

5

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

S e i f e n z u s a t z

PatG § 26

In der Beschränkung des Anmelders auf eine von mehreren unter den ursprünglichen Patentanspruch fallenden Lösungen der ursprünglich offenbarten Aufgabe ist jedenfalls dann keine unzulässige Änderung des Patentbegehrens zu erblicken, wenn die nunmehr allein beanspruchte Lösung in der Beschreibung von vornherein deutlich als eine in Betracht kommende Lösung hervorgehoben worden ist und andere, ursprünglich gleichgestellte Lösungen sich als vorbekannt erwiesen haben.

BGH, Beschl. v. 3. Februar 1966 - Ia ZB 4/65 - Bundespatentgericht

7

BUNDESGERICHTSHOF

Ia ZB 4/65

BESCHLUSS

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

in der Patenterteilungssache

der Firma H [REDACTED] & Cie. GmbH. in D [REDACTED]-Ho [REDACTED],
H [REDACTED]straße [REDACTED],

Anmelderin, Beschwerde- und Rechtsbeschwerde-
führerin,

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

gegen

die Firma S [REDACTED]-Gesellschaft m.b.H. in Ha [REDACTED],

Einsprechende, Beschwerde- und Rechtsbeschwerde-
gegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter vor dem Bundespatentgericht:
Patentanwalt Dr.-Ing. [REDACTED] in [REDACTED],
[REDACTED] Straße [REDACTED] -

betreffend die Patentanmeldung [REDACTED] / [REDACTED]
([REDACTED]).

- 2 -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. Februar 1966 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher und Claßen

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 15. Senats (Technischen Beschwerde-senats X) des Bundespatentgerichts vom 7. Dezember 1964 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

G r ü n d e :

I.

1. Die den Gegenstand der Rechtsbeschwerde bildende Patentanmeldung [REDACTED] wurde am 6. Februar 1959 bei dem Deutschen Patentamt eingereicht und am 31. Dezember 1959 mit den bei der Anmeldung eingereichten Unterlagen unter der Bezeichnung "Oberflächenaktive Stoffe" in der Auslegeschrift [REDACTED] bekanntgemacht.

Nach den einleitenden Bemerkungen der ursprünglichen Beschreibung, die unverändert auch in alle späteren Fassungen der Beschreibung übernommen worden sind, liegt der

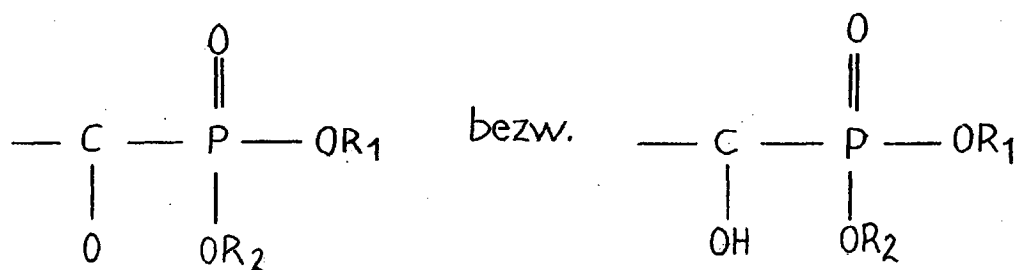


zum Patent angemeldeten Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Zusatzmittel für oberflächenaktive Stoffe, insbesondere Seifen, aufzufinden, das gewisse, unter anderem durch Lichteinwirkung hervorgerufene, Qualitätsverschlechterungen der oberflächenaktiven Stoffe wie Ranzigwerden, Fleckenbildung, Verfärbung oder Geruchsveränderungen verhindert und darüber hinaus seinerseits eine Reihe weiterer Voraussetzungen erfüllt, insbesondere weder Farbe noch Geruch besitzt, weder giftig noch flüchtig ist, nicht mit Schwermetallen unter Bildung farbiger Verbindungen reagiert, nicht durch Alkalien zersetzt wird, die Schaumfähigkeit der oberflächenaktiven Stoffe nicht herabsetzt usw. (vgl. Auslegeschrift ■■■ Spalte 1 Zeilen 1 bis 43).

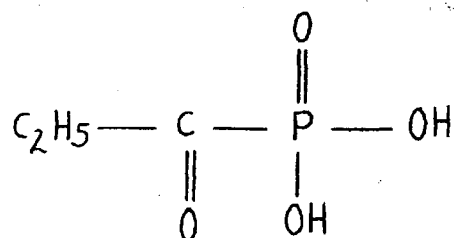
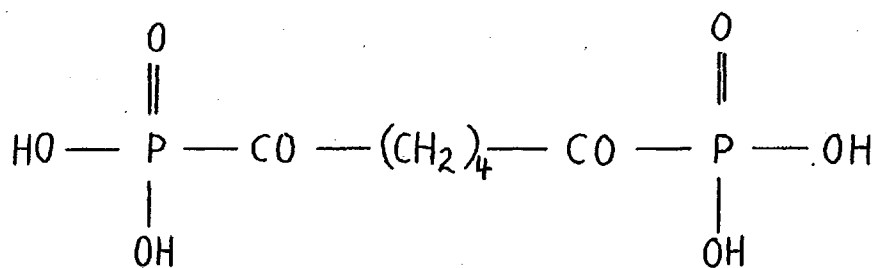
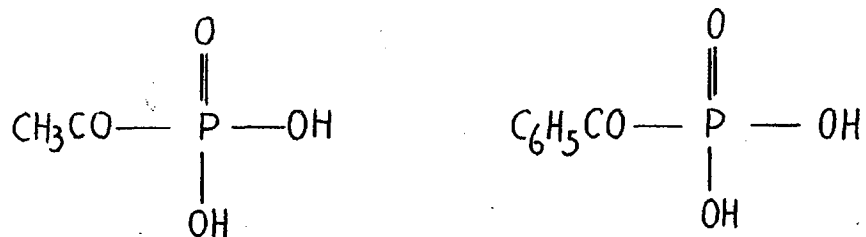
Als Lösung dieser Aufgabe wurde gemäß der ursprünglichen Beschreibung (Auslegeschrift Spalte 1 Zeilen 44 bis 46) und dem wörtlich damit übereinstimmenden ursprünglichen Hauptanspruch zunächst allgemein vorgeschlagen, den oberflächenaktiven Stoffen, insbesondere Seifen, organische Acylierungsprodukte der phosphorigen Säure oder ihrer Derivate zuzusetzen.

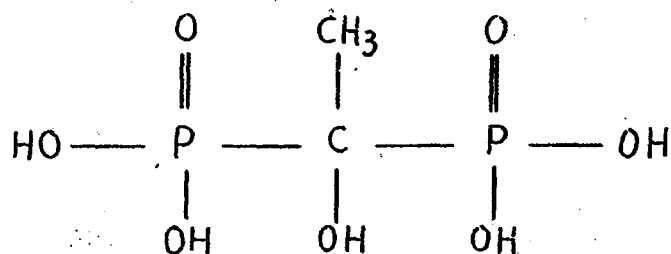
Die erfindungsgemäß anzuwendenden Acylierungsprodukte der phosphorigen Säure könnten, wie es in der ursprünglichen Beschreibung weiter hieß (Auslegeschrift Spalte 1 Zeile 47 bis Spalte 4 Zeile 2) nach verschiedenen, an sich bekannten Methoden (Beilstein, Handbuch der organischen Chemie, 4. Auflage, Bd. 2, S. 171 Abs. 4 bis S. 172 Abs. 1; Journal of Organic Chemistry /23/ 1958, S. 830 bis 831; Journal of the American Chemical Society, Volume 34, S. 492 bis 499; deutsche Auslegeschrift 1 010 965) hergestellt werden und fielen je nach dem Herstellungsverfahren in reiner Form oder auch in Form von Gemischen an. Soweit die

bisherigen Untersuchungen ergeben hätten, besäßen die Acylierungsprodukte sämtlich die charakteristische Gruppe



wobei R_1 und R_2 jeweils ein Wasserstoffatom oder aber auch einen Kohlenwasserstoffrest darstellten. Von den Produkten, deren Konstitution feststehe, seien insbesondere die der nachstehenden Formeln zu nennen:





Anstelle der Säuren fänden zweckmäßigerweise in der Praxis häufig die entsprechenden Alkalisalze, wie Kalium- und Ammoniumsalze, Anwendung. Man könne jedoch wünschensfalls auch anstelle der Alkalisalze oder die entsprechenden Ester verwenden. Im allgemeinen dabei solche Produkte vorzuziehen sein, die wasserlöslich und mit niederen Alkoholen, wie beispielsweise Methyl-, Äthyl-, Propyl-, Isopropyl- und Butylalkohol, teilweise estert seien.

Zur Auswahl der Acylierungsprodukte wurde in der ursprünglichen Beschreibung zunächst allgemein gesagt, wie sie sich je nach dem Verwendungszweck der oben genannten Mittel (Spalte 4 Zeilen 3 bis 5). Gut geeignet für viele Zwecke seien beispielsweise, wie es in der Beschreibung weiter hieß, die Produkte, die durch Reaktion von phosphoriger Säure mit Essigsäureanhydrid bzw. Acetylchlorid oder einem Gemisch dieser Verbindung hergestellt würden (Spalte 4 Zeilen 5 bis 8), -also die dann in der ursprünglichen Unteransprache 2 besonders genannten Acylierungsprodukte. In einer Tabelle (Spalten 3/4 Zeilen 46 bis 62) wurden die Ergebnisse hinsichtlich Fleckenbildung, Ranzigwerden, Verfärbung und Geruchsveränderung gegenübergestellt.

unter verschiedenen Untersuchungsbedingungen (linke Spalte der Tabelle) bei einer handelsüblichen Seife ohne besondere Zusätze (Spalte 1 der Tabelle), bei der gleichen Seife unter dem (nach Spalte 1 Zeilen 17/18 und Spalte 3 Zeilen 55/57 vorbekannten) Zusatz von 0,25 % des Tetranatriumsalzes der Äthylendiamintetraessigsäure (Spalte 2 der Tabelle) und bei einer gleichen Seife unter dem (nach Spalte 4 Zeilen 5 bis 8 beispielsweise als gut geeignet bezeichneten erfindungsgemäßen) Zusatz von 0,25 % des Natriumsalzes eines Umsetzungsproduktes von phosphoriger Säure mit Essigsäureanhydrid und Acetylchlorid (Spalte 3 der Tabelle) erhalten worden seien. Damit sollte die deutliche Überlegenheit des erfindungsgemäßen Zusatzes dargetan werden (Spalte 3 Zeilen 63/64).

Zum Verfahren und zu den Mischungsverhältnissen wurde folgendes gesagt (Spalte 4 Zeilen 9 bis 20): Die erfindungsgemäßen Zusätze würden in gelöstem oder festem Zustand den oberflächenaktiven Stoffen zugefügt. Die oberflächenaktiven Stoffe könnten dabei ihrerseits in gelöstem oder festem, aber auch geschmolzenem Zustand vorliegen. Sie könnten die für ihre Anwendungszwecke üblichen weiteren Zusätze, wie beispielsweise Alkalien, Phosphate, Silikate, Glyceride, Farbstoffe, Parfüme und Füllstoffe, enthalten. Für die Erzielung der gewünschten Effekte seien nur geringe Mengen, nämlich 0,05 bis 2,5 %, bezogen auf die oberflächenaktiven Stoffe, erforderlich; vorzugsweise fänden Mengen von 0,2 bis 1 % Anwendung. Diese letzteren Angaben wurden dann auch zum Gegenstand des ursprünglichen Unteranspruchs 3 gemacht.

Schließlich wurde der Erfindungsgegenstand nochmals an 3 Beispielen der Herstellung von lagerfesten

Seifen verschiedener Art erläutert (Spalte 3 Zeilen 68 bis 70, Spalte 4 Zeilen 46 bis Spalte 5 Zeile 4): Im Beispiel 1 wurde die Herstellung einer besonders lagerfesten Feinseife in der Mischmaschine aus 80%igen Feinseifenspänen mit den üblichen Anteilen Parfüm, Überfettungsmittel und Titandioxyd geschildert, im Beispiel 2 die Herstellung von Kernseife im Crutcher aus 3 t abgesetztem, etwa 62%igem Seifenkern, der etwa 0,06 % freies Alkali, berechnet als NaOH, und 0,3 % Natriumchlorid enthielt, und im Beispiel 3 die Herstellung einer lagerstabilen Schmierseife im Wasserbad aus heißem, etwa 40 %igem abgerichtetem Seifenleim. Zugesetzt wurden im Beispiel 1 : 0,5 % des Natriumsalzes eines Umsetzungsproduktes von phosphoriger Säure mit Essigsäureanhydrid und Acetylchlorid, - im Beispiel 2: 2 % einer 50 %igen wäßrigen Lösung des Natriumsalzes eines Umsetzungsproduktes von phosphoriger Säure mit Essigsäureanhydrid, - und im Beispiel 3: 0,5 % des Natriumsalzes eines Umsetzungsproduktes von phosphoriger Säure mit Acetylchlorid, gelöst in der gleichen Menge heißen Wassers.

Die nach den ursprünglichen Unterlagen geltend gemachten drei Patentansprüche schließlich hatten folgenden Wortlaut:

- "1. Oberflächenaktive Stoffe, insbesondere Seifen, gekennzeichnet durch einen Zusatz von organischen Acylierungsprodukten der phosphorigen Säure oder ihrer Derivate.
2. Oberflächenaktive Stoffe gemäß Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen Zusatz von organischen Acetylierungsprodukten der phosphorigen Säure oder ihrer Derivate.
3. Oberflächenaktive Stoffe gemäß Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Zusatz 0,05 bis 2,5, vorzugsweise 0,2 bis 1 %, bezogen auf die oberflächenaktiven Stoffe, beträgt."

2. Nach der Bekanntmachung der Patentanmeldung erhob die Firma Sunlicht-Gesellschaft m.b.H. unter Hinweis auf die US-Patentschriften 2 230 371 und 2 765 279 Ein-spruch gegen die Erteilung des Patents. Die Prüfungsstelle für Klasse 23 e des Deutschen Patentamts versagte darauf durch Beschluß vom 26. Juli 1960 das nachgesuchte Patent mit der Begründung, daß die Verwendung der von der Anmelderin genannten Acylierungsprodukte der phosphorigen Säure als Stabilisierungsmittel für beliebige organische Stoffe in der US-Patentschrift 2230 371 vorbeschrieben sei, daß ihre Verwendung speziell für oberflächenaktive Stoffe bei diesem Stande der Technik keine Erfindung im Sinne des Patentgesetzes mehr darstelle, und daß nach Fortfall des Hauptanspruchs die Unteransprüche keine selbständigen erfinderischen Merkmale enthielten, weil die Acetylierungsprodukte im allgemeinen die üblichsten Acylierungsprodukte darstellten und die Auswahl des günstigsten Mengenverhältnisses Sache üblichen routinemäßigen Ausprobierens sei.

3. Mit ihrer dagegen erhobenen Beschwerde verfolgte die Anmelderin ihren Patenterteilungsantrag unter Beschränkung des Anmeldegegenstandes auf einen Zusatz von organischen Acylierungsprodukten der phosphorigen Säure oder ihrer Derivate mit mindestens zwei Phosphoratomen im Molekül weiter. In ihrer schriftlichen Beschwerdebegründung führte sie dazu aus: in der US-Patentschrift 2 230 371, seien nur Monophosphonsäuren beschrieben, die nun nicht mehr unter den Anmeldegegenstand fielen; die nunmehr beanspruchten Mittel seien in der ursprünglichen Beschreibungstext bereits insofern hervorgehoben gewesen, als in sämtlichen Beispielen organische Acylierungsprodukte der phosphorigen Säure verwendet würden, die mindestens zwei Phosphoratome im Molekül enthielten; die Mittel nach der vorliegenden

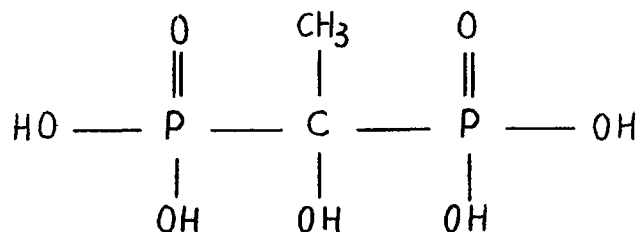
Erfindung hätten sich überraschenderweise ganz erheblich stärker wirksam erwiesen als ein Zusatz von Mitteln der in der US-Patentschrift beschriebenen Art.

In den mit der Beschwerdebegründung eingereichten, am 20. Januar 1961 eingegangenen neuen Unterlagen machte die Anmelderin nunmehr folgende Patentansprüche geltend:

- "1. Oberflächenaktive Stoffe, insbesondere Seifen, gekennzeichnet durch einen Zusatz von organischen Acylierungsprodukten der phosphorigen Säure oder ihrer Derivate mit mindestens zwei Phosphoratomen im Molekül.
2. (Wie bisher).
3. (Wie bisher)."

Nachdem das Beschwerdeverfahren mit dem Inkrafttreten des Sechsten Überleitungsgesetzes am 1. Juli 1961 auf das Bundespatentgericht übergegangen war, wurde die Anmelderin durch eine Verfügung des Berichterstatters vom 23. Juni 1964 auf den Zweifel hingewiesen, ob gerade der Einsatz von Acylierungsprodukten mit mindestens zwei Phosphoratomen in den ursprünglichen und bekanntgemachten Unterlagen als erfindungswesentlich offenbart gewesen sei. Die Anmelderin erklärte darauf in einem am 11. September 1964 eingegangenen Schriftsatz vom 7. September 1964, daß sie den bisherigen Patentanspruch 1 fallen lassen und den Anmeldungsgegenstand auf den Anspruch 2 unter gleichzeitiger Einfügung der in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen an letzter Stelle angeführten Formel beschränken wolle. Sie beantragte demgemäß vor dem Bundespatentgericht zuletzt, das nachgesuchte Patent mit folgenden Ansprüchen zu erteilen:

"1. Oberflächenaktive Stoffe, insbesondere Seifen, gekennzeichnet durch einen Zusatz von organischen Acetylierungsprodukten der phosphorigen Säure der Formel



oder ihrer Derivate.

2. (Wie bisheriger Anspruch 3)."

Sie schlug ferner zur Anpassung des Beschreibungstextes an die neuen Patentansprüche einige Änderungen der Beschreibung vor; insbesondere sollte von den an sich bekannten Methoden zur Herstellung der erfindungsgemäß anzuwendenden Acylierungsprodukte (jetzt: Acetylierungsprodukte) der phosphorigen Säure nur noch die Methode nach Beilstein aaO S. 171 Abs. 6 bis S. 172 Abs. 1 genannt werden, da die dort angegebene Formel des Acetylierungsprodukts mit der von der Anmelderin nunmehr allein noch angegebenen Formel übereinstimme.

4. Durch den hier angefochtenen Beschluß vom 7. Dezember 1964 (15 W 550/61) hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat X) des Bundespatentgerichts die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß der Prüfungsstelle vom 26. Juli 1960 zurückgewiesen.

Mit der frist- und formgerecht eingelegten und begründeten, vom Beschwerdesenat zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechende ist im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten gewesen.

II.

Der Rechtsbeschwerde konnte - jedenfalls im Ergebnis - der Erfolg nicht versagt werden.

1. Der Beschwerdesenat ist der Auffassung, daß die von der Anmelderin jetzt allein noch geltend gemachte, im Patentanspruch 1 vom 7./11. September 1964 gekennzeichnete Lösung der seit den ersten Unterlagen unveränderten Aufgabe in diesen ersten Unterlagen nicht erkennbar "hervorgehoben" gewesen sei, daß daher im Gegenstand des nunmehr geltend gemachten Anspruchs 1 nicht eine zulässige Beschränkung gegenüber dem Gegenstand des bekanntgemachten Hauptanspruchs liege, sondern - (wie zu ergänzen ist) - eine unzulässige Änderung des Anmeldegegenstandes, und daß deshalb der Gegenstand des nunmehr geltend gemachten Anspruchs 1 - (wie ebenfalls zu ergänzen ist: in diesem Verfahren) - nicht auf seine Patentfähigkeit zu prüfen sei. Zur Begründung seiner Auffassung hat der Beschwerdesenat im wesentlichen folgendes ausgeführt:

Aus den allgemeinen Angaben der ursprünglichen Unterlagen über die Herstellungsverfahren und die Auswahl der als Zusatz in Betracht kommenden Acylierungsprodukte sei zu folgern, daß ursprünglich eine Unsumme von möglichen

Acylierungsprodukten der phosphorigen Säure für den beabsichtigten Zweck - also als Bestandteil oberflächenaktiver Stoffe - habe eingesetzt werden sollen. Über die Voraussetzungen hinaus, daß es sich um "Acylierungsprodukte" handele, sei allenfalls Bedingung gewesen, daß diese die beiden in der ursprünglichen Beschreibung angegebenen "charakteristischen Gruppen" enthielten. Irgendwelche Hinweise darüber, daß gerade eine spezielle, formelmäßig definierte Verbindung hierfür besonders geeignet sein solle, fänden sich demnach in den ursprünglichen Unterlagen nicht.

Aus dieser Unsumme möglicher Verbindungen habe die Anmelderin nunmehr eine ganz bestimmte ausgewählt und ihr Patentbegehren auf oberflächenaktive Stoffe mit einem Gehalt an ausschließlich dieser Verbindung bzw. an Derivaten hiervon abgestellt. Der Auffassung der Anmelderin, daß die nunmehr allein beanspruchten Acetylierungsprodukte mit der bestimmten Strukturformel bereits bei den Versuchsberichten als erfindungsgemäße Verbindungen eingesetzt und somit besonders hervorgehoben worden seien, könne nicht gefolgt werden.

Die Strukturformel der jetzt als Bestandteil oberflächenaktiver Stoffe beanspruchten Verbindung finde sich zwar zusammen mit 4 weiteren Formelbildern in den ursprünglichen und bekanntgemachten Unterlagen, jedoch lediglich als Beispiel für ihrer Formel nach feststehende Acylierungsprodukte, ohne daß daraus ein Hinweis auf die besondere Eignung gerade dieser einen Verbindung gegeben würde. Deren Hervorhebung würde daher nur dann als bereits ursprünglich erkennbar angesehen werden können, wenn dies aus den weiteren Angaben der Anmeldungs-

unterlagen, insbesondere aus den Beispielen, eindeutig zu entnehmen wäre. Das sei jedoch nicht der Fall.

In den Beispielen 1 bis 3 fänden sich nur allgemeine Angaben über die Herstellung der einzusetzenden Verbindungen; diese würden nur als "Umsetzungsprodukte" der in den Beispielen genannten Ausgangsstoffe bezeichnet; daraus sei also nicht zwingend der Schluß zu ziehen, daß eine solche "Umsetzung" jeweils ausschließlich zu einem Acetylierungsprodukt der im nunmehrigen Hauptanspruch angegebenen Formel führen müsse. Das könne auch nicht ohne weiteres aus den in der ursprünglichen Beschreibung angeführten, die Herstellungsverfahren betreffenden Literaturstellen hergeleitet werden. Nach den dort angegebenen Verfahren erhalte man - wie im einzelnen dargelegt wird - zumeist andere Verbindungen als die jetzt herausgestellte Verbindung, nämlich z.B. auch Verbindungen mit nur einem Phosphoratom oder eine Verbindung zwar mit zwei Phosphor-
atomen, aber mit abweichender Konstitutionsformel; nach Beilstein aa0 Seite 171 Absatz 6 erhalte man zwar das Acetylierungsprodukt gemäß dem Gegenstand des nunmehrigen Anspruchs 1, jedoch nur unter Einhaltung bestimmter Reaktionsbedingungen. Aus diesen Angaben sowie ferner aus den gutachtlich zu wertenden Angaben in der nachveröffentlichten deutschen Patentschrift 1 148 551 sei zu folgern, daß man die nach dem nunmehrigen Anspruch 1 als Bestandteil oberflächenaktiver Stoffe einzusetzenden Acetylierungsprodukte aus den in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen angegebenen Ausgangsstoffen zwar erhalten kann, jedoch nur unter Einhaltung bestimmter, in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht genannten Reaktionsbedingungen, und daß man, wenn andere Bedingungen vorlägen, aus den in den Anmeldungsunterlagen angegebenen

Ausgangsstoffen andere Verbindungen erhalte als die jetzt herausgestellte Verbindung.

Somit seien weder die Beispiele 1 bis 3 noch die Herstellungsangaben in Spalte 3 Zeilen 60 bis 62 und Spalte 4 Zeilen 6 bis 8 der Auslegeschrift geeignet, um zwingend die Herherhebung der dort in Spalte 3 formelmäßig angegebenen letzten und jetzt allein als Bestandteil oberflächenaktiver Stoffe beanspruchten Verbindung zu begründen. Es liege daher im Gegenstand des nunmehrigen Anspruchs 1 gegenüber dem Gegenstand des bekanntgemachten Hauptanspruchs eine Beschränkung auf eine von vielen Möglichkeiten vor, die selbst durch die Beispiele nicht besonders hervorgehoben sei. Eine derartige Beschränkung sei jedoch nicht zulässig, weil der Nacharbeitende erst schöpferisch tätig werden müsse, um aus der Unsumme der möglichen und sogar den beiden allgemeinen Formeln (Auslegeschrift Spalte 2 Zeilen 24 bis 30) entsprechenden Verbindungen nun gerade die jetzt als erfindungswesentlich bezeichnete zu ermitteln. Die Anmelderin meine zwar, daß im Rahmen einer Anmeldung eine Beschränkung auf eine von mehreren Möglichkeiten schon deswegen als zulässig angesehen werden müsse, weil es doch ohne weiteres statthaft sei, diese bereits von vornherein zu Gegenständen einer entsprechenden Vielzahl von prioritätsgleichen Anmeldungen zu machen; demgegenüber sei jedoch festzustellen, daß in einem solchen Falle die Ausgangsposition eine völlig andere sei und daß daher dieses Argument nicht zur Begründung der von der Anmelderin vorgenommenen "Beschränkung" dienen könne.

2. Die Rechtsbeschwerde faßt den angefochtenen Beschluß dahin auf, daß der 15. Senat des Bundespatentge-

richts darin ebenso wie der 11. Senat in dem Beschluß 11 W 17/62 vom 21. November 1963 (auszugsweise wiedergegeben bei Kockläuner GRUR 1965, 67 ff, 74) und der 22. Senat in dem Beschluß 22 W 500/61 vom 23. Januar 1964 (BlPMZ 1964, 163 = GRUR 1964, 501 [nur Leitsatz] mit Anm. von Müller, mit abgeschwächtem Leitsatz abgedr. in BPatGerE 5, 10) eine spätere Beschränkung auf eine von mehreren ursprünglich als gleichwertig nebeneinandergestellten Möglichkeiten grundsätzlich als nicht zulässig erachtet habe. Für eine solche Auslegung des angefochtenen Beschlusses könnten in der Tat einige der darin gebrauchten Wendungen sprechen, so namentlich die Bemerkungen auf Seite 8 der Ausfertigung, daß keine spezielle, formelmäßig definierte Verbindung als für den gedachten Zweck "besonders geeignet" bezeichnet sei und daß mit der Wiedergabe der Strukturformel der jetzt als Bestandteil oberflächenaktiver Stoffe beanspruchten Verbindung in der ursprünglichen Beschreibung noch kein Hinweis auf die "besondere Eignung" gerade dieser einen Verbindung gegeben worden sei, sowie ferner die Bemerkung auf Seite 12 der Ausfertigung, daß der Nacharbeitende erst schöpferisch tätig werden müsse, um aus der Unsumme der möglichen Verbindungen nun gerade die "erfindungswesentliche" zu ermitteln.

Sollte der angefochtene Beschluß danach so auszu-
legen sein, wie die Rechtsbeschwerde annimmt, so könnte der erkennende Senat der dann darin zum Ausdruck gebrachten Rechtsauffassung - jedenfalls in der von der Rechtsbeschwerde angenommenen grundsätzlichen Form - nicht beipflichten. Das braucht indes hier nicht im einzelnen abschließend erörtert zu werden, da auch eine andere Auslegung des angefochtenen Beschlusses zumindest möglich ist, bei der ihm dann eine zu billigende Rechts-

auffassung zugrunde liegt.

Die Rechtsbeschwerde selbst hält der von ihr angenommenen Rechtsauffassung des angefochtenen Beschlusses als zutreffend die vom 11. Senat in dem späteren Beschluß 11 W 17/62 vom 26. April 1965 (BPatGerE 7, 20) vertretene Rechtsauffassung entgegen. Der 11. Senat hat es dort in Abweichung von seinem oben erwähnten früheren Beschluß vom 21. November 1963 in derselben Sache (der durch den Beschluß des erkennenden Senats Ia ZB 6/64 vom 16. Juli 1964 "Flachdruckplatten" - insoweit in GRUR 1964, 634 nicht abgedruckt - aufgehoben worden war) als zulässig erachtet, daß sich der Anmelder auf eine von mehreren, ursprünglich gleichgestellten, aber differenziert beschriebenen Lösungen der ursprünglich offenbarten Aufgabe beschränkt, und zwar nicht nur dann, wenn die anderen Lösungen als vorbekannt nachgewiesen werden, sondern auch dann, wenn sie sich als unbrauchbar erweisen. Dabei will der 11. Senat eine Lösung als "differenziert beschrieben" dann ansehen, wenn sich die nachträglich beanspruchte Lehre bzw. Ausführungsform von vornherein deutlich von den sonstigen Angaben in den ursprünglichen Unterlagen "abhebt" und nicht erst nachträglich aus beiläufigen Bemerkungen oder von vornherein nicht klar unterschiedenen, gleichgestellten und nebensächlich behandelten Angaben herausgedeutet wird.

Daß dem hier angefochtenen Beschluß des 15. Senats vom 7. Dezember 1964 eine ähnliche Rechtsauffassung zugrunde liegt wie dem späteren Beschluß des 11. Senats vom 26. April 1965, dafür sprechen nicht nur einzelne Wendungen, sondern auch der Gesamtzusammenhang der Begründung des angefochtenen Beschlusses. So wird insbesondere, von den oben erwähnten Bemerkungen auf Seite 8

der Ausfertigung abgesehen, im übrigen durchweg nicht die ursprüngliche Hervorhebung der nunmehr allein noch beanspruchten Lösung "als besonders geeignet", sondern nur ihre "Hervorhebung" schlechthin verlangt und damit ersichtlich das Gleiche gemeint, was später der 11. Senat als ein "deutliches Sich-Abheben" im Sinne eines "differenzierten Beschreibens" bezeichnet hat.

Der danach zumindest möglicherweise auch dem angefochtenen Beschluß zugrunde liegenden, im Beschluß des 11. Senats vom 26. April 1965 klar zum Ausdruck gebrachten Rechtsauffassung stimmt der erkennende Senat jedenfalls in dem durch den vorliegenden Fall veranlaßten Umfang zu. Der erkennende Senat sieht danach in der Beschränkung des Anmelders auf eine von mehreren unter den ursprünglichen Patentanspruch fallenden Lösungen der ursprünglich offenbarten Aufgabe jedenfalls dann keine unzulässige Änderung des Patentbegehrens, wenn die nunmehr allein beanspruchte Lösung in der Beschreibung von vornherein deutlich als eine in Betracht kommende Lösung hervorgehoben worden ist und andere, ursprünglich gleichgestellte Lösungen sich als vorbekannt erwiesen haben. Unter den mehreren oder sogar sehr vielen Lösungen, die unter einen ursprünglich geltend gemachten, weit gefaßten Patentanspruch fallen und die damit an sich alle als gleichgestellte Lösungen beansprucht worden sind, wird der Fachmann doch in erster Linie diejenigen berücksichtigen, die in der Beschreibung als in Betracht kommende Lösungen deutlich hervorgehoben sind. Gerade mit den in der Beschreibung hervorgehobenen Lösungen wird ihm die Erfindung im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG so beschrieben, daß danach die Benutzung der Erfindung durch ihn möglich erscheint. Wird dann der ur-

sprünglich weiter gefaßte Patentanspruch später auf die in der Beschreibung hervorgehobenen Lösungen oder auf eine von ihnen beschränkt, so liegt darin mithin keine unzulässige Veränderung, sondern eben nur eine zulässige Beschränkung des ursprünglichen Anmeldegegenstandes.

3. Liegt somit dem angefochtenen Beschluß - zumindest möglicherweise - eine richtige Rechtsauffassung zugrunde, so ist der vorliegende Fall doch nicht richtig danach beurteilt worden.

Dem Beschwerdesenat ist zwar zuzugeben, daß die Stellen der ursprünglichen Beschreibung, die sich mit der Auswahl der als Zusatz zu oberflächenaktiven Stoffen zu verwendenden Acylierungsprodukte der phosphorigen Säure befassen (Auslegeschrift ■■■ Spalte 4 Zeilen 3 bis 8, Spalte 3 Zeilen 46 bis 62), und insbesondere auch die drei Beispiele keine Hervorhebung der nunmehr im Anspruch vom 11. September 1964 allein noch beanspruchten Lösung in dem oben zu 2. erörterten Sinne haben erkennen lassen. Es sind hier lediglich die durch Umsetzung von phosphoriger Säure mit Essigsäureanhydrid und/oder Acetylchlorid hergestellten Acylierungsprodukte, also die Acetylierungsprodukte, hervorgehoben gewesen, und zwar, wie es auch in dem ursprünglichen Unteranspruch 2 zum Ausdruck gekommen ist, als bevorzugte Ausführungsformen, nicht aber Acetylierungsprodukte der phosphorigen Säure mit zwei Phosphoratomen und insbesondere nicht von der Formel, die nunmehr im Hauptanspruch vom 11. September 1964 aufgeführt ist. Der Beschwerdesenat hat jedoch nicht genügend berücksichtigt, daß die Beschreibung der erfindungsgemäßen Lösung der gestellten Aufgabe nicht erst bei den - vorwiegend zum ursprünglichen Unteran-

spruch 2 gehörigen - Bemerkungen über die Auswahl der zu verwendenden Acylierungsprodukte beginnt (Auslegeschrift Spalte 4 Zeilen 3 ff), sondern weit früher, nämlich bei der - zum ursprünglichen Hauptanspruch 1 gehörigen - allgemeinen Bemerkung, daß sich die gestellte Aufgabe lösen lasse, indem man den oberflächenaktiven Stoffen organische Acylierungsprodukte der phosphorigen Säure oder ihrer Derivate zusetze (Auslegeschrift Spalte 1 Zeilen 42 bis 46). Die erfindungsgemäß anzuwendenden Acylierungsprodukte und ihre Herstellung wurden anschließend ausdrücklich als bekannt bezeichnet (Spalte 1 Zeilen 47 ff). Die Erfindung sollte also darin bestehen, daß den bekannten oberflächenaktiven Stoffen bekannte Acylierungsprodukte der phosphorigen Säure zugesetzt würden. Dahin ging auch die Lehre des ursprünglichen Hauptanspruchs 1. Wenn nun dann in der Beschreibung weiter von den (bekannten) Produkten, deren Konstitution feststand, "insbesondere" die Produkte der fünf in Spalte 2 Zeile 33 bis Spalte 3 Zeile 12 der Auslegeschrift dargestellten Formeln, darunter das Produkt der im Hauptanspruch vom 11. September 1964 aufgeführten Formel (Spalte 3 Zeilen 8 bis 12), "genannt" wurden, so waren damit diese fünf Produkte deutlich als für die Lösung der gestellten Aufgabe gemäß dem ursprünglichen Hauptanspruch 1 in Betracht kommend "hervorgehoben". Da nun ferner nach den Bemerkungen der Beschreibung über die Auswahl der zu verwendenden Acylierungsprodukte, nach den drei Beispielen und nach dem ursprünglichen Unteranspruch 2 die Acetylierungsprodukte als gut geeignet bevorzugt werden sollten, da aber von den in Spalte 2 Zeile 33 bis Spalte 3 Zeile 12 mit ihren Formeln aufgeführten fünf Produkten nur das erste und das letzte Acetylierungsprodukte darstellten, waren

diese beiden Produkte, vom Unteranspruch 2 her gesehen, sogar noch als bevorzugt hervorgehoben. Es war daher auch nicht so, wie der Beschwerdesenat meint, daß der Nacharbeitende erst schöpferisch hätte tätig werden müssen, um aus der "Unsumme" der möglichen Verbindungen nun gerade die erfindungswesentliche zu ermitteln. Beachtete er die zur Lösung gemäß dem ursprünglichen Hauptanspruch 1 gemachten Angaben in Spalte 2 Zeile 33 bis Spalte 3 Zeile 12 und beachtete er ferner den ursprünglichen Unteranspruch 2 mit den dazu gehörigen Stellen der Beschreibung einschließlich der Beispiele, so blieben ihm zur engeren Wahl vielmehr nur noch das erste und das letzte der in Spalte 2 Zeile 33 bis Spalte 3 Zeile 12 mit ihren Konstitutionsformeln genau bezeichneten Produkte.

4. Der Gegenstand des von der Anmelderin nunmehr geltend gemachten Hauptanspruchs 1 vom 11. September 1964 stellt nach alledem gegenüber dem Gegenstand des bekanntgemachten Hauptanspruchs 1 eine zulässige Beschränkung dar.

Der angefochtene Beschluß war daher aufzuheben und die Sache gemäß § 41 x Abs. 1 PatG zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Das Bundespatentgericht wird nunmehr die sachlich-rechtliche Patentfähigkeit der jetzt noch geltend gemachten Ansprüche zu prüfen haben.

Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens war ebenfalls dem Bundespatentgericht zu übertragen, da es billigem Ermessen entspricht, die Kostenentscheidung unter Berücksichtigung der endgültigen Entscheidung in der Sache selbst zu treffen.

Nastelski

Bock

Spreng

Löscher

Claßen