

52

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG §§ 26 Abs. 1 Satz 2, 28

G e l b e P i g m e n t e

- a) Neben Ansprüchen, die auf einen Stoff und dessen Herstellung gerichtet sind, kann ein Rechtsschutzinteresse für einen "Mittel"-Anspruch nicht verneint werden.
- b) Eine Anmeldung, in der ein Stoff und das Verfahren zu seiner Herstellung sowie ein den Stoff enthaltendes Mittel zusammengefaßt sind, kann nur dann als offensichtlich uneinheitlich beanstandet werden, wenn das Mittel in seiner angemeldeten Zusammensetzung Besonderheiten aufweist, die die Patentfähigkeit des Mittelanspruchs begründen könnten.

BGH, Beschl. v. 27. Juni 1972 - X ZB 13/71 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 13/71

BESCHLUSS

Verkündet am
27. Juni 1972
Schwingen,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

der Farbenfabriken B[REDACTED] AG, L[REDACTED]-B[REDACTED]werk,

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdeführerin,

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

betreffend die Patentanmeldung [REDACTED]

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juni 1972 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Ballhaus, Dr. Bruchhausen und Ochmann

beschlossen:

- I. Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 32. Senats (technischen Beschwerdesenats XX) des Bundespatentgerichts vom 15. Januar 1971 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

- II. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 20 000 DM festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die Patentanmeldung vom 18. Oktober 1969 betrifft "hochstabilisierte phosphathaltige Bleichromatpigmente" mit folgenden (am 11. Februar 1970 neu formulierten) Ansprüchen:



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

- "1. Stabilisierte phosphathaltige gelbe Bleichromatpigmente mit einem Gehalt von 5 bis 40 Gewichtsprozent SiO_2 , 2 bis 16 Gewichtsprozent Antimon-, Zinn- oder Zinkoxid, jeweils bezogen auf die gesamte Festsubstanz.
2. Pigmente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusatzstoffe in einer oder gegebenenfalls in mehreren Schichten aufgefällt sind.
3. Verfahren zur Herstellung der Pigmente nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Pigmente in wäßriger Aufschlämmung mit Alkalisilicatlösungen bzw. Kieselolen und Lösungen von Antimon(III)-, Zinn(II)- und/oder Zinkverbindungen behandelt werden.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Pigmente in wäßriger Aufschlämmung mit SiO_2 -haltigen Lösungen bei pH-Werten zwischen 10 und 7 und mit den Antimon(III)-, Zinn(II)- und oder Zinkverbindungen bei pH-Werten von 7 bis 4 behandelt werden.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Alkalisilicatlösung eine Natriumsilicatlösung verwendet wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Nachbehandlung der Pigmente mit der Natriumsilicatlösung und den Metallverbindungen abwechselnd erfolgt.

Nd

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperatur der Pigmentsuspension bei der Nachbehandlung zwischen 10 und 100° C, vorzugsweise zwischen 20 und 70° C, gehalten wird.
8. Mischungen zur Herstellung korrosionsschützender Überzüge auf Metallen oder Metallegierungen auf Basis von Thermoplasten und Duroplasten bzw. deren wäßrigen Dispersionen, dadurch gekennzeichnet, daß diese Mischungen 1 bis 10 Gewichtsprozent Pigment nach einem der Ansprüche 1 bis 2 enthalten."

Das Patentamt hat die Anmeldung als "offensichtlich uneinheitlich" zurückgewiesen, weil den Ansprüchen 1 und 8 verschiedene Aufgabenstellungen zugrunde lägen.

Die Anmelderin hat Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt mit dem Hauptantrag, die Offenlegung der Anmeldung mit den Ansprüchen 1 bis 8 in der Fassung vom 11. Februar 1970 zu beschließen. Für den Anspruch 8 hat sie folgende Fassungen zum Gegenstand von Hilfsanträgen gemacht:

Hilfsantrag 1:

Korrosionsschutzmittel für Metalle oder Metallegierungen enthaltend das Pigment nach einem der Ansprüche 1 bis 2 in Mengen von 1 bis 10 Gewichtsprozent und Bindemittel auf der Basis von Thermoplasten und Duroplasten sowie deren wäßrigen Dispersionen.

Hilfsantrag 2:

Verwendung der Pigmente nach Ansprüchen 1 und 2 in Mengen von 1 bis 10 Gewichtsprozent zur Pigmentierung von Thermoplasten und Duroplasten sowie deren wäßrigen Dispersionen.

Das Bundespatentgericht hat den Beschluß des Patentamts aufgehoben und "die Offenlegung der Anmeldung gemäß Hilfsantrag 2 nebst Beschreibung angeordnet". Im übrigen hat es die Beschwerde zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Die Anmelderin hat Rechtsbeschwerde erhoben, mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II.

Das Bundespatentgericht geht bei der Ablehnung des Haupt- und des ersten Hilfsantrages von folgenden Erwägungen aus: Die Sachansprüche (1 und 2) hätten die Aufgabe, Bleipigmente zur Verfügung zu stellen, die in Kunststoffen "gegen Temperatureinwirkung (allgemein)" beständig seien. Dem Anspruch 8 nach dem Hauptantrage liege dagegen die Aufgabe zugrunde, eine Mischung zu finden, die als Überzug Metalle korrosionsbeständig mache. Zwar könnten auch Pigmente in solchen Überzügen den Korrosionsschutz der Metalle verbessern; aber ein Korrosionsschutz sei auch ohne Pigmente möglich; deshalb müßten Pigmente nach den Sachansprüchen (1 und 2) zur Lösung der Aufgabe des Korrosionsschutzes (Anspruch 8) nicht

notwendig ("zwingend") in dem Metallüberzug enthalten sein. Die Aufgaben der Ansprüche 1 und 2 einerseits und des Anspruchs 8 andererseits seien somit verschieden. Damit seien diese Ansprüche nach herrschenden Rechtsgrundsätzen untereinander nicht einheitlich. Auch der Umstand, daß die Mischung nach Anspruch 8 als färbenden Bestandteil Pigmente nach den Sachansprüchen 1 und 2 enthalten solle, sei demgegenüber für die Frage der Einheitlichkeit unbeachtlich, zumal es sich in beiden Fällen um Sachansprüche handle. Folge man aber der Ansicht der Anmelderin und lege den Anspruch 8 nach dem Haupt- und dem ersten Hilfsantrag als Verwendungsanspruch aus, so müsse man "notwendigerweise" auch die Ansprüche 1 und 2 als Verwendungsansprüche auslegen. Auch dann wären verschiedene Erfindungsgegenstände in der einzigen Patentkategorie Verwendung formuliert; es handle sich wieder um die Lösung zweier verschiedener Aufgaben.

Es sei "unschwer zu erkennen", daß sich die Anmelderin wegen der unterschiedlichen, die Eigenschaften der Sache bestimmenden Bestandteile in Wirklichkeit zwei Aufgaben gestellt habe:

1. gegen Temperatureinwirkung allgemein in Kunststoffen beständige Bleipigmente
2. Mischungen auf Grundlage ausgewählter Kunstharze zum Schutz von Metallen gegen Korrosion bereitzustellen.

Die sich aus der Verschiedenheit der Aufgaben ergebende rechtliche Folgerung der Uneinheitlichkeit sei im Hinblick "auf die insoweit gesicherte Rechtsprechung zingend

und keineswegs problematisch". Deshalb sei insoweit der Mangel der Einheitlichkeit auch offensichtlich. Dagegen sei der Gegenstand des mit dem zweiten Hilfsantrag verfolgten Patentbegehrens nicht mit einem offensichtlichen Mangel behaftet; denn gegen eine bestimmte Verwendung des Pigments nach Anspruch 1 und 2 sei im Hinblick auf die Einheitlichkeit nichts einzuwenden.

III.

Der angefochtene Beschluß ist nicht frei von Rechtsfehlern und kann gegenüber den Angriffen der Rechtsbeschwerde im Ergebnis keinen Bestand haben.

a) Dem Bundespatentgericht kann insoweit gefolgt werden, als es für die Frage der Offensichtlichkeit eines Mangels (§ 28 Abs. 1 und 2 PatG) davon ausgeht, daß auch solche Mängel in diesem Vorstadium der Prüfung gerügt werden können, die mehr einer rechtlichen Beurteilung unterliegen, soweit diese sich auf eine gesicherte Rechtsprechung stützen kann. Das entspricht den Grundsätzen, die der erkennende Senat in seinem Beschluß vom 29. Juni 1971 (GRUR 1971, 512 - Isomerisierung) ausgesprochen hat.

Es ist auch ohne rechtliche Bedenken, wenn das Bundespatentgericht für die rechtliche Beurteilung der Einheitlichkeit einer Anmeldung im Sinne von § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG von den Grundsätzen der Entscheidung des Reichspatentamts vom 24. September 1913 (BlfPMZ 1913, 292 ff) ausgegangen ist; siehe auch dazu den genannten Beschluß des Senats (Isomerisierung). Die vorliegenden

nsprüche, die die Anmelderin ihrem Hauptantrag zugrunde gelegt hat, bieten jedoch keinen Anlaß zu der Schlußfolgerung, daß "zwingend und keineswegs problematisch" ein Mangel der Einheitlichkeit angenommen werden muß.

b) Wie in dem oben genannten Beschluß des Senats (Isomerisierung) ausgeführt worden ist, kann bei der Offensichtlichkeitsprüfung davon ausgegangen werden, daß unter dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der Anmeldung in der Regel keine Bedenken bestehen, einen Stoff, das Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung in einer Anmeldung zusammenzufassen. Das hat das Bundespatentgericht auch nicht verkannt, wie sich daraus ergibt, daß es den zweiten Hilfsantrag, in dem der Anspruch 8 als Verwendungsanspruch formuliert ist, als einheitlich mit den übrigen Ansprüchen, insbesondere mit den Sachansprüchen 1 und 2, zulassen will.

c) Hier hat die Anmelderin im Haupt- und im ersten Hilfsantrag nach ihren eigenen Angaben für den Anspruch 8 die Form eines sogenannten Mittelanspruchs gewählt, um sich damit eine bessere rechtliche Position gegenüber Verletzern (insbesondere beim Wirtschaftsverkehr mit dem Ausland) zu sichern. Gegen diese Form eines Anspruchs, die auf einen "zweckgebundenen Sachanspruch" hinausläuft, sind Bedenken nicht zu erheben (Urt.d.erk. Senats v. 24. Februar 1970, GRUR 1970, 361, 362 -Schädlingsbekämpfungsmittel). Inhaltlich weicht der von der Anmelderin begehrte Anspruch 8 von dem vom Bundespatentgericht zugelassenen Verwendungsanspruch insoweit nicht ab, als es sich hier wie dort um die Pigmentierung von Thermoplasten und Duroplasten bzw. deren wäßrigen Dispersionen

handelt, wobei die Pigmente in Mengen von 1 bis 10 Gewichtsprozenten im Kunststoff enthalten sein sollen; und schließlich sind die Pigmente in beiden Fällen auch ihrer Beschaffenheit nach auf die Sachansprüche 1 und 2 zurückbezogen.

Bei dieser Situation ist es rechtlich nicht haltbar, wenn das Bundespatentgericht meint, man könne den als Verwendung formulierten Anspruch als einheitlich zulassen, den sonst inhaltlich gleichen Anspruch jedoch, wenn er als Mittelanspruch formuliert ist, als offensichtlich uneinheitlich ablehnen. Eine gesicherte Rechtsprechung steht dem Bundespatentgericht für eine solche Schlußfolgerung nicht zur Verfügung.

Solange es sich bei einem Mittelanspruch um inhaltlich nichts anderes handelt als um die (zweckgerichtete) Mischung des erfinderischen Stoffes mit anderen üblichen Stoffen und/oder des Stoffes im üblichen Mischungsverhältnis, kann er hinsichtlich der Einheitlichkeit nicht anders beurteilt werden als ein entsprechender Verwendungsanspruch. Anders liegt es, wenn der Mittelanspruch auf irgendwelche Besonderheiten der den Stoff enthaltenden Mischung abgestellt ist, insbesondere wenn etwa die Mischungsbestandteile oder ihr Verhältnis zueinander oder sonstige Umstände etwas zusätzlich Erfinderisches enthalten. Daß das hier der Fall sein könnte, hat das Bundespatentgericht ersichtlich verneint, weil es einen Verwendungsanspruch gleichen Inhalts für zulässig angesehen hat.

Da somit die im Hauptantrag zusammengefaßten Ansprüche nicht ohne weiteres auf Grund einer gesicherten Rechtsprechung als uneinheitlich angesehen werden können, war für diese Annahme im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung kein Raum.

d) Die Entscheidung erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig (§ 563 ZPO). Ein Rechtsschutzinteresse für den Anspruch 8 (Mittelanspruch) kann hier nicht verneint werden. Der tragende Grund für eine Verneinung des Rechtsschutzinteresses für einen Mittelanspruch in der Entscheidung des beschließenden Senats vom 14. März 1972 (X ZB 33/70 - Aufhellungsmittel zur Veröffentlichung bestimmt) lag darin, daß dort ein Mittelanspruch neben einem Stoff-, Herstellungs- und Verwendungsanspruch verlangt wurde. Hier ist dagegen nach dem Hauptantrag neben einem Stoff- und Herstellungsanspruch ein Mittel- aber kein Verwendungsanspruch aufgestellt. Bei solcher Fallgestaltung kann für den Mittelanspruch ebenso wenig wie für einen Verwendungsanspruch neben Stoff- und Herstellungsansprüchen ein Rechtsschutzinteresse verneint werden, weil der Mittelanspruch eine ähnliche Ausgestaltung des Erfindungsgedankens ist wie ein Verwendungsanspruch.

IV.

Der angefochtene Beschluß war deshalb aufzuheben
und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Spreng

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann