

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG § 1

D i s i l o x a n

Sind Eigenschaften eines auf chemischem Wege hergestellten, zur Weiterverarbeitung bestimmten neuen Stoffs (Zwischenprodukt) die Ursache für überlegene Eigenschaften bzw. Wirkungen, die sich bei der Verwendung des durch die Weiterverarbeitung gewonnenen Endprodukts zeigen, so können, falls für das Zwischenprodukt oder das Verfahren zu seiner Herstellung Patentschutz begehrt wird, die sich bei der Verwendung des Endprodukts zeigenden überlegenen Eigenschaften bzw. Wirkungen bei der Beurteilung des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe des Zwischenprodukts auch dann heranzuziehen sein, wenn bei der Weiterverarbeitung des Zwischenprodukts zu dem Endprodukt eine chemische Umsetzung erfolgt.

BGH, Beschl. v. 27. Februar 1969 - X ZB 11/68 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 11/68

Verkündet am

27. Februar 1969

Oechsler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung G 13 130 IVd/39c

der G [REDACTED] E l e c t r i c Company,
S [REDACTED], N.Y. (V.St.A.),

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdeführerin,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Februar 1969 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Löscher, Trüstedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 16. Senats (technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentgerichts vom 15. Februar 1968 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

G r ü n d e :

I. Die Anmelderin hat - unter Inanspruchnahme der Priorität der Erstanmeldung in den USA vom 22. November 1952 - am 21. November 1953 bei dem Deutschen Patentamt eine Erfindung betreffend "Divinyltetramethyldisiloxan und damit bereitete Polymere" zur Erteilung eines Patents angemeldet.

Die Anmelderin machte zunächst fünf Verfahrensansprüche geltend, die die Herstellung von monomerem Divinyltetramethyldisiloxan und seine Polymerisierung betrafen. In der Beschreibung legte sie unter anderem dar, daß aus dem durch Hydrolyse erhältlichen monomeren Disiloxan durch Polymerisation oder Mischpolymerisation mit verschiedenen mischpolymerisierbaren Bestandteilen und gegebenenfalls Zusatz von weiteren Vernetzungsmitteln



sowie von Weichmachern unschmelzbare und unlösliche, gegebenenfalls plastische Polymerisate bzw. Mischpolymerisate erhalten werden könnten, die in verschiedenster Weise wirtschaftlich verwendbar seien; sie eigneten sich insbesondere allein oder zusammen mit anderem Isoliermaterial als dielektrisches Material in elektrischen Apparaturen, z.B. in papierisolierten Kondensatoren, bei der Imprägnierung von Kabeln oder elektrischen Spulen, als Füllmittel für Abschlußmuffen und Kabelverbindungen usw.; dabei könne das zu behandelnde Gerät mit der polymerisierbaren Mischung imprägniert oder angefüllt und die Polymerisation dann in situ durchgeführt werden.

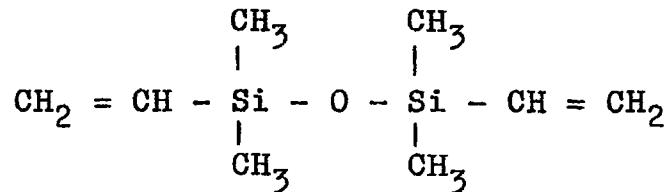
Nachdem die Anmelderin die Fassung der geltend gemachten Patentansprüche mehrmals geändert hatte, wurde ihre Anmeldung schließlich durch Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse 39 c vom 6. August 1962 zurückgewiesen.

Mit der Beschwerde gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin zunächst folgenden Verfahrensanspruch vorgelegt:

1. Verfahren zur Herstellung von monomerem Divinyltetramethyldisiloxan, dadurch gekennzeichnet, daß man Vinyl dimethyläthoxysilan hydrolysiert.

Ein zugleich vorgelegter Verwendungsanspruch wurde später wegen Uneinheitlichkeit wieder ausgeschieden. Nach der Verkündung des Patentänderungsgesetzes vom 4. September 1967 hat die Anmelderin ferner folgenden Stoffanspruch geltend gemacht:

2. Divinyltetramethyldisiloxan der Formel



In der mündlichen Verhandlung vom 15. Februar 1968 hat die Anmelderin schließlich beantragt, die Bekanntmachung der Anmeldung auf Grund des (vorstehend mit Nr. 1 bezeichneten) Verfahrensanspruchs als einzigen Anspruchs, hilfsweise, sie auf Grund des (vorstehend mit Nr. 2 bezeichneten) Stoffanspruchs als einzigen Anspruchs, zu beschließen.

Durch Beschluß vom 15. Februar 1968 - 16 W 213/64 - hat der 16. Senat (technischer Beschwerdesenat XI) des Bundespatentgerichts die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß der Prüfungsstelle vom 6. August 1962 zurückgewiesen.

Die Anmelderin hat gegen diesen Beschluß frist- und formgerecht das vom Beschwerdesenat zugelassene Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde eingelegt. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und
die Sache zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung an das Bundespatentgericht
zurückzuverweisen.

Sie will den bisherigen Hilfsantrag (Stoffanspruch) nunmehr als Hauptantrag und den bisherigen Hauptantrag (Verfahrensanspruch) nur noch als Hilfsantrag verfolgen.

II. Die Rechtsbeschwerde mußte Erfolg haben.

1. Die jetzt noch geltend gemachten Patentansprüche sind, wie schon der Beschwerdesenat zutreffend bemerkt hat, formal zulässig:

a) Der Verfahrensanspruch hat zwar nach der Feststellung des Beschwerdesenats ein sog. chemisches Analogieverfahren zum Gegenstand, und es ist gerichtlich noch nicht entschieden, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen seit der am 1. Januar 1968 in Kraft getretenen Aufhebung des sog. Stoffschutzverbots durch Art. 1 Nr. 1 des Patentänderungsgesetzes vom 4. September 1967 (BGBl I 953) ein auf ein Analogieverfahren gerichteter Patentanspruch noch zuzulassen ist (vgl. die "Vorläufigen Richtlinien" des Präsidenten des Deutschen Patentamts zum Stoffschutz vom 2. Januar 1968 - BLPmZ 1968, 2 - Nr. III 3). Im Hinblick auf die Übergangsvorschrift in Art. 7 § 1 Abs. 5 Satz 5 PatÄndGes 1967 muß aber jedenfalls bei einer Patentanmeldung, die - wie die vorliegende - vor dem 1. Januar 1968 eingereicht worden ist, ein auf ein Analogieverfahren gerichteter Patentanspruch zulässig bleiben (vgl. auch Nr. III 3 Abs. 3 der "Vorläufigen Richtlinien").

b) Der Stoffanspruch ist nach § 1 PatG idF vom 2. Januar 1968 i.V.m. Art. 7 § 1 Abs. 5 Satz 1 PatÄndGes 1967 zulässig, weil am 1. Januar 1968 die vorliegende Patentanmeldung weder erledigt noch ihre Bekanntmachung beschlossen war. Dem Erfordernis der eindeutigen Kennzeichnung des beanspruchten Stoffs ist dadurch Genüge getan, daß die wissenschaftliche Bezeichnung und die chemische Strukturformel angegeben sind (vgl. Nr. III 5 Abs. 1 Satz 1 der "Vorläufigen Richtlinien").

c) Ob die beiden Ansprüche nebeneinander zulässig wären (vgl. dazu Nr. III 2 Abs. 1 der "Vorläufigen Richtlinien"), braucht nicht entschieden zu werden, da sie nur im Eventualverhältnis geltend gemacht werden. Daß die Anmelderin das Eventualverhältnis nunmehr umkehren, nämlich in erster Linie den Stoffanspruch, hilfsweise den Verfahrensanspruch geltend machen will, ist in der Rechtsbeschwerdeinstanz schon deshalb ohne Belang, weil hier nach § 41 x Abs. 1 PatG nur die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht, nicht aber eine andere Entscheidung in der Sache selbst erfolgen kann (vgl. Benkard, PatG 5. Aufl. §§ 41 w/41 x Rdn. 9, § 41 r Rdn. 3 sowie Rdn. 4 a.E. vor § 41 p).

2. a) Der Beschwerdesenat hat den geltenden Verfahrensanspruch als einen Anspruch angesehen, der auf ein sog. chemisches Analogieverfahren gerichtet ist. Unter einem chemischen "Analogieverfahren" (im engeren Sinne) wird, wie bereits in der "Appetitzügler"-Entscheidung des erkennenden Senats vom 3. Februar 1966 (BGHZ 45, 102, 105) dargestellt, ein chemisch nicht eigenartiges Verfahren zur Herstellung eines neuen chemischen Stoffs verstanden, bei dem - im Vergleich zu bekannten Verfahren - zwar andere Ausgangsstoffe, aber Ausgangsstoffe analoger Konstitution mittels der gleichen Arbeitsweise (oder gleiche Ausgangsstoffe mittels analoger Arbeitsweise) zur Einwirkung aufeinander gebracht und dadurch erwartungsgemäß zwar neue Stoffe, aber Stoffe analoger Konstitution gewonnen werden. Was die Patentfähigkeit solcher Verfahren anlangt, so ist der Beschwerdesenat von der durch die "Kongorot"-Entscheidung des Reichsgerichts vom 20. März 1889 (Patentblatt 1889, 209) begründeten, seither in Praxis und Wissenschaft

fast einhellig befolgten und vom erkennenden Senat u.a. in der bereits erwähnten "Appetitzügler"-Entscheidung bestätigten Rechtsauffassung ausgegangen, daß ein chemisches Analogieverfahren, durch das ein bis dahin unbekannter Stoff hergestellt wird, nicht nur an sich "neu" ist, sondern auch "technisch fortschrittlich" und "erfinderisch" sein kann, wenn dieser neue Stoff Eigenschaften (oder auch nur eine Eigenschaft) aufweist, kraft deren er bei seiner Verwendung zu einem technischen, therapeutischen oder sonstigen Zweck in einer - vergleichbaren bekannten Stoffen gegenüber - überlegenen Weise wirkt (technischer Fortschritt), und wenn diese Überlegenheit der Eigenschaften bzw. Wirkungen des neuen Stoffs in Anbetracht der zu bekannten Stoffen analogen Konstitution nach dem Stande der chemischen Wissenschaft und Erfahrung zur Zeit der Patentanmeldung nicht oder nicht im gleichen Maße erwartet werden konnte, sondern überraschend war (Erfindungshöhe). Zutreffend hat der Beschwerdesenat dazu noch bemerkt, daß diesbezüglich zwar kurzerhand von dem "patentbegründenden technischen (bzw. pharmakologischen) Effekt" des Verfahrenserzeugnisses als "Voraussetzung" der Patentierbarkeit des betreffenden (Analogie-)Verfahrens gesprochen werde, daß damit aber nichts anderes gemeint sei, als daß aus dem Vorhandensein eines solchen "Effekts" regelmäßig die Feststellung hergeleitet werde, daß dem (Analogie-)Verfahren (zur Herstellung des Erzeugnisses mit diesem Effekt) die Prädikate "technisch fortschrittlich" und "erfinderisch" beizumessen seien.

b) Was den geltenden Stoffanspruch anlangt, so ist dem Beschwerdesenat darin zuzustimmen, daß für die - seit dem 1. Januar 1968 zulässige - Patentierung eines auf

chemischem Wege hergestellten neuen Stoffes hinsichtlich der Beurteilung von technischem Fortschritt und Erfindungshöhe im wesentlichen die gleichen Grundsätze werden gelten müssen, wie sie seit der "Kongorot"-Entscheidung des Reichsgerichts für die Patentfähigkeit eines (Analogie-) Verfahrens zur Herstellung eines neuen chemischen Stoffes anerkannt sind. Es genügt nicht, daß der beanspruchte neue Stoff sich von bekannten Stoffen lediglich in seiner chemischen Konstitution, in der Farbe, im Gewicht, im Schmelzpunkt, im p_H -Wert oder in anderen an sich "wertfreien" chemischen oder physikalischen Eigenschaften unterscheidet, sofern diese neuen Eigenschaften nichts für eine bei der Verwendung des neuen Stoffs zu erzielende Wirkung ergeben. Auch hier ist vielmehr erforderlich, daß der neue Stoff Eigenschaften (oder auch nur eine Eigenschaft) aufweist, kraft deren er bei seiner Verwendung zu einem technischen, therapeutischen oder sonstigen Zweck in einer - vergleichbaren bekannten Stoffen gegenüber - überlegenen Weise wirkt (technischer Fortschritt), und daß diese Überlegenheit der Eigenschaften bzw. Wirkungen des neuen Stoffes gegenüber denen von vergleichbaren bekannten Stoffen nach dem Stande der chemischen Wissenschaft und Erfahrung zur Zeit der Patentanmeldung nicht oder nicht im gleichen Maße erwartet werden konnte, sondern überraschend war (Erfindungshöhe).

3. a) Der Beschwerdesenat ist jedoch der Meinung, daß die Überlegenheit der Eigenschaften bzw. Wirkungen des beanspruchten neuen chemischen Stoffs (beim Stoffanspruch) bzw. des durch das beanspruchte Verfahren gewonnenen neuen chemischen Stoffs (beim Verfahrensanspruch) nur dann als Maßstab für die Feststellung des technischen Fortschritts herangezogen werden könne, wenn sich die vorteilhaft wirkenden Eigenschaften bei der unmittelbaren Verwendung des

beanspruchten neuen Stoffs bzw. Erzeugnisses zu dem seinen vorteilhaft wirksamen Eigenschaften entsprechenden Zweck zeigen, wenn also der beanspruchte, auf chemischem Wege hergestellte neue Stoff den Charakter eines technisch, therapeutisch oder sonstwie unmittelbar verwendbaren Endprodukts habe. Er will dagegen - in Übereinstimmung mit der in Praxis und Schrifttum bisher überwiegend vertretenen Auffassung - ein zu einem neuen chemischen Stoff führendes Analogieverfahren bzw. den neuen chemischen Stoff selber dann nicht als patentfähig anerkennen, wenn die vorteilhaft wirksamen Eigenschaften sich erst nach einer durch anderweitige chemische Umsetzung erfolgenden Weiterverarbeitung des neuen chemischen Stoffs, - der deshalb insoweit nur den Charakter eines zur Weiterverarbeitung bestimmten Zwischenprodukts habe, - an dem aus der chemischen Weiterverarbeitung hervorgehenden, als Endprodukt anzusehenden anderen chemischen Stoff bei dessen Verwendung zu einem technischen, therapeutischen oder sonstigen Zweck zeigen.

b) Dem kann aus Rechtsgründen nicht zugestimmt werden.

Der Beschwerdesenat stellt bei seiner Unterscheidung zwischen den unmittelbar verwendbaren (und deshalb patentfähigen) "Endprodukten" einerseits und den erst noch einer chemischen Weiterverarbeitung bedürftigen (und deshalb nicht patentfähigen) "Zwischenprodukten" andererseits auf einen Umstand ab, auf den es für das hier zur Erörterung stehende Erfordernis eines technischen Fortschritts patentrechtlich nicht ankommt, während er das für dieses Erfordernis patentrechtlich Ent-

scheidende, den Kausalzusammenhang zwischen den Eigenschaften des "Zwischenprodukts" und den beim "Endprodukt" sich zeigenden fortschrittlichen Wirkungen, vernachlässigt.

aa) Die Unterscheidung, ob ein neuer chemischer Stoff unmittelbar zu einem technischen, therapeutischen oder sonstigen Zweck verwendet werden kann oder ob er erst noch einer Weiterverarbeitung auf chemischem Wege bedarf, um zu einem solchen Zweck verwendet werden zu können, könnte eher etwas mit der Frage zu tun haben, ob die Erfindung des neuen Stoffes im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG "eine gewerbliche Verwertung gestattet". Um diese Frage geht es jedoch - auch nach der Auffassung des Beschwerdesenats - in Fällen der vorliegenden Art nicht. Eine Erfindung ist "gewerblich verwertbar" im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG, wenn "das Erfundene seiner Art nach geeignet ist, entweder in einem technischen Gewerbebetrieb hergestellt zu werden oder technische Verwendung in einem Gewerbe zu finden" (BGHZ 48, 313, 322 "Glatzenoperation"). In Fällen der vorliegenden Art besteht deshalb kein Zweifel daran, daß das "Zwischenprodukt" jedenfalls "in einem technischen Gewerbebetrieb hergestellt" und dann als solches im Handel vertrieben werden kann, während seine "technische Verwendung" allerdings nicht notwendig ausschließlich in einem Gewerbebetrieb erfolgen muß, sondern auch im privaten oder sonstigen nicht gewerblichen Bereich erfolgen kann.

bb) Der Beschwerdesenat hat das Erfordernis der "unmittelbaren" Verwendbarkeit des neuen chemischen Stoffes zu einem technischen usw. Zweck denn auch unter einem anderen Gesichtspunkt aufgestellt. Er meint, daß durch die chemische Weiterverarbeitung eines auf chemischem Wege

hergestellten Zwischenprodukts "der technische Zusammenhang" zwischen dem Zwischenprodukt bzw. dem zu dem Zwischenprodukt führenden Herstellungsverfahren einerseits und dem aus der chemischen Weiterverarbeitung hervorgehenden Endprodukt andererseits "unterbrochen" werde und daß das Zwischenprodukt daher "keinen unmittelbaren Anschluß" an das Endprodukt habe. Das mag zwar insofern richtig gesehen sein, als damit klargestellt wird, daß es sich um ein mehrstufiges chemisches Verfahren handelt, das in einem ersten Verfahrensabschnitt zu einem auf chemischem Wege hergestellten "Zwischenprodukt" und in einem technisch anders gear- teten weiteren Verfahrensabschnitt zu einem chemisch anders gearteten "Endprodukt" führt. Diese Betrachtung hat jedoch keinen Bezug zu der hier allein interessierenden Frage, ob wegen der am Endprodukt sich zeigenden über- legenen Eigenschaften bzw. Wirkungen auch schon das zum Endprodukt weiterverarbeitete Zwischenprodukt als technisch fortschrittlich beurteilt werden kann. Inso- fern ist, wie die Rechtsbeschwerde zutreffend bemerkt, nicht auf die "Unterbrechung" irgendeines Zusammenhangs durch die Weiterverarbeitung abzustellen, sondern gera- de auf die Aufrechterhaltung eines Zusammenhangs, näm- lich darauf, ob die dem Zwischenprodukt immanenten Eigen- schaften bei dessen Weiterverarbeitung, wie es die Rechts- beschwerde ausdrückt, in das Endprodukt "übernommen" wer- den und dann dort in Erscheinung treten.

cc) Bei der Beurteilung, ob die Erfindung eines auf chemischem Wege herzustellenden und auf chemischem Wege weiter zu verarbeitenden neuen Stoffes einen technischen Fortschritt gebracht hat, kann es in Fällen der vorlie- genden Art eben gerade nicht auf die Unterschiedlichkeit

der mehreren Verfahrensabschnitte und die Unterschiedlichkeit der chemischen Konstitution der jeweiligen Produkte der mehreren Verfahrensabschnitte ankommen, sondern allein auf den Kausalzusammenhang zwischen den Eigenschaften des Zwischenprodukts und den beim Endprodukt sich zeigenden Eigenschaften bzw. Wirkungen. Sind immanente Eigenschaften eines auf chemischem Wege hergestellten, zur Weiterverarbeitung bestimmten neuen Stoffes (Zwischenprodukt) die Ursache für überlegene Eigenschaften bzw. Wirkungen, die sich bei der Verwendung des durch die Weiterverarbeitung gewonnenen Endprodukts zeigen, so ist kein Grund ersichtlich, warum - im Falle, daß für das Zwischenprodukt oder das Verfahren zu seiner Herstellung Patentschutz begehrt wird, - die sich bei der Verwendung des Endprodukts zeigenden überlegenen Eigenschaften bzw. Wirkungen bei der Beurteilung des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe des Zwischenprodukts nicht auch dann heranzuziehen sein sollten, wenn die Weiterverarbeitung des Zwischenprodukts zu dem Endprodukt im Wege einer chemischen Umsetzung erfolgt. Die gegenteilige Auffassung des Beschwerdesenats läuft, wie die Rechtsbeschwerde mit Recht geltend macht, auf eine schon nach der früheren Gesetzeslage patentrechtlich nicht zu begründende, seit der Aufhebung des Stoffschutzverbots erst recht patentrechtlich nicht mehr zutreffende und auch von der Sache her nicht gerechtfertigte generelle Versagung ausreichenden Patentschutzes für die Herstellung chemisch weiter zu verarbeitender chemischer Zwischenprodukte hinaus.

c) Der Beschwerdesenat hat seine Auffassung noch mit einer Reihe zusätzlicher Erwägungen zu begründen versucht. Auch darin kann ihm indes nicht gefolgt werden.

aa) Der Beschwerdesenat meint: Wenn sich die vom Anmelder behaupteten fortschrittlichen Eigenschaften bzw. Wirkungen erst bei der Verwendung eines aus der chemischen Weiterverarbeitung eines chemischen Zwischenprodukts gewonnenen Endprodukts zeigten, dann könnten nach Sinn und Zweck des Patentrechts nicht das Zwischenprodukt oder der zu dem Zwischenprodukt führende erste Verfahrensabschnitt patentiert werden, sondern allenfalls (mit einem Verfahrensanspruch) das in mehreren Abschnitten zu dem Endprodukt führende Gesamtverfahren oder auch der unmittelbar zu dem Endprodukt führende letzte Verfahrensabschnitt allein bzw. (mit einem Stoffanspruch) das Endprodukt selbst. Das Patentrecht wolle das schützen, was wesentlich die "Erfindung" ausmache, und fordere daher, daß die Merkmale, die die Anerkennung eines "Gegenstandes" als "Erfindung" rechtfertigen sollen, also auch die fortschrittlichen Eigenschaften bzw. Wirkungen, an dem zu patentierenden Gegenstand selbst vorhanden sein oder doch wenigstens aus der "Nachbarschaft" dieses Gegenstandes stammen und zum Schutzbereich des für den Gegenstand zu erteilenden Patentbesitzes gehören müßten.

Diese Erwägungen vermögen das Ergebnis, zu dem der Beschwerdesenat gelangt ist, nicht zu stützen. In Fällen der vorliegenden Art ist es gerade der "Gegenstand" der zur Patenterteilung angemeldeten Erfindung, daß ein neuer Stoff bzw. ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Stoffes gefunden worden ist, welcher Eigenschaften in sich trägt, die bei der Verwendung eines durch Weiterverarbeitung des neuen Stoffes gewonnenen Endprodukts als vorteilhaft wirksame Eigenschaften dieses Endprodukts in Erscheinung treten. Es ist

kein Grund ersichtlich, warum ein solcher "Gegenstand" nicht patentierbar sein sollte. Weder der Zweck des Patentrechts noch die Regelungen des Patentgesetzes stehen dem entgegen. Mag der für die Bejahung der Patentfähigkeit eines solchen Gegenstandes erforderliche technische Fortschritt auch erst bei der Verwendung des Endprodukts in Erscheinung treten, so ist er doch bereits in den immanenten Eigenschaften des neuen Zwischenprodukts begründet. Es muß dem Anmelder überlassen bleiben, ob er seine Erfindung dort schützen lassen will, wo der mit seiner neuen Lehre zu erzielende technische Fortschritt begründet wird (d.i. bei dem neuen Zwischenprodukt oder dem Verfahren zur Herstellung des neuen Zwischenprodukts), oder dort, wo der technische Fortschritt in Erscheinung tritt (d.i. bei dem Endprodukt oder seiner Verwendung, evtl. auch bei dem zu dem Endprodukt führenden Gesamtverfahren). Gerade in Fällen der vorliegenden Art wird der Anmelder Anlaß haben können, das Erstere zu wählen, weil ihm das Letztere, wie die Rechtsbeschwerde überzeugend dargelegt hat, keinen ausreichenden Patentschutz geben würde, z.B. dann nicht, wenn die Weiterverarbeitung zu dem Endprodukt im patentfreien Ausland oder im nichtgewerblichen Bereich erfolgt. Wählt der Anmelder das Erstere, so hat er selbstverständlich nicht nur den gefundenen neuen Stoff selbst bzw. das Verfahren zur Herstellung dieses neuen Stoffes zu offenbaren, sondern auch darzulegen, wie der neue Stoff weiter zu verarbeiten ist, damit die ihm immanenten Eigenschaften bei der Verwendung des durch die Weiterverarbeitung gewonnenen Endprodukts als dessen vorteilhaft wirksame Eigenschaften in Erscheinung treten. Ob und in welchem Umfang er das alles bereits bei der Anmeldung darlegen muß oder inwieweit er solche Darlegungen später noch nachbringen, ergänzen oder berichtigen darf, braucht hier nicht näher erörtert zu wer-

den, da im vorliegenden Fall alles Erforderliche bereits in den mit der Anmeldung eingereichten Unterlagen gesagt ist.

bb) Der Beschwerdesenat befürchtet, daß es zu einer inflationsartigen Zunahme von Stoffpatenten führen müsse, wenn die Patentierung von neuen Zwischenprodukten in der von der Anmelderin gedachten Weise erleichtert werde. Fast jeder chemische Stoff lasse sich mit Hilfe weiterer chemischer Reaktionen weiterverarbeiten, könne also Zwischenprodukt für ein Endprodukt oder sogar für eine Vielzahl von Endprodukten sein und müßte demnach, sofern er neu sei und auch nur eines der Endprodukte bei seiner unmittelbaren Verwendung technischen Fortschritt und Erfindungshöhe aufweise, patentierbar sein. Man würde damit sogar zu einer Patentierung von solchen Stoffen kommen, die zwar auch einer unmittelbaren Verwendung zugeführt werden könnten, insoweit also "Endprodukte" seien, die aber hierbei keine patentbegründende Wirkung besäßen und deswegen an sich nicht patentfähig wären, und die dennoch patentiert werden müßten, weil sie außerdem auch als Zwischenprodukte angesehen werden und in dieser Sicht auf Grund der Wirkungen, die etwa eines der aus ihnen zu gewinnenden anderweitigen Endprodukte besitze, patentfähig sein könnten.

Diese Befürchtungen des Beschwerdesenats sind nicht gerechtfertigt. In Fällen der vorliegenden Art wird ein neuer Stoff nur dann geschützt, wenn nachgewiesen oder zumindest (im Sinne des patentamtlichen Sprachgebrauchs) glaubhaft gemacht wird, daß er Eigenschaften besitzt, die im Falle einer (vom Anmelder näher zu beschreibenden) Weiterverarbeitung bei der Verwendung der durch

diese Weiterverarbeitung gewonnenen (näher zu beschreibenden) Endprodukte zu bestimmten (ebenfalls anzugebenden) Zwecken als (näher darzulegende) technisch fortschrittliche Eigenschaften bzw. Wirkungen der Endprodukte in Erscheinung treten, - wozu natürlich, umgekehrt ausgedrückt, der Nachweis bzw. die Glaubhaftmachung gehören, daß die bei der Verwendung der Endprodukte in Erscheinung tretenden fortschrittlichen Eigenschaften bzw. Wirkungen durch entsprechende immanente Eigenschaften des Zwischenprodukts, also nicht etwa ausschließlich durch die Art seiner Weiterverarbeitung, bedingt sind. Werden die Dinge so gesehen, dann kann die Patentierung solcher als "Zwischenprodukte" in Betracht kommender neuer Stoffe keinesfalls zu einer über das sachlich gerechtfertigte Maß hinaus gehenden Zunahme von Stoffpatenten führen, zumal sie umgekehrt die Patentierung der sicherlich viel zahlreicheren "Endprodukte" erspart. Daß dabei auch solche Stoffe geschützt werden müßten, die nicht lediglich als "Zwischenprodukte" für eine Weiterverarbeitung in Betracht kommen, sondern auch einer unmittelbaren Verwendung als "Endprodukte" zugeführt werden können, steht der Patentierung nicht entgegen. Daß der neue Stoff zumindest bei einer vom Anmelder anzugebenden Verwendung einen technischen Fortschritt bringt, ist Voraussetzung dafür, daß er überhaupt patentiert werden kann; ist er aber um deswillen patentiert, dann fallen - wie bei jedem Sachpatent - alle Verwendungen des neuen Stoffes unter den Schutz, auch solche Verwendungen, bei denen der die Patentfähigkeit des neuen Stoffes begründende technische Fortschritt nicht genutzt wird.

cc) Teils in dem hier angefochtenen Beschluß 16 W 213/64 vom 15. Februar 1968, teils in dem Beschluß 16 W 116/64 vom 11. Mai 1967, welcher Gegenstand der gleichzeitig verhandelten und entschiedenen Rechtsbeschwerdesache X ZB 8/68 ist, räumt der Beschwerdesenat zwar ein, daß es ständige Praxis sei, Patente auch für solche Erzeugnisse bzw. für die Herstellung solcher Erzeugnisse zu erteilen, die erst nach einer gewissen Weiterverarbeitung eine technisch fortschrittliche Wirkung äußern, so z.B. für Zahnräder oder optische Linsen, die sich nur als Teile einer umfassenden Apparatur oder Vorrichtung, in die sie eingebaut werden müssen, vorteilhaft benutzen lassen, - oder für Backpulver oder Zement, deren vorteilhafte Wirkungen erst bei der Reaktion mit Wasser zu Tage treten, - für die Herstellung von Heilmitteln, deren therapeutische Wirkung erst nach einer chemischen Umwandlung im menschlichen Körper eintritt, - für Wirkstoffe, deren bakterizide, fungizide, insektizide, stabilisierende oder weichmachende Eigenschaften sich erst unter oder nach einer chemischen Umwandlung oder Wechselwirkung zwischen Wirkstoff und behandeltem Material auswirken, - oder für die Herstellung von Farbstoffen, deren färbende Eigenschaften erst auf Grund weiterer Behandlung vor oder bei dem Aufbringen auf das zu färbende Substrat, gegebenenfalls auch erst nach einer gewissen chemischen "Modifizierung", zum Tragen kommen. Der Beschwerdesenat bleibt aber eine überzeugende Begründung dafür schuldig, warum das nicht gelten soll, wenn die "Weiterverarbeitung" darin besteht, daß ein chemischer Stoff, der die zu den fortschrittlichen Wirkungen führenden Eigenschaften in sich trägt, auf chemischem Wege - im vorliegenden Fall durch Polymerisation - in einen der

Konstitution nach "wesentlich" anderen chemischen Stoff umgewandelt wird, damit an diesem die fortschrittlichen Wirkungen auftreten. Wenn der Beschwerdesenat darauf hinweist, daß bei einer solchen "tiefgreifenden" chemischen Umwandlung der Ausgangsstoff geradezu "zerstört" werde und seine Existenz beende, so besagt das in diesem Zusammenhang nichts. Selbst wenn man hier von einer "Zerstörung" des Ausgangsstoffs sprechen wollte, so käme es doch in dem hier zu erörternden Zusammenhang nur darauf an, ob trotz der Zerstörung des Ausgangsstoffs die in ihm liegenden technisch fortschrittlichen Eigenschaften in den unter Zerstörung des Ausgangsstoffs gebildeten anderen Stoff übergehen und dann an diesem in Erscheinung treten, ob also - m.a.W. - der Kausalzusammenhang zwischen den im Ausgangsstoff liegenden Eigenschaften und den sich am Endprodukt auswirkenden Eigenschaften gewahrt bleibt.

d) Der Beschwerdesenat beruft sich zwar darauf, daß in der Praxis und überwiegend auch im Schrifttum seit jeher die Auffassung vertreten worden sei, ein Analogieverfahren könne nicht patentiert werden, wenn es zu einem Zwischenprodukt führe, das erst weiterverarbeitet werden müsse, damit sich bei der darauf folgenden Verwendung schließlich ein Effekt ergebe. Den vom Beschwerdesenat angeführten Entscheidungen und Schrifttumsstellen ist jedoch nichts zu entnehmen, was zu einer überzeugenden Begründung dieser Auffassung für Fälle der hier vorliegenden Art beitragen könnte. Im neueren Schrifttum dringt zudem mehr und mehr die gegenteilige Auffassung durch.

aa) Bei der (in einem Nichtigkeitsverfahren ergangenen) "Naphtholgelb-S"-Entscheidung des Reichsgerichts vom 28. Juni 1890 (Patentblatt 1890, 369) ging es um ein zwei-

stufiges Analogieverfahren, bei dem in einem ersten Verfahrensabschnitt bestimmte Sulfosäuren des Alphanaphthols (die bei Nitrierung kein Binitronaphthol, sondern dessen Sulfosäuren ergeben), insbesondere die Naphtholtrisulfosäure, hergestellt und in einem zweiten Verfahrensabschnitt diese Sulfosäuren des Alphanaphthols zu Nitrosulfosäuren des Alphanaphthols, insbesondere zu Binitronaphtholsulfosäuren nitriert werden sollten, welche - und zwar gerade deshalb, weil sie von Binitronaphthol frei waren, - einen wasserlöslichen gelben Farbstoff von großer Schönheit und Beständigkeit ergaben. Das Reichsgericht zog zwar im Wege der Teilvernichtung den den ersten Verfahrensabschnitt betreffenden und den den zweiten Verfahrensabschnitt betreffenden Patentanspruch zu einem einzigen, das Gesamtverfahren betreffenden Patentanspruch zusammen. Es erblickte jedoch auch schon in dem ersten Abschnitt eine "Erfindung", sofern zugleich "gefunden" war, wie die in dem ersten Abschnitt erhaltenen Sulfosäuren bei ihrer Nitrierung "jene schöne gelbe Farbe ergaben" (S. 372 rechts oben), und bezeichnete es als "völlig selbstverständlich", daß die örtlich und zeitlich getrennte Darstellung der Sulfosäuren nach dem ersten Abschnitt des patentierten Verfahrens, soweit sie zu dem Zwecke erfolge, daß sich daran ein Verfahren nach dem zweiten Abschnitt zur Gewinnung der Binitrosulfosäure des Alphanaphthols anschließen solle, eine Patentverletzung darstellen würde (S. 373 links oben). Obwohl danach das Reichsgericht - aus Gründen, die hier nicht interessieren oder heute nicht mehr anzuerkennen sind, - den ersten Verfahrensabschnitt allein nicht hat patentieren wollen, so hat es doch zugleich deutlich zum Ausdruck gebracht, daß an sich auch schon der erste Verfahrensabschnitt um der beim "Endprodukt" des zweiten Verfah-

rensabschnitts auftretenden fortschrittlichen Eigenschaften willen patentwürdig sei. Es wäre auch kaum verständlich, wenn derselbe, für Patentsachen zuständige Erste Zivilsenat des Reichsgerichts, der kurz zuvor in der "Kongorot"-Entscheidung vom 20. März 1889 das Tor weit geöffnet hatte zur Patentierung von Analogieverfahren, die "neue Bahnen" zur Erzielung eines "fortschrittlichen Resultats" wiesen, das nunmehr in der "Naphtholgelb-S"-Entscheidung vom 28. Juni 1890 grundsätzlich wieder dahin hätte einschränken wollen, daß sich das "fortschrittliche Resultat" nicht erst nach einer Weiterverarbeitung zeigen dürfe.

Aus der (in einem Patentverletzungsprozeß ergangenen) "Jonon"-Entscheidung des Reichsgerichts vom 3. November 1900 (BLPMZ 1901, 131) kann ebenfalls nichts Wesentliches zur Stützung der vom Beschwerdesenat vertretenen Auffassung entnommen werden. Der damaligen Klägerin war ein Verfahren zur Darstellung des neuen Riechstoffs "Jonon" geschützt, das in einem ersten Abschnitt durch Kondensation von Citral und Aceton zu einem neuen Keton von wenig ausgeprägtem Geruch, dem "Pseudojonon", und in einem zweiten Abschnitt zu einem damit isomeren Keton von äußerst charakteristischem Geruch, dem eigentlichen "Jonon", führte. Das Reichsgericht konnte, weil nicht sicher festgestellt war, daß das "Veilchenöl künstlich" der damaligen Beklagten dieselbe Konstitution hatte wie das "Jonon", die Verurteilung der Beklagten wegen Benutzung des der Klägerin geschützten Gesamtverfahrens nicht bestätigen. Das Reichsgericht lehnte in dem Urteil vom 3. November 1900 allerdings auch eine Verurteilung der Beklagten wegen Benutzung des ersten Verfahrensabschnitts ab, während es in dem zur selben Sache im einstweiligen Verfügungsverfahren er-

gangenen Urteil vom 14. Mai 1898 (BlPMZ 1899, 8) eine "Patentverletzung" der Beklagten angenommen hatte, auch wenn diese sich "nur bis zum Zwischenprodukt" des Verfahrens der Klägerin bediente. Daß das Reichsgericht in dem Urteil vom 3. November 1900 anders entschied, hatte seinen Grund ersichtlich weniger darin, daß es das Zwischenprodukt nun nicht mehr als einen "gewerblich verwertbaren neuen Stoff" ansah (BlPMZ 1901, 136 links) - das hätte es schon in dem Urteil vom 14. Mai 1898 sagen können -, als vielmehr darin, daß es, "nachdem ihm das gesamte Streitmaterial vorgelegt war" (aaO S. 135 rechts unten), nicht mehr von der Benutzung wenigstens des ersten Verfahrensabschnitts durch die Beklagte überzeugt war.

bb) Der 5. Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts ist in den im angefochtenen Beschluß angeführten Entscheidungen vom 10. November 1954 (MittDPatAnw 1954, 60), vom 18. Juli 1956 (BlPMZ 1956, 358) und vom 19. März 1957 (MittDPatAnw 1957, 116) ohne weitere eigene Begründung der ständigen Rechtspraxis gefolgt, die, wie er mitteilt, dahin gehe, ein Analogieverfahren nicht als patentfähig anzusehen, wenn es lediglich zu einem Zwischenprodukt ohne eigene neuartige technische Wirkung führe, und die wertvollen Eigenschaften des aus dem Zwischenprodukt hergestellten Endprodukts nicht zur Begründung der Patentfähigkeit des zu dem Zwischenprodukt führenden Analogieverfahrens heranzuziehen. Eine nähere Begründung für diese Rechtspraxis findet sich in den von Kirchner (GRUR 1949, 215 ff, 218/19 und 218), von Müller (Chemie- und Patentrecht, 1951, S. 72 und S. 71) und von v. Kreisler/Breckheimer (MittDPatAnw 1955, 142 ff, 143/44) mitgeteilten Entscheidungen des 8. Beschwerdesenats des Reichspatentamts vom 10. Februar 1940 und vom 24. Januar 1945: wenn

ein Endprodukt mit seinen wertvollen Eigenschaften am Anmeldetag neu gewesen sei, dann sei es - bei entsprechendem Schutzbegehren - angemessen, die wertvollen Eigenschaften des Endprodukts zur Begründung der Patentfähigkeit des Verfahrens zur Herstellung dieses Endprodukts in seiner Gesamtheit heranzuziehen; es sei aber nicht an-
gänglich, die im Endprodukt begründete neue technische oder therapeutische Wirkung dem Verfahren zur Herstellung des Zwischenprodukts für sich allein, also dem ersten Glied der Kausalreihe zuzurechnen, das für sich allein den End-
erfolg gar nicht zu gewährleisten vermöge.

Ebenso wie diese Entscheidungen der Beschwerdesenate des Reichspatentamts und des Deutschen Patentamts sind die im angefochtenen Beschluß angeführten Darlegungen von Kirchner (aaO), von v. Kreisler/Breckheimer (aaO) und von Dersin (GRUR 1950, 204 ff, 205; GRUR 1952, 360 ff, 363; GRUR 1958, 413 ff, 415), die diesen Entscheidungen zustimmen, ersichtlich von dem Gedanken beeinflusst, den Bereich der nur um der wertvollen Eigenschaften ihres Ergebnisses willen patentfähigen Analogieverfahren möglichst eng zu halten, und wohl auch von dem Bestreben, der sich andernfalls stellenden Frage auszuweichen, ob das in einer Anmeldung zusammengefaßte Begehren auf Patentschutz sowohl für die zum Zwischenprodukt führende erste Verfahrensstufe als auch für die zum Endprodukt führende zweite Verfahrensstufe mit dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Anmeldung zu vereinbaren sei. Müller dagegen (aaO S. 74/75) scheint den Entscheidungen des 8. Beschwerdesenats von 1940 und 1945 nicht zuzustimmen und ein Analogieverfahren zur Herstellung eines Zwischenprodukts dann für patentfähig zu halten, wenn vom Anmelder angegeben wird, daß das Zwischenprodukt brauchbar ist, zu einem Endprodukt mit

wertvollen Eigenschaften verarbeitet zu werden; Müller wird daher im angefochtenen Beschluß zu Unrecht als Vertreter der "herrschenden" Auffassung in Anspruch genommen.

cc) Im neueren Schrifttum mehrten sich die Stimmen, die sich gegen die bisherige Rechtspraxis wenden und für eine Patentierung auch von Zwischenprodukten in Fällen der vorliegenden Art eintreten. Schon vor der Aufhebung des Stoffschutzverbots suchte z.B. Walter (GRUR 1964, 1 ff) das damit zu erreichen, daß er den Begriff der "chemischen Zwischenprodukte" auf solche chemischen Stoffe beschränken wollte, die allein im Gebiet der "reinen Chemie" Verwendung finden können, während alle übrigen chemischen Stoffe, die im Gewerbe einschließlich der "angewandten Chemie" gebraucht werden können, von diesem Begriff ausgenommen werden sollten, und zwar gleichgültig, ob sie bei ihrer Verwendung nur physikalischen Veränderungen oder auch chemischen Veränderungen unterliegen. Nach der Aufhebung des Stoffschutzverbots haben sich für die Patentierung auch von solchen gewerblich verwertbaren Zwischenprodukten, die erst an einem durch ihre Umwandlung daraus hergestellten Endprodukt, also "mittelbar", einen fortschrittlichen technischen Effekt hervorbringen, unter anderen ausgesprochen: Eggert in Chemie-Ing.-Technik 1967, 879 ff (880); Schmied-Kowarzick in MittDPatAnw 1968, 41 ff (49/50); Schnabel in MittDPatAnw 1968, 161 ff (167/68); Moser v. Filseck in GRUR 1968, 470 ff (473/74); Nastelski in Reimer, PatG 3. Aufl. § 1 Rdn. 91 Nr. 4 (S. 131); Bock in Benkard, PatG 5. Aufl. § 1 Rdn. 152. Marcus berichtet in GRUR Int 1968, 143 ff (145), daß in den USA auch die Beanspruchung von Zwischenprodukten zugelassen werde, wobei allerdings die Offenbarung zeigen müsse, wie das Zwischenprodukt zur Herstellung eines nützlichen Endprodukts verwendet werden könne. Der von Schnabel aaO (S. 165) be-

richtete Übergang zu einer "strengerer Auffassung" bezieht sich nur auf das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung einer "Nützlichkeit".

dd) Die "Vorläufigen Richtlinien" des Präsidenten des Deutschen Patentamts zum Stoffschutz vom 2. Januar 1968 (BlPMZ 1968, 2 ff) sprechen unter Nr. III 4 auch das Problem der Patentierbarkeit von Zwischenprodukten an. Diese Ausführungen ergeben jedoch, - abgesehen davon, daß sie für die gerichtlichen Instanzen ohnehin nicht verbindlich wären, - nichts für die Beantwortung der hier interessierenden Frage. Wenn dort darauf hingewiesen wird, daß für Zwischenprodukte, wenn sie patentfähig sein sollen, eine "eigene gewerbliche Verwertbarkeit" gegeben sein müsse, so muß das nicht notwendig besagen, daß sie unter Beibehaltung ihrer chemischen Konstitution gewerblich verwertbar sein müßten; und wenn daran erinnert wird, daß auch die übrigen Voraussetzungen der Patentfähigkeit vorliegen müssen, so bleibt es dabei gerade offen, ob auch die erst am Endprodukt in Erscheinung tretenden fortschrittlichen Eigenschaften bzw. Wirkungen die Patentfähigkeit des Zwischenprodukts begründen können.

4. Da nach alledem die Zurückweisung der vorliegenden Anmeldung mit der vom Beschwerdesenat dafür gegebenen Begründung nicht bestehen bleiben kann, war der angefochtene Beschluß aufzuheben. Gemäß § 41 x Abs. 1 PatG war deshalb ferner die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Bei dieser Verfahrenslage erübrigt es sich, in der Rechtsbeschwerdeinstanz noch auf die von der Rechtsbeschwerde wieder aufgegriffene Behauptung der Anmelderin einzugehen,

das beanspruchte Divinyl-Disiloxan sei schon wegen seiner speziellen Konstitution, die es als eine polymerisationsfähige Siloxanverbindung vor anderen Siloxanverbindungen auszeichne, patentwürdig; es bleibt der Anmelderin unbenommen, das vor dem Bundespatentgericht erneut geltend zu machen.

Die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der Rechtsbeschwerde hat die Rechtsbeschwerdeführerin zu tragen, ohne daß es dazu eines ausdrücklichen Ausspruchs im vorfügenden Teil dieses Beschlusses bedürfte (vgl. Benkard, PatG 5. Aufl. § 41 y Rdn. 1).

Spreng Löscher Trüstedt Ballhaus Bruchhausen