

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: ja

A p p e t i t z ü g l e r

PatG §§ 1, 26

Zur Offenbarung einer Erfindung, deren Gegenstand ein chemisches Analogieverfahren ist, genügt die Angabe der Ausgangsstoffe, der Arbeitsmethoden und der Endprodukte des Verfahrens. Die zur Begründung der Patentwürdigkeit erforderlichen Angaben über die besonderen technischen, therapeutischen oder sonstwie wertvollen Eigenschaften der Verfahrensprodukte können nachgebracht werden.

BGH, Beschl. v. 3. Februar 1966 - Ia ZB 26/64 - Bundespatent-
gericht

BUNDESGERICHTSHOF

Ia ZB 26/64

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

Verkündet am:
3. Februar 1966
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

der Firma R [REDACTED] GmbH., Chemische Fabrik, in K [REDACTED],

Einsprechende, Beschwerde- und Rechtsbeschwerde-
führerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
in [REDACTED] -

gegen

die Firma C.H. B [REDACTED] Sohn in I [REDACTED]/Rh [REDACTED],

Anmelderin, Beschwerde- und Rechtsbeschwerde-
gegnerin,

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

betreffend die Patentanmeldung [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

- 2 -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher und Schneider

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 16. Senats (Technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentgerichts vom 28. Oktober 1963 wird auf Kosten der Einsprechenden zurückgewiesen.

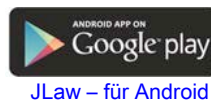
G r ü n d e :

I.

Die streitige Patentanmeldung [REDACTED]
ist eine Ausscheidung aus der Stammanmeldung [REDACTED]
[REDACTED] derselben Anmelderin. Die Stammanmeldung [REDACTED]
war am 1. Juli 1952 bei dem Deutschen Patentamt eingereicht worden, mit dem Antrag, ein Patent mit 3 Patentansprüchen unter der Bezeichnung "Verfahren zur Herstellung von substituierten Morpholinen" zu erteilen. Die Ausscheidungsanmeldung [REDACTED] wurde am 1. Oktober 1955 eingereicht; die Patentbezeichnung sollte ebenfalls lauten: "Verfahren zur Herstellung von substituierten Morpholinen"; es wurden 2 Patentansprüche geltend gemacht; als Anmeldetag wurde der Tag der Einreichung der Stammanmeldung - 1. Juli 1952 - in Anspruch genommen.



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



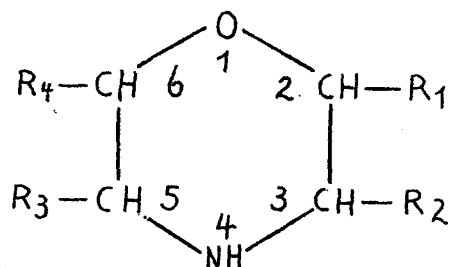
[JLaw – für Android](#)



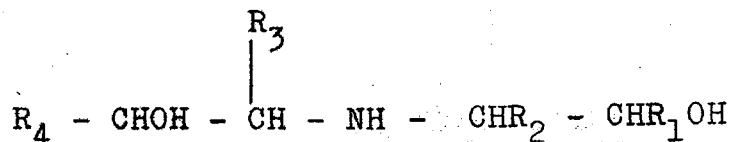
[JLaw – für iOS](#)

1. Die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen vom 1. Juli 1952 enthaltenen 3 Patentansprüche hatten folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur Herstellung von substituierten Morpholinen der allgemeinen Formel



wobei einer oder mehrere der Reste R_1 bis R_4 Arylgruppen bedeuten, die noch mit einer Hydroxylgruppe und/oder Alkyl-, Alkoxy- oder Nitrogruppen oder mit Halogen substituiert sein können, und wobei diejenigen der Reste R_1 bis R_4 , welche keine Aryl- oder substituierte Arylgruppe darstellen, Wasserstoffatome, Alkyl-, gegebenenfalls substituierte Cycloalkyl- oder Aralkylgruppen bedeuten, dadurch gekennzeichnet, daß man substituierte Diäthanolamine der allgemeinen Formel



mit wässrigen oder alkoholischen Säuren behandelt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Behandlung der Diäthanolamine unter

Erhitzen, z.B. auf Wasserbadtemperatur, oder bei der Siedetemperatur der verwendeten wässrigen oder alkoholischen Säure vornimmt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man die als Ausgangsmaterial verwendeten substituierten Diäthanolamine durch Umsetzung von Benzyläthanolamin mit einem geeigneten halogenierten Keton und katalytische Hydrierung des Reaktionsproduktes gewinnt."

In der Beschreibung gemäß den ursprünglichen Anmeldeunterlagen vom 1. Juli 1952 wurde - ebenso wie später in der Beschreibung des auf die Stammanmeldung erteilten Patents [REDACTED] und in der nach dem angefochtenen Beschluß vorgesehenen Beschreibung des auf die Ausscheidungsanmeldung [REDACTED] zu erteilenden Patents - eingangs auf das ältere Patent [REDACTED] der Anmelderin hingewiesen: dort sei ein Verfahren zur Herstellung von 2-(3',4'-Dioxyphenyl)-morpholin beschrieben, bei dem eine Lösung eines Salzes des 1-(3',4'-Dioxyphenyl)-1-oxy-2-äthanolaminoäthans längere Zeit, gegebenenfalls unter Zusatz von Säure, sich selbst überlassen oder kürzere Zeit, gegebenenfalls unter Zusatz von Säure, auf erhöhte Temperatur erhitzt werde; es sei dort ferner als überraschend bezeichnet worden, daß sich das 1-(3',4'-Dioxyphenyl)-1-oxy-2-äthanolaminoäthan so leicht durch Ringschluß in das entsprechende Morpholin überführen lasse. Im Anschluß hieran hieß es in der ursprünglichen Beschreibung, es sei nun gefunden worden, daß sich ganz allgemein substituierte Morpholine "unter ähnlichen, ziemlich milden Reaktionsbedingungen" aus substituierten Diäthanolaminen herstellen ließen; die gleiche Bemerkung über die Reaktionsbedingungen findet sich

an den entsprechenden Stellen in der Beschreibung des Patents [REDACTED] und in der vorgesehenen Beschreibung des auf die Ausscheidungsanmeldung [REDACTED] zu erteilenden Patents, in der letzteren allerdings ausgesprochen nur noch in Bezug auf den Gegenstand dieser Anmeldung. In allen drei Beschreibungsfassungen werden sodann die erfindungsgemäßen Verfahren in Anlehnung an die entsprechenden Patentansprüche beschrieben und im Anschluß daran übereinstimmend als die Säuren, welche bei den erfindungsgemäßen Verfahren verwendet werden können, beispielsweise Schwefelsäure, Salzsäure und Bromwasserstoffsäure genannt. Hinsichtlich der Eigenschaften der erfindungsgemäß hergestellten Morpholine wurde in der ursprünglichen Beschreibung lediglich gesagt, sie seien "wertvolle Pharmazeutika bzw. Zwischenprodukte für die Herstellung von Pharmazeutika". Die ursprüngliche Beschreibung enthielt schließlich noch 6 Beispiele: das Beispiel 1 - Herstellung von 2-Phenyl-3-methylmorpholin - wurde später als Beispiel 1 in die Beschreibung der Ausscheidungsanmeldung [REDACTED] in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Februar 1956 und als einziges Beispiel in die nach dem angefochtenen Beschluß vorgesehene Beschreibung dieser Ausscheidungsanmeldung übernommen; das Beispiel 6 - Herstellung von 2-(p-Oxyphenyl)-morpholin - wurde später als Beispiel 1 in die Beschreibung des auf die Stammanmeldung erteilten Patents [REDACTED] übernommen; die übrigen Beispiele 2 bis 5, die weder in die Ausscheidungsanmeldung übernommen noch in der Stammanmeldung weiter verfolgt wurden, betrafen die Herstellung von 2,3-Diphenylmorpholin, von 2-(p-Tolyl)-morpholin, von 3-Phenyl-2-(p-Methoxyphenyl)-morpholin und von 2-Phenyl-3-benzylmorpholin.

2. In einem ersten Prüfungsbescheid vom 15. Januar 1954 auf die Stammanmeldung ■■■ vom 1. Juli 1952 wies die Prüfungsstelle für Klasse 12 p auf folgendes hin: die nach den Ansprüchen 1 und 2 einerseits und nach dem Anspruch 3 andererseits beanspruchten Verfahren stellten zwei verschiedene Gegenstände dar, die nicht in einer Anmeldung behandelt werden könnten; das in den Ansprüchen 1 und 2 beanspruchte Verfahren sei offenbar ein Analogieverfahren zu dem aus der US-Patentschrift 2 566 097 bekannten Verfahren (die vorveröffentlichte US-Patentschrift 2 566097 ist inhaltsgleich mit der oben erwähnten, nicht vorveröffentlichten deutschen Patentschrift ■■■) und sei als Analogieverfahren daher nur dann patentfähig, wenn es zu neuen Stoffen führe, die hinsichtlich ihrer unmittelbaren Verwendbarkeit auf bestimmten technischen oder gewerblichen Gebieten nahe-stehenden oder vergleichbaren bekannten Produkten überlegen seien; in dieser Hinsicht seien jedoch in den eingereichten Unterlagen keinerlei bestimmte Anhaltspunkte gegeben.

Die Anmelderin reichte daraufhin am 9. November 1954 eine neue Beschreibung mit 2 neuen Patentansprüchen ein, die anstelle der bisherigen Unterlagen treten sollten. Sie bemerkte dazu in dem Anschreiben, daß "das Verfahren der vorliegenden Anmeldung nunmehr lediglich auf die Herstellung von 2-(4'-Oxyphenyl)-morpholin und 2-(3'-Oxyphenyl)-morpholin gerichtet" sei, und bezog sich dazu auf das Beispiel 6 der ursprünglichen Unterlagen. Dementsprechend war der nunmehr geltend gemachte Patentanspruch 1 gefaßt; der neue Patentanspruch 2 deckte sich im wesentlichen mit dem ursprünglich geltend gemachten Patentan-

spruch 2; der frühere Patentanspruch 3 wurde weggelassen. In kurzer Zusammenfassung der ausführlicheren Darlegungen der neuen Beschreibung wurde in dem Anschreiben ferner bemerkt: p- und m-Oxyphenylmorpholine dienten als Therapeutika bei Kreislaufschwächen; das bekannte 2-(3',4'-Dioxyphenyl)-morpholin könne zu diesem Zweck nicht verwendet werden, da es ebenso wie das Adrenalin nur eine kurzzeitige vasokonstriktorische Wirkung besitze; die erfindungsgemäß hergestellten Verbindungen könnten demnach mit der ihnen chemisch am nächsten stehenden bekannten Verbindung nicht eigentlich verglichen werden.

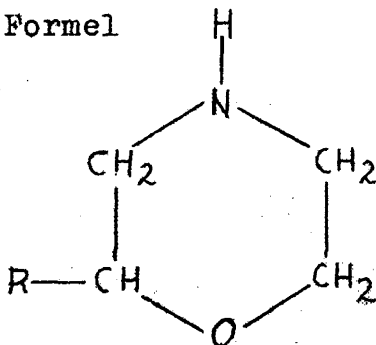
"In Ergänzung der Eingabe" vom 9. November 1954 reichte die Anmelderin am 23. November 1954 unter Bezugnahme auf das Beispiel 1 der ursprünglichen Unterlagen zwei weitere Patentansprüche 3 und 4 ein, die wörtlich mit den später in der Ausscheidungsanmeldung [REDACTED] geltend gemachten Patentansprüchen 1 und 2 übereinstimmten.

In einer mündlichen Verhandlung am 15. Juni 1955 schlug der Prüfer der Anmelderin vor, die vorliegende Anmeldung in zwei Teile zu zerlegen: der eine Teil würde zweckmäßig ein Verfahren zur Herstellung von 2-monooxyphenylsubstituierten Morpholinen betreffen (entsprechend Anspruch 1 vom 9. November 1954), der auszuschheidende zweite Teil die Herstellung von 2-Phenyl-3-alkyl-morpholinen (entsprechend Anspruch 3 vom 23. November 1954).

Diesem Vorschlag folgend reichte die Anmelderin am 1. Oktober 1955 unter gleichzeitiger Anzeige zu den Akten der Stammanmeldung B 21 009 die den Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildende Ausscheidungsanmeldung [REDACTED] ein.

3. Zur Stammanmeldung [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] reichte die Anmelderin noch mehrmals neue Unterlagen ein, durch welche die am 9. November 1954 eingereichten Unterlagen in einigen hier nicht mehr interessierenden Punkten abgeändert wurden. Die Stammanmeldung wurde dann am 9. August 1956 bekanntgemacht. Die Rechtsbeschwerdeführerin des vorliegenden Verfahrens legte auch im Verfahren auf die Stammanmeldung Einspruch und Beschwerde ein. Durch die Entscheidung des 5. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 11. März 1959 (BlPMZ 1959, 325 = GRUR 1960, 29) wurde dort der Anmelderin schließlich das Patent 973 048 unter der Bezeichnung "Verfahren zur Herstellung von als Heilmittel geeigneten substituierten Morpholinen" und mit folgenden 2 Patentansprüchen erteilt:

"1. Verfahren zur Herstellung von als Heilmittel geeigneten substituierten Morpholinen der allgemeinen Formel



worin R einen durch eine Hydroxylgruppe substituierten Phenylrest bedeutet, dadurch gekennzeichnet, daß substituierte Diäthanolamine der allgemeinen Formel

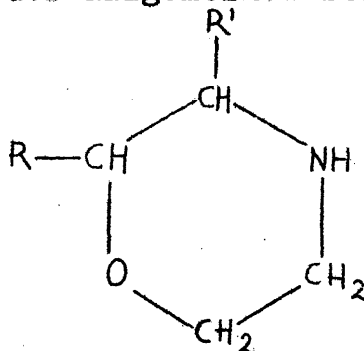


worin R die oben angegebene Bedeutung besitzt, unter milden Bedingungen mit wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säuren behandelt werden.

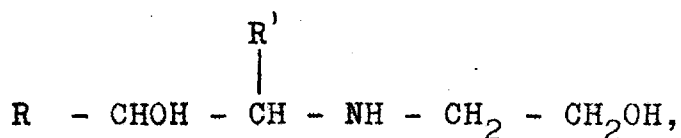
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Umsetzung unter Erhitzen, z.B. auf Wasserbadtemperatur, oder bei der Siedetemperatur der verwendeten wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säure durchgeführt wird."

4. Mit der am 1. Oktober 1955 eingereichten Ausscheidungsanmeldung ■■■ wurden die folgenden 2 Patentansprüche geltend gemacht, die - wie bereits erwähnt - wörtlich ebenso bereits in der Eingabe vom 23. November 1954 zur Stammanmeldung ■■■ geltend gemacht worden waren und die dann wörtlich ebenso auch in der Auslegeschrift am 9. Februar 1956 bekanntgemacht wurden:

"1. Verfahren zur Herstellung von substituierten Morpholinen der allgemeinen Formel



worin R Phenyl und R' einen niedrigmolekularen Alkylrest bedeutet, dadurch gekennzeichnet, daß substituierte Diäthanolamine der allgemeinen Formel



worin R und R' die oben angegebene Bedeutung besitzen, mit wäßrigen oder alkoholischen Säuren behandelt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Umsetzung unter Erhitzen z.B. auf Wasserbadtemperatur oder bei der Siedetemperatur der verwendeten wäßrigen oder alkoholischen Säure durchgeführt wird."

Hinsichtlich der Eigenschaften der erfindungsgemäß hergestellten Morpholine wurde in der mit der Ausscheidungsanmeldung am 1. Oktober 1955 eingereichten und in der Auslegeschrift am 9. Februar 1956 wörtlich ebenso bekanntgemachten Beschreibung unter anderem folgendes gesagt:

"Die erfindungsgemäß hergestellten Morpholine stellen wertvolle Appetitzügler und Antidepressiva dar und zeichnen sich besonders dadurch aus, daß sie beim Menschen Ermüdungserscheinungen ganz erheblich hinausschieben. Auf Grund dieser Eigenschaften lassen sie sich mit anderen ähnlichen Morpholinen nicht vergleichen, da letztere diese pharmakologische Eigenschaft nicht aufweisen, sondern zum großen Teil in ganz anderer Weise, beispielsweise adrenolytisch wirken.

.....

Bei Menschen ruft 2-Phenyl-3-methylmorpholin in einer Dosis von 25 mg per os keinerlei nachteilige Wirkungen, dagegen jedoch eine deutliche Appetitverminderung und Hinausschiebung der Ermüdung hervor. Die Substanz erzeugt in diesen Dosen keine Erregung, wie beispielsweise das unter dem Namen Pervitin bekannte 1-Phenyl-2-methylaminopropan. Im Gegenteil macht sich nach Einnahme der erfindungsgemäßen Morpholine eine sehr gute Konzentrationsfähigkeit bemerkbar. Bei höherer Dosierung und parenteraler Applikation läßt sich zwar eine ähnliche Erregung wie durch Verabreichung von 1-Phenyl-2-methylaminopropan hervorrufen, doch ist diese Erregung nicht von einer entsprechenden Blutdrucksteigerung begleitet. Auf Grund der fehlenden Wirkung auf Blutdruck und Kreislauf eignen sich die neuen Morpholine zur Behandlung der mit Hypertonie bzw. Herz- und Kreislaufstörungen einhergehenden Fettsucht."

Als Beispiel wurde, wie bereits erwähnt, das Beispiel der ursprünglichen Unterlagen wörtlich in die Unterlagen der Ausscheidungsanmeldung übernommen.

5. Gegen die bekanntgemachte Ausscheidungsanmeldung ■■■ erhob die jetzige Rechtsbeschwerdeführerin Einspruch. Sie machte unter anderem geltend: Die ursprüngliche Anmeldung vom 1. Juli 1952 habe in Anbetracht der praktisch unendlichen Zahl der mit ihr beanspruchten Morpholinderivate und mangels genauerer Angaben über die pharmakologischen Wirkungen keine patentfähige Erfindung offenbart. Der Ausscheidungsanmeldung ■■■ könne allenfalls die Priorität des Tages ihrer Einreichung - 1. Oktober 1955 - zuerkannt werden. Die Priorität der Stammanmeldung vom 1. Juli 1952 könne ihr aus zwei Gründen nicht zugebilligt werden: weil die Stammanmeldung vor der Ausscheidung, nämlich durch die Eingabe vom 9. November 1954, auf die Herstellung der darin allein genannten zwei Oxyphenylmorpholine beschränkt worden sei, und weil die Ausscheidungsanmeldung eine Auswahlerfindung darstelle, die erstmals am 1. Oktober 1955 in einer Form offenbart worden sei, bei der man von einer patentwürdigen Erfindung sprechen könne. An diesem Tage sei jedoch aus der Veröffentlichung von Dr. He■■■ und Dr. Si■■■ im Septemberheft 1955 der Zeitschrift "Arzneimittelforschung" (S. 526 ff) bereits bekannt gewesen, daß in 2-Stellung mit einem Phenylrest und in 3-Stellung mit einem Alkylrest substituierte Morpholine die in der Ausscheidungsanmeldung angegebenen pharmakologischen Wirksamkeiten besitzen und sich als wertvolle Appetitzügler und Antidepressiva eignen.

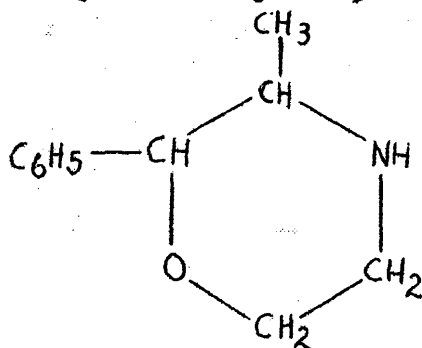
Nach Prüfung des Einspruchs erteilte die Prüfungsstelle für Klasse 12 p das mit der Ausscheidungsanmeldung

nachgesuchte Patent aufgrund der am 1. Oktober 1955 eingereichten, am 9. Februar 1956 bekanntgemachten Unterlagen, und zwar mit Wirkung vom 2. Juli 1952.

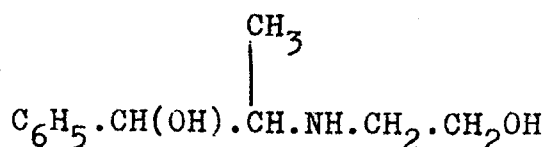
6. Mit ihrer Beschwerde gegen diesen Erteilungsbeschuß machte die Einsprechende über ihr in der Beschwerdeinstanz wiederholtes Einspruchsvorbringen hinaus unter Vorlage von Versuchsberichten und Gutachten noch geltend, daß der dem angemeldeten Verfahren zugrunde liegende Morpholinringschluß in dem behaupteten Umfang, insbesondere bei Anwendung von wäßrig-alkoholischen Säuren als Kondensationsmittel, technisch nicht durchführbar, die gemäß § 26 Abs. 1 PatG erforderliche Nacharbeitbarkeit der Lehre also nicht gewährleistet sei.

In der mündlichen Verhandlung vor dem 16. Senat des Bundespatentgerichts am 24. Oktober 1963 beantragte die Anmelderin hilfsweise, das Patent aufgrund der in der mündlichen Verhandlung überreichten neuen Unterlagen mit folgendem einzigen Patentanspruch zu erteilen:

"Verfahren zur Herstellung von als Heilmittel geeignetem 2-Phenyl-3-methylmorpholin der Formel



oder dessen Salzen, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Diäthanolamin der Formel



mit wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säuren bis zur Beendigung des Morpholinringschlusses auf Wasserbadtemperatur oder auf die Siedetemperatur der verwendeten wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Säure erhitzt."

Durch den hier angefochtenen Beschluß vom 28. Oktober 1963 - 16 W 137/61 - (auszugsweise abgedr. in MittDtPatAnw 1965, 10 ff) hat sodann der 16. Senat (Technischer Beschwerdesenat XI) des Bundespatentgerichts die Beschwerde der Einsprechenden gegen den Beschluß der Prüfungsstelle vom 4. November 1957 mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß das Patent mit der Laufzeit ab 2. Juli 1952 unter der Bezeichnung "Verfahren zur Herstellung von als Heilmittel geeigneten 2-Phenyl-3-methylmorpholin oder dessen Salzen" aufgrund der in der mündlichen Verhandlung vom 24. Oktober 1963 überreichten Unterlagen (Beschreibung und 1. Patentanspruch) erteilt wird.

7. Mit der vom Beschwerdesenat zugelassenen, frist- und formgerecht eingelegten und begründeten Rechtsbeschwerde beantragt die Einsprechende,

den Beschluß des 16. Senats (Technischer Beschwerdesenat XI) des Bundespatentgerichts vom 28. Oktober 1963 - 16 W 137/61 - aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Anmelderin beantragt,
die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II.

Die Rechtsbeschwerde konnte im Ergebnis keinen Erfolg haben.

1. Der Beschwerdesenat hat vorab die formelle Zulässigkeit und die Priorität der mit der Ausscheidungsanmeldung ■■■ geltend gemachten Patentansprüche geprüft. Er hat zwar nicht den auf die Herstellung von 2-Phenyl-3-alkylmorpholin gerichteten Patentanspruch gemäß den am 1. Oktober 1955 eingereichten, am 9. Februar 1956 bekanntgemachten Unterlagen der Ausscheidungsanmeldung, wohl aber den auf die Herstellung von 2-Phenyl-3-methyl-morpholin gerichteten Patentanspruch gemäß dem Hilfsantrag der Anmelderin vom 24. Oktober 1963 als formell zulässig angesehen. Der Gegenstand dieses letzteren Anspruchs finde, wie der Beschwerdesenat näher ausführt, in den am 1. Juli 1952 eingereichten ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung ■■■ seine volle Stütze und sei dadurch, daß er dort in dem an erster Stelle der Beschreibung stehenden Beispiel 1 in allen Einzelheiten erläutert worden sei, aus der Vielzahl der vom ursprünglichen Hauptanspruch der Stammanmeldung umfaßten Synthesewege als bevorzugter Weg herausgehoben und somit als erfindungswesentlicher Teil des in den ursprünglichen Unterlagen offenbarten Gegenstandes erkennbar gemacht worden. Die Akten der Stammanmeldung enthielten auch keine Erklärung der Anmelderin des Inhalts, daß sie auf die Weiterverfolgung des dann mit der Ausscheidungsanmeldung beanspruchten Verfahrens verzichtet hätte. Dem Anspruch vom 24. Oktober 1963 gebühre mithin auch die Priorität der Stammanmeldung.

Bei der sachlichen Prüfung des Patentbegehrens der Anmelderin ist der Beschwerdesenat davon ausgegangen, daß die im Patentanspruch vom 24. Oktober 1963 gekennzeichnete Arbeitsweise - die ringschließende Dehydratisierung des Diäthanolamins der Formel $\text{C}_6\text{H}_5.\text{CH}(\text{OH}).\text{CH}(\text{CH}_3).\text{NH}.\text{CH}_2.\text{CH}_2$ zum Morpholinderivat - sich zwar einer für Ringschlüsse dieser Art üblichen Methode bediene und daher in die Gruppe der chemischen Analogieverfahren gehöre, daß aber diese Arbeitsweise selbst - hinsichtlich der in dem Patentanspruch genannten Verbindungen - unstreitig nicht vorherbeschrieben, also neu sei. Die in dem Anspruch gekennzeichnete Arbeitsweise sei, wie der Beschwerdesenat zur Widerlegung der Einwendungen der Einsprechenden eingehend darlegt, auch mit dem behaupteten Erfolg durchführbar.

Der Beschwerdesenat hat sodann den Einwand der Einsprechenden geprüft, den diese gegen die Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes bezüglich des technischen Fortschritts im Zusammenhang mit der Offenbarung der Erfindung erhoben hatte. Daß das beanspruchte Verfahren an sich mit einem Fortschritt gegenüber dem Stande der Technik verbunden sei, habe die Anmelderin durch eine - in den Ergebnissen von der Einsprechenden nicht bestrittene - vergleichende Gegenüberstellung der pharmakologischen, insbesondere der ermüdungshemmenden und appetitzügelnden Eigenschaften des hiernach erhältlichen Morpholins mit den Eigenschaften des Benzodrin und des Pervitin unter Beweis gestellt und in der Beschreibung vom 24. Oktober 1963 hervorgehoben. Dieser Nachweis sei aber entgegen der Meinung der Einsprechenden im vorliegenden Fall auch nicht in unzulässiger Weise erst nachträglich beigebracht worden. Der Fortschrittsnachweis sei auf demjenigen tech-

4

nischen Sachgebiet zu erbringen, das durch die Erfindung eine Bereicherung erfahren solle und das bereits in den ersten Unterlagen als Grundlage des in Angriff genommenen Problems ausgewiesen sei. Bei einem chemischen Analogieverfahren sei nun zwar die Bekanntgabe allein der Kette "Ausgangsstoff - Arbeitsmethode - Endprodukt", da deren einzelne Glieder für sich nicht die Kriterien der Patentwürdigkeit erfüllten, nicht gleichbedeutend mit der Offenbarung einer aus Problem und Problemlösung zusammengesetzten Erfindung. Hier müsse der Anmelder vielmehr eine weitergehende und allenfalls erst mit ihrem zusätzlichen Inhalt Erfindungscharakter aufweisende technische Lehre offenbaren, der Fachwelt also von vornherein die Augen dafür öffnen, daß der (nach dem Analogieverfahren ohne erfinderisches Zutun herstellbare) neue Stoff aufgrund ganz besonderer Eigenschaften der Technik bestimmte fortschrittliche Verwendungsmöglichkeiten erschließe. Die Angabe der technischen Anwendung, welche die Erzeugnisse finden sollen, gehöre zur vollständigen Offenbarung eines chemischen Analogieverfahrens, welches Anspruch auf Patentschutz erhebe, - es sei denn, diese Anwendung ergebe sich für den mit dem Stand der Technik auf diesem Sachgebiet vertrauten Fachmann bereits aus der formelmäßigen Zusammensetzung der Erzeugnisse von selbst. Ob das Sachgebiet, auf dem das zu lösende Problem liege und das durch die Erzeugnisse des Analogieverfahrens eine Bereicherung erfahren solle, weiter oder enger zu bezeichnen sei, hänge vom Einzelfall ab. Im vorliegenden Falle sei die Erfindung ursprünglich "vollständig" in dem vorgenannten Sinne offenbart worden. Bereits die ersten Unterlagen der Stammanmeldung ■■■ hätten den Hinweis enthalten, daß die nach dem hier beschriebenen Verfahren gewonnenen Morpholine wertvolle "Pharmazeutika" bzw. "Zwischenprodukte

für die Herstellung von Pharmazeutika" seien; und aus der Konstitutionsformel des schon im ursprünglichen Beispiel 1 der Stammanmeldung genannten 2-Phenyl-3-methyl-morpholin habe der Fachmann ersehen, daß sie als für die pharmakologische Wirkung maßgebliches Teilstück das Grundskelett der sogenannten Weckamine enthalte, so daß er zumindest habe vermuten können, daß dieses Morpholinderivat "weckamin-ähnlich", d.h. appetitzügelnd und ermüdungshinausschiebend wirken werde. Nach alledem sei anzuerkennen, daß sich die Anmelderin zum experimentellen Nachweis der Fortschrittlichkeit des nun noch beanspruchten Gegenstandes zulässiger Mittel bedient habe.

An anderer Stelle hat der Beschwerdesenat seinen Standpunkt zu diesem Fragenkreis noch einmal wie folgt zusammengefaßt: Die ständige Amtsübung, nach der es zulässig sei, die zur Patentbegründung eines chemischen Analogieverfahrens notwendigen speziellen vorteilhaften therapeutischen Eigenschaften der Verfahrensprodukte gemäß § 26 Abs. 5 PatG erst nachträglich anzugeben, sei nur zutreffend unter der Voraussetzung, daß am Anmeldetag das durch die Erfindung zu lösende Problem offenbart worden, d.h. das engere technische Gebiet angegeben sei, auf dem das Verfahrensprodukt angewendet werden solle und auf dem der Fortschrittsnachweis erbracht werde; eine Änderung des der Fachwelt ursprünglich nach Maßgabe des allgemeinen Fachwissens offenbarten Anwendungsgebietes komme bei einem chemischen Analogieverfahren einer Änderung der Problemstellung und damit einer unzulässigen Abänderung der ursprünglich offenbarten Erfindung gleich.

Schließlich hat der Beschwerdesenat mit näherer Begründung anerkannt, daß das vorliegende an sich nicht

eigenartige chemische Herstellungsverfahren in seiner Verbindung mit dem durch das hiernach erhältliche Erzeugnis gelösten Anwendungsproblem als Gesamterfindung eine außerordentliche erfinderische Leistung darstelle.

2. Die Rechtsbeschwerde greift vor allem diejenigen Ausführungen des Beschwerdesenats an, die sich auf die ursprüngliche Offenbarung des mit dem Hilfsantrag vom 24. Oktober 1963 beanspruchten Erfindungsgegenstandes in den ersten Unterlagen der Stammanmeldung vom 1. Juli 1952 beziehen. Sie geht im Grundsatz mit dem Beschwerdesenat davon aus, daß bei einem auf die Herstellung eines Heilmittels gerichteten chemischen Analogieverfahren die besonderen therapeutischen Eigenschaften des Verfahrensproduktes bereits in den ersten Unterlagen offenbart werden müßten; und sie wendet sich mit sachlich-rechtlichen und verfahrensrechtlichen Rügen gegen die Auffassung des Beschwerdesenats, daß im vorliegenden Falle der Fachmann aus der Konstitutionsformel des nach dem ursprünglichen Beispiel 1 erhältlichen Verfahrensproduktes dessen besonderen therapeutischen Eigenschaften habe ansehen können. Sie meint ferner, daß die an sich zulässige spätere Beschränkung auf ein in der ursprünglichen Beschreibung enthaltenes Beispiel sich im vorliegenden Falle als eine unzulässige Veränderung des Wesens der Erfindung darstelle, weil die 6 Beispiele der ersten Unterlagen dort ursprünglich als gleichwertige Alternativen zur Herstellung von wertvollen Pharmazeutika oder Zwischenprodukten dazu hingestellt worden seien, später aber offenbart worden sei, daß die nach dem Beispiel 1 und die nach dem Beispiel 6 erhältlichen Verfahrensprodukte sehr unterschiedliche therapeutische Eigenschaften hätten, während den nach den Beispielen 2 bis 5 erhältlichen Verfahrensprodukten

überhaupt keine besonderen therapeutischen Eigenschaften zukämen. Aus alledem folgert die Rechtsbeschwerde, daß mit den ersten Unterlagen der Stammanmeldung vom 1. Juli 1952, weil sie eine unübersehbare Vielzahl von Verbindungen mit unterschiedlichsten, für den Fachmann nicht erkennbaren therapeutischen Eigenschaften umfaßten, noch keine fertige Erfindung offenbart worden sei, daß vielmehr erst die in den Unterlagen der Ausscheidungsanmeldung unter Angabe der besonderen therapeutischen Eigenschaften der betreffenden Verbindung getroffene Auswahl aus jener Vielzahl von Verbindungen die jetzt mit dem Hilfsantrag vom 24. Oktober 1963 beanspruchte Erfindung als eine fertige Erfindung offenbart habe.

3. Diese Angriffe der Rechtsbeschwerde lassen sich nur dann zutreffend beurteilen, wenn zuvor die von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffene Auffassung des Beschwerdesenates zu der rechtsgrundsätzlichen Frage nachgeprüft wird, was zur vollständigen Offenbarung bei einem chemischen Analogieverfahren gehört.

Unter einem chemischen "Analogieverfahren" soll hier nur ein chemisch nicht eigenartiges und daher in sich selbst nicht patentfähiges Analogieverfahren "im engeren Sinne" verstanden werden, also ein Verfahren, das zwar an sich neu ist, bei dem aber im Vergleich zu bekannten Verfahren Ausgangsstoffe analoger Konstitution mittels der gleichen Arbeitsweise oder gleiche Ausgangsstoffe mittels analoger Arbeitsweise zur Einwirkung aufeinander gebracht und dadurch erwartungsgemäß Endprodukte analoger Konstitution gewonnen werden (vgl. Reimer, PatG 2. Aufl. § 1 Rdn, 50). Auch für solche Analogieverfahren kann, wie

4

erstmal das Reichsgericht in der sogenannten Kongorot-Entscheidung vom 20. März 1889 (Patentblatt 1889 S. 209) ausgesprochen hat, Patentschutz gewährt werden, wenn sie - wie es in dem Leitsatz zu der Entscheidung heißt - "einen neuen technischen Effekt mit sich bringen" oder wenn sie - wie es jetzt zumeist formuliert wird - zu "Stoffen mit neuen, überraschenden und technisch wertvollen Eigenschaften" führen. Der Entscheidung des Reichsgerichts sind Praxis und Wissenschaft in nunmehr über 75 Jahren fast einhellig gefolgt. Gegenüber neuerlichen Angriffen im Schrifttum ist diese Rechtsauffassung erst kürzlich von demselben 16. Senat des Bundespatentgerichts, der den hier angefochtenen Beschluß erlassen hat, in einer eingehend begründeten Entscheidung vom 29. Januar 1965 (BPatGerE 7, 1) erneut gerechtfertigt worden. Der erkennende Senat war bereits in dem Beschluß vom 13. Februar 1964 "Arzneimittelgemisch" (BGHZ 41, 231, 242/43) unter Bezugnahme auf die ständige patentamtliche Praxis von der Schutzfähigkeit chemischer Analogieverfahren ausgegangen und sieht auch jetzt keinen Anlaß, von dieser Rechtsauffassung abzugehen.

Die Frage, was zur vollständigen Offenbarung bei einem chemischen Analogieverfahren gehört, ist nun in den letzten Jahren Gegenstand eines lebhaften Meinungsstreits im Schrifttum gewesen, der teils durch die hier zur Erörterung stehenden Anmeldungen (die Stammanmeldung  und die Ausscheidungsanmeldung ) , teils durch die Entscheidung des Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs I ZR 130/57 vom 22. September 1961 "Einlegesohle" (GRUR 1962, 83) angeregt worden ist. Die Vertreter der einen Auffassung gehen davon aus, daß bei einem chemischen Analogieverfahren die Kette "Ausgangsstoff - Verfahrensweise - Endprodukt" für sich allein noch nicht das

Wesen der Erfindung im patentrechtlichen Sinne ausmache, und fordern daher ähnlich wie der hier angefochtene Beschluß die ursprüngliche Offenbarung auch des dem Endprodukt zugeschriebenen besonderen technischen bzw. therapeutischen Effekts (so z.B. Eggert in Angew.Chemie 1962, 778; v. Fünér in MittDtPatAnw 1965, 5; Langer in GRUR 1960, 1; Mediger in GRUR 1963, 337; v. Pechmann in GRUR 1957, 265; Angew. Chemie 1957, 497; GRUR 1960, 105; GRUR 1965, 404). Die Vertreter der anderen Auffassung dagegen gehen davon aus, daß auch bei einem chemischen Analogieverfahren Gegenstand der Erfindung ein durch die Kette "Ausgangsstoff - Verfahrensweise - Endprodukt" gekennzeichnetes Verfahren sei, und wollen daher die ursprüngliche Offenbarung dieser Kette genügen lassen (so z.B. Beil in Chem.Ing.Technik 1959, 691; 1962, 795; GRUR 1961, 318, 322; Spieß in GRUR 1962, 113; Vogt in GRUR 1964, 169; Zumstein in GRUR 1962, 281). Der erkennende Senat schließt sich dieser letzteren Auffassung an:

Daß ein chemisches Analogieverfahren in dem oben genannten Sinne nur um der neuen, überraschenden und technisch oder sonstwie wertvollen Eigenschaften der danach erhältlichen Produkte willen patentwürdig sein kann, ändert nichts daran, daß Gegenstand der zu patentierenden Erfindung eben dieses Verfahren selbst ist und daß für den Umfang der bei der Anmeldung zu fordernden Offenbarung die allgemeine Vorschrift des § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG gilt, nach der die Erfindung in einer Anlage zu der Anmeldung so zu beschreiben ist, daß danach ihre Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint. Da nun bei einem chemischen Analogieverfahren die zum Patent angemeldete Lehre darin besteht, daß aus näher bezeichneten Ausgangsstoffen mittels näher bezeichne-

ter Arbeitsmethoden näher bezeichnete Endprodukte erhalten werden können, muß es als Offenbarung im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG in der Regel genügen, wenn eben diese Ausgangsstoffe, Arbeitsmethoden und Endprodukte so beschrieben sind, daß der Fachmann die dadurch gekennzeichnete Lehre befolgen kann. Welche technisch, therapeutisch oder sonstwie - z.B. auch ästhetisch - wertvollen Eigenschaften die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhältlichen Produkte haben, gehört nicht mehr zum Inhalt der nach § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG bei der Anmeldung zu offenbarenden Lehre und damit insbesondere auch nicht zum Bereich dessen, was mit einer "fertigen" Erfindung von der ihr zugrunde liegenden "Aufgabe" offenbart werden muß, sondern zu dem aufgrund dieser Anmeldung im Erteilungsverfahren zu erörternden Fragenkreis des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe (so hinsichtlich der Geschmackswirkungen bei einem "Suppenrezept" schon die zur Veröffentlichung bestimmte Entscheidung des erkennenden Senats Ia ZB 210/63 vom 23. November 1965). Es ist keine Bestimmung des Patentgesetzes und kein sonstiger patentrechtlicher Grundsatz zu finden, wonach bei einem chemischen Analogieverfahren schon bei der Anmeldung die neuen, überraschenden und technisch, therapeutisch oder sonstwie wertvollen Eigenschaften der nach dem Verfahren zu gewinnenden Stoffe angegeben werden müßten. Aus den Entscheidungen des Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs I ZR 102/58 vom 29. April 1960 "Flugzeugbetankung I" (GRUR 1960, 542) und I ZR 130/57 vom 22. September 1961 "Einlegesohle" (GRUR 1962, 83) kann ein solcher Grundsatz schon deshalb nicht hergeleitet werden, weil es in jenen beiden Fällen weder um chemische Analogieverfahren noch um den Umfang der Offenbarung bei der Anmeldung ging, sondern um einen Vorrichtungs- bzw. einen Verwendungs-

anspruch, für die ein patentbegründender Vorteil erst im Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht worden war.

Es liegt allerdings nahe, in diesem Zusammenhang auf ein anderes, für jede Patentanmeldung geltendes Erfordernis besonders hinzuweisen, nämlich das in § 1 Abs. 1 PatG ausdrücklich aufgestellte Erfordernis der "gewerblichen Verwertbarkeit" (vgl. zu diesem Begriff auch Reimer aaO § 1 Rdn. 19 und Benkard PatG 4. Aufl. § 1 Rdn. 15). Gerade in der die Patentfähigkeit der chemischen Analogieverfahren betreffenden Kongorot-Entscheidung vom 20. März 1889 hat bereits das Reichsgericht betont, daß das Patentgesetz nicht die Bestimmung habe, die reine Theorie um neue Methoden zu bereichern, daß es vielmehr den Zweck verfolge, den Erfindergeist für das Gewerbe in nutzbringender Weise anzureizen, und daß von diesem Gesichtspunkt aus das Patentgesetz ausgelegt werden müsse. In Verfolg gerade dieses Gedankens ist das Reichsgericht dort dann zur grundsätzlichen Anerkennung der Patentfähigkeit auch der chemischen Analogieverfahren gelangt, indem es für unerheblich erachtet hat, daß die Kombinationsfähigkeit der damals in Rede stehenden Ausgangsstoffe vom Standpunkt der wissenschaftlichen Chemie bekannt gewesen sein möge, und als entscheidend angesehen hat, daß der Chemiker durch Anwendung der an sich bekannten Methode auf einen Fall, auf den sie noch nicht angewendet worden war, "neue Bahnen" - ergänze: für das "Gewerbe" - erschlossen und damit "patentrechtlich ein neues Verfahren erfunden" habe. Nun geht bei einer sonstigen zum Patent angemeldeten Lehre zum technischen Handeln in der Regel aus dieser Lehre selbst hervor, inwiefern sie eine in der Technik verwendbare Lehre sein könnte. Bei einem chemischen Analogieverfahren dagegen wäre, wenn nur die Ausgangsstoffe,

Arbeitsmethoden und Endprodukte angegeben würden, nicht immer ohne weiteres ersichtlich, ob die dadurch gekennzeichnete Lehre überhaupt in der Technik verwendbar sein könnte oder ob sie lediglich die wissenschaftlichen Kenntnisse erweitert. Um die Patentierung lediglich wissenschaftlich interessierender Erkenntnisse auszuschließen, wird daher bei der Anmeldung eines chemischen Analogieverfahrens in der Regel die Angabe eines technischen Gebietes zu fordern sein, auf dem die Lehre des beanspruchten Verfahrens als eine Lehre zum technischen Handeln Anwendung finden soll (so im Ergebnis wohl auch Beil in GRUR 1961, 318 ff, 322, der vorwiegend aus verfahrenspraktischen Gründen eine "allgemeine Brauchbarkeitsangabe" zu fordern scheint). Nähere Ausführungen zu diesem etwaigen Erfordernis sind hier indes nicht veranlaßt; es braucht hier insbesondere nicht abschließend erörtert zu werden, ob diese Angabe nachgebracht werden könnte (wie Beil aaO S. 324 links unten/rechts oben anzunehmen scheint), ob sie im Laufe des Erteilungsverfahrens geändert werden dürfte und ob sie einen Einfluß auf den Schutzzumfang des demnächst erteilten Patentbesitzes haben würde. Im vorliegenden Fall genügt es, festzustellen, daß die Anmelderin auch einem solchen Erfordernis Genüge getan haben würde, indem sie bereits in den ersten Unterlagen der Stammanmeldung vom 1. Juli 1952 angegeben hat, die erfindungsgemäß hergestellten Morpholine seien wertvolle Pharmazeutika bzw. Zwischenprodukte für die Herstellung von Pharmazeutika.

4. Da es demnach entgegen der vom Beschwerdesenat vertretenen Auffassung nicht erforderlich war, daß die besonderen therapeutischen Eigenschaften der nach dem ursprünglichen Anspruch vom 1. Juli 1952 herzustellenden

substituierten Morpholine bereits in den ersten Unterlagen der Patentanmeldung vom 1. Juli 1952 offenbart wurden, kann es auf die vom Beschwerdesenat bejahte Frage, ob die therapeutischen Eigenschaften gerade des nach dem Anspruch vom 24. Oktober 1963 herzustellenden substituierten Morpholins schon aus dessen Konstitutionsformel zu erkennen waren, und auf die von der Rechtsbeschwerde gegen diese Auffassung des Beschwerdesenats erhobenen Rügen nicht mehr ankommen.

5. Mit der Erkenntnis, daß es nicht erforderlich war, die besonderen therapeutischen Eigenschaften der unter den ursprünglichen Anspruch vom 1. Juli 1952 fallenden substituierten Morpholine bereits in den ersten Unterlagen der Anmeldung vom 1. Juli 1952 zu offenbaren, ist weiter auch derjenigen Rüge der Rechtsbeschwerde ihr eigentliches Gewicht genommen, die dahin geht, die spätere "Beschränkung" der Anmelderin in ihrem Hilfsantrag vom 24. Oktober 1963 auf das in der ursprünglichen Beschreibung enthaltene Beispiel 1 der Herstellung von 2-Phenyl-3-methylmorpholin stelle in Wahrheit eine unzulässige Veränderung des Wesens der Erfindung dar.

Nach den Ausführungen im angefochtenen Beschluß entspricht es einem ständigen Grundsatz der Patenterteilungspraxis, die in der Beschreibung eines chemischen Herstellungsverfahrens angeführten und detaillierte experimentelle und zahlenmäßige Angaben aufweisenden Beispiele als bevorzugte Ausführungsformen des in den Ansprüchen allgemein gekennzeichneten Gegenstandes anzusehen. Die in die Form von Ausführungsbeispielen gekleideten Versuche stellen das Kernstück der eigentlichen Erfindung dar. Die Beispiele seien zugleich Beleg für die

Durchführbarkeit und den Gültigkeitsbereich der Erfindung. Als "Säulen", welche die Erfindung trügen, gebühre den Beispielen die Sonderstellung als bevorzugte und erfindungswesentliche Ausführungsform der Erfindung unabhängig davon, ob die spezielle Arbeitsweise, die sie im einzelnen beschreiben, zum Gegenstand eines besonderen Anspruchs gemacht werde oder nicht.

In diesen Ausführungen ist ein Rechtsfehler nicht zu finden. Sie werden an sich auch von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen. Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde war es aber, wie auch sonst, so auch im vorliegenden Falle nicht unzulässig, daß die Anmelderin sich nicht auf die "Gesamtheit" der Beispiele, sondern auf einzelne Beispiele - in der Stammanmeldung ■■■ auf das ursprüngliche Beispiel 6, in der vorliegenden Ausscheidungsanmeldung ■■■ auf das ursprüngliche Beispiel 1 - "beschränkte". Jedes der in den ersten Unterlagen vom 1. Juli 1952 enthaltenen Beispiele offenbarte mit der Angabe der Ausgangsstoffe, Arbeitsmethoden und Endprodukte eine "differenziert beschriebene Lösung" im Sinne des Beschlusses des 11. Senats des Bundespatentgerichts vom 26. April 1965 - BPatGerE 7, 20 - (vgl. dazu auch die am selben Tage wie die vorliegende Entscheidung verkündete Entscheidung des erkennenden Senats Ia ZB 4/65 vom 3. Februar 1966 "Seifenzusatz"). Die besonderen therapeutischen Eigenschaften der nach den einzelnen Beispielen herzustellenden substituierten Morpholine brauchten, wie oben ausgeführt, nicht ursprünglich offenbart zu werden. Ergab sich aus den späteren Angaben der Anmelderin, daß die nach den einzelnen Beispielen herzustellenden Morpholine unterschiedliche therapeutische Eigenschaften haben, so mochte das ein Grund mehr dafür sein,

den in den einzelnen Beispielen offenbarten Erfindungsgegenstand als nicht einheitlich anzusehen und in mehreren, auf je ein Beispiel beschränkten prioritätsgleichen Anmeldungen weiterzuverfolgen. Es änderte aber nichts daran, daß jeder der dann gesondert weiterverfolgten Erfindungsgegenstände ursprünglich "differenziert beschrieben" war.

6. Teils unter dem Gesichtspunkt mangelnder ursprünglicher Offenbarung, teils unter anderen Gesichtspunkten rügt die Rechtsbeschwerde ferner, daß der vom Beschwerdesenat gemäß dem Hilfsantrag vom 24. Oktober 1963 erteilte Patentanspruch in doppelter Hinsicht zu weit gefaßt sei:

a) Wie die Rechtsbeschwerde zutreffend bemerkt, entspricht der Patentanspruch in der Fassung des Hilfsantrags vom 24. Oktober 1963 insofern nicht genau dem Beispiel 1 der ursprünglichen Unterlagen vom 1. Juli 1952, als das Beispiel nur das Kochen des (im ursprünglichen Beispiel und im Anspruch vom 24. Oktober 1963 identisch bezeichneten) Diäthanolamins mit 48 %iger Bromsäure, also die Erhitzung in wäßriger Säure auf Siedetemperatur, nicht auch die darüber hinaus jetzt noch beanspruchten Reaktionen, also insbesondere nicht die Reaktion mit wäßrig alkoholischer Säure bei Wasserbadtemperatur beschrieben hat. Der Beschwerdesenat hat die Einbeziehung auch dieser anderen Erhitzungsart in den Patentanspruch vom 24. Oktober 1963 deshalb als zulässig angesehen, weil alle in diesem Patentanspruch genannten Erhitzungsarten im ursprünglichen Anspruch 2 als äquivalente Varianten dargestellt gewesen seien. Die Rechtsbeschwerde wendet sich gegen diese "Unterstellung" der Äquivalenz der Arbeitsmethoden des ursprünglichen Anspruchs 2 mit den

4

Verfahrensrügen, der Beschwerdesenat habe den durch Versuchsberichte und Gutachten unterstützten Vortrag der Einsprechenden im Schriftsatz vom 26. Juli 1958 übersehen, wonach z.B. die im ursprünglichen Beispiel 4 angegebene Erhitzung in 5 %iger Salzsäure bei dem Ausgangsmaterial des Beispiels 1 zu keinem Ringschluß führe, und er habe weiter übersehen, daß nach dem eigenen Zugeständnis der Anmelderin ein Ringschluß mit Essigsäure, also mit einer der gängigsten Säuren der organischen Chemie, nicht durchgeführt worden sei.

Diese Rügen sind nicht begründet. Der Beschwerdesenat hat den von der Rechtsbeschwerde als übergangen bezeichneten Streitstoff zwar in anderem Zusammenhang, nämlich bei der Prüfung der Frage, ob die im Patentanspruch gekennzeichnete Arbeitsweise auch mit dem behaupteten Erfolg durchführbar sei, in jenem anderen Zusammenhang aber sehr eingehend und erschöpfend behandelt. Der Beschwerdesenat ist dort zu dem von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffenen Ergebnis gelangt, daß der Fachmann bei Beachtung der im Patentanspruch enthaltenen weiteren Anweisung, die Reaktion "bis zur Beendigung des Morphinringschlusses" durchzuführen, aufgrund seines Fachwissens die jeweils optimalen Bedingungen, soweit erforderlich, anhand einfacher Versuche ohne Schwierigkeiten ermitteln könne. Daher können in dem hier zu erörternden Zusammenhang auch keine Bedenken dagegen erhoben werden, daß unter den Wortlaut des Patentanspruchs vom 24. Oktober 1963 an sich auch solche Arbeitsmethoden fallen, die der Fachmann bei Beachtung der ebenfalls in dem Anspruch enthaltenen weiteren Anweisung aufgrund seines Fachwissens oder anhand einfacher Versuche als ungeeignet erkennt oder deren Eignung bisher nicht nach-

gewiesen ist (vgl. dazu auch BGH GRUR 1965, 138, 141/42 "Polymerisationsbeschleuniger" und GRUR 1965, 473, 475 "Dauerwellen").

b) Die Rechtsbeschwerde meint ferner, daß der Patentanspruch des Hilfsantrags vom 24. Oktober 1963 auch insofern durch das Beispiel 1 der ursprünglichen Unterlagen vom 1. Juli 1952 nicht gedeckt werde, als er auch eine am Anmeldetag noch unbekannte, stereoisomere Diäthanolaminverbindung mit einem um etwa 10° niedrigeren Schmelzpunkt als Ausgangsmaterial erfasse.

Der Beschwerdesenat hat hierzu, und zwar wiederum im Zusammenhang mit der Prüfung der Durchführbarkeit des beanspruchten Herstellungsverfahrens, ausgeführt: Bezugsgrundlage für diese Prüfung könne immer nur der Stand der Technik zum Zeitpunkt des Anmeldetages sein; ebenso wie der Anmelder ein derartiges Verfahren nur anhand solcher Beispiele erläutern könne, die sich am Anmeldetag bekannter Arbeitsmittel bedienten, so dürfe auch der Einsprechende, wenn er dessen Durchführbarkeit bestreite, für seine experimentelle Beweisführung nur auf solche vom Anspruch umfaßten Komponenten zurückgreifen, über die der Sachkundige am Anmeldetag verfügt habe. Aus diesen Ausführungen in Verbindung mit den bereits erwähnten Ausführungen an anderer Stelle, daß der die Regel des Patentanspruchs nacharbeitende Fachmann die jeweils optimalen Bedingungen unschwer ermitteln könne, ergibt sich, daß der Beschwerdesenat unter dem Ausgangsmaterial des von der Anmelderin geltend gemachten Patentanspruchs nur die am Anmeldetag bekannte Art dieses Ausgangsmaterials hat verstanden wissen wollen.

Dem ist zuzustimmen. Wenn die in einem Patentanspruch verwendeten Begriffe infolge der Weiterentwicklung der Technik eine andere Bedeutung bekommen haben, so kann auch später der Begriff nur in dem am Anmeldetag allgemein verstandenen Sinne verstanden werden. Zu einer ausdrücklichen Beschränkung des Anspruchs auf das am Anmeldetag bekannte Ausgangsmaterial bestand deshalb kein Anlaß.

7. Die Rechtsbeschwerde bittet schließlich noch um Nachprüfung, ob entgegen der vom Beschwerdesenat vertretenen Auffassung der Schriftsatz der Anmelderin vom 9. November 1954 zur Stammanmeldung nicht doch eine ausdrückliche Beschränkung des Anmeldeverfahrens auf die dort allein noch genannte Herstellung von 2-Oxyphenyl-morpholinen enthalten habe.

Der Beschwerdesenat hat in den Ausführungen des Schriftsatzes der Anmelderin vom 9. November 1954 weder eine direkte noch eine indirekte Verzichtserklärung hinsichtlich der in dem Schriftsatz nicht mehr beanspruchten Anmeldungsteile gesehen. Die Mitteilung in dem Schriftsatz werde, wie der Beschwerdesenat weiter ausführt, im Gegenteil durch den 14 Tage später eingereichten und ausdrücklich als "Ergänzung" des vorangehenden Schriftsatzes bezeichneten Schriftsatz vervollständigt, dem die auf die Herstellung anderer Verbindungen, nämlich der 2-Phenyl-3-alkyl-morpholine gerichteten Ansprüche 3 und 4 mit dem Antrag beigelegt gewesen seien, sie der weiteren Prüfung zugrunde zu legen. Damit habe die Anmelderin ihre Absicht, auch diesen Gegenstand in ihr Schutzbegehren miteinzubeziehen, unmißverständlich zum Ausdruck gebracht.

In diesen Ausführungen des Beschwerdesenats ist ein Rechtsfehler nicht zu finden. Sie stehen insbesondere nicht im Widerspruch zu den Grundsätzen für die Auslegung derartiger Erklärungen, die der erkennende Senat in dem zur Veröffentlichung vorgesehenen Beschluß Ia ZB 23/64 vom 13. Mai 1965 - "beschränkter Bekanntmachungsantrag" - gebilligt hat.

8. Da die Rügen der Rechtsbeschwerde demnach nicht durchgreifen und der angefochtene Beschluß auch sonst keinen Rechtsfehler zum Nachteil der Einsprechenden erkennen läßt, war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegründet zurückzuweisen

Nastelski

Bock

Spreng

Löscher

Bundesrichter Schneider
ist beurlaubt und daher
an der Unterzeichnung
verhindert.