

64

BUNDESGERICHTSHOF

Ia_ZB_20/66

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der T [REDACTED] I [REDACTED] Incorporated, D [REDACTED], T [REDACTED] (V.St.A.),
Anmelderin, Beschwerdeführerin
und Rechtsbeschwerdeführerin,

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

gegen

1. Firma H [REDACTED] Aktiengesellschaft, D [REDACTED], K [REDACTED] str. [REDACTED],

2. Firma V [REDACTED] Aktiengesellschaft, H [REDACTED], G [REDACTED]
W [REDACTED],

3. Firma W [REDACTED] L [REDACTED] - W [REDACTED] Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, F [REDACTED], Am N [REDACTED],

4. Firma G. R [REDACTED], D [REDACTED], P [REDACTED],

- Verfahrensbevollmächtigter
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwalt Dr.-Ing. H. [REDACTED]
in [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED],

5. V [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED] - Werke AG, vormals W [REDACTED]
Nickelwalzwerk F [REDACTED], W [REDACTED] & Co., S [REDACTED] Ruhr,

- Verfahrensbevollmächtigte
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwälte Dr.-Ing. E. [REDACTED]
[REDACTED] Dipl.-Ing. W. [REDACTED],
Dr.rer.nat. K. [REDACTED] [REDACTED] -

zu 1 - 5 Einsprechende, Beschwerdegegner und Rechtsbeschwerde-
gegner,

betreffend die Patentanmeldung M 12456 Ib/49 1 (Auslegeschrift 1 101 916).

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung am 19. Dezember 1967 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Claßen und Schneider

beschlossen:

- I. Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 8. Senats (technischen Beschwerde-senats III) des Bundespatentgerichts vom 26. Mai 1966 wird auf Kosten der Anmel-derin zurückgewiesen.
- II. Der Wert des Beschwerdegegenstandes wird auf 200.000,-- DM festgesetzt.

G r ü n d e:

I. 1. Die am 3. Januar 1952 beim Deutschen Patentamt eingegangene Patentanmeldung der Anmelderin betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Verbundmetall. Die Anmelderin hat für diese Anmeldung die Priorität aus der Anmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 4. Januar 1951 be-ansprucht.

Der mit der Anmeldung eingereichte Hauptanspruch lautete:

- "1. Verfahren zur Herstellung von mindestens zweischichtigem Verbundmetall, dadurch ge-kennzeichnet, daß die Oberflächen der zu verbindenden Metalle mindestens an den spä-teren Berührungsflächen vorbereitet werden, daß die vorbereiteten Flächen zugleich mit einer Vergrößerung dieser Flächen aneinan-der gepreßt werden, derart, daß im wesent-

- 3 -

lichen über die ganze Oberfläche verstreute sogenannte Kernbindungen, d.h. direkte Atombindungen beider Metalle entstehen, und daß die so gebundenen Metalle anschließend wärmebehandelt werden, derart, daß die Kernbindungen sich flächenmäßig vergrößern."

Es handelt sich also um ein dreistufiges Verfahren, bei dem die zu verbindenden Metalle gereinigt, zusammengepreßt und wärmebehandelt werden.

Mit Bescheid vom 11. Mai 1954 hat die Prüfungsstelle darauf hingewiesen, daß die von der Anmelderin angegebenen drei Verfahrensschritte, als voneinander getrennte Schritte, in ihrer Kombination bekannt seien; das sei bei der Abfassung des neuen Hauptanspruchs im Oberbegriff zu berücksichtigen.

Die Anmelderin hat daraufhin die Aufeinanderfolge der drei Verfahrensschritte im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 als bekannt vorausgesetzt. Nach verschiedenen Fassungsänderungen wurde schließlich am 9. März 1961 in der Auslegeschrift 1 101 916 der Patentanspruch 1 mit folgendem Wortlaut bekanntgemacht:

- "1. Verfahren zum Herstellen von mindestens zweischichtigem Verbundmetall, bei dem die zu verbindenden Metalle gereinigt, zusammengepreßt und dann wärmebehandelt werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Metalle an den zu verbindenden Oberflächen durch Erhitzen von als Sperrhäute wirkenden Oberflächenschichten gereinigt werden, wobei gegebenenfalls durch das Erhitzen auf der zu verbindenden Oberfläche mindestens die Sperrhaut eines der Metalle in eine relativ brüchige Oxydhaut umgewandelt wird,
- daß die Metalle bei einer Querschnittsverminderung von mindestens 30 % und einer unterhalb der Rekristallisationstemperatur des Metalls mit der niedrigsten Rekristallisationstempe-



61

ratur liegenden Temperatur unter Bildung einer solchen verhältnismäßig niedrigen Zahl von Kernbindungsstellen, d.h. Stellen, an denen sich die Atome der Metalle im Bereich der zwischenatomaren Anziehung befinden, zusammengepreßt werden, daß die Metalle nur mit einer geringen, für die nachfolgende mechanische Handhabung ausreichenden Verbundfestigkeit verbunden werden und

daß schließlich die so verhältnismäßig schwach verbundenen Metalle anschließend bei einer Temperatur wärmebehandelt werden, die unterhalb der Temperatur liegt, bei der sich flüssige Phase oder metallische Zwischenverbindungen in spürbarer Menge bilden, derart, daß sich die vorgenannten Kernbindungen vergrößern und die Metalle mit der gewünschten Verbundfestigkeit verbunden werden."

Nachdem gegen die bekanntgemachte Anmeldung insgesamt fünf Einsprüche erhoben worden waren und die Patentabteilung Ib einen Zwischenbescheid vom 28. Oktober 1964 erlassen hatte, wurde das nachgesuchte Patent durch Beschluß vom 24. Mai 1965 versagt.

2. Gegen diesen ihr am 15. Juni 1965 zugestellten Beschluß hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 13. Juli 1965, eingegangen am 14. Juli 1965, Beschwerde eingelegt. Sie hat in der mündlichen Verhandlung am 26. Mai 1966 folgende Anträge gestellt:

Mit dem Hauptantrage (aus dem Schriftsatz vom 22. November 1965) hat sie beantragt, dem Oberbegriff des Hauptanspruchs - abweichend von der oben wiedergegebenen ausgelegten Fassung - folgende Fassung zu geben:

- "1. Verfahren zum Herstellen von mindestens zweischichtigem Verbundmetall aus streifenförmigen oder plattenförmigen Materialien, dadurch gekennzeichnet, ..."

Der kennzeichnende Teil des Hauptanspruchs entspricht der bekanntgemachten Fassung.

Mit dem Hilfsantrag I (aus dem Schriftsatz vom 22. November 1965) hat die Anmelderin beantragt, dem Hauptanspruch die folgende Fassung zu geben, bei der neben dem Oberbegriff auch der kennzeichnende Teil gegenüber der ausgelegten Fassung geändert ist:

"1. Verfahren zum Herstellen von mindestens zweischichtigem Verbundmetall aus streifenförmigen oder plattenförmigen Materialien, gekennzeichnet durch die Kombination folgender Merkmale:

- a) Reinigen der Metalle an den zu verbindenden Oberflächen durch Erhitzen von als Sperrhäute wirkenden Oberflächenschichten, wobei gegebenenfalls durch das Erhitzen auf der zu verbindenden Oberfläche mindestens die Sperrhaut eines der Metalle in eine relativ brüchige Oxydhaut umgewandelt wird,
- b) Zusammenpressen der Metalle bei einer Querschnittsverminderung von mindestens 30 % und einer unterhalb der Rekristallisationstemperatur des Metalls mit der niedrigsten Rekristallisationstemperatur liegenden Temperatur unter Bildung einer solchen verhältnismäßig niedrigen Zahl von Kernbindungsstellen, d.h. Stellen, an denen sich die Atome der Metalle im Bereich der zwischenatomaren Anziehung befinden, derart, daß die Metalle nur mit einer geringen, für die nachfolgende mechanische Handhabung ausreichenden Verbundfestigkeit verbunden werden,
- c) Wärmebehandeln der so verhältnismäßig schwach verbundenen Metalle anschließend bei einer Temperatur, die unterhalb der Temperatur liegt, bei der sich flüssige Phase oder metallische Zwischenverbindungen in spürbarer Menge bilden, derart, daß sich die vorgenannten Kernbindungen vergrößern und Metalle mit der gewünschten Verbundfestigkeit verbunden werden."

Nachdem in der Verhandlung vom 26. Mai 1966 diese beiden Anträge erörtert worden waren und die Anmelderin darauf hingewiesen worden war, daß die im Oberbegriff des ausgelegten Hauptanspruchs enthaltenen Worte "bei dem die zu verbindenden Metalle gereinigt, zusammengepreßt und dann wärmebehandelt werden" im Oberbegriff nicht fehlen dürften, weil diese Merkmalskombination in den bekanntgemachten Unterlagen als Stand der Technik vorausgesetzt werde, hat die Anmelderin die weiteren Hilfsanträge Ia, Ib, II, III, IV und V gestellt.

Für den Fall, daß das Bundespatentgericht den von der Anmelderin auf die Figur 1 gestützten Hilfsantrag V nicht für zulässig erachten würde, hat die Anmelderin die Zulassung der Rechtsbeschwerde beantragt.

Die Einsprechenden haben ihre Einsprüche auch gegenüber den verschiedenen Hilfsanträgen aufrecht erhalten und beantragt, die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Das Bundespatentgericht hat durch Beschluß vom 26. Mai 1966 die Beschwerde der Anmelderin gegen den Versagungsbeschluß der Patentabteilung Ib des Deutschen Patentamts vom 24. Mai 1965 zurückgewiesen.

Soweit nach dem Hauptantrage ein Verfahren zum Herstellen von zweischichtigem Verbundmetall "aus streifenförmigen oder plattenförmigen Materialien" unter Schutz gestellt werden soll, hat das Bundespatentgericht eine zulässige Beschränkung angenommen, da in der Beschreibung "Bänder, Tafeln, Stäbe, Streifen" als Materialien genannt werden, die zu Verbundmetall zusammengepreßt werden sollen. Dagegen hat das Bundespatentgericht es nicht für zulässig gehalten, aus dem Oberbegriff des ausgelegten Anspruchs 1 die als bekannt

vorausgesetzte Aufeinanderfolge der Verfahrensschritte zu streichen, die zu verbindenden Metalle zu reinigen, zusammenzupressen und wärmezubehandeln. Eine Änderung des Patentanspruchs 1 durch Streichung der als bekannt vorausgesetzten Verfahrensschritte würde, so hat das Bundespatentgericht ausgeführt, eine Irreführung der Öffentlichkeit bedeuten, die sich darauf verlassen müsse, daß nachträglich nicht etwas anderes patentiert werde als ihr, mit der Möglichkeit einzusprechen, offenbart worden sei. Unter Hinweis auf die deutsche Patentschrift 749 711 hat das Bundespatentgericht festgestellt, daß die Kombination der grundsätzlichen Verfahrensschritte (Reinigen, Zusammenpressen, Wärmebehandeln) am Anmeldetag zum allgemeinen Stand der Technik gehört habe.

Da der Hilfsantrag I im Oberbegriff mit dem Hauptanspruch gemäß Hauptantrag übereinstimme, sei er aus dem gleichen Grunde nicht gewährbar.

Zu den Hilfsanträgen Ia und Ib, die im Oberbegriff wörtlich und im kennzeichnenden Teil inhaltlich übereinstimmen, geht das Bundespatentgericht davon aus, daß die Kombination der drei Verfahrensschritte "Reinigen, Zusammenpressen, Wärmebehandeln" bei einem Verfahren zum Herstellen von Verbundmetall festgestelltermaßen nicht mehr neu sei; die Aufeinanderfolge dieser drei Verfahrensschritte könne daher nicht mehr als Erfindung beansprucht werden. Eine solche Aufeinanderfolge könnte, so führt das Bundespatentgericht aus, nur dann unter Schutz gestellt werden, wenn wenigstens einer der drei Verfahrensschritte auf vollkommen neue Weise durchgeführt würde und aufgrund der Neuheit eine eigenartige und nicht ohne weiteres voraussehbare neue Wirkung der Kombination einträte. Das Bundespatentgericht hat daher zunächst die drei Verfahrensschritte einzeln mit dem

Stand der Technik verglichen und ihm gegenüber auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe geprüft.

Nach der Feststellung des Bundespatentgerichts ist das Merkmal a) "Reinigen von Sperrhäuten" oder "Umwandeln von Sperrhäuten in brüchige Häute" nicht nur für sich allein bekannt, sondern gehört auch in Verbindung mit weiteren Verfahrensschritten bei der Herstellung von Verbundmetall zum Stand der Technik (S. 11 - 14 der angefochtenen Entscheidung).

Zum zweiten Verfahrensschritt b) ("Zusammenpressen" mit den Ergänzungen gemäß den Hilfsanträgen IV und V) ist das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis gelangt, daß dieses Merkmal in seiner Zusammenfassung aus bekanntgemachten Teilmerkmalen und nachträglich hilfsweise eingefügten Ergänzungen zwar nicht vorveröffentlicht sei, daß aber seine bekanntgemachten und ergänzten Teilmerkmale für sich genommen in der Plattierungstechnik so bekannt seien, daß dieser Verfahrensschritt nicht als erfinderisch angesehen werden könne (S. 14 - 18 der angefochtenen Entscheidung).

Der dritte Verfahrensschritt des "Wärmebehandelns" (Merkmal c) sei bewußt ganz allgemein und unbestimmt gehalten, weil er auf alle Arten von Verbundmetall aus streifen- oder plattenförmigen Materialien anwendbar sein solle. Dieses Merkmal sei im Endergebnis durch den nachgewiesenen Stand der Technik vorweggenommen, auch wenn die aus den Vorveröffentlichungen bekannten und die in der Patentanmeldung angeführten Ausführungsbeispiele in der Zusammensetzung der Verbundmetalle und deshalb auch in den angewandten Temperaturen voneinander abwichen (S. 19 - 21 der angefochtenen Entscheidung).

Nachdem das Bundespatentgericht in dieser Weise zunächst die Einzelmerkmale a), b) und c) mit dem Stand der Technik verglichen hat, ist es zu dem Ergebnis gekommen, daß die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen dem Fachmann auf dem Gebiet der Plattierung geläufig sind und daß sie nicht einmal Fortbildungen des bekannten, sondern lediglich bekannte Varianten der einzelnen Verfahrensschritte darstellen.

Erst dann hat das Bundespatentgericht die "Kombination" auf eine neue Wirkung hin untersucht (S. 11, 22 - 23 der angefochtenen Entscheidung). Aufgrund dieser Untersuchung hat das Bundespatentgericht festgestellt, daß durch die im Kennzeichen enthaltene, der Fachwelt an sich bekannte Spezifizierung der Verfahrensschritte nicht eine neue für den Fachmann nicht ohne weiteres voraussehbare Wirkung erzielt werde (S. 22 - 23 der angefochtenen Entscheidung).

Das Bundespatentgericht hat in Übereinstimmung mit der Anmelderin die Unteransprüche als echte Unteransprüche - ohne erfinderischen Überschuß - gewertet und daher den Versagungsbeschluß der Patentabteilung bestätigt.

Das Bundespatentgericht hat die beantragte Zulassung der Rechtsbeschwerde für gegenstandslos erachtet, da nach seiner Auffassung die Voraussetzungen nach § 41 p PatG nicht vorliegen. Zum Hilfsantrag V war dies bereits in anderem Zusammenhange bei der Zulassung dieses Antrages ausgeführt worden.

3. Die Anmelderin hat gegen den am 16. September 1966 zugestellten Beschluß des Bundespatentgerichts vom 26. Mai 1966 am 11. Oktober 1966 Rechtsbeschwerde eingelegt. Nachdem die Frist zur Begründung der Rechtsbeschwerde durch Verfügung vom 7. November 1966 bis zum 11. Februar 1967 ver-

längert worden war, hat die Anmelderin die Rechtsbeschwerde mit Schriftsatz vom 2. Februar 1967, eingegangen an demselben Tage, begründet und beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die fünf Einsprechenden, die als Beschwerdegegner am Beschwerdeverfahren teilgenommen haben, haben sich in vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren nicht vertreten lassen.

II. Die von der Anmelderin - trotz Nichtzulassung - form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil sie mit der Behauptung, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen, auf § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG gestützt worden ist. Sie ist jedoch sachlich nicht gerechtfertigt.

1. Die zum Patent angemeldete Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Verbundmetall. Das Verfahren besteht aus drei Maßnahmen, dem Reinigen der zu verbindenden Metalle, dem Zusammenpressen und einer Wärmebehandlung. Unter Hinweis auf die Auslegeschrift 1 101 916 Spalte 5 Zeilen 19 ff meint die Rechtsbeschwerde, der streitigen Erfindung liege eine ganz neue Erkenntnis von der Wichtigkeit der richtigen Art einer Behandlung der miteinander in Verbindung zu bringenden Oberflächen der Metalle zu Grunde. Danach sei es unbedingt notwendig, einen Zustand zu schaffen, bei dem keine molekularen Sperrschichten, Sperrhäute oder Sperrfilme vorhanden seien (Auslegeschrift Spalte 5 Zeilen 63 ff). Es sei nicht nur erforderlich, sie durch eine entsprechende Reinigungsmethode zu entfernen, sondern es müsse vor allem auch dafür gesorgt werden, daß sie sich nach der Reinigung nicht erneut bildeten (Auslegeschrift Spalte 5 Zeilen 53 - 62, Spalte 6, Zeile 1 ff). Der Erfinder habe einerseits für jeden

der drei Verfahrensabschnitte des Reinigens, des Zusammenpressens und der Wärmebehandlung bestimmte Vorschläge gemacht und andererseits insbesondere auch gelehrt, wie die Verfahrensabschnitte eng miteinander verbunden werden müßten. Nach der Auffassung der Anmelderin handelt es sich um eine "Pionier-Erfindung", nämlich um ein "technisch sehr wichtiges Verfahren, das sich vor allem in dem Erfindungsland, den USA, in größtem Umfange durchgesetzt" habe.

2. Mit der Rechtsbeschwerde macht die Anmelderin geltend, das Bundespatentgericht habe "- in Verkennung der Bedeutung der streitigen Erfindung - lediglich die drei Verfahrensabschnitte im Vergleich zum Stand der Technik einzeln gewürdigt" und sodann noch zur "Kombination" ausgeführt, "weder das kontinuierlich hintereinander durchgeführte Reinigen und Pressen noch die in der Auslegeschrift (Spalte 4, Zeilen 5 - 21) angegebenen Vorteile, nicht mehr Pressen oder Walzgerüste für hohe Drücke verwenden zu müssen, könnte eine Patentfähigkeit begründen, denn ein aufeinanderfolgendes Reinigen und Zusammenpressen sei schon vorbekannt gewesen und die anderen Vorteile seien durch die Teilung des Plattiervorganges in Zusammenpressen und Wärmebehandeln bedingt, im übrigen sei nicht glaubhaft gemacht, daß der beanspruchten Aufeinanderfolge von Verfahrensschritten eine neue Aufgabenstellung zu Grunde liege".

Die Rechtsbeschwerde hält diese vom Patentgericht vorgenommene Beurteilung für "schon im Ansatz völlig verfehlt". Das Patentgericht sei davon ausgegangen, daß eine "Kombinationserfindung" vorliege, und habe entsprechende Grundsätze zur Anwendung gebracht. In Wirklichkeit handele es sich aber gar nicht um eine derartige Kombinationserfindung. Vielmehr bestehe nur das Verfahren, auf welches sich die Erfindung beziehe, "naturgemäß und allgemein aus drei Teilen". Diese

drei Teile sowie ihre Aufeinanderfolge selbst stünden fest. Sie bildeten als solche keine "Kombinationselemente". Es liege also nicht etwa eine einfache Kombinierung an und für sich bekannter Elemente vor, für die Erfindungsschutz beansprucht werde, sondern auf Grund einer ganz neuen Erkenntnis werde das Verfahren im ganzen durch eine dieser Erkenntnis angepaßte Gestaltung aller Einzelmaßnahmen verbessert. Die auf der neuen Grunderkenntnis beruhende einheitliche Gestaltung des Verfahrens sei im ganzen in Bezug auf Neuheit, technischen Fortschritt und Erfindungshöhe zu untersuchen. Aus der neuen Grunderkenntnis des Erfinders sowie ihrer gebotenen Benutzung zur Verbesserung des Verfahrens ergebe sich auch die vom Patentgericht nicht erkannte Aufgabenstellung. Ihr entsprechend sei die erfinderische Lösung zu betrachten und zu würdigen. Die Unrichtigkeit der Betrachtungsweise des Patentgerichts zeige sich weiter in seinen Ausführungen zur Frage einer "Kombination". Denn dort würden lediglich die im Hinblick auf die drei Verfahrensabschnitte getroffenen Feststellungen einer Bekanntheit wiederholt mit dem Bemerken, daß es sich im einzelnen um Varianten handele. Dagegen fehle jedes Eingehen darauf, ob nicht gerade in der Auswahl dieser Varianten und der Art ihrer Zusammenfügung etwas Neues von erfinderischer Bedeutung liege. Allein hierauf komme es aber in Anbetracht der Einheitlichkeit des Verfahrens in jedem Falle entscheidend an. Das Fehlen jeder Begründung für die Annahme des Vorliegens einer Kombinationserfindung und jeder Würdigung der vorgenommenen Auswahl sowie Art der Zusammenfügung zu einem einheitlichen Verfahren im ganzen stelle einen Verfahrensmangel gemäß § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG dar. Die Gesamtgrundlage der Beurteilung sei nämlich als ein "Komplex" anzusehen, der den selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln im Zivilprozeß vergleichbar sei. Die Rechtsbeschwerde hat hierzu auf die Rechtsprechung des erkennenden Senats verwiesen (Beschluß vom 28. November 1963 - Ia ZB 202/63, LM Nr. 2 zu § 41 p PatG).

3. Die Angriffe der Revision sind nicht gerechtfertigt.

Es trifft nicht zu, daß das Bundespatentgericht, "eine als falsch anzusehende Beurteilungsgrundlage angewendet und keinerlei Erklärung dafür gegeben habe, weshalb trotz der vorliegenden Umstände dieser Ausgangspunkt richtig sein solle". Aus dem Umstand, daß das Bundespatentgericht mehrfach von einer "Kombination der drei Verfahrensschritte" spricht, läßt sich überhaupt nichts für einen Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG herleiten. Die Anmelderin selbst hat in ihrem Hilfsantrag I die "Aufeinanderfolge der drei Verfahrensschritte" als "Kombination" von Verfahrensmerkmalen bezeichnet. Es handelt sich unstreitig um ein dreistufiges Herstellungsverfahren. Die drei Verfahrensstufen sind als solche und auch in der bestimmten Reihenfolge bekannt und demgemäß auch im Oberbegriff des bekanntgemachten Hauptanspruchs als bekannt vorausgesetzt. Was bei der gegebenen Sachlage als "Kombination" bezeichnet wird, kann also seinem Inhalt nach nicht zweifelhaft sein. Der erstrebte Erfolg kann erfindungsgemäß nur durch das Zusammenwirken der drei, im einzelnen näher bezeichneten Verfahrensschritte des einheitlichen Verfahrens erzielt werden. Es kommt also selbstverständlich letzten Endes auf eine Würdigung des als Einheit zu wertenden Verfahrens in seiner Gesamtheit an. Wie das Bundespatentgericht im einzelnen ausgeführt hat, kann aber die Frage, ob das zum Patent angemeldete Verfahren als Ganzes (als "Kombination") nach dem Stande der Technik schutzfähig ist, nur richtig beantwortet werden, wenn zunächst die einzelnen Verfahrensschritte mit dem Stand der Technik verglichen und ihm gegenüber auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe geprüft werden. Nur eine solche Würdigung der Einzelmaßnahmen setzte das Bundespatentgericht in den Stand zu prüfen, ob und in welcher Hinsicht das Verfahren in seiner Gesamtheit

64

gegenüber dem Stand der Technik noch als neu, fortschrittlich und erfinderisch angesehen werden könnte. Das Bundespatentgericht ist auf Grund eines eingehenden Vergleichs der Einzelmerkmale mit dem Stand der Technik (S. 11 - 21 der angefochtenen Entscheidung) zu dem Ergebnis gekommen, daß die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen, d.h. die einzelnen Verfahrensschritte (Verfahrensabschnitte, Verfahrensstufen) dem Fachmann auf dem Gebiet der Plattierung geläufig sind, daß sie nicht einmal Fortbildungen des Bekannten, sondern "lediglich bekannte Varianten der einzelnen Verfahrensschritte" darstellen. Daß die Aufeinanderfolge der drei Verfahrensschritte ("Reinigen - Zusammenpressen - Wärmebehandeln") im Grundsatz bekannt war und daher auch im Oberbegriff des bekanntgemachten Anspruchs mit Recht als bekannt vorausgesetzt worden ist, ist bereits erwähnt worden. Es konnte also nur noch auf die Prüfung ankommen, ob die Gesamtheit der Verfahrensschritte mit den von der Anmelderin ausgelegten Varianten neu, fortschrittlich und erfinderisch war. Das Bundespatentgericht hat dies ausdrücklich verneint, indem es feststellt, daß "durch die im Kennzeichen enthaltene, der Fachwelt an sich bekannte Spezifizierung der Verfahrensschritte nicht eine neue für den Fachmann nicht ohne weiteres voraussehbare Wirkung erzielt wird". Das Bundespatentgericht hat die hierfür nach seiner Auffassung maßgebenden Gründe auf Seite 22/23 der angefochtenen Entscheidung näher dargelegt und abschließend noch darauf hingewiesen, daß die Anmelderin selbst auf Vorhalt in der mündlichen Verhandlung nicht habe glaubhaft machen können, daß der beanspruchten Aufeinanderfolge der spezifiziert angegebenen Verfahrensschritte eine neue Aufgabenstellung zugrunde liege, durch deren Lösung eine über das Bekannte hinausgehende neuartige Wirkung von patentbegründender Bedeutung erzielt werde. Es kann also nicht die Rede davon sein, daß das Bundespatentgericht die Gesamtheit der

spezifizierten drei Verfahrensschritte in ihrem Zusammenwirken als einheitliches Verfahren verkannt und diesen "Komplex" überhaupt nicht beschieden hätte. Daß das Bundespatentgericht - ebenso wie die Anmelderin - gelegentlich von einer "Kombination" der drei Verfahrensschritte nur im Sinne einer für die erstrebte Wirkung wesentlichen "Aufeinanderfolge" dieser drei Schritte gesprochen hat, kann nach dem Inhalt der angefochtenen Entscheidung nicht zweifelhaft sein. Dieser "Komplex der Kombination" ist in der Begründung keineswegs "übergangen" oder nur mit "leeren Redewendungen", wie die Rechtsbeschwerde unzutreffend meint, behandelt worden. Die ein Herstellungsverfahren betreffende Patentanmeldung hat sowohl hinsichtlich der einzelnen Verfahrensschritte als auch hinsichtlich ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge und der Art ihrer Zusammenfügung eine sachgemäße, technisch sinnvolle Würdigung erfahren. Ein Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt nicht vor.

III. Ohne Erfolg muß schließlich auch die weitere Rüge bleiben, mit der die Rechtsbeschwerde beanstandet, das Bundespatentgericht habe es unterlassen, in dem angefochtenen Beschluß ausdrücklich Stellung zu nehmen zu der Frage, ob die Zuziehung der Einsprechenden zu 2 zum Beschwerdeverfahren zulässig gewesen sei. Die Einsprechende zu 2 habe ihren Einspruch lediglich auf eine ältere Patentanmeldung T 394 I b/49 I gestützt. Die Patentabteilung habe dieses Vorbringen in dem Beschluß vom 24. Mai 1965 als unbegründet zurückgewiesen. Trotzdem sei die Einsprechende zu 2 zu dem Verfahren vor dem Patentgericht hinzugezogen worden und habe auch an der mündlichen Verhandlung am 26. Mai 1966 teilgenommen. Bei Beginn dieser Verhandlung habe der bevollmächtigte Vertreter der Anmelderin erklärt, daß die Einsprechende zu 2 nach der Erledigung ihres Einspruchsgrundes nicht mehr als Beteiligte am Verfahren behandelt werden dürfe.

Damit sei ein Streit über die Verfahrensvoraussetzungen in bezug auf diese Gegnerin entstanden, zu dem das Patentgericht in der Begründung seines Beschlusses hätte Stellung nehmen müssen. Das sei nicht geschehen. Auch insoweit sei in dem angefochtenen Beschluß ein "besonderer Komplex" übergangen, so daß die Voraussetzungen des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG erfüllt seien.

Ob der bevollmächtigte Vertreter der Anmelderin in der Verhandlung am 26. Mai 1966 der Beteiligung der Einsprechenden zu 2 am Beschwerdeverfahren widersprochen hat, kann dahingestellt bleiben. Die Anmelderin kann sich auch zu diesem Punkte nicht mit Erfolg auf eine "fehlende Begründung" im Sinne der vorgenannten Vorschrift berufen, weil die gerügte Unterlassung einer Begründung zu dieser Verfahrensfrage in keiner Weise für die angefochtene Sachentscheidung kausal gewesen sein kann.

Im übrigen ist das - behauptete - Übergehen der von der Anmelderin in der Verhandlung gegen die Beteiligung der Einsprechenden zu 2 erhobenen Einwendung auch schon deshalb unschädlich, weil sich diese Einwendung sachlich ohne weiteres als fehlksam erweist (vgl. BGHZ 39, 333, 338/339). Die Einsprechende zu 2 blieb wie die übrigen Einsprechenden, nachdem die von ihnen bekämpfte Anmeldung im Einspruchsverfahren zurückgewiesen worden war, ohne weiteres am Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht beteiligt (vgl. BGH GRUR 1965, 416, 417 r.Sp. unten - "Schweißelektrode"). Dementsprechend hat auch die Anmelderin ihrer Beschwerde

von vornherein Mehrschriften für sämtliche Einsprechenden, auch für die Einsprechende zu 2, beigelegt. Die Einsprechenden sind demgemäß stets als Beteiligte behandelt worden. Die Einsprechende zu 2 hat auch mit dem ausführlichen Schriftsatz vom 14. Januar 1966 (Blatt 55 - 64 GA) zur Beschwerde Stellung genommen und sich durch ihren Bevollmächtigten in der Verhandlung am 26. Mai 1966 vertreten lassen. Es bestand keine Veranlassung, die Einsprechende zu 2 nur deshalb nicht mehr am Verfahren zu beteiligen, weil der Versagungsbeschluß auf einer Begründung aufgebaut worden war, zu der das Material der Einsprechenden zu 2 nicht beigetragen hatte. Da das Verfahren vor dem Bundespatentgericht in keiner Weise zu beanstanden war, konnte der Umstand, daß das Bundespatentgericht in dem angefochtenen Beschluß nicht ausdrücklich die Zulässigkeit der Beteiligung der Einsprechenden zu 2 am Beschwerdeverfahren bestätigt hat, keinen Verfahrensverstoß im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG begründen.

IV. Nach alledem war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Da die Rechtsbeschwerdebegründung alle maßgebenden Gesichtspunkte im einzelnen erörtert hat, wäre von einer mündlichen Verhandlung eine weitere Aufklärung nicht zu erwarten gewesen (§ 41 w Abs. 1 PatG).

Spreng

Bock

Löschner

Claßen

Schneider