

30. 1. Ist das Reichspatentamt befugt, den Umfang des Patentschutzes mit bindender Wirkung für den Verletzungsrichter festzulegen?

2. Welche Wirkung hat es, wenn die selbständige Schutzzähigkeit eines einzelnen Merkmals der den Gegenstand des Patentanspruchs bildenden Kombination im Erteilungsverfahren ausgeschlossen wird?

3. Ist die Wirksamkeit einer den Patentschutz unzweideutig einschränkenden Entscheidung des Reichspatentamts im Erteilungsverfahren davon abhängig, ob es mit Recht das Einverständnis des Anmelders mit der Beschränkung des Patentschutzes angenommen hat?

PatG. §§ 6, 47.

I. Zivilsenat. Ur. v. 15. November 1940 i. S. S. u. R. V. AG.
(Rl.) w. F. GmbH. (Bekl.). I 177/39.

I. Landgericht Berlin.

II. Kammergericht daselbst.

Am 28. August 1934 meldete J. W. bei dem Reichspatentamt ein Patent auf eine Vorrichtung zur Abnahme des Filtertuchens von Zellen-drehfiltern an. Die Klägerin erwarb von ihm die ausschließliche Lizenz an der angemeldeten Erfindung. Auf Grund Beschlusses der Prüfungsstelle vom 25. September 1935 wurde die Anmeldung am 30. Januar 1936 mit folgendem Anspruch bekannt gemacht:

Vorrichtung zur Abnahme des Filtertuchens von Zellen-drehfiltern, bestehend aus einer Walze mit an sich bekannter rauher Oberfläche, die dauernd mit einer Filtertuchenschicht bedeckt ist,

dadurch gekennzeichnet, daß die Erhebungen bzw. Vertiefungen auf der mit einer Gegenwalze zusammenarbeitenden Abnahmewalze derart unterbrochen sind, daß der Filterkuchen auf der Walzenoberfläche festgehalten wird.

Am 24. Juni 1937 beschloß die Anmeldeabteilung des Reichspatentamts unter Zurückweisung des von der Beklagten eingelegten Einspruchs die Erteilung des Patentes auf Grund der ausgelegten Unterlagen.

Die Beklagte hat Zellendrehfilter mit Kuchenabnahmevorrichtungen entsprechend ihrem im Mai 1937 herausgegebenen Werbeblatt „Das Filterproblem“ F 41 hergestellt und vertrieben. Die Klägerin hat hierin, und zwar zunächst unter Berufung auf den mit der Bekanntmachung der Anmeldung eingetretenen einstweiligen Schutz, eine Verletzung des Klagepatents gesehen. Die beanstandeten Vorrichtungen haben außer einer Abnahmewalze mit aufgerauhter Oberfläche, die ständig von einer Filterkuchenschicht bedeckt ist, eine zur Ablösung des Filterkuchens von der Abnahmewalze dienende Gegenwalze, die einen geringeren Durchmesser als die Abnahmewalze hat und schneller umläuft als diese.

Die Klägerin hat vorgetragen, vor Anmeldung des der Klage zugrunde liegenden Schutzrechts habe man den Filterkuchen von der Abnahmewalze mit Hilfe von Schabmessern abgelöst, die indessen nicht zufriedenstellend arbeiteten, weil sich der plastische Filterkuchen vor ihnen stauete. Um diesem Mangel abzuwehren, seien in der bekannt gemachten Anmeldung und dem später erteilten Patent die Schaber durch eine sich drehende Walze, die sogenannte Gegenwalze, ersetzt worden. Mit Hilfe dieser Walze werde eine Schicht des Filterkuchens unter Vermeidung von Kuchenwürsten von der Abnahmewalze abgequetscht. Die auf dieser verbleibende Kuchenschicht werde hierdurch in einem gleichmäßigen und gleichbleibenden Zustand erhalten, der die Übernahme des Filterkuchens von der Filtertrommel erleichtere. Das geschehe auch bei der angegriffenen Vorrichtung der Beklagten. In übereinstimmender Weise habe die Beklagte von dem grundsätzlich neuen Gedanken Gebrauch gemacht, die Kuchenschicht von der Abnahmewalze mit Hilfe einer Gegenwalze abzulösen. Zur Verbesserung des Haftvermögens der die Abnahmewalze bedeckenden Filterkuchenschicht habe außerdem das Klagepatent die Oberfläche der Abnahmewalze in der aus dem Anspruch ersichtlichen Weise ausgebildet.

Entsprechend den Klageanträgen hat das Landgericht die Beklagte verurteilt, daß sie unterlasse, Drehfilter mit Vorrichtungen zur Abnahme des Filtertuchens gewerbsmäßig herzustellen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder zu benutzen, die aus einer dauernd mit einer Filtertuchenschicht bedeckten Abnahmewalze und einer weiteren Gegenwalze bestehen, welche die Aufgabe eines Schabemessers erfüllt, nämlich die von der Abnahmewalze abzuführende Filtertuchenschicht abzulösen. Das Landgericht hat die Beklagte ferner zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Schadensersatzpflicht festgestellt.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt. Im Laufe des Berufungsverfahrens hat der Beschwerdefenat des Reichspatentamts auf die gegen den Erteilungsbeschluß sich richtende Beschwerde der Beklagten am 23. November 1938 beschlossen, das Patent Nr. 671703 nur mit den aus dem Beschlusse ersichtlichen Änderungen der ausgelegten Unterlagen zu erteilen. Der Anspruch des Patentes hat nach diesem Beschlusse folgende Fassung erhalten:

Vorrichtung zur Abnahme des Filtertuchens von Zellendrehfiltern, bestehend aus einer Walze mit rauher Oberfläche, die dauernd mit einer Filtertuchenschicht bedeckt ist, gekennzeichnet durch die Kombination der folgenden beiden Merkmale: 1. einer Abnahmewalze, deren rauhe Oberfläche durch unterschrittene Erhebungen bzw. Vertiefungen, z. B. durch um ihre Oberfläche gelegte Schnüre oder Drahtgeflecht, gebildet ist, und 2. einer Gegenwalze, die an Stelle eines Schabers die Abnahme des Filtertuchens von der Abnahmewalze übernimmt.

Die Beklagte hat im Berufungsverfahren in erster Linie geltend gemacht, der Beschwerdefenat habe den Patentschutz auf die aus dem Anspruch ersichtliche zweigliedrige Kombination beschränkt. Von dieser mache die angegriffene Vorrichtung keinen Gebrauch. Das Kammergericht hat auf die Berufung der Beklagten die Klage abgewiesen. Die Revision der Klägerin hatte keinen Erfolg.

Gründe:

I. Das Klagepatent verbessert die Abnahmevorrichtung an Zellendrehfiltern für nichtfaseriges Filtergut, indem es die Aufgabe, die Abnahmewalze ständig mit einer gleichmäßigen Filtertuchenschicht von ausreichendem Haftvermögen bedeckt zu halten und Stauungen bei der Abnahme des Filtertuchens zu vermeiden, durch die Ver-

einigung der beiden Mittel löst: a) Die Oberfläche der Abnahmewalze soll durch unterschrittene Erhebungen oder Vertiefungen rau gemacht werden; als hierzu geeignete Mittel nennt der Anspruch beispielsweise ein Drahtgeflecht oder Schnüre, die um die Abnahmewalze gelegt werden sollen. b) An Stelle eines Schabers dient eine Gegenwalze zur Übernahme des Filtertuchens von der Abnahmewalze.

Von dieser zweigliedrigen Kombination, die nach der zutreffenden Annahme des Berufungsrichters Gegenstand des Patentschutzes ist, macht die Beklagte keinen Gebrauch. Zur Ablösung des Filtertuchens von der Abnahmewalze verwendet sie eine Gegenwalze, die einen geringeren Durchmesser hat als die Abnahmewalze und schneller umläuft als diese. Dagegen entspricht die Oberfläche der Abnahmewalze nicht dem vorstehend aufgeführten Merkmal a, sondern dem im Schlußabsatz der Beschreibung erwähnten bekannten Walzen, deren Oberfläche lediglich aufgerauht ist, um das Haftvermögen des Filtertuchens zu vergrößern. Der Streit der Parteien geht deshalb darum, ob durch das Klagepatent der allgemeine Gedanke geschützt ist, zur Erhaltung einer gleichmäßigen Filtertuchenschicht auf der Abnahmewalze die von dieser abzuführende Filtertuchenschicht statt durch einen zu Stauungen führenden Schaber mit Hilfe einer Gegenwalze abzulösen.

Die rechtlich nicht bedenkenfreien Erwägungen des Berufungsrichters zu der Frage, ob die Patentschrift dem Durchschnittsfachmann diesen allgemeinen Gedanken offenbart hat, können auf sich beruhen, weil sein zweiter Entscheidungsgrund durchgreift, daß im Erteilungsverfahren eine das Schutzbegehren der Klägerin ausschließende Beschränkung des Patentschutzes eingetreten sei.

II. Der endgültig erteilte Patentanspruch, der die Eigenschaft der Erfindung als Kombination unter scharfer Hervorhebung der einzelnen Merkmale betont, unterscheidet sich zwar, wie die Klägerin mit Recht geltend macht, in seinem sachlichen Inhalt von dem bekanntgemachten Anspruch. Der Beschwerdefenat hat es indessen in seinem Beschlusse vom 23. November 1938 mit Rücksicht auf den Verletzungsstreit der Parteien und das hieran anknüpfende Vorbringen des Anmeldebers und der Beklagten im Beschwerdeverfahren für geboten erachtet, auch die Frage der Möglichkeit eines selbständigen Schutzes der Bestandteile (Elemente) der Vereinigung (Kombination) in der hier in Betracht kommenden Richtung zu entscheiden. Die Revisions-

begründung übersieht die den zu entscheidenden Streit bezeichnende Feststellung des Beschwerdesenats in den Gründen seines Beschlusses, der Anmelder habe besonders in der mündlichen Verhandlung Schutz begehrt für die aus dem Rahmen des bekanntgemachten Gegenstandes herausfallende Kombination einer bekannten aufgerauhten Abnahmewalze mit einer Gegenwalze. Dieses Schutzbegehren, auf das es für den Verletzungsprozeß ankommt, hat der Beschwerdesenat eindeutig zurückgewiesen. Der Frage, wofür Patentschutz beansprucht werden könne, hat er die bekanntgemachte Fassung der Anmeldung zu Grunde gelegt. Auf dieser Grundlage hat er erwogen, beansprucht sei die Verbindung einer Abnahmewalze, deren Oberfläche in bestimmter Weise ausgestaltet ist, und einer mit ihr zusammenarbeitenden Gegenwalze, die den Rucken von der Abnahmewalze entfernt. Wenn es auch nicht möglich sei, beide Einzelmerkmale in ihrer Tragweite im Erteilungsverfahren nach jeder Richtung festzulegen, so könne dies doch für das erste Merkmal im Verhältnis zu dem in der bekanntgemachten Beschreibung bezeichneten Stande der Technik geschehen. Nach der Einleitung der Beschreibung sei es am Anmeldebüro bekannt gewesen, den Filterkuchen von Drehfiltern durch eine Abnahmewalze mit aufgerauhter Oberfläche abzunehmen, die dauernd und gleichmäßig von einer Filterkuchenschicht bedeckt sei. Wesentliche Bedeutung legt der Beschwerdesenat dem Satze der bekanntgemachten Anmeldung bei, von diesen bekannten Einrichtungen unterscheide sich der Erfindungsgegenstand dadurch, daß die Oberfläche der Walze mit Erhebungen solcher Art versehen sei, daß Vertiefungen entstünden, die sich nach der Tiefe zu erweiterten. Daraus folgert er, gedacht sei nicht an Benutzung einer der bekannten Abnahmewalzen, sondern an eine Abnahmewalze mit der Oberflächengestaltung des Patentanspruches, die erst ein dauerndes Festhalten des Filterkuchens oder eine wesentliche Steigerung seiner Haftfähigkeit auf der Abnahmewalze bewirken solle. Hierdurch sei der Gedanke, daß statt der im Patentanspruch gekennzeichneten Abnahmewalze auch eine der bekannten aufgerauhten Walzen mit ähnlichem Erfolge verwendbar sei, in den für die Feststellung des Anmeldegegenstandes maßgebenden bekanntgemachten Unterlagen ausdrücklich abgelehnt worden. Die Grenze des Anmeldegegenstandes sei damit in der Hinsicht festgelegt, daß Vorrichtungen, die statt der beanspruchten Gestaltung der Oberfläche eine der be-

kannten oberflächlich aufgerauhten Abnahmewalzen verwendeten, aus ihm herausfielen. Der Anmelder habe sein Schutzbegehren für die zu verwendende Abnahmewalze nicht nur im bejahenden, sondern auch im verneinenden Sinne bestimmt, indem er angebe, wie die Abnahmewalze nicht beschaffen sein solle, so daß für eine Ausweitung des Schutzbegehrens auf die bekannte aufgerauhte Abnahmewalze kein Raum sei. Für unerheblich erachtet es der Beschwerdefenat, ob etwa der Anmelder erst nachträglich erkannt habe, daß auch die bekannten aufgerauhten Abnahmewalzen mit ähnlichem Erfolge wie die im Anspruch gekennzeichneten verwendbar seien. Sodann bemerkt er, die Gegenwalze als Organ zur Abnahme des Filterkuchens sei nicht nur nach dem Anspruch, sondern auch im Hinblick auf die in der bekanntgemachten Beschreibung dem Erfinder zugeschriebenen Nachteile für die Erfindung wesentlich. Zu einer abschließenden Feststellung über die Bedeutung dieses Merkmals liege keine Veranlassung vor. Dagegen sei, nachdem der Anmelder in der mündlichen Verhandlung Schutz begehrt habe für die aus dem bekanntgemachten Gegenstande herausfallende Verbindung einer bekannten aufgerauhten Abnahmewalze mit einer Gegenwalze, für das erste Merkmal die dargelegte Begrenzung des Anmeldungsgegenstandes erforderlich.

Über den Willen des Beschwerdefenats, den Schutzbereich des Klagepatents einzuschränken, ist hiernach kein Zweifel möglich. Unerheblich ist, ob die Gründe, die er für die Notwendigkeit einer solchen Einschränkung angeführt hat, überall zutreffen. Zum richtigen Verständnis seiner Ausführungen ist indessen klarzustellen, daß es sich hier nicht um einen erweiterten Schutz des ersten Kombinationsmerkmals des Patentanspruchs, das in dem abgelehnten allgemeinen Erfindungsgedanken nicht enthalten ist, sondern vielmehr darum handelt, ob die Verwendung einer Gegenwalze als Mittel zur Ablösung des Filterkuchens außerhalb des Rahmens der geschützten Kombination selbständig schutzfähig ist. Wenn der Anmelder gleichzeitig mit der Einführung der Gegenwalze als Mittel zur Ablösung des Filterkuchens die bekannte aufgerauhte Abnahmewalze, die er als unzulänglich erkannte, durch eine neue, das Haftvermögen des Filterkuchens steigernde Gestaltung ihrer Oberfläche verbessern wollte, so besagt die Überlegung, der Anmelder habe die bekannte Abnahmewalze wegen ihrer Mängel als ungeeignet abgelehnt, an sich noch

nichts für die Frage, ob aus der bekanntgemachten Anmeldung für den Durchschnittsfachmann hervorging, daß die Vorzüge, die der Gegenwalze als Ablösemittel gegenüber einem Schaber eigen waren, auch zur Geltung kamen in Verbindung mit der bekannten Vorrichtung, bei der die Aufrauhung der Abnahmewalze immerhin schon das Haften einer Kuchen-schicht auf der Walzenoberfläche förderte, sei es auch nach Meinung des Anmelders nicht in ausreichendem Maße. Auch in der bekanntgemachten Anmeldung war dem Schaber der Nachteil zugeschrieben, daß der plastische Kuchen sich vor ihm zusammenschiebe, und demgegenüber als Vorzug der Gegenwalze betont, daß sich an der Abnahmestelle kein Kuchenwulst bilde. Hätte sich der Anmelder darauf beschränkt, unter Hervorhebung dieses Vorteils den Ersatz des Schabers durch die Gegenwalze und nicht zugleich eine Verbesserung der Abnahmewalze vorzuschlagen, so würde klar zutage treten, daß er damit keinen Patentschutz für die bekannte Aufrauhung der Abnahmewalze begehrte. Es liegt also ebenso wie in anderen Fällen, in denen nur ein Teil einer Maschine verbessert wird, kein zwingender Grund vor, den Vorschlag, in der bekannten Vorrichtung den Schaber durch eine die gleiche Aufgabe besser erfüllende Gegenwalze zu ersetzen, als eine die bekannte Abnahmewalze mitumfassende Kombination aufzufassen. Vor allem aber leuchtet nicht ein, inwiefern dieser Vorschlag eine Erweiterung des Schutzes für das erste Merkmal in der Kombination des Patentanspruchs, die neue Oberflächengestaltung der Abnahmewalze, enthalten sollte. Obwohl nun der Beschwerdefenat sich fast ausschließlich mit der nach seiner Ansicht vorliegenden Ausdehnung des Patentschutzes für dieses erste Kombinationsmerkmal des Patentanspruchs befaßt hat und über das zweite, den Ersatz des Schabers durch die Gegenwalze betreffende Merkmal die mißverständliche Bemerkung macht, zu einer abschließenden Feststellung über die Bedeutung dieses Merkmals bestehe kein Anlaß, so kann doch nicht zweifelhaft sein, daß er im sachlichen Ergebnis den Patentschutz für den Fall der Anwendung einer Gegenwalze in der bekannten Vorrichtung mit aufgerauhter Abnahmewalze hat versagen wollen und versagt hat. Nur in diesem Sinne läßt sich die abschließende Erklärung verstehen, die Beschränkung des Patentschutzes sei notwendig gegenüber der von dem Anmelder in der mündlichen Verhandlung begehrten Ausdehnung des Patentschutzes auf die „Kombination“ der bekannten aufgerauhten Abnahmewalze

mit einer Gegenwalze. Sachlich ist also der Patentschutz nicht für das erste Erfindungsmerkmal, das die für den allgemeinen Erfindungsgedanken nicht in Betracht kommende neue Oberflächengestaltung der Abnahmewalze durch unterschrittene Erhöhungen und Vertiefungen betrifft, sondern für das zweite Erfindungsmerkmal beschränkt worden, dem der Elementenschutz für den Fall seiner Anwendung in der bekannten Vorrichtung verlagert worden ist.

III. Dafür, daß eine solche Beschränkung des Patentschutzes zulässig sei, verweist der Beschwerdefenat auf einen Beschluß des zweiten Beschwerdefenats des Reichspatentamts vom 23. Mai 1936 (GRUR. 1937 S. 192). In dieser Entscheidung hat das Reichspatentamt, und zwar, wie hier zu betonen ist, im Einklange mit der Rechtsprechung des Reichsgerichts, sich nicht nur für befugt, sondern auch für verpflichtet erachtet, das, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden solle, so genau, wie es bei Erteilung des Patentes möglich sei, klarzustellen und den Schutzzumfang, soweit dies tunlich sei, abzugrenzen (vgl. auch den Beschluß des Reichspatentamts vom 16. Oktober 1933 Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1933 S. 263 ff.). Zu billigen ist grundsätzlich auch die hieraus gefolgerte Notwendigkeit, Meinungsverschiedenheiten zwischen Anmelder und Erteilungsbehörde über den Umfang dessen, was geschützt werden solle, schon im Erteilungsverfahren zu beseitigen. Bei der Entscheidung über das Klagepatent hat der Beschwerdefenat es für geboten erachtet, den vom Anmelder geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedanken, umfassend den Ersatz des Schabers durch eine Gegenwalze in der bekannten Vorrichtung mit aufgetrauhter Abnahmewalze, von dem Patentschutz auszuschließen, weil er im Widerspruch stehe zu dem bekanntgemachten Inhalte der Anmeldung. Auch wenn der Beschwerdefenat bei der Annahme eines solchen Widerspruchs geirrt haben sollte, ist seine Entscheidung für den Verletzungsrichter gleichwohl bindend.

Die Befugnis des Reichspatentamts, den Umfang des Patentschutzes im Erteilungsverfahren festzulegen, soweit es dies im Hinblick auf die Unterlagen der Anmeldung oder den Stand der Technik für geboten erachtet, ergibt sich aus seiner Stellung als Erteilungsbehörde. Die Gegenüberstellung der Begriffe „Schutzgegenstand“ und „Schutzzumfang“ bezeichnet keinen Gegensatz, sondern bringt nur zum Ausdruck, daß Umfang und Bedeutung einer Erfindung weiterreichen

können als die Fassung des Patentanspruchs (RGZ. Bd. 142 S. 325). Wenn die Klägerin meint, dem Reichspatentamt komme bei der Bestimmung des Schutzes keine „Präponderanz“ im Verhältnis zu den ordentlichen Gerichten zu, so verkennt sie die Verschiedenheit der diesen Behörden durch die Rechtsordnung zugewiesenen Aufgaben. Als Grundlage der Auslegung hat der Verlehnungsrichter das Patent so hinzunehmen, wie es erteilt worden ist. Der erklärte Wille der Erteilungsbehörde ist also in jedem Falle zu beachten. Hier von geht auch das für die Auslegung von Patenten richtungweisende Urteil RGZ. Bd. 80 S. 54 aus, indem es den Grundsatz hervorhebt, daß der Anmelder im Zweifel den Schutz und nur den Schutz beanspruchen könne, der ihm nach dem Stande der Technik zur Zeit der Anmeldung gebühre, ohne daß es — abgesehen von unzweideutig erklärten Verzichten und absichtlich verfügten Einschränkungen — wesentlich darauf ankomme, ob ihm selbst oder der patenterteilenden Behörde der Stand der Technik vollständig bekannt gewesen sei. Damit ist nicht nur gesagt, daß die Auslegung der Behebung von Zweifeln über den Umfang des Patentschutzes dient, sondern auch, daß einschränkende Verfügungen des Patentamtes für den Verlehnungsrichter verbindlich sind. Insbesondere kann danach ein einzelnes Merkmal außerhalb der patentierten Kombination keinen selbständigen Schutz genießen, wenn das Reichspatentamt diese Frage im Erteilungsverfahren geprüft und im ablehnenden Sinne entschieden hat (RGUrt. I 91/27 vom 28. Januar 1928 in JW. 1928 S. 1212 Nr. 12; Piehder PatG. Bem. 44 und 62b zu § 4). Anderes kann auch nicht deshalb gelten, weil nach der Lage des Erteilungsverfahrens der Beschwerdefenat die Befugnis zu einer Erweiterung des Patentschutzes in der von ihm abgelehnten Richtung nicht mehr hatte (PatG. § 26).

Keinen Erfolg kann demgegenüber das Vorbringen der Klägerin haben, aus den Unterlagen in den Erteilungsakten könne nicht das Einverständnis des Anmelders mit der von dem Reichspatentamt gewollten Beschränkung des Patentschutzes gefolgert werden. Nach der Sitzungsniederchrift hat der Anmelder sich im voraus mit den Änderungen der Unterlagen einverstanden erklärt, die der Beschwerdefenat für notwendig erachten sollte. Mit Recht hat der Beschwerdefenat in dieser Erklärung eine ausreichende Grundlage für die Erteilung des Patentschutzes in beschränktem Umfange gesehen. Un-

erheblich ist, ob durch die in der Formel des Beschlusses festgelegten Änderungen des Anspruchs und der Beschreibung der Beschränkungswille schon mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck kommt. Es genügt vielmehr, daß die Gründe des Beschlusses über die Grenzen, die das Reichspatentamt dem Patentschutz gezogen hat, sichere Auskunft geben (Biecker a. a. O. Bem. 62b zu § 4). Im Hinblick hierauf kommt es auch nicht darauf an, ob der Beschwerdefenat, wie die Klägerin geltend macht, der Erklärung des Anmelders eine ihr nicht zukommende Bedeutung beigelegt hat. Abgesehen davon, daß die Erklärung ihrem beurkundeten Wortlaute nach durchaus als im voraus erklärtes Einverständnis mit einer von dem Reichspatentamt für erforderlich erachteten Einschränkung des Patentschutzes aufgefaßt werden kann, würde dieser Angriff auch deshalb unbegründet sein, weil die Entscheidungen des Reichspatentamts zu ihrer Wirksamkeit keiner Ergänzung durch eine Willenserklärung des Anmelders bedürfen. Hiergegen läßt sich nicht die von der Klägerin angeführte Bemerkung von *Rauße* (PatG. 2. Auflage 7 C II 1 zu § 6) verwerten, die Verzicht des Anmelders und die einschränkende Verfügungen des Patentamts seien nicht zwei selbständige Einschränkungstatsachen, sondern gehörten zusammen, weil dem Anmelder gegen seinen Willen kein Patent erteilt werde (vgl. auch *Rauße* in der Anmerkung zu dem Urteil des Reichsgerichts I 277/32 vom 1. April 1933 in *NWZ.* 1933 S. 360 und in dem Aufsatz *NWZ.* 1933 S. 166 II 2). Verfahrensrechtlich ist allerdings die ganze Anmeldung zurückzuweisen, wenn der Anmelder sich mit einer vom Reichspatentamt verlangten Beschränkung des Schutzbegehrens nicht einverstanden erklärt. Kommt er dem Änderungsverlangen des Prüfers nach oder unterwirft er sich in dem Beschwerdeverfahren im voraus einer von dem Beschwerdefenat etwa für erforderlich erachteten Einschränkung des Patentschutzes, so wird hierin regelmäßig auch ein Verzicht des Anmelders gefunden werden können. Das ändert aber nichts daran, daß die den Patentschutz unzweideutig beschränkende Entscheidung des Reichspatentamts nicht nachträglich durch die Behauptung ihrer Bedeutung entkleidet werden kann, daß sie zu Unrecht das Einverständnis des Anmelders angenommen habe. Es bedarf deshalb nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts (*RW.* 1928 S. 1212 Nr. 12; *GRUR.* 1932 S. 1178; *RWZ.* Bb. 153 S. 47, Bb. 159 S. 1 flg.) neben der Feststellung, daß das Reichspatentamt die Ver-

wendung der Gegenwalze in der bekannten Vorrichtung mit aufgerauhter Abnahmewalze von dem Patentschutz ausgenommen habe, nicht noch der Feststellung, daß der Anmelder insoweit auf Patentschutz verzichtet habe.

Unbegründet ist hiernach auch die Klage der Revision, der Berufungsrichter habe die Frage des Elementenschutzes der Gegenwalze prüfen müssen. Die Klägerin verkennt die dargelegte Bedeutung der Entscheidung des Beschwerdefenats; denn danach ist der Patentschutz abgelehnt worden für die Verwendung einer Gegenwalze an Stelle eines Schabers bei den bekannten Vorrichtungen mit aufgerauhter Abnahmewalze. Der beanspruchte Elementenschutz wird hierdurch ausgeschlossen.

Die Revision muß daher als unbegründet zurückgewiesen werden.