

11
Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

K a s k o d e v e r s t ä r k e r

PatG § 26

Zur Frage des Verzichts im Zusammenhang mit einer Ausscheidung.

BGH, Beschl. v. 9. März 1967 - Ia ZB 25/65 -
Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

Ia ZB 25/65

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung R 29 299 IXd/21a⁴

der R [REDACTED] C [REDACTED] of A [REDACTED], N [REDACTED], N [REDACTED] (V.St.A.),

- Verfahrensbevollmächtigte:

Anmelderin, Beschwerde- und
Rechtsbeschwerdeführerin,

Rechtsanwälte Prof. Dr.
[REDACTED] und Dr. [REDACTED] in
[REDACTED] -;

Verfahrensbeteiligte:

1. B [REDACTED]-Werke GmbH, H [REDACTED], R [REDACTED]-B [REDACTED]-Straße [REDACTED],

- Verfahrensbevollmächtigter
vor dem Bundespatentgericht:

Patentanwalt Dipl.-Phys.
[REDACTED] in [REDACTED],
[REDACTED],

2. Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte e.V.,
D [REDACTED], Am W [REDACTED]

3. G [REDACTED] R [REDACTED]-[REDACTED] GmbH; F [REDACTED] (Bay.), K [REDACTED] tra-
ße [REDACTED],

zu 1 bis 3: Einsprechende.

- 2 -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 9. März 1967 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Prof. Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher und Schneider

beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 20. Senats (technischen Beschwerdesenats XV) des Bundespatentgerichts vom 1. Juni 1965 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.
2. Der Wert des Beschwerdegegenstands für die Rechtsbeschwerdeinstanz wird auf 30.000 DM festgesetzt.

G r ü n d e :

I. Die vorliegende Patentanmeldung R 29 299 IXd (früher VIIIA) /21a⁴ ist eine Ausscheidungsanmeldung zu der am 4. April 1952 eingereichten Stammanmeldung R 8746 VIIIA (später IXd) /21a⁴ derselben Anmelderin. Die Rechtsbeschwerde richtet sich dagegen, daß der Anmelderin auf die Ausscheidungsanmeldung vom Beschwerdesenat ein Patent nur gemäß ihrem Hilfsantrag, nicht gemäß ihrem Hauptantrag erteilt worden ist.

1. Die Stammanmeldung R 8746, die am 4. April 1952 unter Inanspruchnahme der Priorität der Anmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 4. April 1951 und mit der Bezeichnung "Breitbandverstärker" bei dem Deutschen Patentamt eingereicht worden war, wurde gemäß Beschluß der



Prüfungsstelle für Klasse 21a⁴ vom 2. Dezember 1952 mit der Bezeichnung "Breitbandverstärkerschaltung", sonst aber im wesentlichen unverändert, am 5. März 1953 bekannt gemacht. Der Hauptanspruch (1) der insgesamt neun Patentansprüche lautete:

- "1. Breitbandverstärkerschaltung für so hohe Frequenzen, daß die Elektrodenkapazitäten von Verstärkerröhren in Betracht kommen und die eine erste Röhre mit einem Steuergitter als Eingangs- und eine zweite Röhre mit der Kathode als Eingangselektrode besitzt und bei der die Röhren gegebenenfalls innerhalb desselben Kolbens untergebracht sind sowie das Gitter der zweiten Röhre für Signalspannungen praktisch geerdet ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Kopplung für die Signale von der Anode der ersten Röhre zu der Kathode der zweiten Röhre aus einem Serienresonanzkreis besteht, der einen niedrigen Widerstand bei einer im Durchlaßbereich des Verstärkers liegenden Frequenz besitzt, daß dieser Serienresonanzkreis aus einer Induktivität und einer Kapazität in Reihenschaltung besteht, ihr Verbindungspunkt an die Kathode der zweiten Röhre angeschlossen ist und die Kapazität dabei wenigstens zum Teil aus der Kapazität der Kathode gegen Erde der zweiten Röhre besteht, so daß ein hoher Eingangswiderstand für die zweite Röhre gebildet wird.

2. - 9."

Nach Prüfung der von den B[REITBAND] -Werken GmbH in H[ANNOVER], der Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte e.V. in D[ACHAU] und den G[ERÄTE]R[ÖHREN] -Werken GmbH in F[REIBURG] (Bay.) erhobenen Einsprüche versagte die Prüfungsstelle für Klasse 21a⁴ durch Beschluß vom 28. März 1955 das nachgesuchte Patent, da der unverändert aufrechterhaltene Hauptanspruch angesichts des vorbekannten Standes der Technik nicht patentfähig sei.

Die Anmelderin legte dagegen Beschwerde ein und schlug in dem Beschwerdeverfahren, das beim 10. Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts anhängig wurde, wiederholt andere Fassungen der Patentansprüche vor. In einer Eingabe vom 19. Oktober 1955 schlug sie zunächst nur vor, in dem zweiten kennzeichnenden Merkmal des bekannt gemachten Anspruchs 1 hinter dem Wort "Serienresonanzkreis" das Wort "lediglich" einzufügen, so daß dieser Teil lauten sollte: "daß dieser Serienresonanzkreis lediglich aus einer Induktivität und einer Kapazität in Reihenschaltung besteht". Auf einen Zwischenbescheid des 10. Beschwerdesenats vom 27. Januar 1958 schlug die Anmelderin in einer Eingabe vom 31. Oktober/4. November 1958 neun neu gefaßte Ansprüche vor, die sie in einer mündlichen Verhandlung vor dem 10. Beschwerdesenat am 30. April 1959 durch acht teilweise wiederum anders gefaßte Ansprüche ersetzte, von denen die hier vor allem interessierenden Ansprüche 1, 2 und 6 wie folgt lauteten:

- "1. Kaskodeverstärkerschaltung für hohe Frequenzen mit einer in Kathoden-Basis-Schaltung arbeitenden ersten und einer in Gitter-Basis-Schaltung arbeitenden nachgeschalteten zweiten Röhre, unter Verwendung einer mit einem Serienresonanzkreis arbeitenden Kopplungsschaltung, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die beiden Röhren durch eine die Anode (51) der ersten Röhre (33) mit der Kathode (52) der zweiten Röhre (35) verbindende Induktivität (50) gleichstrommäßig in Serie geschaltet sind, wobei die Induktivität so bemessen ist, daß sie mit der Kathodenkapazität (62) der zweiten Röhre und gegebenenfalls einer zusätzlichen, dieser parallelgeschalteten Kapazität (83) einen Serienresonanzkreis bildet, dessen Resonanzfrequenz im Arbeitsbereich des Verstärkers liegt.
2. Kaskodeschaltung, insbesondere nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Anode (51) der ersten Röhre (33) mit der Kathode (52) der zweiten Röhre (35) über eine Induktivität (50) verbunden ist, die mit der

Kathodenkapazität der zweiten Röhre und gegebenenfalls einer zusätzlichen Kapazität (83) einen Serienresonanzkreis bildet, dessen Resonanzfrequenz im Durchlaßbereich des Verstärkers liegt und daß gleichzeitig die Anode der ersten Röhre über eine zweite Induktivität (85 in Fig. 5, 87 in Fig. 6) hf-mäßig mit Masse verbunden ist, wobei die zweite Induktivität mit in der Schaltung vorhandenen Kapazitäten einen Schwingkreis bildet, dessen Resonanzfrequenz tiefer wie die Resonanzfrequenz des Serienkreises, jedoch im Durchlaßbereich des Verstärkers liegt.

3. - 5.

6. Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß zur Verstärkungsregelung zwischen Gitter und Kathode der ersten Röhre (33) eine Regelspannung liegt und daß eine positive Spannung von etwa der Hälfte der Anodengleichspannung der ersten Röhre vorgesehen ist, von der durch entsprechende Schaltverbindungen (98, 60, 33) ein kleiner Bruchteil zwischen Gitter (54) und Kathode (99) der zweiten Röhre (35) liegt, so daß die am Gitter der zweiten Röhre wirksame Vorspannung selbsttätig durch die Vorspannung der ersten Röhre gesteuert wird (Fig. 9).

7., 8."

In dieser mündlichen Verhandlung vom 30. April 1959 stellte laut Sitzungsprotokoll die Anmelderin für den Fall, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 vom Senat als nicht patentfähig angesehen werde, den Antrag, die Ansprüche 1 und 6 zu einem Anspruch zusammenzufassen und diesem die Ansprüche 2 bis 5 unterzuordnen. Im Sitzungsprotokoll befindet sich im Anschluß hieran der Satz: "Der Senat erkennt den Anspruch 1 nicht als gewährbar an". Am Schluß des Sitzungsprotokolls heißt es: "Beschlossen und verkündet: Zwischenbescheid."

In dem damit angekündigten, unter dem 25. Mai 1959 ergangenen Zwischenbescheid äußerte sich der 10. Beschwerdesenat eingehend zum Stand der Technik, insbesondere zu der Schaffer'schen Schaltung nach dem Beschreibungstext der deutschen Patentschrift 488 791. Zusammenfassend wurde gesagt: aus all diesen Gründen könne auch im Gegenstand des in der mündlichen Verhandlung vom 30. April 1959 eingereichten neuen Anspruchs 1 nichts Patentfähiges mehr erblickt werden, so daß dieser Anspruch, wie bereits in der mündlichen Verhandlung verkündet, nicht als gewährbar erachtet werde; gegen eine Aufstellung eines neuen Anspruchs 1 entsprechend dem Eventualantrag, also durch Zusammenziehung der Ansprüche 1 und 6, bestünden zur Zeit keine Bedenken; die Anmelderin werde aufgefordert, einen entsprechenden neuen Anspruch 1 zusammen mit den weiteren, ihm untergeordneten Ansprüchen innerhalb der gesetzten Frist einzureichen.

Die Anmelderin legte daraufhin mit einer Eingabe vom 2./5. September 1959 sieben neue Patentansprüche vor und bemerkte dazu in der Eingabe selbst noch folgendes: der neue Anspruch 1 und die ihm untergeordneten neuen Ansprüche 2 und 3 betreffen einen Kaskodeverstärker mit zwei gleichstrommäßig durch eine Induktivität in Reihe geschalteten Röhren in Verbindung mit Schaltungsmaßnahmen zur Regelung des gleichstrommäßigen Arbeitspunktes dieser beiden Röhren, während der nebengeordnete Anspruch 4 und die diesem untergeordneten neuen Ansprüche 5 bis 7 Schaltmaßnahmen zur Verbreiterung des Frequenzbandes betreffen, in dem die erfindungsgemäße Kaskodeverstärkerschaltung arbeiten könne. Die Ansprüche hatten folgenden Wortlaut:

- "1. Kaskodeverstärkerschaltung für hohe Frequenzen mit einer in Kathodenbasis-Schaltung arbeitenden ersten und einer in Gitterbasis-Schaltung arbeitenden nachgeschalteten zweiten Röhre, unter Verwendung einer mit einem Serienresonanzkreis arbeitenden Kopplungsschaltung, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die beiden Röhren durch eine die Anode (51) der ersten Röhre (33) mit der Kathode (52) der zweiten Röhre (35) verbindende Induktivität (50) gleichstrommäßig in Serie geschaltet sind, wobei die Induktivität so bemessen ist, daß sie mit der Kathodenkapazität (62) der zweiten Röhre und gegebenenfalls einer zusätzlichen, dieser parallel geschalteten Kapazität (83) einen Serienresonanzkreis bildet, dessen Resonanzfrequenz im Arbeitsbereich des Verstärkers liegt, wobei zwischen Gitter und Kathode der ersten Röhre zur Verstärkungsregelung eine Regelspannung liegt und daß gleichzeitig eine positive Spannung von etwa der Hälfte der Anodengleichspannung der ersten Röhre vorgesehen ist, von der durch entsprechende Schaltverbindungen (98, 60, 33) ein kleiner Bruchteil zwischen Gitter (54) und Kathode (99) der zweiten Röhre (35) liegt, so daß die am Gitter der zweiten Röhre wirksame Vorspannung selbsttätig durch die Vorspannung der ersten Röhre gesteuert wird (Fig. 9).
2. Schaltung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß zur Erzeugung der Vorspannung für die zweite Röhre (35) ein Spannungsteiler (98, 60) vorgesehen ist, welcher zwischen einen Punkt positiver Spannung (58) und einen Punkt (99) auf dem Gleichstromzweig zwischen beiden Röhren (33, 35) geschaltet ist und daß das Gitter (54) der zweiten Röhre an einen Anzapfpunkt dieses Spannungsteilers angeschlossen ist (Fig. 9).
3. Schaltung nach Anspruch 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der Widerstand des zwischen dem Punkt positiven Potentials (58) und dem Anschlußpunkt des Gitters (54) liegenden Teils (98) des Spannungsteilers etwa den zwanzigfachen Widerstand des Restes (60) des Spannungsteilers besitzt, der seinerseits als Gitterableitwiderstand für die zweite Röhre (35) wirkt (Fig. 9).

17

4. Kaskodeschaltung für hohe Frequenzen mit einer in Kathodenbasisschaltung arbeitenden ersten und einer in Gitterbasisschaltung arbeitenden nachgeschalteten zweiten Röhre, unter Verwendung einer mit einem Serienresonanzkreis arbeitenden Koppelschaltung, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Anode (51) der ersten Röhre (33) mit der Kathode (52) der zweiten Röhre (35) über eine Induktivität (50) verbunden ist, die mit der Kathodenkapazität der zweiten Röhre und gegebenenfalls einer zusätzlichen Kapazität (83) einen Serienresonanzkreis bildet, dessen Resonanzfrequenz im Durchlaßbereich des Verstärkers liegt und daß gleichzeitig die Anode der ersten Röhre über eine zweite Induktivität (85 in Fig. 5; 87 in Fig. 6) hf-mäßig mit Masse verbunden ist, wobei die zweite Induktivität mit in der Schaltung vorhandenen Kapazität einen Schwingkreis bildet, dessen Resonanzfrequenz tiefer liegt als die Resonanzfrequenz des Serienkreises, jedoch noch im Durchlaßbereich des Verstärkers.
5. Schaltung nach Anspruch 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die zwischen der Anode (51) der ersten Röhre (33) und der Kathode (52) der zweiten Röhre (35) liegende Induktivität (50) den kleineren Teil der Wicklung eines Autotransformators (85) bildet und daß das diesem Teil (50) abgewandte Ende des Autotransformators über einen Kondensator (86) an ein für die Signale festes Potential, wie Masse, angeschlossen ist (Fig. 5).
6. Schaltung nach Anspruch 4 und 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der Schwingkreis mit der niedrigeren Resonanzfrequenz ein aus der ganzen Wicklung des Autotransformators (85) und der Eingangskapazität (83, 62) der zweiten Röhre gebildeter Parallelresonanzkreis ist, während der Serienresonanzkreis aus dem kleineren Teil (50) des Autotransformators und der Eingangskapazität der zweiten Röhre gebildet wird (Fig. 5).
7. Schaltung nach Anspruch 4 und 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der Schwingkreis mit der niedrigeren Resonanzfrequenz aus der die Anode der ersten Röhre hf-mäßig mit Masse verbindenden Induktivität (87), der Serieninduktivität (50), einem in Serie zu der Serieninduktivität liegenden Kondensator (90) und der Eingangskapazität (83) der zweiten Röhre (35) gebildet wird."

(Anmerkung: Der Anspruch 1 vom 2./5. September 1959 ist aus den Ansprüchen 1 und 6 vom 30. April 1959 zusammengezogen; die Ansprüche 2 und 3 vom September 1959 entsprechen den Ansprüchen 7 und 8 vom April 1959; - die Ansprüche 4 bis 7 vom September 1959 entsprechen den Ansprüchen 2 bis 5 vom April 1959).

Der 10. Beschwerdesenat äußerte sich zu diesen Ansprüchen in einem Zwischenbescheid vom 6. Mai 1960 wie folgt: Die beiden neuen Anspruchsgruppen (der durch Zusammenziehung der bisherigen Ansprüche 1 und 6 entstandene neue Anspruch 1 nebst den neuen Ansprüchen 2 und 3 als Unteransprüchen dazu einerseits, die Ansprüche 4 bis 7 als nebengeordnete Anspruchsgruppe.. andererseits) hätten deshalb in dieser Form aufgestellt werden müssen, weil der gemeinsame Dachanspruch weggefallen sei. - Der neue Anspruch 1 bringe das Wesentliche des Anmeldungsgegenstandes, insbesondere in seiner Ausführung nach der Figur 9, nicht klar und eindeutig zum Ausdruck; auch fehle ein Nachweis der kombinatorischen Wirkungen, die sich durch den Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 ergeben sollten. - Die Anspruchsgruppe 4 bis 7 beziehe sich auf die Figuren 5 und 6, von denen die erste eine gleichspannungsmäßige Reihenschaltung der beiden Röhren 33 und 35 der Kaskodenstufe darstelle, während in der Figur 6 die beiden Röhren gleichspannungsmäßig parallelgeschaltet seien; wie aus dem zugehörigen Beschreibungsteil und auch aus den Ausführungen der Eingabe der Anmelderin vom 31. Oktober 1958 hervorgehe, treffe es durchaus zu, daß es sich bei diesen Schaltungen um Maßnahmen zur Verbreiterung des Frequenzbandes der Kaskodenverstärkerstufe handele; diese Maßnahmen könnten offensichtlich getroffen werden, ohne gleichzeitig die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 3 anzuwenden; die Gegenstände der beiden Anspruchsgruppen seien daher miteinander uneinheitlich. - Die dem Anspruch 4 entgegengehaltenen Literaturstellen könnten nicht als patenthindernd

angesehen werden; dem Gegenstand der Ansprüche 4 bis 7 könne daher die Patentfähigkeit nicht abgesprochen werden.- Falls die Anmelderin sich zu einer Beschränkung des Patentbegehrens auf die Gegenstände der Ansprüche 4 bis 7 entschließen sollte, werde sie aufgefordert, gleichzeitig eine angepaßte Beschreibung einzureichen, in der auch der nachgewiesene Stand der Technik berücksichtigt sei.

Die Anmelderin beantragte daraufhin in einer Eingabe vom 24./26. November 1960, die Ausscheidung des Gegenstandes der Ansprüche 4 bis 7 vom 2. September 1959 zu verfügen, und überreichte zugleich neue Unterlagen für die Trennanmeldung, die sich auf den Gegenstand der auszuscheidenden Ansprüche 4 bis 7 bezögen, nämlich eine neue Beschreibung, vier neue Patentansprüche 1 bis 4 (die bis auf geringe Abweichungen wörtlich mit den Ansprüchen 4 bis 7 vom 2. September 1959 übereinstimmten) sowie eine vorläufige Zeichnung (deren Figuren 1 und 2 im wesentlichen den Figuren 5 und 6 der ursprünglichen Patentzeichnung entsprachen). Diesem Antrag entsprechend wurde am 16. Dezember 1960 die Anlegung einer neuen Akte als Ausscheidung aus R 8746 verfügt; zu der neuen Akte, die das Aktenzeichen R 29 299 VIIIIa/21a⁴ erhielt, wurden auch die am 24./26. November 1960 eingereichten neuen Unterlagen genommen.

In der Stammanmeldung R 8746 verfolgte die Anmelderin die Patentansprüche 1 bis 3 der Eingabe vom 2./5. September 1959 weiter, die nach einer weiteren Eingabe vom 11./12. Januar 1961 nochmals durch anders gefaßte Ansprüche ersetzt werden sollten.

Mit dem Inkrafttreten des Sechsten Überleitungsgesetzes am 1. Juli 1961 wurde das Beschwerdeverfahren zu der Stammanmeldung bei dem Bundespatentgericht rechtshängig. Durch

Beschluß vom 18. Oktober 1961 - 20 W 8/61 - wies der 20. Senat (technischer Beschwerdesenat XV) des Bundespatentgerichts die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß der Prüfungsstelle vom 28. März 1955 zurück. In der Begründung wurde darauf hingewiesen, daß der Gegenstand der Ansprüche 4 bis 7 der Eingabe vom 2. September 1959 aus der vorliegenden Anmeldung ausgeschieden worden sei, und sodann zu den verbliebenen Ansprüchen 1 bis 3 in der Fassung der Eingabe vom 11. Januar 1961 des Näheren dargelegt, daß sie gegenüber dem bekannten Stand der Technik keine patentbegründenden Wirkungen ergäben.

2. Die Ausscheidungsanmeldung R 29 299 VIIIA/21a⁴ wurde nach einer Verfügung des 10. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 4. Mai 1961 mit der Begründung, daß in der abgezweigten Anmeldung der im Zeitpunkt ihrer Verselbständigung erreichte Verfahrensstand erhalten bleibe, als bereits im Beschwerdeverfahren befindlich betrachtet, an dem nach einer weiteren Verfügung des 10. Beschwerdesenats vom 23. Mai 1961 auch die Einsprechenden der Stammanmeldung beteiligt waren. Auch dieses Beschwerdeverfahren wurde am 1. Juli 1961 bei dem Bundespatentgericht, und zwar ebenfalls bei dessen 20. Senat (technischen Beschwerdesenat XV), unter dem Aktenzeichen 20 W 608/61 rechtshängig.

In einer Eingabe vom 10./13. September 1963 legte die Anmelderin wiederum neue Patentansprüche für die Ausscheidungsanmeldung vor mit dem Antrag, der Beschwerde stattzugeben und die Erteilung des Patentbeschlusses aufgrund dieser neu vorgelegten Patentansprüche zu beschließen. Der neue Hauptanspruch (1) dieser insgesamt fünf Patentansprüche entsprach im wesentlichen dem (vom 10. Beschwerdesenat als "Dachanspruch" bezeichneten) Anspruch 1 vom 30. April 1959, der

neue Anspruch 2 entsprach im wesentlichen dem Hauptanspruch (1) der Ausscheidungsanmeldung vom 24./26. November 1960 (= Anspruch 4 vom 2./5. September 1959 = Anspruch 2 vom 30. April 1959), die neuen Ansprüche 3 bis 5 stimmten wörtlich überein mit den Ansprüchen 2 bis 4 der Ausscheidungsanmeldung vom 24./26. November 1960 (= Ansprüche 5 bis 7 vom 2./5. September 1959 = Ansprüche 3 bis 5 vom 30. April 1959). Die neuen Ansprüche 1 und 2 hatten folgenden Wortlaut:

- "1. Kaskodeverstärkerschaltung für hohe Frequenzen mit einer in Kathodenbasisschaltung arbeitenden ersten, einer in Gitterbasisschaltung arbeitenden zweiten Röhre und einem die Anode der ersten Röhre mit der Kathode der zweiten Röhre verbindenden Kopplungskreis, der einen auf die Betriebsfrequenz des Verstärkers abgestimmten Serienresonanzkreis enthält, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß zwischen der Anode (51) der ersten Röhre (33) und der Kathode (52) der zweiten Röhre (35) ausschließlich die Induktivität (50) des Serienresonanzkreises liegt und daß die Kapazität des Serienresonanzkreises durch die Kathodenkapazität (62) der zweiten Röhre und gegebenenfalls eine dieser parallelgeschaltete Zusatzkapazität (83) gebildet wird.
2. Schaltung nach Anspruch 1 mit einer zwischen der Anode der ersten Röhre und Masse liegenden Induktivität, die mit Schaltungskapazitäten einen auf das Betriebsfrequenzband des Verstärkers abgestimmten Parallelresonanzkreis bildet, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Resonanzfrequenz des Serienresonanzkreises im oberen Teil und die Resonanzfrequenz des Parallelresonanzkreises im unteren Teil des Betriebsfrequenzbandes des Verstärkers liegen.
3. - 5."

Zur Begründung ihres Antrags führte die Anmelderin in der Eingabe vom 10./13. September 1963 folgendes aus: Der 10. Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts habe in der mündlichen Verhandlung vom 30. April 1959 über den damals

geltenden Anspruch 1 vom 30. April 1959 entschieden. Die den Gegenstand dieses Anspruchs bildende Schaltungsanordnung sei unbestritten neu gewesen; nach Ansicht des 10. Beschwerdesenats sei sie jedoch durch Entgegenhaltungen nahegelegt. Diese Auffassung werde der Erfindung nicht gerecht, und die Anmelderin stelle daher den Antrag, über diesen Erfindungsgedanken, der im beiliegenden neuen Anspruch 1 definiert sei, im Rahmen des vorliegenden, gerichtlichen Verfahrens nochmals zu entscheiden. Der neue Anspruch 1 trage dem seit der mündlichen Verhandlung noch bekannt gewordenen Stand der Technik Rechnung, er entspreche jedoch inhaltlich im wesentlichen dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anspruch 1 vom 30. April 1959. Die Ansprüche 1 bis 4 vom 24. November 1960 würden mit redaktionellen Änderungen als Unteransprüche 2 bis 5 beibehalten. Verfahrensrechtlich würden keine Bedenken gegen diesen Antrag bestehen dürfen, da über den Gegenstand des neuen Anspruchs 1 noch keine richterliche Entscheidung vorliege.

In der mündlichen Verhandlung vor dem 20. Senat des Bundespatentgerichts am 1. Juni 1965 beantragte die Anmelderin in erster Linie ("Hauptantrag"), ihr ein Patent mit den fünf Ansprüchen der Eingabe vom 10./13. September 1963 zu erteilen. Nach dem Tatbestand des angefochtenen Beschlusses (S. 5) vertrat sie dazu die Auffassung, daß das Schutzbegehren in einer abgetrennten Anmeldung, deren Ausscheidungsgegenstand eine Kombination aus zwei Merkmalen sei, im späteren Verlauf auf ein Einzelmerkmal der Kombination gerichtet werden könne, besonders dann, wenn in der Stamm-anmeldung über die Patentfähigkeit des Einzelmerkmals nicht ausdrücklich entschieden worden sei. Die Einsprechenden machten demgegenüber geltend, daß es sich beim Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag um eine unzulässige Erweiterung der Ausscheidung handele, welcher nicht die Pri-

orität der Stammanmeldung zukommen könne; sie vertraten die Auffassung, daß in einer abgezweigten Anmeldung nur der Gegenstand der Ausscheidung weiter verfolgt werden könne, und wiesen daraufhin, daß in der Stammanmeldung rechtskräftig über den dort verbliebenen Teil und damit über den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag entschieden worden sei.

Die Anmelderin stellte in der mündlichen Verhandlung vom 1. Juni 1965 ferner noch zwei Hilfsanträge, darunter als "1. Hilfsantrag" den Antrag, ihr ein Patent mit drei Patentansprüchen zu erteilen, die inhaltlich im wesentlichen den vier Patentansprüchen der Ausscheidungsanmeldung vom 24./26. November 1960 (= Ansprüche 4 bis 7 vom 2./5. September 1959) entsprachen.

Durch den auf diese Verhandlung ergangenen Beschluß vom 1. Juni 1965 (20 W 608/61) hat der 20. Senat des Bundespatentgerichts auf die Beschwerde der Anmelderin den Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse 21a⁴ des Deutschen Patentamts vom 28. März 1955 insoweit aufgehoben, wie er die vorliegende Ausscheidung aus der Stammanmeldung betrifft, und der Anmelderin das nachgesuchte Patent unter der Bezeichnung "Kaskodeverstärker für hohe Frequenzen" mit Laufzeit vom 5. April 1952 ab aufgrund der am 1. Juni 1965 eingereichten Unterlagen, insbesondere der als "1. Hilfsantrag" eingereichten drei Patentansprüche, erteilt. Den weitergehenden Antrag der Anmelderin (also ihren "Hauptantrag") hat der Beschwerdesenat zurückgewiesen. Er hat ferner die Rechtsbeschwerde zugelassen.

3. Gegen diesen Beschluß hat nur die Anmelderin frist- und formgerecht Rechtsbeschwerde eingelegt. Sie hat in ihrer schriftlichen Rechtsbeschwerdebegründung vom 30. März 1966

beantragt,

insoweit, als der Antrag der Anmelderin und Rechtsbeschwerdeführerin durch den angefochtenen Beschluß zurückgewiesen ist, diesen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechenden sind in der Rechtsbeschwerdeinstanz nicht durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten gewesen und haben sich nicht zur Sache geäußert.

II. Die Rechtsbeschwerde konnte keinen Erfolg haben.

1. Der Beschwerdesenat hat zur Begründung dafür, daß der auf die Patentansprüche 1 bis 5 vom 10./13. September 1963 gerichtete "Hauptantrag" der Anmelderin zurückgewiesen worden ist, folgendes ausgeführt:

Die Anmelderin habe in ihrem Schriftsatz vom 24. November 1960 zur Stammanmeldung klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, daß die neuen Unterlagen für die Trennanmeldung (mit den Patentansprüchen 1 bis 4) sich auf die Gegenstände der ausgeschiedenen Ansprüche 4 bis 7 vom 2. September 1959 bezögen. Gegenstand der Ausscheidung gemäß dem Patentanspruch 4 vom 2. September 1959 bzw. gemäß dem Patentanspruch 1 vom 24. November 1960 sei also eine Kaskodeschaltung gewesen, bei der das Koppelglied zwischen beiden Röhren einen Serienresonanzkreis und einen Parallelresonanzkreis enthalte. Der Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag in der Fassung vom 10. September 1963 sei aber nur auf die Verwendung eines Serienresonanzkreises als Koppelglied abgestellt. Das Patentbegehren sei in der abgezwigten Anmeldung somit durch Weglassen eines Merkmals (Parallelresonanzkreis) er-

weitert worden. Das sei nicht zulässig. Maßgebend für den Gegenstand einer Ausscheidung sei nur, was der Anmelder wirklich abgezweigt habe. Wenn aus einer Stammanmeldung ein Teil ausgeschieden werde, weil diese - wie hier - durch Beschränkung auf einen Unteranspruch uneinheitlich geworden sei, so sei für den Gegenstand der Ausscheidungsanmeldung die bei der Ausscheidung abgegebene Erklärung maßgebend, was ausgeschieden werden solle. Dabei komme es entscheidend auf den Gegenstand der ausgeschiedenen Patentansprüche, ergänzt durch die mit diesen eingereichte Beschreibung, an, nicht dagegen auf den Gesamtinhalt der Beschreibung in der Stammanmeldung. Die Anmelderin könne den ursprünglichen Gegenstand der Stammanmeldung, nachdem diese im Anschluß an eine Beschränkung auf einen speziellen Fall rechtskräftig versagt worden sei, nicht "nochmals", wie es in ihrem Schriftsatz vom 10. September 1963 heiße, in der vorliegenden Ausscheidungsanmeldung mit der alten Priorität zur Entscheidung stellen. Es sei nicht zulässig, nachträglich Merkmale aus der ausgelegten Beschreibung in Sachen der Stammanmeldung zum Gegenstand des Patentbegehrens der Ausscheidungsanmeldung zu machen, wenn es sich dabei - wie hier - um den ursprünglichen Gegenstand der Stammanmeldung handle und auf diese das Patent (wenn auch nach Vornahme der Ausscheidung) versagt worden sei. Die Anmelderin sei daher auf den Gegenstand der vier Patentansprüche, die sie mit ihrem Antrag auf Ausscheidung vom 24. November 1960 vorgelegt habe und die sich inhaltlich mit den Patentansprüchen 1 bis 3 gemäß dem 1. Hilfsantrag vom 1. Juni 1965 deckten, beschränkt. Die am 13. September 1963 eingegangenen Patentansprüche 1 bis 5 gemäß dem Hauptantrag gingen hierüber hinaus, da in ihrem Anspruch 1 das Merkmal des Parallelresonanzkreises fehle. Sie seien im Rahmen der vorliegenden Anmeldung daher nicht gewährbar.

2. Diese Ausführungen vermögen, wie der Rechtsbeschwerde zuzugeben ist, die angefochtene Entscheidung, soweit darin der "Hauptantrag" der Anmelderin zurückgewiesen worden ist, nicht zu tragen. Die Entscheidung des Beschwerdesenats stellt sich aber gleichwohl, wenn auch zum Teil aus anderen Gründen, jedenfalls im Ergebnis als richtig dar (§ 563 ZPO).

a) Eine Ausscheidung der hier in Rede stehenden Art, die deshalb erfolgt ist, weil die Gegenstände der ohne den ehemaligen "Dachanspruch" selbständig weiterverfolgten, in zwei nebengeordneten Anspruchsgruppen zusammengefaßten ehemaligen Unteransprüche nicht mehr eine einheitliche Erfindung darstellten, ist als solche, wie die Rechtsbeschwerde mit Recht geltend macht, ein rein verfahrensmäßiger Vorgang ohne sachlich-rechtliche Bedeutung. Wie die Vorschrift des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG, nach der "für jede Erfindung eine besondere Anmeldung" erforderlich ist, eine auf Zweckmäßigkeitsgründen fußende bloße Ordnungsvorschrift ist (PA GRUR 1944, 129, 130), so ist dann auch die zur Erfüllung dieser Vorschrift erfolgende Ausscheidung eines Teils aus einer mehrere Erfindungen umfassenden, also uneinheitlichen oder uneinheitlich gewordenen Anmeldung eine bloße äußerliche Trennung mehrerer bisher vereint angemeldeter Gegenstände (PA BIPMZ 1910, 294), eine der Prozeßtrennung nach § 145 ZPO vergleichbare rein prozessuale Aufspaltung oder Teilung des Verfahrens (BPatGerE 1, 65, 67), die daher unter Umständen auch wieder rückgängig gemacht werden kann (Harraeus, GRUR 1960, 153; PA GRUR 1931, 71; PA MittDtPatAnw 1955, 95; vgl. auch PA MittDtPatAnw 1956, 111).

Nun würde es allerdings dem mit einer Ausscheidung verfolgten Zweck widersprechen und darüber hinaus auch die Gefahr von Doppelpatentierungen mit sich bringen, wenn das Verfahren zu dem ausgeschiedenen Erfindungsgegenstand wei-

terhin mit dem Verfahren zu dem in der Stammanmeldung verbliebenen Gegenstand vermengt würde. Grundsätzlich ist vielmehr der ausgeschiedene Erfindungsgegenstand nunmehr in der Ausscheidungsanmeldung, der nicht ausgeschiedene Erfindungsgegenstand weiterhin in der Stammanmeldung zu prüfen und zu bescheiden. In diesem Sinne kann auch dem im angefochtenen Beschluß angeführten, bei Reimer PatG 2. Aufl. § 26 Rdn. 30 (Seite 722) ebenfalls wiedergegebenen Leitsatz der Entscheidung der Beschwerde-Abteilung I vom 29. November 1927 (MittDtPatAnw 1928, 15) zugestimmt werden, der seinem Wortlaut nach allerdings darüber hinauszugehen scheint und dessen Tragweite angesichts dessen, was sonst von der Entscheidung abgedruckt ist, ungewiß bleibt. Sofern jedoch in einem späteren Verfahrensabschnitt noch einmal auf einen in einem früheren Verfahrensabschnitt beanspruchten Gegenstand zurückgegriffen werden kann und das nicht etwa aus anderen Gründen unzulässig ist, wird das nicht notwendig immer nur in der Stammanmeldung geschehen können, sondern je nach Lage des Falles auch einmal in der Ausscheidungsanmeldung, insbesondere dann, wenn es sich - wie hier - um den ursprünglich beanspruchten übergeordneten Erfindungsgegenstand - den ehemaligen "Dachanspruch" - handelt und dieser als Teilkombination auch in dem ausgeschiedenen Anspruch enthalten ist. Gerade in der vorliegenden Sache ist es ja doch mehr oder weniger ein bloßer Zufall gewesen, daß die Anmelderin nicht, wie es der 10. Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts in dem Zwischenbescheid vom 6. Mai 1960 vorgeschlagen hatte, die aus den Ansprüchen 4 bis 7 vom 2./5. September 1959 gebildete Anspruchsgruppe in der Stammanmeldung weiter verfolgt, sondern diese Anspruchsgruppe ausgeschieden und die aus den Ansprüchen 1 bis 3 vom 2./5. September 1959 gebildete andere Anspruchsgruppe in der Stammanmeldung belassen hat. Hätte die Anmelderin auf den zur

Zeit der Ausscheidung nicht geltendgemachten ursprünglichen "Dachanspruch" überhaupt wieder zurückgreifen können, so hätte sie das daher an sich auch in der Ausscheidungsanmeldung tun können.

b) Hieran wäre die Anmelderin - entgegen dem zweiten Argument der Begründung des angefochtenen Beschlusses - an sich auch nicht durch die das Verfahren zur Stammanmeldung abschließende, rechtskräftig gewordene Entscheidung des 20. Senats des Bundespatentgerichts vom 18. Oktober 1961 - 20 W 8/61 - gehindert gewesen. Zwar hätte die Anmelderin, wenn ihr durch diese Entscheidung der ursprüngliche "Dachanspruch" rechtskräftig versagt worden wäre, diesen selben Anspruch mit derselben Priorität der Stammanmeldung nicht nochmals in der Ausscheidungsanmeldung geltend machen können. Denn über einen in der ursprünglichen Anmeldung enthaltenen und deren Priorität beanspruchenden Erfindungsgegenstand kann in dem durch diese Anmeldung eingeleiteten Verfahren, auch wenn es später geteilt wird, nur einmal abschließend entschieden werden. Der ursprüngliche "Dachanspruch" ist der Anmelderin jedoch durch jenen Beschluß des 20. Senats des Bundespatentgerichts vom 18. Oktober 1961 gerade nicht versagt worden. Obwohl jener Beschluß seinem Wortlaut nach schlechthin die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß der Prüfungsstelle vom 28. März 1955 zurückgewiesen hat, ist er doch dahin auszulegen, daß nicht das gesamte Patentbegehren der Anmelderin, wie es im Laufe des Erteilungsverfahrens einmal so und einmal anders formuliert war, zurückgewiesen werden sollte, sondern lediglich das Patentbegehren, das in der Stammanmeldung zuletzt allein noch verfolgt wurde, also das Patentbegehren auf die - den ehemaligen "Dachanspruch" nicht mehr enthaltenden - Patentansprüche 1 bis 3 der Eingabe vom 11./12. Januar 1961.

c) Inwieweit eine "rechtskräftige" Versagung des ehemaligen "Dachanspruchs" etwa in dem durch den Zwischenbescheid vom 25. Mai 1959 näher begründeten Ausspruch des 10. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts in der mündlichen Verhandlung vom 30. April 1959, daß dieser Anspruch nicht als gewährbar anerkannt werde, gefunden werden könnte, mag hier auf sich beruhen. Denn jedenfalls ergibt sich aus dem diesem Ausspruch vorangehenden und dem ihm nachfolgenden Verhalten der Anmelderin, daß sie auf die weitere Geltendmachung des "Dachanspruchs" in dem durch die ursprüngliche Stammanmeldung eingeleiteten Verfahren und mit deren Priorität verzichtet hat.

Der Rechtsbeschwerde ist allerdings zuzugeben, daß nicht jedes "Fallenlassen" von Ansprüchen im Laufe eines Erteilungsverfahrens als ein "Verzicht" auf diese Ansprüche und nicht jede Zusammenziehung mehrerer Ansprüche zu einer Gesamtkombination als eine "Beschränkung" auf diese Gesamtkombination angesehen werden kann. Es hängt vielmehr von den jeweiligen Umständen des Falles ab, ob es sich um ein - gegebenenfalls vorübergehendes - Fallenlassen von Ansprüchen "der Form nach" handelt, beispielsweise aus dem Bestreben heraus, eine möglicherweise mißglückte Anspruchsformulierung durch eine bessere zu ersetzen, die sich dann aber doch als die schlechtere erweist gegenüber der ursprünglichen Formulierung, - oder ob es sich um ein Fallenlassen von Ansprüchen "der Sache nach", also um einen "Verzicht" bzw. eine "Beschränkung" handelt (PA MittDtPatAnw 1940, 73; BPatGerE 1, 63 = MittDtPatAnw 1962, 115). Das letztere wird namentlich dann anzunehmen sein, wenn der Anmelder sich mit dem Fallenlassen des einen oder des anderen Anspruchs oder mit der Zusammenziehung mehrerer Ansprüche einem entsprechenden Verlangen der Erteilungsbehörde gebeugt hat, zumal wenn diese ihm andernfalls die Zurückweisung der

gesamten Anmeldung in Aussicht gestellt hatte (RGZ 159, 1, 10; BPatGerE 1, 63, 64/65). Dementsprechend hat der erkennende Senat bereits in einem Falle, in dem ein Patentanmelder sich vorbehaltlos mit einem vom Patentamt vorgeschlagenen beschränkten Patentanspruch einverstanden erklärt, eine diesem Anspruch angepaßte neue Beschreibung vorgelegt und vorbehaltlos einen auf diese Unterlagen bezogenen Bekanntmachungsantrag gestellt hatte, einen Verzicht des Anmelders darauf erblickt, das über den nunmehrigen Anspruch hinausgehende Patentbegehren in dem durch die ursprüngliche Anmeldung eingeleiteten oder in einem davon abzuzweigenden Erteilungsverfahren weiterzuverfolgen (GRUR 1966, 146 "Beschränkter Bekanntmachungsantrag"), - während in einem anderen Falle, in dem der Patentanmelder - ohne ein entsprechendes Verlangen des Patentamts - zunächst nur eines der ursprünglich beschriebenen sechs Beispiele, kurz darauf aber noch ein zweites dieser Beispiele als weiteren Gegenstand seines Patentbegehrens bezeichnet hatte, in der auf das erste Beispiel bezüglichen Eingabe kein Verzicht auf die Geltendmachung des zweiten Beispiels erblickt worden ist (GRUR 1966, 312, 317 bei 7 "Appetitzügler").

Ebenso hängt es, wenn ein Teil einer Patentanmeldung wegen Uneinheitlichkeit ausgeschieden worden ist, von den jeweiligen Umständen des Falles ab, ob damit auf einen nicht mit ausgeschiedenen Teil, insbesondere auf einen bisher beanspruchten übergeordneten Erfindungsgegenstand verzichtet worden ist (so im Falle PA BlPMZ 1935, 8) oder nicht (so im Falle PA GRUR 1931, 71). Im vorliegenden Fall ergeben die aus den Erteilungsakten ersichtlichen und deshalb auch vom Rechtsbeschwerdegericht zu beurteilenden Umstände insgesamt, daß das Verhalten der Anmelderin im Zusammenhang mit der Ausscheidung der "nebeneinander angeordneten Anspruchsgruppe" aus der

Stammanmeldung als ein Verzicht auf den bis dahin in der Stammanmeldung verfolgten "Dachanspruch" gewertet werden muß. Die Anmelderin selbst war es, die in der mündlichen Verhandlung vom 30. April 1959 zunächst einen Ausspruch des 10. Beschwerdesenats über die Patentfähigkeit des "Dachanspruchs", d.i. des Anspruchs 1 vom 30. April 1959, erstrebte, die dann, als der 10. Beschwerdesenat die Gewährbarkeit dieses Anspruchs in der mündlichen Verhandlung verneint und das in dem Zwischenbescheid vom 25. Mai 1959 näher begründet hatte, mit der Eingabe vom 2./5. September 1959 nur noch die zwei - von ihr selbst als nunmehr "nebengeordnet" bezeichneten - Anspruchsgruppen weiterverfolgte, die aus der Zusammenziehung des ehemaligen "Dachanspruchs" mit dem ehemaligen Unteranspruch 6 und den ehemaligen Unteransprüchen 7 und 8 einerseits und den ehemaligen Unteransprüchen 2 bis 5 andererseits gebildet waren, und die schließlich, als der 10. Beschwerdesenat in dem Zwischenbescheid vom 6. Mai 1960 die Anmeldung erwartungsgemäß als "nach Wegfall des gemeinsamen Dachanspruchs" nicht mehr einheitlich bezeichnete, die Ausscheidung der aus den Ansprüchen 4 bis 7 vom 2./5. September 1959 gebildeten Anspruchsgruppen beantragte und erwirkte. Sie hatte damit unzweideutig zum Ausdruck gebracht, daß sie den ehemaligen "Dachanspruch" in dem durch die Stammanmeldung eingeleiteten Verfahren und mit deren Priorität nicht weiterverfolgen wollte, und sie konnte das zufolge dieses ihres Verzichts dann auch weder in der anhängig bleibenden Stammanmeldung noch in der davon abgezweigten Ausscheidungsanmeldung tun.

3. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin war daher als unbegründet zurückzuweisen.

Von einer mündlichen Verhandlung über die Rechtsbeschwerde hat der Senat abgesehen, weil alle maßgeblichen Gesichtspunkte von der Rechtsbeschwerdeführerin bereits in der schriftlichen Rechtsbeschwerdebegründung angesprochen worden sind und eine weitere Aufklärung der aus den Erteilungsakten ersichtlichen Vorgänge in einer mündlichen Verhandlung weder nötig noch möglich gewesen wäre.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Nastelski

Bock

Spreng

Löscher

Schneider