

24

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG §§ 41 p, 41 x

S c h w e i ß e l e k t r o d e II

Die Rüge, der Beschwerdesenat habe in dem angefochtenen Beschluß entgegen der Vorschrift des § 41 x Abs. 2 PatG seiner Entscheidung nicht die rechtliche Beurteilung zugrundegelegt, die der Aufhebung seines früheren Beschlusses in derselben Sache in einem früheren Rechtsbeschwerdeverfahren zugrundegelegt war, eröffnet nicht den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nach § 41 p Abs. 3 PatG.

BGH, Beschl. v. 11. April 1967 - Ia ZB 5/66

Bundespatentgericht

24

BUNDESGERICHTSHOF

Ia_ZB_5/66

BESCHLUSS

Verkündet am

11. April 1967
Oechsler,
Justizangestellte

in der Rechtsbeschwerdesache

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

betreffend die Patentanmeldung F 1464 VIII d/21 h

der Firma The B [REDACTED] Company Limited, L [REDACTED],
S [REDACTED], O [REDACTED] R [REDACTED] B [REDACTED] H [REDACTED],

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

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

weitere Verfahrensbeteiligte:

1. Firma K [REDACTED]-E [REDACTED] Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung, S [REDACTED], B [REDACTED]straße [REDACTED]
2. Firma A [REDACTED] Gesellschaft für Schweißtechnik mbH, A [REDACTED],
J [REDACTED] Straße [REDACTED],

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

-Verfahrensbevollmächtigter zu 1 und 2: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
[REDACTED] in [REDACTED] -

3. Firma Gebr. B [REDACTED] & Co. AG, W [REDACTED], E [REDACTED]straße [REDACTED],
handelnd durch ihre Zweigniederlassung in S [REDACTED]-
[REDACTED], B [REDACTED]straße [REDACTED],

Einsprechende IV,

-Zustellungsbevollmächtigte: Firma Gebr. B [REDACTED] & Co. AG,
M [REDACTED], K [REDACTED]-Straße [REDACTED] -

4. Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Präsi-
denten des Deutschen Patentamts, M [REDACTED], Z [REDACTED]-
straße [REDACTED],

Beklagte im verwaltungsgerichtlichen
Verfahren.

14

- 2 -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. April 1967 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher, Claßen und Schneider

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 21. Senats (Technischen Beschwerdesenats XVI) des Bundespatentgerichts vom 24. November 1965 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I. 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 Rechtsgvorgänger der Rechtsbeschwerdeführerin - Firma F [REDACTED] L [REDACTED] und Henry J [REDACTED] St [REDACTED], beide in T [REDACTED] V [REDACTED] (England) - bei dem Deutschen Patentamt eingereicht worden. Die Rechte aus dieser Anmeldung sind im Jahre 1960 auf die jetzige Rechtsbeschwerdeführerin übergegangen.

Nachdem die Anmeldung am 29. März 1951 bekanntgemacht worden war, legten mehrere Firmen, darunter die auch jetzt noch am Verfahren beteiligten Firmen K [REDACTED]-E [REDACTED], A [REDACTED] und Gebr. B [REDACTED], frist- und formgerecht Einspruch ein. 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 dem folgenden 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 II und III (Firma Kjellberg-Esab und Firma Arcos) erhoben daraufhin bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München 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. Mit dem Inkrafttreten des Sechsten Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 23. März 1961, d.i. am 1. Juli 1961, ging gemäß Art. 6 § 11 Abs. 2 dieses Gesetzes das verwaltungsgerichtliche Verfahren als nunmehriges "Beschwerde"-Verfahren auf das Bundespatentgericht, und zwar auf dessen 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat XVI), über.

Im patentgerichtlichen Verfahren war es zunächst streitig, ob die nunmehr als Beschwerden zu behandelnden verwaltungsgerichtlichen Klagen der zwei Einsprechenden zulässig gewesen seien. Der Beschwerdesenat bejahte diese Frage in seinem Beschluß vom 16. Oktober 1963 (21 W 613/61). In der Sache selbst wies er in diesem Beschluß unter Aufhebung der Entscheidung des 12. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 14. Januar 1960 die Beschwerde der Anmelderin gegen den Patentversagungsbeschluß der Prüfungsstelle für Klasse 21 h des Deutschen Patentamts vom 18. Juni 1956 zurück. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Frage, ob die Einsprechenden zur Erhebung der Anfechtungsklage befugt gewesen seien, ließ der Beschwerdesenat damals die Rechtsbeschwerde zu.

Auf die damals von der Anmelderin eingelegte Rechtsbeschwerde hat der erkennende Senat mit Beschluß vom 18. Februar 1965 - Ia ZB 235/63 - (GRUR 1965, 416) den Beschluß des Beschwerdesenats vom 16. Oktober 1963 aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der erkennende Senat hat zwar in der Frage, deretwegen die Rechtsbeschwerde zugelassen worden war, die Auffassung des Beschwerdesenats dahin bestätigt, daß Dritte, die sich mittels Einspruchs gegen die nachgesuchte Patenterteilung gewandt hatten, zu der Zeit, als die Akte des Deutschen Patentamts der Anfechtung vor den Verwaltungsgerichten unterlagen, die Erteilung des Patents mit der verwaltungsgerichtlichen Klage anfechten konnten. Bei der durch die Zulassung der Rechtsbeschwerde eröffneten Nachprüfung auch der Entscheidung des Beschwerdesenats in der Sache selbst dagegen ist der erkennende Senat zu dem Ergebnis gelangt, daß der damals angefochtene Beschluß des Beschwerdesenats der rechtlichen Nachprüfung schon deshalb nicht standzuhalten vermöge, weil zu-

mindest eine der von der Rechtsbeschwerde erhobenen Verfahrensrügen durchgreife. Der erkennende Senat hat es als nicht zweifelsfrei bezeichnet, ob in dem angefochtenen Beschluß Neuheit und technischer Fortschritt des Anmeldegegenstandes gegenüber den Schweißelektroden nach den Patentschriften von Motte hatten bejaht, unterstellt oder verneint werden sollen. Er hat dem angefochtenen Beschluß jedoch von seinem Ergebnis her entnommen, daß, wenn Neuheit und technischer Fortschritt gegeben sein sollten, dem Anmeldegegenstand jedenfalls die für die Patentfähigkeit erforderliche Erfindungshöhe fehle. Zu diesem Punkt aber hat er eine der Verfahrensrügen als berechtigt anerkannt, mit der die Rechtsbeschwerde die Übergehung entscheidungserheblichen Sachvortrags, nämlich des Vortrags der Anmelderin in ihrem Schriftsatz vom 20. Dezember 1962, als Verletzung des § 41 h Abs. 1 PatG rügte. In diesem Schriftsatz hatte die Anmelderin vorgetragen: seit der ersten Veröffentlichung einer der entgegengehaltenen Motte-Patentschriften (französische Patentschrift 555 953 von 1923) seien 21 Jahre bis zur Entstehung der Erfindung der streitigen Anmeldung (im Jahre 1944) vergangen; in diesen 21 Jahren seien zahlreiche Vorschläge für endlose Schweißelektroden gemacht worden, 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 Jahre 1946 als erste endlose Schweißelektrode in Lloyd's Register of Shipping aufgenommen worden. Dazu hat der erkennende Senat damals noch folgendes ausgeführt: Mit diesem Vortrag habe ersichtlich geltend gemacht werden sollen, daß trotz einer längeren Zeit hindurch bestehenden Bedürf-

nisses und trotz intensiver Bemühungen der Fachwelt kein anderer den dann alsbald als praktisch gut brauchbar anerkannten Vorschlag der streitigen Anmeldung gemacht habe. Da derartige Umstände aus Erfahrungsgründen als Beweiszeichen einen Anhalt für die Beurteilung einer schöpferischen Leistung auf dem Gebiete der Technik bieten könnten, habe der Beschwerdesenat, wenn er die Erfindungshöhe der streitigen Anmeldung habe verneinen wollen, sich mit diesem Vortrag der Anmelderin auseinandersetzen müssen. Da er das nicht getan habe und der angefochtene Beschluß auf diesem Verfahrensmangel beruhen könne, müsse dieser Beschluß aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen werden. Ob die von der Anmelderin geltend gemachten Umstände tatsächlich gegeben gewesen seien, könne in der Rechtsbeschwerdeinstanz ebenso wenig nachgeprüft werden wie der Gegenvortrag der Einsprechenden, nach dem diese Umstände aus gewissen, näher bezeichneten Gründen tatsächlicher Art an Bedeutung verlieren sollten.

In dem damit anderweit beim Bundespatentgericht anhängig gewordenen Beschwerdeverfahren haben sowohl die Einsprechenden als auch die Anmelderin in ausführlichen Schriftsätzen nochmals eingehend zur Zulässigkeit des jetzt noch geltend gemachten Patentanspruchs, zur Neuheit, zum Fortschritt und zur Erfindungshöhe des Anmeldegegenstands Stellung genommen und sich insbesondere auch zur Geschichte der Entwicklung der Schweißelektroden seit den Motte-Patenten geäußert, mit der sich der Beschwerdesenat in seinem ersten Beschluß vom 16. Oktober 1963 nicht auseinandergesetzt hatte.

Durch Beschluß vom 24. November 1965 hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat XVI) des Bundespatentgerichts erneut 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. Entgegen einem Antrag der Anmelderin ist, wie in der Entscheidungsformel ausdrücklich ausgesprochen, die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen worden.

Die Anmelderin hat gleichwohl gegen diesen Beschluß, und zwar frist- und formgerecht, Rechtsbeschwerde eingelegt. Sie beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechenden Firma K [REDACTED]-E [REDACTED] und Firma A [REDACTED] beantragen,

die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

Die Einsprechende Firma Gebr. B [REDACTED] & Co. und die Bundesrepublik Deutschland sind auch in diesem Rechtsbeschwerdeverfahren nicht vertreten gewesen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist - auch ohne Zulassung durch den Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts - nach § 41 p Abs. 3 PatG statthaft, weil mit substantiiertem Vortrag unter anderem gerügt wird, daß der angefochtene Beschluß "nicht mit Gründen versehen" sei (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Diese Rüge ist jedoch nicht begründet. Die weitere Rüge, der Beschwerdesenat habe gegen die Vorschrift des § 41 x Abs. 2 PatG verstoßen, gehört dagegen überhaupt nicht zu den Rügen, die mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde des § 41 p Abs. 3 PatG erhoben werden können und diese statthaft machen.

1. Nach § 41 p Abs. 3 PatG bedarf es einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts nicht, wenn einer der in den Nummern 1 bis 5 genannten Mängel des Verfahrens vorliegt und gerügt wird. Die Aufzählung der Verfahrensmängel, deren Rüge diese sogen. zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnen soll, ist, wie der erkennende Senat und der Ib-Zivilsenat bereits wiederholt ausgesprochen und eingehend begründet haben, als eine erschöpfende Aufzählung anzusehen (vgl. BGHZ 39, 333, 341 ff = GRUR 1963, 645, 648/49 "Warmpressen" bei III 3 b - d; BGHZ 41, 360, 364/65 = GRUR 1964, 519, 521/22 "Damenschuh-Absatz" bei II 4 d; BGHZ 43, 12, 14 ff = GRUR 1965, 270 "Kontaktmaterial"; BGH GRUR 1964, 697, 699 "Fotoleiter" bei III; GRUR 1965, 273, 274 "Anodenkorb" bei IV 3; GRUR 1965, 502, 504 "Gaselan" bei III 3). Die hier von der Rechtsbeschwerde erhobene Rüge, das Patentgericht habe in dem mit der Rechtsbeschwerde angefochtenen Beschluß entgegen der Vorschrift des § 41 x Abs. 2 PatG seiner Entscheidung nicht die rechtliche Beurteilung zugrunde gelegt, die der Aufhebung seines früheren Beschlusses in derselben Sache in einem früheren Rechtsbeschwerdeverfahren zugrunde gelegt war, ist in § 41 p Abs. 3 PatG nicht genannt. Sie vermag daher auch nicht die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde zu eröffnen. Eine Ausdehnung des Anwendungsgebietes des § 41 p Abs. 3 PatG auf darin nicht genannte Verfahrensmängel würde, wie in den soeben erwähnten Beschlüssen des erkennenden und des Ib-Zivilsenats näher ausgeführt ist, dem erklärten Willen des Gesetzgebers widersprechen und deshalb dem Gericht nicht gestattet sein.

An dieser Auffassung hält der erkennende Senat gegenüber dem Vorbringen der Rechtsbeschwerde auch in bezug auf den hier gerügten Mangel eines Verstoßes gegen § 41 x

Abs. 2 PatG fest. Die Rechtsbeschwerde weist zwar zutreffend daraufhin, daß das Reichsgericht in einem Urteil vom 7. Oktober 1918 (RGZ 94, 11, 13) ausgesprochen hat, die Befolgung der Vorschrift des § 565 Abs. 2 ZPO (der die Vorschrift des § 41 x Abs. 2 PatG wörtlich nachgebildet ist) gehöre zu den "unverrückbaren Grundlagen des Verfahrens überhaupt" und sei daher vom Revisionsgericht sogar ohne Erhebung einer Prozeßrüge von Amts wegen nachzuprüfen (ebenso BGHZ 3, 321, 324). Es mag auch sein, daß der Befolgung der Vorschrift des § 41 x Abs. 2 PatG für das patentgerichtliche Verfahren um deswillen sogar eine noch größere Bedeutung zukommt als der Befolgung der Vorschrift des § 565 Abs. 2 ZPO für den Zivilprozeß, weil im patentgerichtlichen Verfahren das Rechtsbeschwerdegericht bei Aufhebung des angefochtenen Beschlusses gemäß § 41 x Abs. 1 PatG die Sache stets an das Patentgericht zurückverweisen muß und in der Regel nur bei erneuter Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 41 p Abs. 1 PatG - oder aber eben bei der von der Rechtsbeschwerde angestrebten Ausdehnung des Anwendungsgebietes des § 41 p Abs. 3 PatG - wieder mit der Sache befaßt werden kann, um zu prüfen und sicherzustellen, daß das Patentgericht die Vorschrift des § 41 x Abs. 2 PatG befolgt. Wenn es aber als der Wille des Gesetzes anzusehen ist, das Anwendungsgebiet der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde auf die in § 41 p Abs. 3 PatG aufgeführten Verfahrensmängel zu beschränken, dann muß es eben umgekehrt auch als sein Wille angesehen werden, daß jeder andere denkbare Verfahrensverstoß, sei es auch ein besonders schwerer Verfahrensverstoß oder ein Verstoß gegen eine grundlegende Verfahrensvorschrift, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht eröffnen soll. Auch das ist in den oben erwähnten Beschlüssen bereits wiederholt ausgesprochen worden (BGHZ 43, 12, 19/20; BGH GRUR 1965, 273, 27 GRUR 1965, 502, 504).

Auf die von der Rechtsbeschwerde erörterte Frage, aus welchen Gründen der Gesetzgeber es unterlassen haben könnte, in § 41 p Abs. 3 PatG auch die Rüge eines Verstoßes gegen § 41 x Abs. 2 PatG zu nennen, kann es demgegenüber an sich nicht mehr ankommen. Gleichwohl sei zu diesen Ausführungen der Rechtsbeschwerde folgendes bemerkt:

a) Die Rechtsbeschwerde meint zunächst, der Gesetzgeber könnte davon ausgegangen sein, die einmal erfolgte Zulassung der Rechtsbeschwerde gelte für das gesamte weitere Verfahren, so daß es einer erneuten Zulassung der Rechtsbeschwerde in der auf die Zurückverweisung ergehenden Entscheidung des Patentgerichts nicht mehr bedürfe. Das kann dem Gesetzgeber indes nicht unterstellt werden. Schon bevor durch das Sechste Überleitungsgesetz das Rechtsinstitut der Rechtsbeschwerde im patentgerichtlichen Verfahren eingeführt wurde, war es, wie die Rechtsbeschwerdegegner zutreffend bemerken, in Rechtsprechung und Schrifttum anerkannt, daß dann, wenn es zur Zulässigkeit eines Rechtsmittels nach dem zur Zeit geltenden Recht einer besonderen Zulassung bedarf, die Zulassung in der Entscheidung, gegen die sich das Rechtsmittel richtet, ausgesprochen sein muß (vgl. RArbG vom 3. April 1929 - ArbRspr 1929 S. 162 Nr. 130; RGZ 143, 388; Wieczorek, ZPO, § 546 A III b). Es würde auch nicht mit Sinn und Zweck der Vorschriften über die Gründe, aus denen die Rechtsbeschwerde zuzulassen ist (§ 41 p Abs. 2 PatG), in Einklang zu bringen sein, wenn angenommen würde, daß die einmal erfolgte Zulassung der Rechtsbeschwerde auch für die Anfechtung einer nach Zurückverweisung der Sache ergehenden weiteren Entscheidung des Patentgerichts gälte. Denn die grundsätzliche oder streitige Rechtsfrage, deretwegen im ersten Beschluß des Patentgerichts die Rechtsbeschwerde

zugelassen worden war, wird in aller Regel im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren bindend entschieden, so daß sie weder in dem zweiten Beschwerdeverfahren noch in einem zweiten Rechtsbeschwerdeverfahren erneut entschieden werden müßte oder könnte. Es kann der Rechtsbeschwerdeführerin des vorliegenden Verfahrens daher auch nicht gefolgt werden, wenn sie das, was sie dem Gesetzgeber unterstellt, für ihren Fall dahin angewendet wissen will, daß die hier im ersten Beschluß des Beschwerdesenats vom 16. Oktober 1963 verfügte Zulassung der Rechtsbeschwerde noch fortwirke und damit ihre jetzt zur Entscheidung stehende zweite Rechtsbeschwerde in Wahrheit eine zugelassene Rechtsbeschwerde sei.

b) Die Rechtsbeschwerde meint weiter, der Gesetzgeber könnte in § 41 p Abs. 3 PatG den Fall einer Verletzung des § 41 x Abs. 2 PatG deshalb nicht genannt haben, weil auch in § 551 ZPO (dem der § 41 p Abs. 3 PatG nachgebildet ist) der Fall eines Verstoßes gegen die Bindungsvorschrift des § 565 Abs. 2 ZPO nicht genannt ist. An dieser Vermutung mag insofern etwas Richtiges sein, als im umgekehrten Falle, wenn also in § 551 ZPO der Fall eines Verstoßes gegen § 565 Abs. 2 ZPO genannt gewesen wäre, der Gesetzgeber wahrscheinlich in § 41 p Abs. 3 PatG auch den Fall eines Verstoßes gegen § 41 x Abs. 2 PatG genannt haben würde. Das ändert indes nichts daran, daß der Fall einer Verletzung des § 41 x Abs. 2 PatG in § 41 p Abs. 3 PatG eben tatsächlich nicht genannt ist und damit nicht zu den Verfahrensmängeln gehört, deren Rüge die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnen kann.

c) Die Rechtsbeschwerde meint schließlich, der Gesetzgeber könnte angenommen haben, eine besondere Nennung des § 41 x Abs. 2 PatG in § 41 p Abs. 3 PatG erübrige

sich deshalb, weil die fraglichen Fälle bereits durch den in § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG geregelten Tatbestand des Fehlens einer Begründung gedeckt seien. Ob der Gesetzgeber das tatsächlich angenommen hat, mag dahingestellt bleiben. Wäre das tatsächlich so, dann wäre das nur ein weiteres Anzeichen dafür, daß der Gesetzgeber einen Verstoß gegen § 41 x Abs. 2 PatG, soweit er nicht zugleich ein Verstoß im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG ist, eben nicht als einen Verstoß hat ansehen wollen, dessen Rüge die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnen soll.

2. Gerade im vorliegenden Fall aber will nun die Rechtsbeschwerde in dem von ihr gerügten Verstoß des Beschwerdesenats gegen § 41 x Abs. 2 PatG zugleich einen Verstoß im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG sehen. Sie meint, der jetzt angefochtene zweite Beschluß des Beschwerdesenats vom 24. November 1965 sei namentlich deshalb "nicht mit Gründen versehen" im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG, weil er nicht die Begründung enthalte, die der erkennende Senat in seinem ersten Rechtsbeschwerdebeschuß vom 18. Februar 1965 verlangt habe, und weil er auch nichts dazu sage, weshalb die damalige Weisung des Bundesgerichtshofs nicht befolgt worden sei. Ein solcher "Begründungsmangel" liegt jedoch, wie im folgenden näher ausgeführt wird, tatsächlich nicht vor. Es kann daher unerörtert bleiben, ob und gegebenenfalls unter welchen sonstigen Voraussetzungen es überhaupt rechtlich als ein "Begründungsmangel" im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 anzusehen wäre, wenn ein auf Zurückverweisung der Sache nach § 41 x Abs. 1 PatG ergehender erneuter Beschluß eines Beschwerdesenats wiederum dieselbe Begründungslücke aufweisen würde, die seinerzeit zur Aufhebung eines früheren Beschlusses des Beschwerdesenats in derselben Sache durch das Rechtsbeschwerdegericht geführt hatte.

a) Um prüfen zu können, ob der zweite Beschluß des Beschwerdesenats vom 24. November 1965 in dem hier von der Rechtsbeschwerde gemeinten Sinne "nicht mit Gründen versehen" ist, muß zuvor klargestellt werden, welchen Inhalt und welchen Umfang die Bindung des Beschwerdesenats durch den ersten Rechtsbeschwerdebeschluß des erkennenden Senats vom 18. Februar 1965 gehabt hat.

Die Rechtsbeschwerde meint, dem Beschwerdesenat sei durch den ersten Rechtsbeschwerdebeschluß vom 18. Februar 1965 mit bindender Wirkung eindeutig aufgegeben worden, daß er, sofern er die Erfindungshöhe für entscheidend halte, sich mit dem Vortrag der Anmelderin im Schriftsatz vom 20. Dezember 1962 auseinander zu setzen und tatsächliche Feststellungen hinsichtlich der in diesem Vortrag bezeichneten Umstände zu treffen habe. Das ist indes nur zum Teil richtig.

Zunächst einmal ist klarzustellen, daß § 41 x Abs. 2 PatG - ebenso wie § 565 Abs. 2 ZPO - von der rechtlichen Beurteilung spricht, die der "Aufhebung" der ersten Entscheidung der Vorinstanz zugrunde gelegt ist, nicht von der, die der "Zurückverweisung" der Sache an die Vorinstanz zugrunde gelegt ist (vgl. BGH IM Nr. 11 zu § 565 Abs. 2 ZPO). Es ist schon deshalb zumindest sprachlich ungenau, wenn die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang schlechtweg von "bindenden Weisungen" spricht, die dem Beschwerdesenat im ersten Rechtsbeschwerdebeschluß erteilt worden seien. Im übrigen verkennt ja auch die Rechtsbeschwerde selbst nicht, daß eine im ersten Rechtsbeschwerdebeschluß etwa erteilte "Weisung" nur bedingt gegolten haben würde für den Fall, daß der Beschwerdesenat bei seiner erneuten Entscheidung das Patent gerade wegen Verneinung der Erfindungshöhe versagen wollte.

Es ist ferner zu beachten, daß die Bindung der Vorinstanz an die rechtliche Beurteilung des Revisionsgerichts nach Wortlaut und Sinn der §§ 565 Abs. 2 ZPO, 41 x Abs. 2 PatG sich auf diejenigen Punkte beschränkt, deren rechtsirrtümliche Würdigung durch die Vorinstanz die Aufhebung ihrer ersten Entscheidung unmittelbar herbeigeführt hat, daß also die Vorinstanz die vom Revisionsgericht gerügten Fehler, die zur Aufhebung geführt haben, nicht wiederholen, insbesondere die gerügten Verfahrensfehler nicht erneut begehen darf, daß sie aber im übrigen in ihrer Entscheidung frei sein soll (vgl. BGHZ 3, 321, 326).

b) Im vorliegenden Fall nun war, wie unter B II 3 d des ersten Rechtsbeschwerdebeschlusses vom 18. Februar 1965 ausdrücklich und unmißverständlich gesagt ist, der erste Beschluß des Beschwerdesenats vom 16. Oktober 1963 deshalb aufgehoben worden, weil der Beschwerdesenat, wenn er die Erfindungshöhe der streitigen Anmeldung hatte verneinen wollen (und - wie aus dem Vorhergehenden zu ergänzen ist - die Versagung des Patents allein darauf hatte abstellen wollen), sich mit dem Vortrag der Anmelderin im Schriftsatz vom 20. Dezember 1962 hätte auseinandersetzen müssen (§ 41 h Abs. 1 PatG), er das aber nicht getan habe und sein Beschluß auf diesem Verfahrensmangel beruhen könne (§ 41 q Abs. 2 Satz 1 PatG). Der unmittelbar zur Aufhebung führende Verfahrensmangel war mithin darin erblickt worden, daß der Beschwerdesenat, indem er es unterließ, sich mit dem genannten Vortrag der Anmelderin auseinanderzusetzen, gegen die Vorschrift verstoßen hatte, "in der Entscheidung die Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind" (§ 41 h Abs. 1 Satz 2 PatG). Diesen im ersten Rechtsbeschwerdebeschluß gerügten Verfahrensfehler durfte der Beschwerdesenat also nicht erneut be-

gehen. Er hat das aber auch nicht getan:

Da der Beschwerdesenat diesmal die Versagung des Patents ganz klar nur mit dem Fehlen der Erfindungshöhe, nicht - was im ersten Beschluß unklar geblieben war - schon mit dem Fehlen der Neuheit begründet hat, war allerdings die Voraussetzung dafür gegeben, daß er die beim ersten Beschluß vermißten Ausführungen zum Vortrag der Anmelderin im Schriftsatz vom 20. Dezember 1962 nunmehr zu machen hatte. Er hatte sich jedoch, wie es im ersten Rechtsbeschwerdebeschluß hieß, mit diesem Vortrag nur "auseinanderzusetzen". Das aber hat er - auf den Seiten 12 bis 14 des jetzt angefochtenen Beschlusses - unzweifelhaft getan. In welcher Weise er sich mit dem Vortrag auseinanderzusetzen hatte, war in dem ersten Rechtsbeschwerdebeschluß nicht gesagt. Es war entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde in dem ersten Rechtsbeschwerdebeschluß insbesondere nicht gesagt, daß hinsichtlich der in dem Vortrag der Anmelderin bezeichneten Umstände tatsächliche Feststellungen zu treffen seien. Wenn der erkennende Senat damals bemerkt hat, es könne in der Rechtsbeschwerdeinstanz nicht geprüft werden, ob die von der Anmelderin geltend gemachten Umstände tatsächlich gegeben waren, so hat er lediglich darauf hingewiesen, daß er selbst dieses tatsächliche Vorbringen nicht prüfen könne, ohne etwas darüber sagen zu wollen, in welchem Umfang es die Tatsacheninstanz prüfen müsse. Da die von der Anmelderin vorgetragenen Umstände, wie der erkennende Senat im ersten Rechtsbeschwerdebeschluß in Anlehnung an seinen früheren Beschluß Ia ZB 202/63 vom 28. November 1963 (GRUR 1964, 201 "Elektro-Handschleifgerät") ausdrücklich bemerkt hat, lediglich insofern von Bedeutung waren, als sie "aus Erfahrungsgründen als Beweisanzeichen einen Anhalt für die Beurteilung einer schöpferischen Leistung auf dem Gebiet

der Technik bieten" konnten, mußte der Tatsacheninstanz vielmehr freie Hand gelassen werden, in welcher Weise sie diesem Beweisanzeichen nachgehen und welches Gewicht sie ihm bei der Beurteilung der Erfindungshöhe beimessen wollte.

3. Es bleibt schließlich noch zu prüfen, ob die Rüge, der angefochtene Beschluß sei "nicht mit Gründen versehen", etwa durch die Art und Weise gerechtfertigt wird, auf die der Vortrag der Anmelderin in dem angefochtenen Beschluß behandelt und bewertet worden ist. Auch das ist indes nicht der Fall.

a) Die Rechtsbeschwerde geht bei dieser Rüge davon aus, ein Beschluß sei auch bei engster Auslegung des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG jedenfalls dann nicht mit Gründen versehen, wenn in einer entscheidungserheblichen Frage überhaupt nicht zu erkennen sei, worauf das Gericht seine Überzeugung gründet. Sie nennt und behandelt sodann zwei solche Fragen, bei denen das hier der Fall sei:

aa) Die eine dieser zwei Fragen betrifft das schon im Schriftsatz der Anmelderin vom 20. Dezember 1962 enthaltene Vorbringen, das von der Rechtsbeschwerde hier nochmals dahin umrissen wird, daß die Patentvorschläge von Motte trotz des ständigen Bedarfs und der jahrzehntelangen Bemühungen zu keinem beachtlichen Ergebnis geführt hätten und der sofortige große Erfolg der streitigen Patentanmeldung daher das Vorliegen einer besonderen erfinderischen Leistung zeige. Die Rechtsbeschwerde rügt hierzu: Der Beschwerdesenat habe dieses Vorbringen damit abgetan, offenbar sei bis zum Beginn des zweiten Weltkriegs die Zeit für die allgemeine Anwendung der Motte-Elektrode noch nicht reif gewesen, es habe sich um eine nur durch Zeitumstände vorübergehend ge-

hemmte Entwicklung gehandelt. Der Beschwerdesenat habe diese entscheidungswichtige Feststellung, daß es sich um eine zeitbedingte Entwicklungshemmung gehandelt habe, jedoch überhaupt nicht begründet; denn er habe die von den Einsprechenden vorgetragenen Umstände, aus denen sich die fragliche zeitbedingte Entwicklungshemmung ergeben sollte (keine geeigneten kalkbasierten Flußmittel verfügbar; keine geeigneten Schweißautomaten bekannt; Sperrwirkung des erst 1938 erloschenen deutschen Motte-Patents 457 724), sämtlich dahingestellt gelassen, also das Nichtzutreffen einer jeden dieser Behauptungen der Einsprechenden unterstellt und nicht einmal angedeutet, daß noch sonstige Umstände die Entwicklung gehemmt haben könnten.

bb) Die andere der als entscheidungserheblich bezeichneten zwei Fragen betrifft das im Kern auch schon im Schriftsatz vom 20. Dezember 1962 enthaltene oder doch zumindest eng damit zusammenhängende Vorbringen der Anmelderin, daß die den Vorschlägen von Motte entsprechenden Ausführungen für die praktische Verwendung bedeutungsvolle Mängel aufgewiesen hätten und daß deshalb die Fachleute von der Lösung der streitigen Patentanmeldung durch die Lehren der Motte-Patente geradezu abgelenkt worden seien. Die Rechtsbeschwerde rügt hierzu: Der Beschwerdesenat habe, ohne dieses Vorbringen zu berücksichtigen, festgestellt, daß mit der streitigen Anmeldung kein grundsätzlich neuer Weg beschritten, vielmehr nur wieder auf die Grundgedanken der Motte-Elektrode zurückgegriffen worden sei, und daß es deshalb auch gar nicht möglich sei, das Bestehen eines Vorurteils gegen die Anwendung der Motte-Elektrode nachzuweisen. Dieser Feststellung aber fehle, eben weil das bezeichnete Vorbringen der Anmelderin dabei überhaupt nicht erörtert sei, die Begründung.

cc) Die Rechtsbeschwerde meint schließlich, daß zumindest das Fehlen von Begründungen in den beiden von ihr genannten Punkten zusammen den Tatbestand des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG erfülle; infolge des Fehlens von Erörterungen zu diesen Punkten fehle es zugleich an der gesamten Grundlage für die Beurteilung der Erfindungshöhe, und es sei gar nicht ersichtlich, worauf der Beschwerdesenat die Entscheidung zu diesem Komplex stützen wolle oder könne.

b) Diesen Rügen der Rechtsbeschwerde kann nicht schon, wie es die Rechtsbeschwerdegegner tun, damit begegnet werden, daß Behauptungen über Tatsachen, die aus Erfahrungsgründen als Beweisanzeichen einen Anhalt für die Beurteilung einer schöpferischen Leistung auf dem Gebiet der Technik bieten können, nach den Entscheidungen des erkennenden Senats Ia ZB 202/63 und Ia ZB 204/63 vom 28. November 1963 (GRUR 1964, 201 "Elektro-Handschleifgerät" und GRUR 1964, 259 "Schreibstift") nicht zu den Behauptungen gehören, deren Nichterörterung eine Entscheidung als nicht mit Gründen versehen erscheinen lassen muß. Der angefochtene Beschluß könnte vielmehr in der Tat etwa dann als "nicht mit Gründen versehen" zu bezeichnen sein, wenn die Ausführungen des Beschwerdesenats zu diesem Komplex, wie die Rechtsbeschwerde meint, so unverständlich oder verworren wären, daß sie nicht erkennen ließen, worauf der Beschwerdesenat seine Entscheidung stützen wollte (vgl. BGHZ 39, 333, 337).

Ein solcher Eindruck könnte jedoch, wenn überhaupt, nur dann entstehen, wenn man so, wie es die Rechtsbeschwerde tut, die Erörterungen des Beschwerdesenats zu zwei an sich zusammenhängenden Punkten aus ihrem Zusammenhang herausreißt und gesondert betrachtet. Liest man dagegen die Erörterungen des Beschwerdesenats in ihrem Zusammenhang

und unter Einschluß der die Erörterungen zu den beiden Punkten verbindenden Teile, so ergibt sich das Bild einer in sich geschlossenen, logisch aufgebauten und zumindest verständlichen Begründung. Der Gedankengang des Beschwerdesenats ist, kurz zusammengefaßt, folgender: die von der Anmelderin vorgetragenen Tatsachen könnten nicht als überzeugender Beweis für die Erfindungshöhe des Anmeldegegenstandes angesehen werden; zunächst einmal sei festzustellen, daß durch den Anmeldegegenstand nicht etwa ein grundsätzlich neuer Weg beschritten worden sei, die Anmelderin habe vielmehr bei ihrer Lösung nur wieder auf die Grundgedanken der Motte-Elektrode zurückgegriffen; ein Vorurteil gegen die Anwendung der Motte-Elektrode könne angesichts des eigenen Zugeständnisses der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung, die Motte-Elektrode sei als gute Vorstufe für den Anmeldegegenstand anzusehen, nicht nachzuweisen sein; offensichtlich sei vielmehr etwa bis zum Beginn des zweiten Weltkriegs die Zeit für die allgemeine Anwendung der Motte-Elektrode noch nicht reif gewesen, wobei es dahingestellt bleiben möge, an welchen Umständen das gelegen habe; aus alledem ergebe sich, daß durch den Anmeldegegenstand seinerzeit nicht etwa plötzlich und überraschend die Lösung einer schon lange gestellten, aber schwer lösbaren Aufgabe gefunden worden sei, sondern daß der Anmeldegegenstand das Ergebnis einer normalen, nur durch Zeitumstände vorübergehend gehemmten Entwicklung sei, bei der sich die Lösungsmittel für den Fachmann ohne weiteres ergäben.

Ist es danach völlig klar, auf welche Erwägungen insgesamt der Beschwerdesenat seine Entscheidung, daß dem Anmeldegegenstand die notwendige Erfindungshöhe fehle, hat stützen wollen, so fallen dann andererseits, zumindest

wenn dieser Gesamtzusammenhang berücksichtigt wird, auch die gegen die Ausführungen des Beschwerdesenats im einzelnen gerichteten Rügen der Rechtsbeschwerde in sich zusammen. Selbst wenn sich bei diesen Einzelausführungen des Beschwerdesenats Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten in sachlicher Hinsicht finden sollten, würde deshalb der angefochtene Beschluß noch nicht als nicht mit Gründen versehen zu bezeichnen sein (vgl. BGHZ 39, 333, 338). Auf die dahingehenden Rügen der Rechtsbeschwerde braucht deshalb hier an sich nicht mehr eingegangen zu werden. Es sei jedoch gegenüber diesen Rügen wenigstens auf zwei Dinge hingewiesen, auf die auch die Rechtsbeschwerdegegner mit Recht hinweisen: Der Beschwerdesenat hat nicht etwa, wie die Rechtsbeschwerde meint, alle drei von den Einsprechenden angeführten, für die Annahme einer zeitbedingten Entwicklungshemmung sprechenden Umstände in dem Sinne dahingestellt gelassen, daß zugunsten der Anmelderin das Vorliegen keines dieser Umstände unterstellt werden müsse; er hat es vielmehr lediglich offengelassen, wie weit diese Umstände im einzelnen zu der von einer Gesamtbetrachtung her als offensichtlich bezeichneten Tatsache beigetragen haben, daß bis zum Beginn des zweiten Weltkriegs die Zeit für die allgemeine Anwendung der Motte-Elektrode noch nicht reif war. Zum anderen übersieht die Rechtsbeschwerde, daß der Beschwerdesenat die Behauptung eines Vorurteils gegen die Grundgedanken der Motte-Elektrode mit Rücksicht auf das eigene Zugeständnis der Anmelderin, die Motte-Elektrode sei eine gute Vorstufe für den Anwendungsgegenstand gewesen, als unbeweisbar angesehen hat und daß durch dieses Zugeständnis die Behauptung der Anmelderin widerlegt war, sie habe einen völlig neuen Weg beschritten, von dem die Nachteile der Motte-Elektrode den Fachmann geradezu abgelenkt hätten.

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

Bock Spreng Löscher Claßen Schneider