

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG 1968 § 26 Abs. 5

Schichtträger

- a) Nach der Bekanntmachung ist ein Wechsel der Patentkategorie nicht zulässig, wenn dadurch der Gegenstand des einstweiligen Schutzes unzulässig verändert wird.
- b) Der Übergang von einem auf ein Zwischenprodukt gerichteten Sachanspruch auf einen Anspruch, der auf die Verwendung der Sache als Ausgangsprodukt für die Herstellung eines Endprodukts in einem näher gekennzeichneten Verfahren gerichtet ist, stellt eine unzulässige Veränderung des Gegenstandes der bekanntgemachten Anmeldung dar.

BGH, Beschl. v. 17. Mai 1984 - X ZB 15/83 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 15/83

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 19 30 462.2-43

der Firma I [REDACTED] Chemical Industries Limited, L [REDACTED]

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

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

weitere Verfahrensbeteiligte:

H [REDACTED] Aktiengesellschaft, Niederlassung K [REDACTED], R [REDACTED]-
straße [REDACTED], W [REDACTED]-B [REDACTED], gesetzlich vertreten durch
ihre Vorstandsmitglieder Rolf S [REDACTED] und Kurt La [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
17. Mai 1984 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus
und die Richter Ochmann, Prof. Dr. Windisch, Brodeßer und
von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des
16. Senats (Technischen Beschwerdesenats XI)
des Bundespatentgerichts vom 31. Januar 1983
wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf

100.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Auf die Anmeldung vom 16. Juni 1969 hat das Patentamt das
Patent mit folgenden Ansprüchen erteilt:

"1. Überzogener Schichtträger, bestehend aus einer
Trägerfolie aus synthetischem filmbildendem



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Stoff hydrophober Art und einer darauf aufgetragenen Schicht aus einer Copolymerisat-Masse, dadurch gekennzeichnet, daß die Copolymerisat-Masse ein Copolymerisat von 1) Butadien, 2) einer äthylenisch ungesättigten Carbonsäure und 3) mindestens einem damit copolymerisierbaren weiteren äthylenisch ungesättigten Monomer enthält, wobei das Copolymerisat 18 bis 70 Gew.-% Butadieneinheiten und 0,5 bis 20 Gew.-% Einheiten der äthylenisch ungesättigten Carbonsäure enthält.

2. Überzogener Schichtträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Trägerfolie aus zweiachsig orientiertem, thermofixiertem Polyäthylenterephthalat besteht.
3. Überzogener Schichtträger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Copolymerisat Itaconsäure als die äthylenisch ungesättigte Säure enthält.
4. Verfahren zur Herstellung eines überzogenen Schichtträgers nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Copolymerisat-Masse auf den Trägerfilm aus Polyäthylenterephthalat aufgetragen wird, nachdem die Trägerfolie in der einen Richtung in ihrer Ebene

- 4 -

orientiert wurde, jedoch bevor sie in der anderen Richtung orientiert wird.

5. Verfahren zur Herstellung eines überzogenen Schichtträgers nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Verbesserung der Aufnahmefähigkeit für die Copolymerisat-Masse eine aus einem Polyolefin bestehende Trägerfolie einer Hochspannung mit Sprühentladung ausgesetzt oder sie mit starken Oxydationsmitteln wie rauchender Schwefelsäure, Salpetersäure und Kaliumdichromat behandelt wird.
6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß eine aus Polyäthylenterephthalat bestehende Trägerfolie mit Trichloressigsäure oder einem halogenisierten Phenol vorbehandelt wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die organischen Vorbehandlungsstoffe in der die Copolymerisationsschicht bildenden Masse enthalten sind."

Im Beschwerdeverfahren über den Einspruch der H[REDACTED] AG hat die Anmelderin ihrem Patentbegehren in erster Linie folgenden Anspruch 1 sowie die bisherigen Ansprüche 2 bis 7 zugrunde gelegt:

"1. Überzogener photographischer Schichtträger, bestehend aus einer Trägerfolie aus synthetischem filmbildendem Stoff hydrophober Art und einer darauf aufgetragenen Schicht aus einer Copolymerisat-Masse, d a d u r c h g e k e n n - z e i c h n e t , daß die Copolymerisat-Masse ein Copolymerisat von 1) Butadien, 2) einer äthylenisch ungesättigten Carbonsäure und 3) mindestens einem damit copolymerisierbaren weiteren äthylenisch ungesättigten Monomer enthält, wobei das Copolymerisat 18 bis 70 Gew.-% Butadieneinheiten und 0,5 bis 20 Gew.-% Einheiten der äthylenisch ungesättigten Carbonsäure enthält."

Hilfsweise hat sie die Patentansprüche auf die Verwendung der Schichtträger bei der Herstellung von Photofilmen durch Aufbringen einer Gelatine/Silberhalogenid-Emulsion oder einer Diazoniumverbindung gerichtet.

Das Bundespatentgericht hat das nachgesuchte Patent versagt.

Hiergegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin.

Die Einsprechende beantragt die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II.

1. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft.

Der angefochtene Beschluß unterliegt insgesamt der Überprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht. Weder enthält der Ausspruch des angefochtenen Beschlusses eine Beschränkung der Zulassung der Rechtsbeschwerde auf den Hilfsantrag, noch kann eine Beschränkung der Zulassung aus den Gründen des angefochtenen Beschlusses entnommen werden. Zwar hat das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde wegen der Frage zugelassen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Kategorienwechsel nach Bekanntmachung der Anmeldung zulässig ist. Die Rechtsfrage, derentwegen die Zulassung erfolgt, bildet aber in aller Regel kein Anzeichen für eine Beschränkung, sondern nur den Anlaß der Zulassung (BGH GRUR 1983, 725 - Ziegelsteinformling - m.w.Nachw.). Da das Bundespatentgericht den Wechsel der Patentkategorie nicht schlechthin, sondern deshalb für unzulässig gehalten hat, weil durch den Hilfsantrag der bekanntgemachte Gegenstand des Patentbegehrens unzulässig abgeändert werde, und es die rechtliche Bedeutung der Angabe des Verwendungszwecks nicht nur hinsichtlich des Hilfs-, sondern auch des Hauptantrags erörtert hat, fehlt es an einem hinreichenden Anhaltspunkt für eine auf den Hilfsantrag beschränkte Zulassung der Rechtsbe-

schwerde. Denn eine solche Beschränkung muß im Ausspruch oder in den Gründen des Beschlusses ausdrücklich und unzweideutig zum Ausdruck kommen (BGH aaO).

2. Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

a) Das Bundespatentgericht hat den Gegenstand der Anmeldung nach Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags in einem Schichtträger gesehen, der

aus einer Trägerfolie aus synthetischem filmbildenden Stoff hydrophober Art und einer darauf aufgetragenen Schicht aus einer Copolymerisat-Masse bestehen soll, wobei die Copolymerisat-Masse ein Copolymerisat von

1. Butadien,
2. einer äthylenisch ungesättigten Carbonsäure,
3. mindestens einem damit copolymerisierbaren weiteren äthylenisch ungesättigten Monomer

enthält, wobei das Copolymerisat

18 bis 70 Gew.-% Butadieneinheiten und 0,5 bis 20 Gew.-% Einheiten der äthylenisch ungesättigten Carbonsäure enthält.

Dieser Gegenstand - so hat das Bundespatentgericht ausgeführt - sei nicht patentfähig, weil Schichtträger derartiger Zusammensetzung am Prioritätstag druckschriftlich vorbeschrieben und als Schichtträger ohne jede weitere Zurichtung für photographische Filme geeignet gewesen seien.

Die Ausführungen des Bundespatentgerichts sind frei von Rechtsirrtum. Die tatsächlichen Feststellungen, auf denen sie beruhen, werden von der Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel gezogen. Soweit diese meint, schon die Angabe einer neuen Verwendung für ein bekanntes Erzeugnis führe dazu, daß die Neuheit des Anmeldungsgegenstandes nach Anspruch 1 des Hauptantrags nicht hätte verneint werden dürfen, kann ihr nicht gefolgt werden.

Mit dem Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrages wird, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, Erzeugnisschutz begehrt. Daran ändert es nichts, daß mit den Worten "photographischer Schichtträger" ein Hinweis auf eine Anwendung in den Patentanspruch aufgenommen worden ist. Derartige in dem Hinweis auf eine Anwendung liegende Zweckbestimmungen haben patentrechtlich nur eine die Rechtswahrung und -verfolgung erleichternde Funktion (BGH GRUR 1977, 212 - Piperazinoalkylpyrazole). Gegebenenfalls kann der Fachmann aus ihnen auch Hinweise auf die Ausgestaltung konstruktiver Einzelheiten oder auf eine weitere Zurichtung des beanspruchten Erzeugnisses entnehmen. Durch die Angabe einer Anwendung für das Erzeugnis wird aber weder der

Schutz auf den genannten Verwendungszweck eingeschränkt noch die Anwendungsmöglichkeit in den Gegenstand des Patents einbezogen (BGH GRUR 1980, 219 - Überströmventil; GRUR 1979, 149 - Schießbolzen). Das Bundespatentgericht hat daher bei der Feststellung des Anmeldungsgegenstandes die Angabe des Verwendungszwecks zu Recht unberücksichtigt gelassen und ist deshalb ohne Rechtsfehler zu dem Ergebnis gelangt, daß dem Anmeldungsgegenstand auch in der mit dem Hauptantrag verfolgten Fassung die Neuheit abzusprechen ist.

Die Frage, ob der Anspruch 1 des Hauptantrags als "Mittelanspruch" bezeichnet werden könnte, ist für die rechtliche Beurteilung ohne Bedeutung. Wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, begründet eine neue Verwendungsweise für sich allein nicht die Neuheit eines bereits bekannten Erzeugnisses (BGHZ 58, 280, 290 - Imidazoline). Das gilt auch dann, wenn der Erzeugnisschutz in der Form eines "Mittelanspruchs" begehrt wird (BGH GRUR 1982, 548 f - Sitosterylglykoside). Vermittelt der Hinweis auf den Verwendungszweck dem Fachmann die Lehre, das bekannte Erzeugnis für diesen Zweck in einen bestimmten Zustand zu bringen, so kann darin zwar eine neue, fortschrittliche und erfinderische Lehre liegen. Ist aber, wie das Patentgericht für den Anmeldungsgegenstand festgestellt hat und die Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel zieht, keine weitere Zurichtung des Erzeugnisses für die vorgeschlagene Verwendung angegeben, so ist der Gegenstand des "Mittelanspruchs" mit dem

bekannten Erzeugnis identisch (BGH GRUR 1982, 548, 549 - Sitosterylglykoside).

Aus dem Beschluß des Senats vom 20. September 1983 (GRUR 1983, 729 - Hydropyridin) vermag die Rechtsbeschwerde für ihre Auffassung nichts herzuleiten, da bei dieser Entscheidung die gewerbliche Anwendbarkeit eines Verwendungsanspruchs, nicht aber ein Erzeugnis(Mittel-)anspruch für eine neue Anwendung eines bekannten Erzeugnisses zur Entscheidung stand. Auch die weiteren von der Rechtsbeschwerde angeführten Entscheidungen des Senats geben, da sie andere Fragen behandeln, für die Auffassung der Rechtsbeschwerde nichts her.

b) Mit Recht hat das Bundespatentgericht das Patent auch für die hilfsweise geltend gemachten Verwendungsansprüche versagt. Es hat dazu ausgeführt, Gegenstand der Verwendungsansprüche sei ein Verfahren zur Herstellung von Photofilmen, so daß das Weiterverarbeitungsprodukt, nämlich die Photofilme, als unmittelbare Verfahrenserzeugnisse nach § 6 Satz 2 PatG 1968 ohne Beschränkung auf eine bestimmte Verwendung vom Schutz des Verwendungsanspruchs erfaßt würden. Diese Umstellung des Patentbegriffs vom (auf den Schichtträger gerichteten) Erzeugnisschutz auf den einer anderen Patentkategorie zuzurechnenden Schutz von Herstellungsverfahren, die von diesem Erzeugnis als Ausgangsprodukt in einem näher gekennzeichneten Verfahren Gebrauch machen, sei nach der Bekanntmachung der Anmeldung nicht zulässig.

Daß nach der Bekanntmachung der Anmeldung ein Wechsel der Patentkategorie nicht zulässig ist, wenn dadurch der Gegenstand des einstweiligen Schutzes unzulässig verändert wird, ergibt sich aus § 26 Abs. 5 PatG 1968. Nach der Bekanntmachung sind nur noch solche Änderungen des Schutzbegehrens zulässig, die sich im Rahmen der bekanntgemachten Patentansprüche und damit im Rahmen des durch die Bekanntmachung einstweilen geschützten Gegenstandes halten (BGH GRUR 1975, 310 - Regelventil; GRUR 1977, 780 - Metalloxyd). Das ist, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, bei den dem Patentbegehren hilfsweise zugrunde gelegten Verwendungsansprüchen der Fall.

Wie sich aus den bekanntgemachten Anmeldungsunterlagen ergibt, soll der Schichtträger einen hydrophilen Überzug unter Bildung eines Gefüges, bei dem die Schichten sehr stark miteinander verankert sind, aufnehmen können (Auslegeschrift Sp. 2, Z. 14 - 20). Das wird nach dem Vorschlag des Patentanspruchs 1 in der bekanntgemachten Fassung dadurch erreicht, daß auf die im Anspruch genannte Trägerfolie eine Schicht aus einer Copolymerisat-Masse bestimmter Zusammensetzung aufgebracht wird. Derartige Schichtträger sollen nach den weiteren Angaben in der Auslegeschrift verschiedene hydrophile Überzüge aufnehmen in der Lage sein (Sp. 1, Z. 53 - 56 und Sp. 4, Z. 32 - 38).

Nach diesen Angaben in der Auslegeschrift handelt es sich bei dem bekanntgemachten Anmeldungsgegenstand um ein Zwischenprodukt mit der chemischen Eigenschaft, bei der Weiterverarbeitung hydrophile Überzüge fest zu verankern. Wird für einen solchen Gegenstand oder das Verfahren zu seiner Herstellung Patentschutz begehrt, so ist zwar zu offenbaren, wie das Zwischenprodukt zum Endprodukt weiterzuverarbeiten ist (BGH GRUR 1972, 642 - Lactame); die bekanntgemachten Erzeugnis- und Verfahrensansprüche richten sich aber nur auf das Zwischenprodukt als solches und das Verfahren zu seiner Herstellung (Benkard, Patengesetz Gebrauchsmustergesetz 7. Aufl., § 1 PatG Rdn. 93). Wie bei anderen Erzeugnissen reicht auch bei ihnen die Angabe einer Anwendungsmöglichkeit, die nicht in das Patentbegehren aufgenommen ist, nicht aus, um Gegenstände, mit denen zusammen sie verwendet werden sollen, in den beanspruchten Gegenstand mit einzubeziehen (vgl. hierzu BGH GRUR 1980, 219 - Überströmventil). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Die Ansprüche in der Fassung der Auslegeschrift beschränken sich auf die Schichtträger als solche und das Verfahren zu ihrer Herstellung. Einen in diesem Rahmen liegenden Anspruch, durch den die Schichtträger mit den Merkmalen des Anspruchs 1 der Auslegeschrift für die Herstellung von Photofilmen unter Schutz gestellt werden sollen, hat die Anmelderin nicht zur Entscheidung gestellt. Da der Anspruch 1 des Hilfsantrags nicht eine neue Anwendung des Anmeldungsgegenstandes als Zwischenprodukt, sondern die Verwendung des Schichtträgers bei der Herstellung bestimmter Photofilme,

also die Weiterverarbeitung des Zwischenprodukts zum Endprodukt betrifft, stellen die geltend gemachten Verwendungsansprüche eine unzulässige Veränderung des bekanntgemachten Anmeldungsgegenstandes dar, so daß das Bundespatentgericht das Patent mit Recht versagt hat.

III.

Die Rechtsbeschwerde ist daher mit der Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat gemäß § 107 Abs. 1 Satz 2 PatG abgesehen.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Brodeßer

von Albert