

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 19/72

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 11 62 094.3-24

des P[REDACTED]-Instituts für E[REDACTED], K[REDACTED]
(Sowjetunion),

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte [REDACTED]
und [REDACTED], [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligte:

1. Firma F[REDACTED]. K[REDACTED] H[REDACTED] Aktiengesellschaft
R[REDACTED],

Einsprechende I,

- Verfahrensbevollmächtigte Patentanwälte [REDACTED].
beim Bundespatentgericht: [REDACTED], [REDACTED].
[REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] -

2. T[REDACTED] E[REDACTED] A.G., Kr[REDACTED], O[REDACTED]-
straße [REDACTED],

Einsprechende II.

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 9. März 1976 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch und Dr. Hesse

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 13. Senats (technischen Beschwerdesenats VIII) des Bundespatentgerichts vom 23. Oktober 1972 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

A.

Mit der am 19. September 1961 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Patentanmeldung P 11 62 094.3-24 (früher: P 27 884 VIa-40c) hat die Anmelderin die Erteilung eines Patents beantragt. Das Deutsche Patentamt hat durch Beschluß der Prüfungsstelle für die Klasse 40c die Bekanntmachung der Patentanmeldung in der Klasse 40c Gruppe 7/00 (internationale Klasse C 22d) mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum

- 3 -

Elektro-Schlacken-Umschmelzen von Metallen und Legierungen" angeordnet. Die Bekanntmachung der Anmeldung ist am 30. Januar 1964 erfolgt; gleichzeitig ist die Auslegeschrift 1 162 094 veröffentlicht worden, welche die Hinweise "Internat. Kl. C 22d" und "Deutsche Kl. 40c - 7/00" enthält. Von den ausgelegten 16 Patentansprüchen betreffen die Patentansprüche 1 - 12 das erfindungsgemäße Verfahren und dessen Ausgestaltungen, während die Ansprüche 13 - 16 die Vorrichtungen zur Durchführung dieses Verfahrens und deren Ausgestaltungen zum Gegenstand haben.

Gegen die Erteilung des Patents sind Einsprüche erhoben worden. Nach deren Prüfung hat die Patentabteilung 24 des Deutschen Patentamts durch Beschluß vom 30. April 1970 das Patent versagt.

Die Anmelderin hat gegen den Versagungsbeschluß der Patentabteilung Beschwerde erhoben. Im Beschwerdeverfahren hat sie die Erteilung des nachgesuchten Patents unter Zugrundelegung des am 10. Mai 1965 beim Patentamt eingereichten Patentanspruchs 1 sowie der ausgelegten Patentansprüche 2, 3 und 6 bis 16 beantragt. Der danach geltend gemachte Hauptanspruch des Patents hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zum Elektro-Schlacken-Umschmelzen von Metallen und Legierungen, insbesondere von Stahl, legiertem Stahl und hochschmelzenden Nichteisenmetallen, in einer gekühlten Metallkokille, wobei die Barren des umgeschmolzenen Metalls aus Abschmelzelektroden gewonnen werden, die in einem aus geschmolzenen Flußmitteln bestehenden Schlackenbad durch die Wärmeentwicklung beim Stromdurch-



gang durch die flüssige Schlacke zum Schmelzen gebracht werden, dadurch gekennzeichnet, daß ein Schlackenbad, z. B. aus 80 % Calciumfluorid und 20 % Magnesiumoxyd, verwendet wird, dessen Schmelztemperatur höher ist als die Schmelztemperatur des Metalls und dessen linearer Wärmeausdehnungskoeffizient bei der Erstarrungstemperatur des Metalls vom linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten des Metallbarrens sich dadurch stark unterscheidet, daß beim Abkühlen zwischen der Schlackenkruste und dem Metallbarren ein Spielraum entsteht."

Hilfsweise hat die Anmelderin beantragt, das Patent mit einem Hauptanspruch zu erteilen, dessen kennzeichnender Teil folgenden Wortlaut hat (Hilfsantrag 1):

"..., dadurch gekennzeichnet, daß ein Schlackenbad verwendet wird, dessen für das Erstarren maßgebliche Schmelztemperatur um 50 bis 70° C höher ist als die für das Schmelzen des Metalles maßgebliche Schmelztemperatur und dessen linearer Wärmeausdehnungskoeffizient bei der Erstarrungstemperatur des Metalls vom linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten des Metallbades derart unterschiedlich ist, daß sich zwischen dem an der Innenwand der Kokille erstarrten und von dieser unter Bildung eines Hohlraums (5) abgelösten Schlackenansatz (3) und dem erstarrenden Metallbarren ein weiterer Spielraum (5') in der Weise bildet, daß der erstarrende Barren unter Verhinderung der seitlichen Ableitung der Wärme durch zwei Spielräume in Axialrichtung unter Bildung eines flachen Metallbades (4) erstarrt."

Daneben hat die Anmelderin weiterhin hilfsweise andere Fassungen des Patentanspruches vorgeschlagen (Hilfsanträge 2 bis 8), die jeweils aus dem Hauptanspruch nach dem Hilfsantrag 1 unter Hinzunahme der Merkmale einzelner oder mehrerer Unteransprüche ge-

bildet waren. Durch den Hilfsantrag 9 hat die Anmelderin schließlich die Erteilung des Patents alternativ mit einem Hauptanspruch nach den Hilfsanträgen 2, 3, 4 oder 5 beantragt, wobei sich den ebenfalls auf das Verfahren gerichteten Unteransprüchen ein einziger Vorrichtungsanspruch anschließen sollte, der im wesentlichen eine Zusammenfassung der in den ausgelegten Patentansprüchen 13 bis 16 enthaltenen Merkmale darstellt und folgenden Wortlaut hat:

"Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß ein auf senkrechter Tragsäule (12) sich bewegendes Fahrgestell (13) angeordnet ist, das einen oder mehrere Halter (14) für die Elektroden und die stromleitenden Einrichtungen trägt, daß ein Hebemechanismus (15) mit Anheben der metallischen Kokille (2) angeordnet ist, der an der Tragsäule (12) gleitet, daß ein Fahrgestell angeordnet ist, auf dem der an eine Stromquelle angeschlossene gekühlte Boden (18) aufgestellt ist und daß auf die Kokille (2) Solenoide (8) aufgesetzt sind, die in Serie in den Stromkreis des die Abschmelzelektroden (7) speisenden Drehstromtransformators (9) oder in den Stromkreis einer selbständigen Stromquelle geschaltet sind."

Durch Beschluß vom 23. Oktober 1972 hat der 13. Senat (technischer Beschwerdesenat VIII) des Bundespatentgerichts die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen.

Dagegen richtet sich die Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben
und die Sache zur anderweiten Verhandlung

und Entscheidung an den 35. Senat des
Bundespatentgerichts zurückzuverweisen.

Die Einsprechenden sind im Rechtsbeschwerde-
verfahren nicht vertreten.

B.

Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist
statthaft, weil zu ihrer Begründung geltend gemacht
wird, das beschließende Gericht sei nicht vorschrifts-
mäßig besetzt gewesen und der angefochtene Beschluß
sei nicht mit Gründen versehen (§ 41 p Abs. 3 Nr. 1
und Nr. 5 PatG). In der Sache muß dem Rechtsmittel
der Erfolg versagt bleiben; die gerügten Mängel lie-
gen nicht vor.

I. 1. Im Zusammenhang mit der Rüge nicht vor-
schriftsmäßiger Besetzung des Beschwerdesenats des
Bundespatentgerichts macht die Rechtsbeschwerde gel-
tend, für die Entscheidung über die Beschwerde der
Anmelderin gegen den Versagungsbeschluß des Patent-
amts sei nicht der 13. Senat (technischer Beschwerde-
senat VIII), sondern der 35. Senat (technischer Be-
schwerdesenat XXII) des Bundespatentgerichts zustän-
dig gewesen. Die Patentanmeldung betreffe ein Ver-
fahren zum Elektro-Schlacken-Umschmelzen von Metallen
und Legierungen. Dieser Anmeldungsgegenstand sei in
die internationale Klasse B 22 (Gießen von Metallen)
einzuzuordnen, die der deutschen Patentklasse 31 (In-
dustrieöfen, Gießerei, Pulvermetallurgie) entspreche.

Dies folge auch daraus, daß der Präsident des Deutschen Patentamts in einem Schreiben vom 10. Oktober 1972 bezüglich einer anderen, ebenfalls ein Verfahren zum Elektro-Schlacken-Umschmelzen betreffenden Patentanmeldung mitgeteilt habe, diese andere Anmeldung sei offensichtlich in der Klasse 40 c Gruppe 7/00 falsch eingeordnet worden und er habe deshalb veranlaßt, daß sie in die Klasse 31 b 2, Gruppe 23/06 umgeschrieben werde. Die den Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildende Anmeldung sei statt dessen in der deutschen Klasse 40 c, Gruppe 7/00 behandelt worden, die mit der internationalen Klasse C 22 d (Metallhüttenwesen (außer Eisen), Legierungen einschließlich Eisenlegierungen) übereinstimme. Nach dem Geschäftsverteilungsplan des Bundespatentgerichts für das Jahr 1972 sei für das Fachgebiet Eisenhüttenwesen, Gießerei und Pulvermetallurgie und damit zur Entscheidung über die Beschwerde gegen den Versagungsbeschluß der Patentabteilung der 35. Senat dieses Gerichts zuständig gewesen. Durch die beim Patentamt vorgenommene Zuteilung der Patentanmeldung zu einem falschen Fachgebiet und die daraus folgende Einordnung in eine falsche Patentklasse könne sich an der durch die Geschäftsverteilung des Bundespatentgerichts nach Fachgebieten vorgenommenen Zuständigkeitsregelung bezüglich der einzelnen technischen Beschwerdesenate nichts ändern. Dies müsse umso mehr gelten, als sich aus dieser Geschäftsverteilung eindeutig ergebe, daß zur Entscheidung jeweils der Senat berufen sein solle, dessen Richter auf dem speziellen technischen Fachgebiet sachkundig seien.

2. Die auf dieses Vorbringen gestützte Besetzungsrüge der Rechtsbeschwerde ist nicht begründet (vgl. auch den Beschluß des beschließenden Senats vom heutigen Tage in der Rechtsbeschwerdesache X ZB 17/74).

a) Die Frage, ob dann, wenn ein nach dem Geschäftsverteilungsplan für die betreffende Sache nicht zuständiger Beschwerdesenat entschieden hat, ein Fall der nicht vorschriftsmäßigen Besetzung im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG gegeben ist, hat der erkennende Senat bisher nicht entschieden. Er hat im Rahmen einer Besetzungsrüge nach § 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG einen Anlaß für die Überprüfung der Einhaltung der senatsinternen Geschäftsverteilung nur dann gesehen, wenn ausdrücklich ein Mißbrauch oder Willkür gerügt werde (Beschluß vom 9. Juli 1974 - X ZB 16/73). In der patentrechtlichen Literatur ist die eingangs genannte Frage streitig. Während Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 3. Aufl. 1968 § 41 p Anm. 17, diese Frage verneint, bejahen sie Schulte, Patentgesetz 1974 § 41 p Rdn. 10, und Lindenmaier, Das Patentgesetz 6. Aufl. 1973 § 41 p Rdn. 27. Das Bundesverfassungsgericht wertet nicht jede irrtümliche Verkennung der den Gerichten gezogenen Grenzen als eine Verletzung des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, sondern sieht nur solche Entscheidungen des Gerichts als Verstoß gegen das Gebot des gesetzlichen Richters an, die von willkürlichen Erwägungen bestimmt sind. Der Satz, "durch einen error in procedendo wird niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen", ist ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 29, 45, 48 m.w.N.).

Die § 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG entsprechende Vorschrift des § 551 Nr. 1 ZPO wurde früher von Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozeßordnung 31. Aufl. 1973 § 551 Anm. 2 so erläutert, daß sie sich nicht auf den eingangs genannten Sachverhalt bezieht. Denselben Standpunkt vertritt Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozeßordnung 19. Aufl. 1968 § 551 II 1 a. Der IV. und der V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs haben es unentschieden gelassen, ob ein Fall der unvorschriftsmäßigen Besetzung im Sinne von § 551 Nr. 1 ZPO vorliegt, wenn ein Senat unter Verstoß gegen Bestimmungen des Geschäftsverteilungsplanes entschieden hat, obwohl ein anderer Senat zur Entscheidung berufen war (BGHZ 6, 193, 194; BGH NJW 1962, 1396, 1397 re. Sp.). Der V. Zivilsenat hat bemerkt, daß nicht in jedem Falle, wo gegen die Geschäftsverteilung verstoßen wurde, ein Verstoß gegen oberste Prinzipien des Verfahrensrechts vorliege (aaO S. 1397 re. Sp.). Das Reichsgericht hat entschieden, daß eine Revision nicht darauf gestützt werden könne, daß eine Zivilrechtsstreitigkeit von einer Zivilkammer entschieden worden sei, obwohl nach dem Geschäftsverteilungsplan eine andere Zivilkammer berufen (RG JW 1889, 83) oder eine Kammer für Handelssachen zuständig war (RGZ 48, 27, 28). Der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat die gleichlautende Vorschrift des § 338 Nr. 1 StPO in Einklang mit der Rechtsprechung des Reichsgerichts dahin interpretiert, daß die Revision nicht darauf gestützt werden könne, daß das Urteil von einer nach dem Geschäftsverteilungsplan nicht zur Aburteilung der Sache berufenen Strafkammer erlassen worden sei (BGHSt 11, 106, 109 ff m.w.Nachw.). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz hat der 4. Strafsenat für den Fall der Willkür vorgesehen (BGH aaO S. 110; siehe

auch BFH NJW 1964, 1591, 1592). Er hat dagegen im Falle des Verfahrensirrturns, in dem sich das Gericht eingehend mit den von der Verteidigung geltend gemachten Gesichtspunkten auseinandergesetzt hatte, die Anwendbarkeit von § 338 Nr. 1 StPO verneint, selbst wenn das Gericht den Geschäftsverteilungsplan unrichtig ausgelegt hat (BGH aaO S. 110/111). Dieser Auffassung stimmt das neuere Schrifttum zu (Kleinknecht, Strafprozeßordnung 32. Aufl. 1975, § 338 Anm. 2 C; Löwe/Rosenberg, Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 22. Aufl. 1974 § 16 GVG Anm. 5 c). Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozeßordnung 34. Aufl. § 551 Anm. 2 haben sich dem heute auch für die Auslegung von § 551 Nr. 1 ZPO angeschlossen. Das Bundesverwaltungsgericht wendet diese Grundsätze auf die entsprechende Vorschrift des § 133 Nr. 1 VwGO an (BVerwG NJW 1974, 1885, 1886 m.w.N.).

b) Der erkennende Senat schließt sich auch für die Vorschrift des § 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG der zu den gleichlautenden Vorschriften der § 551 Nr. 1 ZPO und § 338 Nr. 1 StPO gutgeheißenen Auslegung an, daß nur eine Entscheidung eines Beschwerdesenats auf Grund eines willkürlichen, nicht aber eines irrtümlichen Verstoßes gegen den Geschäftsverteilungsplan eine Rüge der nicht vorschriftsmäßigen Besetzung des beschließenden Senats gemäß § 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG rechtfertigt. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde gibt die Besetzung der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts mit rechtskundigen und technischen Mitgliedern (§ 36 d Abs. 1 PatG) keine Veranlassung zu einer abweichenden Auslegung des § 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG in dem Sinne, daß jeder - auch ein irrtümlicher - Verstoß eines Beschwerdesenats gegen

den Geschäftsverteilungsplan eine Besetzungsrüge gemäß § 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG rechtfertigte. Durch die Mitwirkung von technischen Richtern bei den Entscheidungen des Patentgerichts soll zwar gewährleistet sein, daß das Gericht gerade auch hinsichtlich technischer Fragen ausreichend sachkundig und die Hinzuziehung eines Sachverständigen in aller Regel entbehrlich ist. Es liegt auch im Interesse einer sachgerechten Erledigung der anfallenden Sachen, wenn die technischen Beschwerdesenate jeweils mit solchen technischen Mitgliedern besetzt sind, die gerade auf dem ihrem Senat zugewiesenen Fachgebiet über besondere Sachkunde verfügen. Sind einem technischen Beschwerdesenat Sachen aus Fachgebieten unterschiedlicher Art zugewiesen, so mag es sich für die Geschäftsverteilung von der Sache her als notwendig erweisen, dem Senat ein zusätzliches technisches Mitglied aus einem Senat für einen besonderen technischen Fachbereich zuzuweisen, das über spezielle Sachkunde verfügt (BGH GRUR 1973, 46, 47 re. Sp. - Polytetrafluoräthylen). Dies bedeutet für die Frage der vorschriftsmäßigen Besetzung der Beschwerdesenate jedoch nicht, daß die technischen Mitglieder der Senate nur an solchen Entscheidungen mitwirken dürfen, für die sie im Einzelfall über die nötige Sachkunde verfügen. Derjenige, der die besondere Befähigung zum Richteramt beim Bundespatentgericht als dessen technisches Mitglied erworben hat, kann das Richteramt beim Bundespatentgericht überall dort ausüben, wo die Mitwirkung eines technischen Mitglieds vorgesehen ist (BGHZ 38, 166, 170 - Kunststoff-Tablett; BGH GRUR 1965, 234, 237 - Spannungsregler). Eine Entscheidung einer Sache aus dem sachlichen Zuständigkeitsbereich eines anderen technischen Beschwerdesenats mag im Einzelfall zu einer Entscheidung führen, für die die Richter eines anderen

Senats nach ihrer Vorbildung und ihrer bisherigen Tätigkeit über die speziellere (bessere) Sachkunde verfügt hätten. Das rechtfertigt aber nach der vorstehend dargestellten Regelung der Mitwirkung der technischen Mitglieder des Bundespatentgerichts nur im Falle einer willkürlichen Bejahung der Entscheidungsbefugnis die Annahme einer unvorschriftsmäßigen Besetzung. Von Willkür kann in diesem Zusammenhang nur gesprochen werden, wenn ein Beschwerdesenat sich bei der Auslegung und Anwendung des Geschäftsverteilungsplanes auf den zur Entscheidung stehenden Sachverhalt so weit vom Grundsatz des gesetzlichen Richters entfernt hat, daß sie nicht mehr zu rechtfertigen sind, das heißt bei verständiger Würdigung dieses Grundsatzes nicht mehr verständlich erscheinen und offensichtlich unhaltbar sind (BVerfGE 29, 45, 49).

c) Davon kann bei der durch die Rechtsbeschwerde angefochtenen Entscheidung des 13. Senats (technischen Beschwerdesenats VIII) des Bundespatentgerichts nicht die Rede sein. Dabei kann auf sich beruhen, ob die in Rede stehende Patentanmeldung der Anmelderin in der die technischen Fachgebiete "Metallhüttenwesen, Metallegierungen, Elektrometallurgie und Veredelung von Metallen und Metallegierungen" umfassenden Patentklasse 40 zutreffend eingeordnet war, oder ob sie eher - wie die Rechtsbeschwerde meint - der Patentklasse 31 zuzuordnen gewesen wäre, welche das Fachgebiet "Gießerei von Metallen aller Art einschließlich der zugehörigen Formerei" betrifft. Denn der Beschwerdesenat war nach der Geschäftsverteilung bei dem Bundespatentgericht für das Geschäftsjahr 1972 während des ganzen Geschäftsjahres zur Entscheidung über Beschwerden

gegen Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen des Deutschen Patentamts für die technischen Fachgebiete der Patentklasse 40 zuständig, in welcher die Patentanmeldung von Anfang an geführt worden war. Der Beschwerdesenat hat insofern seine Zuständigkeit zur Entscheidung über die Beschwerde der Anmelderin nicht willkürlich, sondern nach der im Patenterteilungsverfahren erfolgten Einordnung der Patentanmeldung in die Patentklasse 40 auf Grund des geltenden Geschäftsverteilungsplanes für das Geschäftsjahr 1972 angenommen. Auch angesichts der den Gegenstand der Patentanmeldung bildenden Erfindung kann nicht angenommen werden, daß der Beschwerdesenat willkürlich und offensichtlich ohne sachlichen Grund seine Entscheidungsbefugnis bejaht hat. In dem von der Rechtsbeschwerde angeführten Schreiben des Präsidenten des Deutschen Patentamts vom 10. Oktober 1972 wird zum Ausdruck gebracht, daß es in der Patentklassifikation naturgemäß in Grenzfällen zu Überschneidungen zwischen verschiedenen Klassen kommen kann, und daß insbesondere für das Elektro-Schlacken-Umschmelzverfahren je nach Sachverhalt erfahrungsgemäß verschiedene Patentklassen in Betracht gezogen werden können. Die Anmelderin hat erst im Rechtsbeschwerdeverfahren gerügt, daß die Patentanmeldung in einer falschen Klasse eingeordnet und behandelt worden sei. Deshalb hatte der Beschwerdesenat weder Anlaß noch Gelegenheit, sich mit den Argumenten der Rechtsbeschwerde auseinanderzusetzen. Er durfte vielmehr ohne Verstoß gegen die unter 2 b wiedergegebenen Grundsätze davon ausgehen, daß die Annahme, er sei zuständig, den Vorschriften entspreche. Die Rechtsbeschwerde vermag allenfalls einen "Verfahrensirrtum"

des 13. Senats bei der Annahme seiner Zuständigkeit im Rahmen des Geschäftsverteilungsplans des Bundespatentgerichts aufzuzeigen. Ein solcher Irrtum rechtfertigt jedoch nicht die Rüge, daß der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts unvorschriftsmäßig besetzt war, als er über die Beschwerde des Anmelders entschied. Die Ausführungen der Rechtsbeschwerde geben keinen Anhalt dafür, daß der 13. Senat des Bundespatentgerichts willkürlich unter Verstoß gegen den Geschäftsverteilungsplan seine Zuständigkeit bejaht hat, was allein den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde eröffnen könnte.

II. 1. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde mit der Begründung zurückgewiesen, die Patentansprüche vermittelten dem Fachmann keine ausreichende Regel zum technischen Handeln; die Aufgabe,

Metalle bzw. Legierungen herzustellen, die besonders rein sind und einen minimalen Gehalt an nichtmetallischen Einschlüssen, wie Gasen und sonstigen Verunreinigungen aufweisen, sowie im Block eine Kristallisation in axialer Richtung zu erzielen,

solle gemäß dem Kennzeichnungsteil des geltenden Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag gelöst werden

durch Verwendung eines Schlackenbades, z. B. aus 80 % Calciumfluorid und 20 % Magnesiumoxyd,

a) dessen Schmelztemperatur höher als die Schmelztemperatur des Metalls ist und

- b) dessen linearer Wärmeausdehnungskoeffizient bei der Erstarrungstemperatur des Metalls sich vom linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten des Metallbarrens dadurch unterscheidet, daß beim Abkühlen zwischen der Schlackenkruste und dem Metallbarren ein Spielraum entsteht;

für die aufgabengemäß angestrebten Metalleigenschaften seien nur die während des Durchgangs des flüssigen Metalls durch das Schlackenbad sich abspielenden Vorgänge maßgebend, die nicht von den Ausdehnungskoeffizienten der Schlacke oder des Metalls beeinflusst würden; deshalb stünden die Maßnahmen zu a) und b) nicht in Zusammenhang miteinander und müßten einzeln auf ihre Patentfähigkeit geprüft werden; zutreffend hätten die Einsprechenden in Übereinstimmung mit den Angaben in den USA-Patentschriften 2 671 040 und 2 694 023 dargelegt, daß der Schmelzpunkt keine oder nur eine untergeordnete Bedeutung für die im Schlackenbad stattfindenden Reaktionen habe hinsichtlich der Gewährleistung eines zufriedenstellenden Verfahrensverlaufs und der Erzielung hoher Reinheit, während die wesentlichen Faktoren hierfür eine hohe Temperatur und damit eine möglichst niedrige Viskosität des Schlackenbads seien. Der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag - so führt der Beschwerdesenat weiter aus - sei nicht hinreichend vom Stande der Technik abgegrenzt, denn der USA-Patentschrift 2 671 040 sei eine für das Elektro-Schlacken-Umschmelzen geeignete Schlacke mit einem über dem Stahlschmelzpunkt liegenden Schlackenschmelzpunkt zu entnehmen; die Angaben zu dem Schmelzpunkt und dem Ausdehnungskoeffizienten der Schlacke reichten nicht aus, um die

zu verwendende Schlacke eindeutig zu definieren, die gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag für die Herstellung sämtlicher in der Technik gebräuchlicher Metalle und Legierungen geeignet sein solle. Obwohl nach den beiden genannten USA-Patentschriften für die hier erforderliche Brauchbarkeit einer Schlacke deren Zusammensetzung wesentlich sei, lasse Anspruch 1 völlig offen, aus welchen Komponenten die Schlacke bestehe, und umfasse demnach auch solche Bestandteile, die für das angestrebte Ziel ungeeignet seien; eine ausreichende Regel zum technischen Handeln komme hier ohne Angaben über die elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit und Zusammensetzung der Schlacke nicht aus. Bei der Schlacke mit den im Ausführungsbeispiel genannten Gehalten an CaF_2 und MgO sei die Bedingung, daß ihre Schmelztemperatur höher als die des Metalls sei, beim Umschmelzen von Stahl nicht erfüllt; das in der Beschreibung genannte Natrium-Kryolith sei nur im Zusammenhang mit dem Umschmelzen von Leichtmetallen erwähnt, das Patentbegehren sei aber nicht auf dieses Metall beschränkt. In der Verwendung von Schlacke mit dem zu b) genannten Ausdehnungskoeffizienten könne eine erfinderische Maßnahme deshalb nicht gesehen werden, weil es zum Allgemeinwissen des Fachmanns gehöre, daß auf diese Weise eine leichte Entfernbarekeit der Schlacke erreicht werde. Somit sei Anspruch 1 nach dem Hauptantrag nicht gewährbar.

Auch die Unteransprüche ließen nicht erkennen, aus welchen Stoffen die zu verwendenden Schlacken aufgebaut seien, so daß auch sie eine ausreichende Lehre zum tech-

nischen Handeln nicht enthielten und deshalb nicht gewährbar seien.

Dies gelte auch für den Hauptanspruch nach dem 1. Hilfsantrag, der hinsichtlich der Zusammensetzung der Schlacke denselben Mangel aufweise wie Anspruch 1 nach dem Hauptantrag, und sämtliche weiteren Hauptansprüche nach den Hilfsanträgen 2 bis 9, die lediglich Kombinationen einzelner Unteransprüche mit den Hauptansprüchen gemäß den Hilfsanträgen 1, 2, 4, 6 und 7 seien und somit mit den gleichen Mängeln behaftet seien.

2. Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begründungsmangel darin, daß der angefochtene Beschluß nicht auf die Vorrichtungsansprüche (ausgelegte Ansprüche 13 - 16 und 9. Hilfsantrag) eingehe, obwohl die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 6. November 1968 zu den Vorrichtungsansprüchen ausgeführt habe, auch eine Vorwegnahme dieser Ansprüche habe sie nicht feststellen können; das Bundespatentgericht habe verkannt, daß es sich hier um Nebenansprüche handele, die auf Patentfähigkeit selbständig hätten geprüft werden müssen.

Einen weiteren Begründungsmangel sieht die Rechtsbeschwerde darin, daß die Gründe für die Versagung des Anspruchs 1 ganz unverständlich und verworren seien, so daß sie in Wirklichkeit die für die Entscheidung maßgeblichen Überlegungen nicht erkennen ließen; nicht erkennbar seien die Gründe für die Aufspaltung der einheitlich dargestellten Aufgabe, eine bessere Qualität des Barrens zu erreichen, in Teilaufgaben; es fehle jede logische Be-

gründung für die objektiv falsche Folgerung, zur Erzielung der angestrebten Eigenschaften seien nur die Vorgänge maßgebend, die sich während des Durchgangs des flüssigen Metalls durch das Schlackenbad abspielten. Diese Feststellung sei völlig unverständlich, weil in der Beschreibung der Auslegeschrift eindeutig dargelegt sei, daß das Anwachsen der Kristalle im Barren in axialer Richtung durch Verhinderung der seitlichen Ableitung der Wärme infolge der Isolierung des erstarrenden Metalls von der Wand der Kokille durch die beiden Spiel- oder Gasräume erfolge.

Das Bundespatentgericht habe unter Verstoß gegen die Denkgesetze und im offensichtlichen Widerspruch zu anerkannten Grundsätzen der Technik den Durchgang des flüssigen Metalls durch das Schlackenbad als allein kausal für die angestrebten Eigenschaften angesehen, obwohl die Figuren 2 und 3 der Anmeldung sofort erkennen ließen, daß sich das flache Metallbad, welches das Wachstum der Kristalle in axialer Richtung ermögliche, sehr wesentlich von einem Rotationsparaboloiden unterscheide. Ferner sei nicht erkennbar, weshalb zwischen den vorgeschlagenen Maßnahmen a) und b) kein Zusammenhang bestehen solle und wieso dann die Maßnahme b) überhaupt zur Lösung der Aufgabe beitrage. Es sei auch nicht ersichtlich, welche Überlegungen dafür maßgebend gewesen seien, Schlacke mit den angegebenen Ausdehnungskoeffizienten in Beziehung zur Erzielung einer guten Blockoberfläche zu setzen, obwohl sich die vom Bundespatentgericht aufgeführten Teilaufgaben 1 und 2 primär nicht damit, sondern mit der Herstellung besonders reiner Metalle sowie mit der Erzielung einer Kristallisation in axialer Richtung im Block befaßten.

Auch die Überlegungen des Gerichts dazu, daß der Anspruch 1 nicht hinreichend vom Stand der Technik abgegrenzt sei, seien nicht erkennbar. Der USA-Patentschrift 2 671 040, die nicht auf das Merkmal a) hinweise, habe der Fachmann zur Zeit der vorliegenden Anmeldung weder Schmelzpunkte noch Ausdehnungskoeffizienten der Schlacken entnehmen können. Es widerspreche den Denkgesetzen, daß der Fachmann zur Zeit der vorliegenden Anmeldung der USA-Patentschrift 2 671 040 eine Lehre bezüglich einer Eigenschaft hätte entnehmen können, die erst aus einem nachveröffentlichten Diagramm hervorgehen solle. Völlig verworren und unklar sei die Begründung insofern, als das Gericht bezüglich der Neuheit davon ausgehe, daß eine Schlacke nach dem USA-Patent 2 671 040 die Bedingung des Schlackenschmelzpunktes bereits erfülle, die vorliegende Erfindung aber bezüglich dieser Bedingung mangels ausreichender Lehre zum technischen Handeln unerfüllbar sei, obwohl die Temperaturbedingung der USA-Patentschrift nicht entnommen werden könne. Selbst wenn man annehme, die USA-Patentschrift gebe das Schmelztemperaturverhältnis an, könne sie doch die Erfindung nicht vorwegnehmen, wenn diese nur eine Schlacke betreffe, die für alle hochschmelzenden Metalle, die auch einen weit über dem Schmelzpunkt des Stahls liegenden Schmelzpunkt hätten, geeignet wäre. Nicht erkennbar seien ferner die Gründe dafür, bei dem in Anspruch 1 beschriebenen Verfahren bezüglich der Neuheit zu folgern, die USA-Patentschrift nehme es vorweg, bezüglich der Offenbarung zu folgern, sie betreffe die Verwendung eines Schlackenbades, dessen Schmelztemperatur höher sein müsse als die Schmelztemperatur aller in Frage kommenden Metalle, und bei den Ausführungsbeispielen anzunehmen, sie

erfüllten die Bedingung nur für Leichtmetalle, auf die das Patentbegehren nicht beschränkt sei. Es sei also unklar, ob die Zurückweisung der Beschwerde auf dem Fehlen

- a) einer Abgrenzung zum Stand der Technik,
- b) einer Beschränkung,
- c) ausreichender Offenbarung,
- d) der Neuheit oder
- e) der Erfindungshöhe

beruhe, denn ein derartiger Mangel könne einen anderen ausschließen, z.B. setzten

- a) die Feststellung der Nichtneuheit eine ausreichend offenbarte Lehre zum technischen Handeln,
- b) die Feststellung des Fehlens der Erfindungshöhe eine ausreichende Offenbarung als Bewertungsgrundlage,
- c) die Feststellung des Fehlens technischen Fortschritts ebenfalls ausreichende Offenbarung voraus.

3. Auch diese Rüge hat keinen Erfolg.

Das Gesetz hat die Möglichkeit der Einlegung der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde für den Fall eröffnet, daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Diese Vorschrift dient der Sicherung des Begründungszwangs (BGHZ 39, 333, 341 - Warmpressen). Auf die Rüge des Begründungsmangels ist nicht zu prüfen, ob der Beschwerdesenat die Vorschriften des sachlichen Rechts vollständig angewendet hat, sondern nur, ob er in den Gründen für seine Entscheidung alle diejenigen Gesichtspunkte beschrieben hat, die im Patent-

erteilungsverfahren den Ansprüchen im Sinne der §§ 145, 322 ZPO oder den selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln im Sinne der §§ 146, 303 ZPO gleichgesetzt werden müssen (BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen). Eine Begründung fehlt auch dann, wenn zwar Gründe vorhanden sind, diese aber ganz unverständlich und verworren sind, so daß sie in Wirklichkeit nicht erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgebend waren (RG JW 1906, 721).

4. Keine dieser Voraussetzungen ist hier erfüllt.

a) Die Anmelderin hat in keinem Stadium des Verfahrens irgendwie zum Ausdruck gebracht, daß sie eine selbständige Prüfung der dem jeweiligen Hauptanspruch nachgeordneten Ansprüche, insbesondere der Vorrichtungsansprüche, ohne gleichzeitige Prüfung eines der vorangestellten Verfahrensansprüche erwarte (vgl. Beschluß des beschließenden Senats vom 25. Februar 1965 - Ia ZB 2/64). Einen hierauf gerichteten Antrag hat die Anmelderin nicht gestellt. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde bedurfte es im angefochtenen Beschluß unter diesen Umständen keiner Erörterung der Vorrichtungsansprüche. Weder der Hauptantrag noch die Hilfsanträge der Anmelderin sind allein auf den Schutz eines Vorrichtungsanspruchs gerichtet. Die den vorangestellten Verfahrensansprüchen nachgeordneten Vorrichtungsansprüche sind nur zusammen mit Verfahrensansprüchen in den Anträgen aufgeführt. Gegen oder ohne den Willen der Anmelderin durfte der Beschwerdesenat kein Patent allein auf die Vorrichtungen gemäß den ausgelegten Ansprüchen 13 bis 16 oder gemäß Hilfsantrag 9 erteilen;

vielmehr mußte mit den Verfahrensansprüchen auch der mitbeantragte Schutz für die Vorrichtung fallen, ohne daß es dazu einer besonderen Begründung bedurft hätte. Nur ein allein auf den Schutz der Vorrichtung gerichteter Antrag hätte das Bundespatentgericht verpflichtet, die Schutzfähigkeit der Vorrichtungsansprüche gesondert zu erörtern (vgl. §§ 41 o PatG, 308 ZPO). Es wäre Sache der Anmelderin gewesen, durch Stellung eines Hilfsantrags oder jedenfalls durch eine Anregung darauf hinzuwirken, daß ihr im Falle der Ablehnung der Verfahrensansprüche zumindest ein auf die Vorrichtungsansprüche beschränktes Patent bewilligt würde (BGH GRUR 1964, 697, 698 I. = Mitt. 1965, 19, 20 I. - Fotoleiter).

b) Der weitere Vorwurf der Rechtsbeschwerde, die für die Entscheidung maßgeblichen Überlegungen seien nicht erkennbar, ist ebenfalls nicht gerechtfertigt. Der angefochtene Beschluß wird damit begründet, daß der Anspruch 1 dem Fachmann keine ausreichende Lehre zu technischem Handeln, also keine ausführbare Lehre, vermittelt. Hinsichtlich der Argumentation hierzu ist der Beschluß in sich verständlich. Auf die übrigen, weiteren Begründungen für die Zurückweisung der Beschwerde kommt es danach im Zusammenhang mit der Rüge eines Begründungsmangels nicht mehr an. Es handelt sich dabei im wesentlichen um Ausführungen zur Neuheit zwecks Abgrenzung vom Stande der Technik und zur Erfindungshöhe.

Soweit sich die Angriffe der Rechtsbeschwerde gegen tatsächliche Feststellungen, z.B. (a) dazu, wie die Metalleigenschaften, die anmeldungsgemäß angestrebt werden, zu erreichen sind, (b) zur technischen Bedeutung des

Schmelzpunktes und der Ausdehnungskoeffizienten richten, betreffen sie nicht das Fehlen einer Begründung zu einem Komplex, der einem Anspruch oder einem selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittel im Zivilprozeß gleichzusetzen ist. Für Rügen, die den Verfahrensrügen im Zivilprozeß nach § 286 ZPO entsprechen, indem sie beispielsweise geltend machen, ein Gedankengang der Begründung widerspreche den Denkgesetzen, ist im Rahmen des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 kein Raum (BGHZ 39, 333, 343 f., 347 f. - Warmpressen). Selbst wenn das Bundespatentgericht - wie die Rechtsbeschwerde meint - die Aufgabe verkannt oder nur unvollständig erkannt hätte, wäre dies kein Fehlen von Gründen, sondern allenfalls eine hier unbeachtliche fehlerhafte Begründung (BGHZ 39, 333, 347 f.).

Das Bundespatentgericht hat tatsächliche Feststellungen getroffen, die es der Abgrenzung von Aufgabe und Lösung zugrunde gelegt hat und hat seine Überlegungen im Beschluß mitgeteilt. Das Gericht bringt erkennbar, also ohne Verworrrenheit, zum Ausdruck, daß die Anmeldung in mehrfacher Hinsicht den an sie zu stellenden Anforderungen nicht gerecht werde, insbesondere den Stand der Technik und Regeln der Technik nicht vollständig berücksichtige. Eine Nachprüfung der dazu mitgeteilten Überlegungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit ist dem beschließenden Senat - wie ausgeführt - verwehrt.

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

Vorsitzender Richter
Trüstedt ist durch
Urlaub verhindert zu
unterschreiben.

Bruchhausen

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

Hesse