

BUNDESGERICHTSHOF

Ia ZB 19/65

BESCHLUSS

Verkündet am
27. Juni 1967
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung P 15 351/21a⁴

der Firma P [REDACTED] Patentverwaltung GmbH, H [REDACTED],
M [REDACTED]straße [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr. Paul
R [REDACTED], daselbst,

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
führerin,

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

- 2 -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. Juni 1967 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Prof. Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher und Dr. Spengler

beschlossen:

- I. Auf die Rechtsbeschwerde wird der Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 14. Mai 1965 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

- II. Der Wert des Beschwerdegegenstandes wird für die Rechtsbeschwerdeinstanz festgesetzt auf 3 000 DM.

G r ü n d e :

I. Die Anmelderin hat am 8. August 1959 beim Deutschen Patentamt eine Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung für einen "UHF-Überlagerungsempfänger mit einer Topfkreisordnung" eingereicht. Mit Schriftsatz vom 4. Januar 1962 hat sie beantragt, die Eintragung in die Gebrauchsmusterrolle mit den folgenden Schutzansprüchen vorzunehmen:

- "1. Überlagererteil für einen UHF-Empfänger, insbesondere einen Fernsehempfänger, mit einer Topfkreisordnung mit zwei induktiv und/oder kapazitiv gekoppelten Bandfilter-Resonanzkreisen, an die die, vor-



zugsweise selbst-schwingende, Mischstufe durch eine, insbesondere dem Innenleiter des zweiten Bandfilterkreises parallel liegende, Leiterschleife induktiv angekoppelt ist, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem mit der Mischstufe (3) verbundenen Teil der Koppelschleife (L_M) und einem benachbarten Teil des Innenleiters (L_2) ein kleiner Kondensator (C_U) angebracht ist.

2. Überlagererteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Kondensator (C_U) an der Kathode der Mischröhre (3) angebracht ist."

Durch Beschluß der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patentamts vom 16. Juli 1962 wurde die Anmeldung zurückgewiesen.

Der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts wies die gegen diesen Beschluß eingelegte Beschwerde der Anmelderin mit Beschluß vom 14. September 1962 zurück.

Die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde führte zur Aufhebung und Zurückverweisung (BGH Ia ZB 14/63 vom 30. Januar 1965, GRUR 1965, 247 - "UHF-Empfänger").

In der mündlichen Verhandlung vom 14. Mai 1965 hat die Anmelderin beantragt, der Eintragung folgende neue Schutzansprüche zugrunde zu legen:

- "1. Überlagererteil für einen UHF-Empfänger, insbesondere einen Fernsehempfänger, mit einer Topfkreisordnung mit zwei induktiv und/oder kapazitiv gekoppelten Bandfilter-Resonanzkreisen, deren zweiter in einer Kammer einen Innenleiter und eine diesem parallel liegende, induktiv angekoppelte Leiterschleife

enthält, die mit der, vorzugsweise selbstschwingenden, Mischstufe verbunden ist, und mit einem zwischen zwei Punkten elektrisch angeschlossenen kleinen Kompensationskondensator,

dadurch gekennzeichnet, daß der Kompensationskondensator (C_{II}) seiner örtlichen Lage nach zwischen dem mit der Mischstufe (3) verbundenen Teil der Koppelschleife (L_M) und einem benachbarten Teil des Innenleiters (L_2) angeordnet ist.

2. Überlagererteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Kompensationskondensator (C_{II}) an der Kathode der Mischröhre (3) angebracht ist."

Die Anmelderin hat sich hilfsweise bereit erklärt, "im Oberbegriff einige Merkmale mechanisch-konstruktiv besser zu fassen und die konkreten Merkmale des Ausführungsbeispiels mit hineinzunehmen".

Durch Beschluß vom 14. Mai 1965 hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß der Gebrauchsmusterstelle vom 16. Juli 1962 erneut zurückgewiesen und wiederum die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Gegen diesen am 26. Juli 1965 zugestellten Beschluß hat die Anmelderin am 30. Juli 1965 form- und fristgerecht Rechtsbeschwerde eingelegt.

Nachdem die Frist zur Begründung der Rechtsbeschwerde wiederholt gemäß den Verfügungen vom 24. August, 26. Oktober und 20. Dezember 1965 sowie vom 23. Februar und 23. März 1966 zuletzt bis zum 28. April 1966 verlängert worden war, hat die Anmelderin mit dem am 19. April 1966 eingegangenen Schriftsatz vom 21. März 1966 die Rechtsbeschwerde begründet und beantragt, den angefochtenen Beschluß auf-

zuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Mit Rücksicht darauf, daß am 8. August 1965 die sechsjährige Schutzfrist des am 8. August 1959 angemeldeten Gebrauchsmusters abgelaufen war, wurde die Verhandlung und Entscheidung zunächst auf die Frage beschränkt, ob die Eintragung eines Gebrauchsmusters auch noch nach Ablauf der Schutzdauer zulässig ist.

Durch Beschluß vom 26. Januar 1967 wurde festgestellt, daß der Antrag auf Eintragung des am 8. August 1959 angemeldeten Gebrauchsmusters sich nicht durch Zeitablauf in der Hauptsache erledigt hat (BGHZ 47, 132 - UHF-Empfänger II).

II. Der Rechtsbeschwerde, mit der die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren mit den am 14. Mai 1965 eingereichten neuen Schutzansprüchen weiterverfolgt, war der Erfolg nicht zu versagen.

1. Das Bundespatentgericht hat (unter Ziffer 1 Seite 4/5 der angefochtenen Entscheidung) festgestellt, daß der angemeldete UHF-Überlagererteil nach seinem Oberbegriff ungeachtet der Vielfalt möglicher Ausführungsformen "nicht nur durch elektrisch-funktionelle Merkmale, sondern auch durch funktionswesentliche Raumformgedanken bestimmt und gekennzeichnet ist und daß sich die nach dem Kennzeichen beanspruchte Neuerung nicht auf die elektrisch-funktionellen Elemente des Oberbegriffs, sondern auf dessen räumliche Merkmale bezieht (S. 5 Abs. 2 Satz 1 der angefochtenen Entscheidung).

Das Bundespatentgericht räumt auch ausdrücklich ein, daß nach dem Wortlaut des kennzeichnenden Teils eindeutig eine Lösung des Problems mit räumlichen Mitteln gegeben erscheine (S. 7 oben der angefochtenen Entscheidung).

Trotzdem hat das Bundespatentgericht die Eintragungsfähigkeit verneint, und zwar mit der Begründung, daß die vorliegende Neuerung "ihrem Wesen nach nämlich in gleicher Weise auch durch rein elektrisch-funktionelle Elemente und Merkmale bedingt sei". Unter Bezugnahme auf die Entscheidung BGHZ 42, 263 (Ia ZB 1/63 - "Verstärker") geht das Bundespatentgericht davon aus, daß es für den vorliegenden Fall darauf ankomme, ob die im kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs stehenden Merkmale unmittelbar räumlich-körperlicher Natur sind und ob sie die Neuerung unmittelbar bestimmen "oder ob zu der Neuerung auch noch solche Merkmale notwendig hinzukommen, die rein elektrisch-funktioneller Art sind". Nach der Auffassung des Bundespatentgerichts sind im vorliegenden Fall räumliche Merkmale mit elektrischen Funktionen derart eng und sich gegenseitig beeinflussend verbunden, daß das eine nicht ohne das andere praktisch gestaltet werden könne; auch die räumlichen Merkmale erwiesen sich insofern bei genauerer technischer Untersuchung als nicht "rein" räumlich-konstruktiver Natur. Seien aber wie hier bei einem angemeldeten Gebrauchsmuster mit den räumlichen Merkmalen auch solche elektrisch-funktioneller Art untrennbar verbunden und sei eine Auflösung der einzelnen Merkmale ihrer Funktion nach nicht möglich, stellten sie vielmehr in ihrer Verbindung die Neuerung dar, so könne dem angemeldeten Gegenstand insgesamt die Eintragung als Gebrauchsmuster nicht zukommen. Hierzu verweist das Bundespatentgericht auf die Erwägungen in der Entscheidung BPatGerE 1, 151, nach der im Falle einer Kombination von technischen und nichttechnischen Merkmalen die

Eintragungsfähigkeit verneint worden ist, und meint, andernfalls würde sich nämlich der Schutz des eingetragenen Gebrauchsmusters zwangsläufig auch auf die nicht-technischen Merkmale erstrecken. Das gleiche gelte hier bei der Verbindung von räumlichen mit elektrisch-funktionellen Merkmalsgruppen.

Das Bundespatentgericht hat die Rechtsbeschwerde zugelassen mit der Begründung, daß die Frage, ob ein Gebrauchsgegenstand, in welchem schutzfähige mit nicht-schutzfähigen Merkmalen untrennbar verbunden seien, als Gebrauchsmuster eingetragen werden könne, von grundsätzlicher Bedeutung sei.

2. Der Auffassung des Bundespatentgerichts kann, soweit trotz der im Kennzeichen angegebenen rein körperlich-räumlichen Merkmale die Eintragungsfähigkeit lediglich wegen der mit diesen Merkmalen verbundenen elektrisch-funktionellen Wirkungen verneint worden ist, im Ergebnis nicht beigetreten werden.

a) Im Zusammenhang mit dem Ergebnis der Prüfung der Anmeldeunterlagen, wie es - auch hinsichtlich des Kennzeichens - in der Entscheidung des Senats vom 30. Januar 1964 (Ia ZB 14/63) zusammengefaßt worden ist, rechtfertigen die den Oberbegriff des Schutzanspruchs 1 betreffenden tatsächlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts unter Ziff. 1 der angefochtenen Entscheidung die Eintragungsfähigkeit.

b) Die weiteren Überlegungen, die das Bundespatentgericht in den Ziffern 2 und 3 auf Grund "genauerer technischer Untersuchung" angestellt hat, finden in den Anmeldeunterlagen und dem sonstigen Akteninhalt keine tatsäch-

liche Stütze und sind auch in rechtlicher Hinsicht nicht geeignet, die absolute Schutzvoraussetzung der "bestimmten Raumform" zu verneinen.

Die vom Bundespatentgericht vertretene Auffassung würde dazu führen, daß bei elektrischen Geräten räumlich-körperliche Maßnahmen, mit denen elektrisch-funktionelle Wirkungen erzielt werden sollen, niemals Gebrauchsmusterschutz begründen könnten, weil jede räumlich-körperliche Maßnahme, welche die elektrische Wirkung beeinflussen soll, selbstverständlich mit allen sonstigen für das Gerät wesentlichen Merkmalen elektrisch-funktioneller Art untrennbar verbunden bleibt. Wie der Senat bereits im Beschluß vom 30. Januar 1964 (Ia ZB 14/63, S. 11) gegenüber der vom Bundespatentgericht in dieser Sache im Beschluß vom 14. September 1962 vertretenen Auffassung ausgeführt hat, wird die Gebrauchsmusterfähigkeit keineswegs dadurch ausgeschlossen, daß ein elektrisches Problem (Aufgabe) vorliegt und daß eine elektrische Wirkung (als Förderung des Gebrauchszwecks) erstrebt wird. Auch in diesen Fällen ist die Eintragung von Gebrauchsmustern möglich, soweit die Lösungsmittel räumlich-körperlicher (mechanisch-konstruktiver) Art sind. Selbstverständlich sind gebrauchsmusterfähig auch solche Gegenstände, bei denen nicht die Gesetze der Mechanik angewendet werden, sondern bei denen durch körperlich-räumlich ausgestaltete Mittel Wirkungen auf Licht, Röntgenstrahlen, Wärme, Schall, Geruch oder dergl. ausgeübt werden oder bei denen eine Beeinflussung der Strömung von Gasen oder Flüssigkeiten in Rohrleitungsanordnungen erfolgt, die ebensoviel oder ebensowenig auf Wirkungen fester mechanischer Körper beruhen wie die Beeinflussung strömender Elektrizität durch besonders gestaltete räumlich-körperliche Schalungselemente.

3. Nach den Rechtsgrundsätzen, die der Senat in dem Beschluß vom 30. Januar 1964 - Ia ZB 14/63 - unter Bezugnahme auf die gleichzeitige Entscheidung in der Sache Ia ZB 1/63 (BGHZ 42, 263 - "Verstärker") entwickelt hat, setzt die Gebrauchsmusterfähigkeit von Teilen solcher Geräte, die auch der Erfüllung elektrischer Funktionen dienen, lediglich voraus, daß Oberbegriff und Kennzeichen des Gebrauchsmusters durch räumlich-körperliche Merkmale bestimmt sind. Dabei ist es für die Eintragungsfähigkeit gleichgültig, ob diese Merkmale etwa nur der Erleichterung der Handhabung des Gerätes oder auch der Verbesserung der elektrischen Wirkung dienen sollen; denn auch an einem elektrischen Gerät können durch rein konstruktive Maßnahmen elektrische Wirkungen, insbesondere auch Verbesserungen in der elektrischen Funktion, erzielt werden.

Von der Gebrauchsmusterfähigkeit schlechthin ausgeschlossen sind elektrische Schaltungen, deren erfindungswesentliche Merkmale rein elektrisch-funktioneller Art sind und als solche nur mittelbar ("sekundär") auf räumlich-körperliche Merkmale hinweisen. In Anwendung dieses in der Entscheidung Ia ZB 1/63 entwickelten Grundsatzes hat der Senat in der Entscheidung Ia ZB 14/63 (S. 14/15) klargestellt: Wird ein die elektrische Schaltung betreffender Teil eines Gerätes im Oberbegriff gattungsmäßig nur durch elektrisch-funktionelle Merkmale, ohne daß ein bestimmter, funktionswesentlicher Raumformgedanke erkennbar ist, bezeichnet, so kann dieser Teil, der - wegen seiner rein elektrisch-funktionellen Merkmale - selbst nicht gebrauchsmusterfähig ist, auch nicht dadurch Gebrauchsmusterfähigkeit erlangen, daß in den kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs Schaltelemente aufgenommen werden, die im Verhältnis zu anderen Schaltelementen irgendwie räumlich-körperlich näher bestimmt werden. Für die Gebrauchs-

musterfähigkeit einer elektrischen Schaltung kann es nicht genügen, daß bestimmte schaltungstechnische Elemente weggelassen, hinzugefügt oder sonstwie in ihrer technischen Funktion geändert werden oder daß die Art der elektrischen Verbindung der einzelnen Elemente funktionell geändert wird. Denn solche rein elektrisch-funktionellen Maßnahmen, die sich - "mittelbar" oder "sekundär" - immer irgendwie auch körperlich-räumlich auswirken müssen, gehören zum Wesen jeder Neuerung an elektrischen Schaltungen und sind daher grundsätzlich noch nicht geeignet, die Eintragung eines Gebrauchsmusters für ein durch diese Schaltung gekennzeichnetes Gerät zu rechtfertigen. Auch die Merkmale einer "elektrischen Bauvorschrift" "vollziehen sich im Raum"; das reicht aber nicht aus, um die Eintragungsfähigkeit eines Gebrauchsmusters zu begründen. Daher hat der Senat in dem Beschluß Ia ZB 14/63 (S. 15) ausdrücklich darauf hingewiesen, daß z.B. auch die Anbringung eines Kondensators an einer bestimmten, lediglich durch die Reihenfolge der Schaltelemente gekennzeichneten Stelle noch nicht als gebrauchsmusterfähige Neuerung anerkannt werden kann.

Von diesem Grundsatz ausgehend hat der Senat dem Bundespatentgericht aufgegeben, zu prüfen, ob der im Oberbegriff gattungsmäßig bezeichnete Überlagererteil einem "allgemeinen Raumformgedanken" entspricht (S. 16 Abs. 1) und nicht etwa nur durch rein elektrisch-funktionelle Merkmale, die keine bestimmte "Raumform" erkennen lassen, bezeichnet werden kann. Kann der Überlagererteil seiner ganzen Gestaltung nach gattungsmäßig als Raumform bestimmt werden, so ist es auch möglich, den Raumformcharakter eines diesen Teil des Gerätes betreffenden Neuerungsvorschlages anzuerkennen.

Das Bundespatentgericht hat diese Prüfung vorgenommen und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß der angemeldete UHF-Überlagererteil nicht etwa "nur durch elektrisch-funktionelle Merkmale", sondern auch durch funktionswesentliche Raumformgedanken bestimmt und gekennzeichnet ist (S. 4 der angefochtenen Entscheidung). Hierzu wird im einzelnen festgestellt:

a) Ein Raumformgedanke ergebe sich schon aus der - zwar nur elektrisch wirksamen, aber - in einer Raumform in Erscheinung tretenden Topfkreisordnung. Diese topfförmige Anordnung habe nicht nur Bedeutung in elektrisch-funktioneller Hinsicht, vielmehr sei ihre räumliche Ausgestaltung zwingendes Erfordernis für die Funktionsfähigkeit des Überlagererteils überhaupt.

b) Räumlich sei ferner das Merkmal eines "Innenleiters in der zweiten Kammer". Durch diese Kennzeichnung werde zum Ausdruck gebracht, daß ein leitendes Element an einer bestimmten räumlich gekennzeichneten Stelle in dem Gerät liegen müsse, nämlich im Innern der zweiten Kammer. (Es handelt sich hierbei um den Innenleiter L_2 in der Kammer 1c, die den zweiten Bandfilter-Resonanzkreis enthält. Der erste Bandfilter-Resonanzkreis wird durch die Kammer 1b gebildet.)

c) Ein weiteres räumlich bestimmtes Element ergebe sich aus der Angabe, daß der Innenleiter parallel einer Leiterschleife liegen soll. Auch dieses Raummerkmal sei notwendig und daher erfindungswesentlich, da ohne dieses Merkmal der im kennzeichnenden Teil genannte Erfindungsgedanke nicht verwirklicht werden könne.

Als Ergebnis dieser Prüfung hat das Bundespatentgericht also rechtsfehlerfrei festgestellt, daß der ange-

meldete UHF-Überlagererteil nach seinem Oberbegriff durch funktionswesentliche Raumformgedanken bestimmt und gekennzeichnet ist. Daß die der Topfkreisordnung entsprechenden Raumformgedanken für die elektrische Funktion des Geräts wesentlich sind, ist selbstverständlich.

Außer den räumlich-körperlich definierten Merkmalen enthält der Oberbegriff auch noch elektrisch-funktionelle Angaben:

d) Es werden zwei induktiv und/oder kapazitiv gekoppelte Bandfilter-Resonanzkreise gebildet.

e) Zwischen Innenleiter (L_2) und Leiterschleife (L_M) besteht induktive Ankopplung.

f) Die Leiterschleife ist mit einer, vorzugsweise selbstschwingenden, Mischstufe verbunden.

Auch diese drei Merkmale (d, e, f) sind, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, ebenso notwendig wie die anderen räumlich definierten Merkmale. Hierdurch wird aber, wie das Bundespatentgericht weiter mit Recht hervorhebt, die Gebrauchsmusterfähigkeit nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Wesentlich ist vielmehr, ob sich die im kennzeichnenden Teil unter Schutz gestellte Ausgestaltung des im Oberbegriff angegebenen Gerätes auf dessen elektrisch-funktionelle Merkmale oder auf die räumlichen Merkmale bezieht. Hierzu stellt das Bundespatentgericht fest, daß sich die beanspruchte Neuerung, die in dem kennzeichnenden Teil näher dargelegt ist, nicht auf die elektrisch-funktionellen Elemente des Oberbegriffs, sondern auf dessen räumliche Elemente (oben unter 3b und c) bezieht (S. 5 Abs. 2 der angefochtenen Entscheidung). Der

Neuerungsvorschlag betrifft danach in der Tat die Ausgestaltung der Kammer 1c, worauf der Senat bereits am Ende des Beschlusses vom 30. Januar 1964 (S. 19) hingewiesen hat.

Bei dieser Sachlage hat es das Bundespatentgericht mit Recht nicht für erforderlich gehalten, auf das Vorbringen der Anmelderin einzugehen, wonach die im Oberbegriff des angemeldeten Gebrauchsmusters elektrisch-funktionell bezeichneten Mittel letzten Endes nur einer Kennzeichnung der Wirkung und des Fortschritts des Gerätes dienen und daher in Kauf genommen werden müßten (S. 5 Abs. 2 Satz 2 der angefochtenen Entscheidung).

4. Nachdem das Bundespatentgericht ohne Rechtsirrtum festgestellt hat, daß der im Oberbegriff bezeichnete Überlagererteil gattungsmäßig als Raumform zu bestimmen ist, bleibt nur noch zu prüfen, ob auch das Kennzeichen des unter Schutz zu stellenden Anspruchs räumlich-körperlich bestimmt ist.

Das Bundespatentgericht hat (unter Ziff. 2 auf S. 5-9 der angefochtenen Entscheidung) diese Frage verneint, und zwar entgegen dem insoweit als eindeutig anerkannten Wortlaut des Anspruchs und auch abweichend von den Ausführungen des Senats im Beschluß vom 30. Januar 1964 (Ia ZB 14/64), in dem auf S. 17/18 bereits der Raumformcharakter des Anspruchskennzeichens anerkannt worden ist. Wenn das Bundespatentgericht meint, die räumlichen Merkmale der beanspruchten Lösung seien "mit elektrischen Funktionen derart eng und sich gegenseitig beeinflussend verbunden, daß das eine nicht ohne das andere praktisch gestaltet werden könne" (S. 9 Abs. 1 a.E. der angefochtenen Entscheidung), so sind die dieser Beurteilung zugrunde lie-

genden tatsächlichen Feststellungen keinesfalls geeignet, eine schlüssige Begründung dafür zu geben, daß den räumlich-körperlichen Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Gebrauchsmusters die Schutzfähigkeit fehlen könnte. Wie die Rechtsbeschwerde hierzu zutreffend ausgeführt hat, sind die Teile des unter Gebrauchsmusterschutz zu stellenden Gerätes selbstverständlich vom elektrischen Strom durchflossen, und selbstverständlich treten erfindungsgemäß auch elektrische Wirkungen ein, wenn man die Lehre des Gebrauchsmusters anwendet. Das steht nach der vom Senat entwickelten Rechtsprechung der Schutzfähigkeit eines Überlagererteils nicht entgegen, der an einer rein körperlich-räumlich bestimmten Stelle einen Kompensationskondensator enthält. Gestaltet man einen Überlagererteil nach der Gebrauchsmusterlehre, so tritt selbstverständlich nicht etwa nur ein "räumlich-körperlicher Erfolg" ein, sondern der erfindungswesentliche elektrisch-funktionelle Erfolg der Kompensation. Hierin liegt gerade die mit dem körperlich-räumlichen Neuerungsvorschlag erstrebte Förderung des Gebrauchszwecks des elektrischen Gerätes. Wenn das Bundespatentgericht trotzdem die Gebrauchsmusterfähigkeit verneint, so weicht es von der Rechtsauffassung ab, die der Senat in seiner Entscheidung vom 30. Januar 1964 vertreten hat.

5. Die Frage, ob das Kennzeichen des unter Schutz zu stellenden Anspruchs räumlich-körperlich hinreichend bestimmt ist, ist anhand der Anmeldeunterlagen, wie sie vom Durchschnittsfachmann verstanden werden, zu beurteilen. Das Bundespatentgericht hat zur Begründung seiner Auffassung zum Teil recht komplizierte technische Erwägungen angestellt, die erheblich über das hinausgehen, was auf Grund der allein maßgebenden Anmeldeunterlagen bei der Prüfung der Frage der Eintragbarkeit im Registrierverfahren berücksichtigt werden kann.

Wie die Anmelderin an Hand der Anmeldeunterlagen dargelegt hat, beurteilt der Fachmann den Neuerungsvorschlag wie folgt:

Aus den im Oberbegriff enthaltenen elektrisch-funktionellen Angaben (oben unter 3d, e, f) erkennt der Fachmann ohne weiteres das zu lösende Problem, das sich daraus ergibt, daß in einem Überlagerungsempfänger mit einer Mischstufe die Gefahr der Ausstrahlung von Oszillatorschwingungen besteht. Bei Schaltungen mit konzentrierten Bauelementen ist für dieses Problem auch die Lösung bekannt, daß ein kleiner Kondensator zwischen Schaltungspunkte, die allein durch die Reihenfolge der Schaltelemente bestimmt sind, eingeschaltet wird. Die räumliche Lage der Schaltelemente selbst und des Kompensationskondensators spielt dabei keine Rolle.

Bei einer Topfkreisordnung dagegen liegen die Verhältnisse anders. Hier besteht ein enger, untrennbarer Zusammenhang zwischen der "Schaltung" (als Vorschrift für die elektrischen Verbindungen) und dem räumlichen Aufbau. Ein bestimmter Schaltungspunkt kann daher nicht allein nach einem Schaltbild bestimmt werden, sondern es muß auch seine Lage im räumlichen Aufbau angegeben werden. Der Fachmann kann zwar den Gedanken erwägen, wie in der bekannten Schaltung mit konzentrierten Bauelementen auch in einer Topfkreisordnung zu versuchen, durch einen kleinen Kompensationskondensator die Ausstrahlung störender Schwingungen zu verhindern. Die dem Stande der Technik zu entnehmende Lehre reichte aber zu einer erfolgreichen Verwirklichung dieses Gedankens nicht aus. Hierfür hat die Anmelderin auf die Literaturstelle in "radio mentor", 1958, Heft 7, S. 469 mittlere Spalte verwiesen, wo ausdrücklich angegeben wird, daß die bekannten Brückenschal-

tungen nur mit konzentrierten Schaltelementen ausführbar seien, also nicht in einer Topfkreisordnung, wie sie in Abb. 5 dargestellt ist; hier müsse man daher auf entkoppelnde Brücken ganz verzichten.

Danach war also bei der im UHF-Bereich verwendeten Topfkreisordnung - anders als bei Schaltungen mit konzentrierten Bauelementen - die an sich bekannte Aufgabe, die Ausstrahlung störender Schwingungen zu verhindern, ungelöst geblieben. Die mit dem Neuerungsvorschlag des angemeldeten Gebrauchsmusters gegebene Lösung besteht darin, daß in der Kammer an einer bestimmten Stelle, die im kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs angegeben ist, ein kleiner Kondensator angebracht wird. Gerade diese räumliche Lage, die durch die Merkmale des Kennzeichens bestimmt wird, soll für den erstrebten elektrischen Erfolg (Verhinderung der Ausstrahlung störender Schwingungen) wesentlich sein. Der Hinweis auf den "mit der Mischstufe verbundenen Teil der Koppelschleife L_M " bedeutet, daß nicht die ganze Koppelschleife L_M , jedenfalls nicht der untere (mit dem Widerstand R und dem Kondensator C_5 verbundene) Teil, gemeint ist, sondern etwa das obere Drittel. Ersichtlich besteht auch kein Zweifel, welcher Teil des Innenleiters L_2 - nämlich ebenfalls etwa das obere Drittel - diesem Teil der Koppelschleife L_M benachbart ist. Es ist also hinreichend klar und bestimmt angegeben, in welchem kleineren Teil des gesamten Raumes der Kammer 1c der Kompensationskondensator C_U neuerungsgemäß angebracht werden muß.

Wenn der Kondensator seiner räumlichen Lage nach in der Kammer 1c zwischen anderen Punkten außerhalb des gekennzeichneten Bereiches angebracht würde, ließe sich nach der Darstellung der Anmelderin die erstrebte gute Kompen-

sation nicht erreichen; es wäre sogar möglich, daß die Ausstrahlung störender Schwingungen verstärkt wird.

Das im Kennzeichen des Hauptanspruches angegebene mechanisch-konstruktive Merkmal ist somit nach den Angaben der Anmelderin für die erstrebte elektrische und akustische Wirkung und damit für den Fortschritt entscheidend wesentlich. Im Registrierverfahren kommt eine Nachprüfung dieser Darstellung nicht in Betracht. Es genügt vielmehr, daß die räumlich-körperlichen Merkmale als für den Neuerungsvorschlag erfindungswesentlich im kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs enthalten sind.

Der Gebrauchsmusterfähigkeit steht auch nicht entgegen, daß der Schutzanspruch 1 keine scharf definierten Anschlußpunkte festlegt und daß er auch nichts über die genaue Größe des Kompensationskondensators sagt. Hierfür braucht der Fachmann keine neue Lehre. Es ist ihm ohne weiteres geläufig, daß er je nach den vorliegenden speziellen Schaltungsaufgaben die Lage und die Bemessung von Teilen in einem gewissen Bereich ändern bzw. auswählen muß, wenn er die gewünschte und nach den vorliegenden Angaben auch zu erwartende Wirkung gut, vorzugsweise optimal, erreichen will. Die Einstellung der Amplitude der kompensierenden Schwingungen erfolgt im wesentlichen durch die Größe des Kompensationskondensators, während die Einstellung der Phasenlage vorwiegend durch die geringe Verschiebung der Anschlußpunkte des Kondensators am Innenleiter L_2 bzw. der Koppelschleife L_M erreicht werden kann.

Für die räumliche Lage des Kondensators gibt das Merkmal des Schutzanspruchs einen hinreichend bestimmten Bereich an, in dem die Stelle nach der erzielten Störstrahlungsunterdrückungswirkung ausgewählt (abgeglichen) werden kann.

Über die Größe des Kondensators wird beim Anmeldungsgegenstand lediglich gesagt, daß er "klein" sein soll.

Weder Lage noch Größe des Kondensators sind aber für den Fachmann irgendwie kritisch. Er ist auf Grund seines Fachwissens ohne weiteres in der Lage, durch experimentelle Ermittlungen den optimalen Wert zu erreichen. Der nach dem Kennzeichen gegebene Spielraum vermittelt ihm jedenfalls eine hinreichend bestimmte technische Lehre. Innerhalb der hiernach gegebenen "Variationsbreite" kann er auf Grund seines Fachwissens die geeignete Ausführungsform finden. Da es sich um elektrische Wirkungen dieser Ausführungsform handelt, ist es für den Fachmann selbstverständlich, daß er in dem konkreten Fall noch genauere elektrische Einstellungen vorzunehmen hat. Hierzu ist er ohne erfinderisches Zutun in der Lage, nachdem er die grundsätzliche Lehre für die Anbringung eines Kompensationskondensators erfahren hat. Derartige fachmännische Maßnahmen sind weder neu noch erfinderisch; Angaben hierüber können niemals die Schutzfähigkeit einer Neuerung begründen und gehören daher auch nicht zum Gegenstand des Schutzbegehrens.

6. Das Bundespatentgericht hat seine ablehnende Beurteilung abschließend (unter Ziffer 3 der angefochtenen Entscheidung) auf die Erwägungen gestützt, die dazu geführt haben, im Falle einer Kombination von technischen und nicht-technischen Merkmalen von der Eintragung eines Gebrauchsmusters abzusehen (BPatGerE 1, 151). Abgesehen davon, daß es sich im vorliegenden Fall nur um technische Merkmale handelt, verkennt das Bundespatentgericht, daß hier gar keine "Kombination" vorliegt; denn das Kennzeichen enthält nur mechanisch-konstruktive Merkmale über die räumliche Lage des Kondensators zwischen den näher angegebenen Teilen zweier Leiter. Nur für diese neue Raumform wird Schutz be-

gehrt, so daß also der begehrte Gebrauchsmusterschutz sich lediglich auf die neue Gestaltung und Anordnung beschränkt.

7. Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, daß die Frage, wegen der das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde zugelassen hat ("Kann ein Gebrauchsgegenstand, in welchem schutzfähige mit nicht schutzfähigen Merkmalen untrennbar verbunden sind, als Gebrauchsmuster eingetragen werden?"), einer einschränkenden Klarstellung bedarf.

Das Bundespatentgericht hat die Frage offenbar nicht so allgemein verstanden wissen wollen, wie es nach dem Wortlaut scheinen könnte. Ist nämlich der Gebrauchsgegenstand - wie im vorliegenden Fall - ein elektrisches Gerät, so weist er außer den "unmittelbar" ("primär") räumlich-körperlich (mechanisch-konstruktiv) bestimmten Merkmalen, die, soweit es sich um eine Neuerung ("neue Raumform") handelt, Gegenstand des Kennzeichens eines Schutzanspruchs werden können und damit auch "schutzfähig" sind, stets "Schaltungsmerkmale" rein elektrisch-funktioneller Art auf, die nur "mittelbar" ("sekundär") auf räumlich-körperliche Merkmale hinweisen und als solche nicht gebrauchsmusterschutzfähig sind. Eine derartige "untrennbare Verbindung" von "schutzfähigen und nicht schutzfähigen" Merkmalen steht der Eintragung eines Gebrauchsmusters nicht entgegen, wenn zwar der Oberbegriff (Gattungsbegriff) außer den für das - elektrische - Gerät wesentlichen körperlichen Merkmalen auch Merkmale rein elektrisch-funktioneller Art aufweist, der kennzeichnende Teil des Schutzanspruchs aber eine - "unmittelbar", "primär" - durch räumlich-körperliche (mechanisch-konstruktive) Maßnahmen bestimmte Neuerung ("neue Raumform") enthält. Das ergibt sich, wie dargelegt, bereits aus den Entscheidungen

des Senats Ia ZB 1/63 und 14/63 vom 30. Januar 1964.

Für eine engere, eingeschränkte Auslegung der Frage sprechen die Ausführungen auf S. 6 Abs. 2 Satz 2 der angefochtenen Entscheidung, wonach es darauf ankommt, "ob die im kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs stehenden Merkmale unmittelbar (hier anscheinend im Sinne von "ausschließlich" gebraucht) räumlich-körperlicher Natur sind und ob sie die Neuerung (gemeint ist hier anscheinend die "Wirkung" der Neuerung) unmittelbar bestimmen oder ob zu der Neuerung auch noch solche Merkmale notwendig hinzukommen, die rein elektrisch-funktioneller Art sind". Der letzte - unterstrichene - Halbsatz betrifft zusätzliche, zu der Neuerung selbst gehörende Merkmale rein elektrisch-funktioneller Art, die als solche nicht schutzfähig, für die Neuerung aber wesentlich sind. Soweit die zusätzlichen elektrisch-funktionellen Merkmale notwendig und wesentlich zu der dem Fachmann zu gebenden neuen Lehre gehören, der Fachmann die Neuerung also nicht ohne erfinderisches Zutun allein auf Grund der räumlich-körperlichen Merkmale verwirklichen kann, mag in der Tat, wie auch die Anmelderin einräumt, die Gebrauchsmusterfähigkeit einer solchen Lehre zweifelhaft sein. Zur Beantwortung dieser Frage besteht hier aber keine Veranlassung, weil, wie dargelegt, eine solche "Kombination" nicht vorliegt; die nach dem Kennzeichen des Schutzanspruchs vorgeschlagene Neuerung erschöpft sich vielmehr in bestimmten räumlich-körperlichen Merkmalen, die als solche lediglich unmittelbar für die erstrebte elektrische Wirkung wesentlich sind.

8. Nach alledem stehen der Eintragung des angemeldeten Gebrauchsmusters keine Hindernisse entgegen. Der Senat konnte jedoch die Eintragung nicht selbst verfügen, sondern mußte die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an

das Bundespatentgericht zurückverweisen (§ 10 Abs. 5 GebrMG i.V.m. § 41 x PatG).

Einer Kostenentscheidung bedurfte es nicht, weil es sich um ein einseitiges Rechtsbeschwerdeverfahren handelt, an dem nur der Rechtsbeschwerdeführer selbst beteiligt ist (Benkard, PatG, 4. Aufl., § 41 y Rdn. 1).

Nastelski	Bock	Spreng	Löscher	Bundesrichter Dr. Spengler ist er- krankt und daher an der Unterzeich- nung verhindert.
				Nastelski