende Entscheidung des 12. Beschwerdesenats vom 14. Januar 1960 - "Verwaltungsakte" waren und deshalb nach § 22 VGG mit der Klage vor den Verwaltungsgerichten angefochten werden konnten, steht, wie das Bundespatentgericht ebenfalls zutreffend ausführt, seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juni 1959 (BVerwGE 8, 350) außer Frage und wird hier auch von der Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel gezogen. Der Gesetzgeber selbst hat dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts später dadurch Rechnung getragen, daß er mit dem Sechsten Überleitungsgesetz das Bundespatentgericht errichtet und damit den Rechtsweg vor den Verwaltungsgerichten überflüssig gemacht hat.

c) Streitig ist es hier dagegen, ob für die Anfechtungsklagen der Einsprechenden zu II und III auch die Voraussetzungen der §§ 23 und 35 VGG gegeben waren.

Nach § 23 VGG konnte vor dem Verwaltungsgericht nur klagen, wer "ein ihm zustehendes Recht" geltend machte oder eine ihm angesonnene Verbindlichkeit bestritt, und nach § 35 VGG war die Anfechtungsklage unter anderem dann gegeben, wenn

jemand behauptete, durch einen Verwaltungsakt "in seinen Rechten" verletzt zu sein. Ähnlich bestimmt jetzt § 42 Abs. 2 VwGO, daß die verwaltungsgerichtliche Klage nur zulässig ist, wenn der Kläger geltend macht, durch einen Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung "in seinen Rechten" verletzt zu sein.

aa) Über die Auslegung dieser Vorschriften und namentlich darüber, ob und inwieweit die darin bestimmten Voraussetzungen einer verwaltungsgerichtlichen Klage solche ihrer "Zulässigkeit" oder solche ihrer "Begründetheit" sind, besteht in der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte und im verwaltungsrechtlichen Schrifttum mancherlei Streit und Unklarheit (vgl. dazu vor allem die Erläuterungen zu § 42 VwGO in den Kommentaren von Eyermann/Fröhler 3. Aufl., von Klinger 2. Aufl., von Redeker/v. Oertzen, von Schunck/de Clerck, und von Ule, 2. Aufl., sowie ferner u. a. Bachof JZ 1962, S. 663 ff bei Nr. 67 ff und S. 701 ff bei Nr. 94 ff, und Lücke ArchöffR 84 (1959), 185 ff, insbes. 207 ff, - je m. weit. Nachw.). Einigkeit scheint aber zumindest darüber zu bestehen, daß es für die "Zulässigkeit" einer verwaltungsgerichtlichen Klage keinesfalls darauf ankommen kann, ob der Kläger "in seinen Rechten" tatsächlich "verletzt" ist, sondern allenfalls darauf, ob er in seinen Rechten "betroffen" ist. Im übrigen braucht hier jedoch weder zu diesem Fragenkreis im allgemeinen des näheren Stellung genommen zu werden noch zu der Bemerkung bei Klinger aaO S. 162 Fußn. 14 im besonderen, daß jedenfalls die früher im § 35 Abs. 1 VGG geforderte Behauptung, durch einen Verwaltungsakt in seinen Rechten verletzt zu sein, nach herrschender Meinung nicht als Prozeßvoraussetzung, sondern als Grundlage

der Klagebegründung anzusehen gewesen sei. Es kann hier ferner unerörtert bleiben, ob auch solche Personen, die sich gegen eine nachgesuchte Patenterteilung nicht schon durch Erhebung des Einspruchs nach § 32 PatG a.F. gewandt hatten, im Sinne des § 35 VGG oder des § 42 Abs. 2 VwGO durch die dann tatsächlich erfolgte - und von ihnen erst mit der verwaltungsgerichtlichen Klage angefochtene - Patenterteilung "in ihren Rechten" betroffen waren. Der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat das in dem bereits erwähnten Beschluß I ZB 12/62 vom 16. November 1962 - "Weidepumpe" - (GRUR 1963, 279 ff, 280 rechts unten = BLPmZ 1963, 124, 126 rechts Mitte = BPatGerE 2, 244, 250) ebenfalls nicht näher erörtert. Im Streitfall geht es vielmehr lediglich darum, ob solche Personen, die sich - allerdings vergeblich - mittels frist- und formgerecht erhobenen Einspruchs nach § 32 PatG a.F. gegen eine nachgesuchte Patenterteilung gewandt hatten, im Sinne des § 35 VGG (oder jetzt: des § 42 Abs. 2 VwGO) durch die Patenterteilung "in ihren Rechten" betroffen waren. Das aber ist, wie noch darzulegen ist, zu bejahen, so daß es dahingestellt bleiben kann, ob und inwieweit es sich dabei überhaupt um eine Frage der "Zulässigkeit" der verwaltungsgerichtlichen Klage im Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 3 des Sechsten Überleitungsgesetzes gehandelt hat.

bb) Ob bereits die nach § 32 PatG (a.F. und n.F.) "jedem" zustehende Befugnis, gegen die Erteilung eines nachgesuchten Patents Einspruch zu erheben, ein "Recht" im Sinne des § 35 VGG und des § 42 Abs. 2 VwGO oder ob sie, wie die Rechtsbeschwerde meint, nur ein bloßes "Reflexrecht" oder ein bloßer "Rechtsreflex" ist, kann dahingestellt bleiben. Es genügt hier, in Übereinstimmung mit dem angefochtenen

Beschluß, mit dem bereits mehrfach erwähnten Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats I) des Bundespatentgerichts vom 20. Februar 1963 und mit dem darin angeführten, unveröffentlichten Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 24. Januar 1961 (Nr. 284 VIII 60) festzustellen, daß jedenfalls derjenige, der tatsächlich frist- und formgerecht Einspruch eingelegt hat, - im Gegensatz zu dem, der das nicht getan hat, - schon allein dadurch eine besondere Rechtsstellung erlangt, die nicht mehr nur als ein bloßes "Reflexrecht", sondern als ein "Recht" im Sinne des § 35 VGG und des § 42 Abs. 2 VwGO anzusehen ist, das durch die entgegen dem Einspruch erfolgende Patenterteilung "betroffen" und, wenn diese fehlerhaft ist, "verletzt" wird. Gleichgültig, ob der Einsprechende mit seinem Einspruch nur ein Interesse der Allgemeinheit oder ob er ein eigenes wirtschaftliches Interesse oder ob er sogar ein eigenes rechtliches Interesse verfolgt, seine Rechtsstellung als Einsprechender gehört in jedem Fall dem Kreis seiner rechtlich geschützten Individualinteressen zu, und zwar aus folgenden Gründen:

Die Erhebung des Einspruchs eröffnet einen besonderen Abschnitt im Patenterteilungsverfahren, das vom Gesetz selbst so genannte "Einspruchsverfahren" (§ 18 Abs. 1 Nr. 2, § 32 Abs. 2 PatG a.F. und n.F.). Bei den bis zum 31. Dezember 1951 eingereichten Patentanmeldungen - also gerade auch bei der hier streitigen Patentanmeldung - war (und ist auch heute noch) nach § 3 des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 die Erhebung und Aufrechterhaltung von Einsprüchen sogar die verfahrensrechtliche Voraussetzung dafür, daß überhaupt eine sachlich-rechtliche Prüfung des Patentbegehrens stattfand (vgl. dazu BGH GRUR 1963, 190 - "Fleischzubereitung" -

und GRUR 1964, 276 - "Zinnlot" -. In diesem, auf seinen Einspruch hin überhaupt erst eingeleiteten "Einspruchs"-Verfahren ist der Einsprechende "Beteiligter" (§ 33 PatG a.F. und n.F.). Er hat also nicht nur das Recht, "angehört" zu werden, sondern er darf seiner Meinung, den Interessen der Allgemeinheit und seinen etwaigen eigenen Interessen mittels Einlegung des Einspruchs in einem gesetzlich geregelten, förmlichen Verfahren Nachdruck verleihen. Er hat in diesem Verfahren Anspruch auf Berücksichtigung und sachliche Würdigung seines rechtzeitigen Vortrags, er hat das Recht der förmlichen "Beschwerde" gegen eine ihm ungünstige Entscheidung (§ 34 Abs. 1 PatG a.F., § 36 m Abs. 1 PatG n.F.), und er ist im Beschwerdeverfahren, auch wenn nicht er die Beschwerde eingelegt hat, wiederum "Beteiligter". Er kann auch kostenpflichtig werden und seinerseits einen Kostenersatzanspruch erlangen (§ 33 Abs. 2 PatG a.F. und n.F.; § 34 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 PatG a.F.; § 36 l Abs. 3, § 36q PatG n.F.). Bis zum 31. Dezember 1951, also auch im Streitfall, war nach der damals geltenden Vorschrift in § 3 Nr. 4 des Ersten Überleitungsgesetzes sogar für die Erhebung der Einsprüche selbst eine Gebühr zu entrichten. Mit Recht ist es in der patentrechtlichen Praxis auch schon seit langem allgemein anerkannt, daß die Stellung des Einsprechenden bei einer Gesamtrechtsnachfolge als eine Rechtsbeziehung von vermögensrechtlicher Bedeutung mit auf den Rechtsnachfolger übergeht (RPA BlPMZ 1925, 168; DPA MittDtPatAnw 1960, 98; Benkard PatG 4. Aufl. § 32 Rdn. 21).

Alles das spricht dafür, die durch die Erhebung des Einspruchs erlangte Verfahrensstellung des Einsprechenden als ein "Recht" im Sinne des § 35 VGG bzw. des § 42 Abs. 2 VwGO anzusehen, das durch eine entgegen dem Einspruch erfolgte Pa-

tenterteilung seitens der patentamtlichen Instanzen "betroffen" und von dem Einsprechenden nach Art. 19 Abs. 4 GG i.V.m. §§ 22, 23, 35 VGG bzw. § 42 Abs. 2 VwGO in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren weiterverfolgt werden konnte.

cc) Von den in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung entschiedenen Fällen sind dem vorliegenden Fall am ehesten die Fälle vergleichbar, die Gegenstand der in BVerwGE 2, 141 und 9, 340 abgedruckten Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. Juni 1955 und 20. November 1959 waren. Dort hat das Bundesverwaltungsgericht anerkannt, daß ein bereits zugelassenes Verkehrsunternehmen, das nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Beförderung von Personen zu Lande vom 26. März 1935 (RGBl I S. 473) zur Zulassung eines weiteren Verkehrsunternehmens anzuhören war und dagegen Widerspruch erheben durfte, auch wenn es damit nur den Interessen des öffentlichen Verkehrs dienen konnte, doch eine "schutzwürdige Rechtsposition" besaß, in der es durch die behördliche Entscheidung "betroffen" wurde, und daß es daher auch "befugt" war, die Zurückweisung seines Widerspruchs gegen die Zulassung des weiteren Unternehmens mit der verwaltungsgerichtlichen Klage anzufechten. Bachof in JZ 1962, 701 ff, 702 bei Nr. 98, stimmt dem aus der Erwägung heraus zu, daß hier gesetzlich eine besondere verfahrensrechtliche Position geschaffen worden sei, die einem "materiellen Recht" gleichgeachtet werden müsse.

Die Auffassung des beschließenden Senats steht schließlich auch nicht im Widerspruch zu der in BGHZ 41, 61 abgedruckten Entscheidung des Kartellsenats des Bundesgerichts-

hofs KVR 1/63 vom 5. Dezember 1963 - "Zigaretten" -. Der Kartellsenat hat dort zwar die durch die Beiladung zu einem Kartell-Verwaltungsverfahren erlangte verfahrensrechtliche Stellung des Beigeladenen als solche nicht als ein "Recht" im Sinne des § 75 Abs. 1 GWB angesehen, das durch die Entscheidung des Beschwerdegerichts "beeinträchtigt" sein könnte; er hat es aber doch wohl - in Übereinstimmung mit der Vorinstanz, die das ausdrücklich bejaht hatte (WuW/E OLG 540, 543/44), - zumindest für möglich gehalten, ein solches "Recht" demjenigen "Marktbeteiligten" zuzuerkennen, der sich der Kartellbehörde gegenüber frist- und formgerecht nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 GWB gegen das angemeldete Kartell gewandt hatte (aaO S. 67/68).

d) Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde hatten die Einsprechenden zu II und III auch das erforderliche Rechtsschutzinteresse an der von ihnen erhobenen verwaltungsgerichtlichen Klage. Das folgt im wesentlichen schon daraus, daß sie nach den Ausführungen oben zu 2 c) durch die Entscheidung des 12. Beschwerdesenats im Sinne des § 35 VGG "in ihren Rechten betroffen" waren. Als von dieser Entscheidung in ihren Rechten Betroffene brauchen sie sich nicht darauf verweisen zu lassen, daß ihnen der Weg der Nichtigkeitsklage gegen das erteilte Patent offengestanden habe und noch offenstehe, wie das der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in dem mehrfach erwähnten Beschluß I ZB 12/62 vom 16. November 1962 mit Recht denjenigen entgegengehalten hat, die sich nicht mittels Einspruchs gegen eine nachgesuchte Patenterteilung gewandt hatten. Wer frist- und formgerecht Einspruch eingelegt hatte und ihn aufrechterhielt, dem mußte schon mit Rücksicht auf die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG ein Rechtsschutzinteresse

darin zugebilligt werden, eine im Verwaltungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt zu seinen Ungunsten getroffene Entscheidung über seinen Einspruch in einem gerichtlichen Verfahren nachprüfen zu lassen, als welches nach dem Rechtszustand vor der Errichtung des Bundespatentgerichts nur das verwaltungsgerichtliche Verfahren in Betracht kam. Es kommt hinzu, daß das verwaltungsgerichtliche Verfahren, das der Sache nach gewissermaßen eine gerichtliche "Fortsetzung" des patentamtlichen Erteilungsverfahrens war, für den Einsprechenden mit gewissen Vorteilen verbunden war, die bei der Erhebung einer Nichtigkeitsklage gefehlt hätten, - so z.B., daß die Patenterteilung wegen der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage (§ 51 VGG, § 80 VwGO) noch nicht wirksam wurde und die Anmeldung daher zunächst weiterhin nur den einstweiligen Schutz des § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG genoß, daß auch etwaige Verfahrensfehler des Erteilungsverfahrens gerügt und etwaige Änderungen der Anmeldeunterlagen zumindest in einem weitergehenden Maße als im Nichtigkeitsverfahren bekämpft werden konnten, und daß vom Verwaltungsgericht gegebenenfalls auch über die Kosten des patentamtlichen Erteilungsverfahrens anderweit zu entscheiden war. Wie die Rechtsbeschwerdegegner zutreffend bemerken, wäre es auch - namentlich in Fällen beschränkter Erteilung des nachgesuchten Patents - ein seltsames Ergebnis gewesen, wenn zwar, wie allgemein anerkannt, der Patentsucher die - teilweise - Zurückweisung seiner Anmeldung in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren (zu dem die Einsprechenden beizuladen gewesen wären) hätte anfechten können, nicht aber auch die Einsprechenden die - teilweise - Erteilung. Schließlich hat der Gesetzgeber des Sechsten Überleitungsgesetzes selbst das Rechts-

schutzinteresse der Einsprechenden an einer gerichtlichen Entscheidung über ihren Einspruch mehrfach anerkannt, indem er in § 36 m Abs. 1 und § 41 q Abs. 1 PatG n. F. für die Zukunft allen "Beteiligten", also auch den Einsprechenden, die Beschwerde zum Bundespatentgericht und die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof eröffnet und ferner in Art. 6 § 11 Abs. 6 bestimmt hat, daß in den auf das Bundespatentgericht oder den Bundesgerichtshof übergehenden Verfahren nicht nur die an dem bisherigen Verfahren vor den Verwaltungsgerichten Beteiligten "beteiligt" sein sollen, sondern auch die an dem früheren Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten, also sogar diejenigen Einsprechenden, die keine Anfechtungsklage gegen die Entscheidung des Patentamts erhoben hatten.

3. Da die Anfechtungsklagen der Einsprechenden zu II und III entsprechend den damals geltenden Vorschriften des Bayerischen Verwaltungsgerichtsgesetzes auch frist- und formgerecht erhoben worden waren, sind nach alledem diese Klagen und damit nach § 11 Abs. 2 Satz 3 des Sechsten Überleitungsgesetzes auch die "Beschwerden" der beiden Einsprechenden vom Bundespatentgericht mit Recht als zulässig erachtet worden.-

II. Die Rechtsbeschwerde wendet sich ferner in der Sache selbst dagegen, daß der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts in Abweichung von der Entscheidung des früheren 12. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 14. Januar 1960 den Gegenstand des einzigen von der Anmelderin noch verteidigten Patentanspruchs als nicht patentfähig angesehen hat. Obwohl der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde nicht wegen dieser sachlich-rechtlichen Frage, sondern wegen der zu I erörterten verfahrensrechtlichen Frage zugelassen hat, ist die

Rechtsbeschwerde und ihre Prüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht doch nicht auf diejenige Rechtsfrage beschränkt, derentwegen die Rechtsbeschwerde zugelassen ist (BGH GRUR 1964, 276 - "Zinnlot" -). Es kann hier also auch die Entscheidung des Bundespatentgerichts in der Sache selbst gerügt und nachgeprüft werden. Auch insoweit kann die Rechtsbeschwerde allerdings nur darauf gestützt werden, daß der angefochtene Beschluß "auf einer Verletzung des Gesetzes beruht" (§ 41 q Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 550, 551 ZPO). Den dahin gehenden Rügen der Rechtsbeschwerde konnte aber jedenfalls im Ergebnis der Erfolg nicht versagt werden.

1. Der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts ist bei seiner Prüfung von derjenigen Fassung des Patentanspruchs ausgegangen, die ihm durch die Entscheidung des 12. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 14. Januar 1960 gegeben worden ist. Er hat den Gegenstand dieses Anspruchs gegenüber den vorbekannten Schweißelektroden nach Motte (deutsche Patentschrift 457 724, französische Patentschrift 555 953, US-Patentschrift 1 517 311) als "nicht patentfähig" erachtet und hat dazu im einzelnen folgendes ausgeführt:

Der Gattungsbegriff des geltend gemachten Patentanspruchs sei Stand der Technik. Aus der deutschen Patentschrift 457 724 sei bereits eine endlose Schweißelektrode für elektrische Lichtbogenschweißung bekannt, bei der auf einem Metallkern (dort "g" in Abb. 5) zwei Lagen (12 und 12') aus Draht von einem Durchmesser, der offensichtlich kleiner ist als der Kerndurchmesser, übereinander liegend gegenläufig aufgewunden sind (vgl. auch Beschreibung S. 2 Z. 38 bis 40). Auch seien bei dieser bekannten Schweißelektrode die Zwischenräume

zwischen den Drahtwindungen mit Flußmittel gefüllt, ohne die metallische Außenfläche der äußeren Lage vollständig zu überdecken (Beschreibung S. 1 Z. 32 bis 34, S. 2 Z. 1 bis 4).

a) Zu dem ersten kennzeichnenden Merkmal des geltendgemachten Patentanspruchs ("jede Lage besteht aus mindestens drei parallel gewickelten Einzeldrähten") hat der Beschwerdesenat ausgeführt:

Aus der deutschen Patentschrift 457 724 sei es bekannt, daß eine Wicklung aus mehreren parallel gewickelten Drähten bestehen könne (Beschreibung S. 1 Z. 67/68 und Abb. 2). Wenn in dem Ausführungsbeispiel der Abb. 2 nur zwei parallel geschaltete Drähte gezeichnet seien, so schließe diese Darstellung bei der Bedeutung des Wortes "mehrere" die Verwendung von mehr als zwei Drähten nicht aus, wie auch ein Vergleich mit der entsprechenden französischen Patentschrift 555 953 ergebe, in deren Fig. 5 vier Drähte in einer Lage gezeigt seien. Im übrigen sei auch der ausgelegte Patentanspruch der vorliegenden Anmeldung ausdrücklich auf die Verwendung von "zwei oder mehr" Wicklungen gerichtet gewesen.

Aus der deutschen Patentschrift 457 724 seien ferner Schweißelektroden mit zwei eindrähtigen Wicklungslagen bekannt (Abb. 5).

Nicht dargestellt sei in der deutschen Patentschrift 457 724 allerdings eine Schweißelektrode mit zwei mehrdrähtigen Lagen. Eine derartige Anordnung ergebe sich aber für den Fachmann aus folgender Überlegung ohne weiteres: Die in der Abbildung 5 als eindrähtige Lage gezeigte äußere Wicklung (Gegenwicklung), die nach der Bemerkung auf S. 2 Zeilen 41/42

"unter anderem" den Vorteil der festeren Haftung der Wicklungen mit sich bringe, sei auch von Bedeutung in bezug auf das Vermeiden magnetischer Effekte. Dieser Vorteil sei nicht nur dem Fachmann ganz allgemein bekannt (vgl. z.B. französische Patentschrift 555 953 S. 3 Z. 1 bis 5), sondern auch von der Anmelderin selbst in der ausgelegten Anmeldungsbeschreibung (S. 3 Z. 1 bis 3) ausdrücklich geltend gemacht worden. Dieser Vorteil sei also - im Gegensatz zu der zuletzt von der Anmelderin vertretenen Auffassung - keineswegs unbedeutend. Im Hinblick darauf habe es für den Fachmann auf der Hand liegen müssen, bei Verwenden der bekannten mehrdrähtigen Innenlage auch die Außenlage mehrdrähtig auszuführen. Bei dieser Sachlage erübrige es sich, auf die von den Beteiligten vielfach erörterten verschiedenen Deutungen der Worte "enroulement de fil" bzw. "windings of wires" im Anspruch 6 der entsprechenden französischen Patentschrift 555 953 bzw. im Anspruch 10 der entsprechenden US-Patentschrift 1 517 311 einzugehen.

b) Die im zweiten kennzeichnenden Merkmal des Anmeldegegenstandes vorgeschlagene Maßnahme ("die Einzeldrähte haben in beiden Lagen gleiche Schrittabstände voneinander") sei in den ausgelegten Unterlagen nirgends als erfinderisch hervorgehoben worden. Dort heiße es vielmehr sogar, daß die Wicklungen "in gleichem oder ungleichem Abstand" gewickelt sind (ausgelegte Beschreibung S. 2 Z. 5 bis 7). Es erübrige sich jedoch, die Frage näher zu erörtern, ob es überhaupt zulässig gewesen sei, dieses Merkmal in den Patentanspruch aufzunehmen. Denn etwas Erfinderisches könne in dieser Maßnahme nicht gesehen werden, da sie durch die hier allein in Betracht kommende maschinelle Herstellung der Wicklungen der Schweißelektroden ohne weiteres bedingt sei.

c) Die im dritten kennzeichnenden Merkmal des Anmel-
dungsgegenstandes gegebene Lehre ("die Windungen der äußeren
Lage kreuzen diejenigen der inneren Lage annähernd recht-
winklig") sei zwar in der deutschen Patentschrift 457 724
nicht wortwörtlich enthalten. Sie ergebe sich aber für den
Fachmann ohne weiteres, und zwar aus folgenden Gründen: In
der deutschen Patentschrift 457 724 (S. 2 Z. 38 bis 43) sei
dargelegt, daß die in entgegengesetztem Sinn auf den Elektro-
denkern gewickelten Fäden (Drähte 12 und 12') "den Vorteil
der festeren Haftung haben, da sich die Fäden gegenseitig
festhalten". Die Gegenseitigkeit des Festhaltens sei aber
dadurch bedingt, daß die äußere Lage sehr fest über die
innere Lage gespannt werde, wobei an beiden Drähten blei-
bende Verformungen entstünden. Wenn es nun bei der Schweiß-
elektrode nach der deutschen Patentschrift 457 724 darauf
angekommen sei, eine feste Haftung zwischen den beiden Wick-
lungslagen zu erzielen, dann habe der Fachmann die Fäden in
beiden Lagen niemals so gewickelt, daß die Fäden sich unter
einem spitzen Winkel kreuzten, weil das bekanntermaßen einen
sehr schlechten Halt ergebe. Das Wickeln der beiden Lagen sei
vielmehr, gerade um das gegenseitige Halten möglichst günstig
zu gestalten, zweifellos so vorgenommen worden, daß die
Drähte sich unter einem Winkel kreuzten, der möglichst 90 °
betrage.

Der Beschwerdesenat schließt seine Ausführungen damit,
daß die drei kennzeichnenden Merkmale des einzigen Patentan-
spruchs "daher weder für sich noch in ihrer Kombination die
Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes begründen" könnten
und der Patentanspruch daher nicht gewährbar sei.

2. Die Rechtsbeschwerde meint, in dem angefochtenen Beschluß seien "Neuheit" und "technischer Fortschritt" des Anmeldungsgegenstandes offensichtlich als gegeben unterstellt, so daß hiervon auch für das Rechtsbeschwerdeverfahren auszugehen sei, und sie rügt daher an sich nur eine Verletzung sachlich-rechtlicher und verfahrensrechtlicher Vorschriften (§§ 1, 2, 41 b, 41 h PatG, § 286 ZPO) bei der Beurteilung der "Erfindungshöhe".

a) Ob der Beschwerdesenat die "Neuheit" des Anmeldungsgegenstands als gegeben unterstellt hat, ist zumindest zweifelhaft. Dafür, daß er möglicherweise schon die Neuheit hat verneinen wollen, könnte sprechen, daß er aus dem Stand der Technik lediglich die Schweißelektroden nach Motte in Betracht gezogen und auch von den Motte-Patentschriften nur eine einzige, nämlich die deutsche Patentschrift 457 724, näher erörtert hat, - daß er offensichtlich bestrebt gewesen ist, darzutun, daß alle für den Anmeldungsgegenstand wesentlichen Merkmale, insbesondere die Merkmale des Gattungsbegriffs sowie das erste und das dritte kennzeichnende Merkmal, bereits in dieser einen vorveröffentlichten Druckschrift beschrieben gewesen seien, - und daß er, soweit er auf Kenntnisse und Überlegungen des Fachmanns abstellt, das ersichtlich nicht in dem Sinne getan hat, der Fachmann habe die in der deutschen Patentschrift 457 724 beschriebenen Maßnahmen ohne erfinderisches Bemühen durch andere Maßnahmen in Richtung auf die streitige Anmeldung hin abändern und weiter entwickeln können, sondern in dem Sinne, der Fachmann habe kraft seiner Kenntnisse und Überlegungen über den reinen Wortlaut der deutschen Patentschrift 457 724 hinaus auch jene anderen Maßnahmen als darin offenbart angesehen.

b) Sollte der Beschwerdesenat danach die "Neuheit" des Anmeldungsgegenstandes haben verneinen wollen, so müßte dem allerdings schon aus Rechtsgründen entgegengetreten werden:

aa) Wenn - wie der Beschwerdesenat meint - in der deutschen Patentschrift 457 724 sowohl eine Wicklung aus mehreren parallel gewickelten Drähten als auch zwei ein-drähtige Wicklungslagen gezeigt gewesen wären, dann mochte sich zwar für den Fachmann daraus ohne weiteres ergeben haben, daß man - entsprechend dem ersten kennzeichnenden Merkmal des Anmeldungsgegenstandes - auch zwei mehrdrähtige Wicklungslagen anordnen könne. Die eine der dabei gemachten Voraussetzungen, daß die deutsche Patentschrift 457 724 eine Wicklung aus mehreren parallel gewickelten Drähten zeige, trifft jedoch nicht zu. Bei der Ausführungsform nach Abbildung 2, auf die sich der Beschwerdesenat in diesem Zusammenhang bezieht, besteht nach Seite 1 Zeilen 64 bis 67 der Beschreibung der Kern 1 der Elektrode aus einer Anzahl von "geflochtenen Fäden" oder Kabeln, um die "der Faden 2" gewickelt ist. Wenn es in der Beschreibung (Seite 1 Zeile 67 bis Seite 2 Zeile 1) dann weiter heißt, daß "dieser Faden 2" "gleichfalls aus mehreren Fäden oder Drähten bestehen" könne, so kann das nach dem Wortsinn und dem Zusammenhang nur dahin verstanden werden, daß auch dieser - einzige - "Faden 2" der Wicklungslage aus mehreren Fäden "geflochten" sein könne, nicht aber dahin, daß die Wicklungslage aus mehreren parallel gewickelten Drähten bestehen könne. Auch die Abbildung 2 selbst zeigt eindeutig nur einen um den (geflochtenen) Elektrodenkern gewickelten "Faden 2", nicht zwei parallel gewickelte "Fäden".

Ein Unterschied zur Abbildung 1 ist nur bei dem Elektrodenkern, nicht bei der Wicklungslage zu erkennen.

bb) Da der Beschwerdesenat nicht abschließend erörtert hat, ob es "zulässig" war, das zweite kennzeichnende Merkmal in den Patentanspruch aufzunehmen, ist hier zu unterstellen, daß das zulässig war. Der Beschwerdesenat hat jedoch nicht festgestellt, daß auch dieses zweite Merkmal aus der deutschen Patentschrift 457 724 bekannt gewesen sei. Eine solche Feststellung würde sich auch gar nicht treffen lassen. Denn wenn diese Patentschrift, wie oben bei aa) ausgeführt, nicht mehrere parallel gewickelte Drähte in einer Lage zeigt, dann kann sie auch nicht zeigen, daß diese Drähte "gleiche Schrittabstände" haben.

cc) Schließlich fehlt es in dem angefochtenen Beschluß an einer ausreichenden Begründung für die etwa darin enthaltene Feststellung, daß auch die den Anmeldungsgegenstand bildende Kombination als solche bereits durch die deutsche Patentschrift 457 724 bekannt geworden sei. Selbst wenn alle einzelnen Merkmale des von der Anmelderin geltend gemachten Patentanspruchs schon in dieser Patentschrift offenbart gewesen wären, dann müßte nicht notwendig auch gerade die im Anmeldungsgegenstand vorgeschlagene Kombination aus diesen Merkmalen darin offenbart gewesen sein.

c) Ob der Beschwerdesenat, wie die Rechtsbeschwerde ferner meint, den "technischen Fortschritt" des Anmeldungsgegenstands offensichtlich als gegeben unterstellt hat, ist ebenfalls zumindest zweifelhaft. Wenn der Beschwerdesenat, wie oben bei a) ausgeführt, bestrebt gewesen ist, darzutun,

daß alle für den Anmeldungsgegenstand wesentlichen Merkmale bereits in der deutschen Patentschrift 457 724 beschrieben gewesen sind, dann kann er nicht gut einen technischen Fortschritt des Anmeldungsgegenstandes gegenüber dieser Patentschrift bejaht haben. Wäre der technische Fortschritt geprüft worden, so wären Aufgabe und Lösung des Anmeldegegenstandes einerseits und der deutschen Patentschrift 457 724 andererseits einander gegenüberzustellen gewesen. Da die dem Anmeldegegenstand zugrundeliegende besondere technische Aufgabe - jedenfalls nach der Beschreibung in der Fassung des Erteilungsbeschlusses vom 14. Januar 1960 - unter anderem dahin geht, die als bekannt vorausgesetzte endlose Schweißelektrode nach der deutschen Patentschrift 457 724 in mehrfacher Hinsicht zu verbessern, wäre also insbesondere zu prüfen gewesen, ob und welche technischen Vorteile die Kombination des Anmeldungsgegenstandes gegenüber der Elektrode nach der deutschen Patentschrift 457 724 aufweist. Diese Prüfung würde sich allerdings erübrigen, wenn der Anmeldungsgegenstand schon aus anderen Gründen, namentlich mangels Erfindungshöhe, nicht als patentfähig angesehen und deshalb der technische Fortschritt als gegeben unterstellt werden könnte.

3. Wenn auch danach dem angefochtenen Beschluß nicht zweifelsfrei entnommen werden kann, ob Neuheit und technischer Fortschritt des Anmeldungsgegenstandes bejaht, unterstellt oder verneint werden sollten, so kann dem Beschluß doch von seinem Ergebnis her entnommen werden, daß, wenn Neuheit und technischer Fortschritt gegeben sein sollten, dem Anmeldungsgegenstand jedenfalls die für die Patentfähigkeit erforderliche "Erfindungshöhe" fehlt. Insoweit aber vermag

der angefochtene Beschluß der vom Rechtsbeschwerdegericht vorzunehmenden rechtlichen Nachprüfung schon deshalb nicht standzuhalten, weil zumindest eine der von der Rechtsbeschwerde erhobenen Verfahrensrügen durchgreift.

a) Der Begriff der "Erfindungshöhe" ist einerseits ein "revisibler Rechtsbegriff" (vgl. BGH GRUR 1962, 29, 32). Andererseits aber setzt die Beurteilung der Erfindungshöhe im einzelnen Fall tatsächliche Feststellungen, namentlich zum Stand der Technik, voraus, die dem Tatsachenrichter obliegen. Inwieweit danach die Bejahung oder Verneinung der Erfindungshöhe im einzelnen Fall vom Revisions- oder Rechtsbeschwerdegericht nachgeprüft werden kann, braucht hier nicht allgemein erörtert zu werden. Es genügt hier, auf die eine der Verfahrensrügen einzugehen, mit der die Rechtsbeschwerde die Übergehung entscheidungserheblichen Sachvortrags als Verletzung des § 41 h Abs. 1 PatG rügt.

b) In dem Schriftsatz vom 20. Dezember 1962, auf den sich die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang beruft (vgl. § 41 r Abs. 4 Nr. 3 PatG), hatte die Anmelderin auf Seiten 17 - 19 vortragen lassen: Seit der ersten Veröffentlichung einer der Motte-Patentschriften, nämlich der französischen Patentschrift 555 953 im Jahre 1923, seien 21 Jahre bis zur Entstehung der Erfindung der streitigen Anmeldung im Jahre 1944 vergangen. In diesen 21 Jahren sei die Fachwelt nicht etwa untätig gewesen. Vielmehr seien zahlreiche Vorschläge für endlose Schweißelektroden gemacht worden (z.B. die Elektroden von Roß, Sarazin, Murex und Philips), die jedoch sämtlich nicht in der Richtung von der Motte-Elektrode zu der Elektrode nach der streitigen Anmeldung, sondern mindestens

teilweise sogar in entgegengesetzten Richtungen gegangen seien. Die Motte-Patente seien danach gänzlich unfruchtbar geblieben. Im Gegensatz dazu sei die Elektrode nach der streitigen Anmeldung sofort von der Praxis aufgegriffen und schon im Januar 1946, also kaum mehr als ein Jahr nach ihrer Entstehung, als erste endlose Schweißelektrode in Lloyd's Register of Shipping aufgenommen worden.

c) Mit diesem Vortrag sollte ersichtlich geltend gemacht werden, daß trotz eines längere Zeit hindurch bestehenden Bedürfnisses und trotz intensiver Bemühungen der Fachwelt kein anderer den dann alsbald als praktisch gut brauchbar anerkannten Vorschlag der streitigen Anmeldung gemacht habe. Derartige Umstände können aus Erfahrungsgründen als Beweisanzeichen einen Anhalt für die Beurteilung einer schöpferischen Leistung auf dem Gebiet der Technik bieten. Wenn z.B. ein neuer Vorschlag an sich durch den aus Druckschriften zu entnehmenden Stand der Technik "nahegelegt" zu sein scheint, dann können derartige Umstände dafür sprechen, daß der Vorschlag für den Fachmann doch nicht so nahe, sondern daß er fern gelegen hat und deshalb Erfindungshöhe besitzen kann.

d) Der Beschwerdesenat hätte sich daher, wenn er die Erfindungshöhe der streitigen Anmeldung verneinen wollte, mit dem genannten Vortrag der Anmelderin auseinandersetzen müssen (§ 41 h Abs. 1 PatG). Da er das nicht getan hat und der angefochtene Beschluß auf diesem Verfahrensmangel "beruhen" kann (§ 41 q Abs. 2 Satz 1 PatG), mußte der Beschluß aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen werden (§ 41 x Abs. 1 PatG). Ob die von der Anmelderin geltend gemachten Umstände tatsächlich gegeben waren, kann in der Rechtsbeschwerde-

instanz ebensowenig nachgeprüft werden wie der Gegenvortrag der Einsprechenden, nach dem diese Umstände deshalb an Bedeutung verlieren sollen, weil die kalkbasischen Umhüllungen, die zur Erzielung befriedigender Ergebnisse bei den Elektroden nach Motte und denen nach der streitigen Anmeldung benötigt würden, erst kurze Zeit vor der Entstehung der streitigen Erfindung bekannt geworden seien. Auf die sonst noch von der Rechtsbeschwerde erhobenen Verfahrensrügen braucht bei der derzeitigen Verfahrenslage nicht eingegangen zu werden. Sofern die Anmelderin meint, der Beschwerdesenat habe noch weiteren entscheidungserheblichen Vortrag unberücksichtigt gelassen, bleibt es ihr unbenommen, diesen Vortrag in dem erneuten Beschwerdeverfahren zu wiederholen. Zu einer abschließenden Entscheidung darüber, ob die Erfindungshöhe im Ergebnis zu Recht verneint worden ist, ist das Rechtsbeschwerdegericht ohnehin nicht in der Lage, weil es, wie dargelegt, den angefochtenen Beschluß schon wegen der einen durchgreifenden Verfahrensrüge aufheben muß.

III. Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens war dem Bundespatentgericht zu überlassen, da es billigem Ermessen entspricht, sie unter Berücksichtigung der noch ungewissen endgültigen Entscheidung in der Sache selbst zu treffen (§§ 36 q Abs. 1, 41 y Abs. 1 Satz 1 PatG).

Dr. Nastelski

Bock

Löscher

Spengler

Bundesrichter Schneider
ist erkrankt und daher
an der Unterzeichnung
verhindert.

Dr. Nastelski