

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

0418 008

24

PatG §§ 28, 26 Abs. 1 Satz 2

I s o m e r i s i e r u n g

- a) Als offensichtlich im Sinne des § 28 Abs. 1 und 2 PatG ist ein Mangel nur dann zu rügen, wenn er dem Prüfer auf Grund des ihm unterbreiteten Sachverhalts ohne weitere Sachprüfung - in technischer und rechtlicher Beziehung - zweifelsfrei als solcher erkennbar ist, d. h. als Mangel offen zutage tritt.

Fragen mit rechtlichem Einschlag können in der Regel nur dann zur Grundlage der Untersuchung auf offensichtliche Mängel gemacht werden, wenn insoweit eine gesicherte Rechtsprechung vorliegt.

- b) Es kann bei der Offensichtlichkeitsprüfung davon ausgegangen werden, daß unter dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der Anmeldung (§ 26 Abs. 1 Satz 2 PatG) in der Regel keine Bedenken bestehen, einen Stoff, das Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung in einer Anmeldung zusammenzufassen.

BGH, Beschl. v. 29. Juni 1971 - X ZB 22/70 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 22/70

BESCHLUSS

Verkündet am
29. Juni 1971
S c h w i n g e n ,
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P [REDACTED].

der Firma U [REDACTED] Ca [REDACTED] Co [REDACTED], N [REDACTED] Y [REDACTED], N.Y.
(V.St.A.),

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

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

24

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juni 1971 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Schneider, Ballhaus und Ochmann

beschlossen:

1. Auf die Rechtsbeschwerde der Patentanmelderin wird der Beschluß des 16. Senats (technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentgerichts vom 12. März 1970 aufgehoben.

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

2. Der Wert des Rechtsbeschwerdegegenstandes beträgt 30 000,-- DM.

G r ü n d e :

A.

Die Rechtsbeschwerdeführerin hat am 29. März 1969 eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung "Katalysator für die Isomerisierung von Xylolgemischen, seine Herstellung und Verwendung" mit folgenden - inzwischen am 12. Februar 1970 offengelegten - Ansprüchen eingereicht:



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



- "1. Verfahren zur katalytischen Isomerisierung von Xylolgemischen, die eine nicht dem Gleichgewichtsgehalt entsprechende Menge m-Xylol enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß man das Xylolgemisch unter Isomerisierungsbedingungen mit einem Aluminosilikatkatalysator behandelt, der ein kristallines zeolithisches Molekularsieb enthält, das ein Siliciumdioxid/Aluminiumoxyd-Molverhältnis von wenigstens 2,2, eine zur Adsorption von Benzol genügende Porengröße und einen Gehalt an Alkalimetallkationen von nicht mehr als 10 Äquivalent-% hat, und auf das ein Kohlenwasserstoffkoks in einer Menge von etwa 5 bis 20 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Zeoliths im dehydratisierten Zustand, aufgebracht worden ist, wobei der Zeolith einen solchen Restgehalt an flüchtigen Bestandteilen ausschließlich des aufgetragten Koks hat, daß ein Gewichtsverlust von nicht mehr als 2,5 % eintritt, wenn der Zeolith 30 Minuten auf 1 000° C erhitzt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Behandlung des Xylolgemisches mit dem als Katalysator dienenden zeolithischen Molekularsieb bei einer Temperatur im Bereich von etwa 260 bis 427° C, vorzugsweise etwa 288 bis 399° C, und bei einem Druck im Bereich von Normaldruck bis 53 kg/cm², vorzugsweise etwa 14 bis 28 kg/cm² vorgenommen wird.
3. Katalysator, der sich für die Isomerisierung von nicht im Gleichgewicht befindlichen Gemischen von Xylenen eignet, bestehend aus einem kristallinen zeolithischen Molekularsieb, das eine zur Adsorption von Benzol genügende Porengröße, ein Siliciumdioxid/Aluminiumoxyd-Molverhältnis von wenigstens 2,2 und einen Gehalt an Alkalimetallkationen von nicht mehr als 10 Äquivalent-% hat, und auf das ein Kohlenwasserstoffkoks in einer Menge von etwa 2 bis 20 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Zeoliths im dehydratisierten Zustand, aufgebracht worden ist, wobei der Zeolith einen solchen Restgehalt an flüchtigen Bestandteilen ausschließlich des aufgetragten Koks hat, daß ein Gewichtsverlust von nicht mehr als 2,5 Gew.-% eintritt, wenn der Zeolith 30 Min. auf 1 000° C erhitzt wird.

4. Katalysator nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das zeolithische Molekularsieb ein Siliciumdioxid/Aluminiumoxyd-Molverhältnis von mehr als 3 hat und wenigstens ein Teil seiner Kationen dreiwertige Metallkationen sind.
5. Katalysator nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die dreiwertigen Metallkationen wenigstens teilweise Kationen von seltenen Erden sind.
6. Katalysator nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der größere Teil der Metallkationen, die außer den Alkalimetallkationen vorhanden sind, dreiwertige Metallkationen sind.
7. Verfahren zur Herstellung von Katalysatoren, dadurch gekennzeichnet, daß man ein zeolithisches Molekularsieb mit einer für die Adsorption von Benzol genügend großen Porengröße, einem Siliciumdioxid/Aluminiumoxyd-Verhältnis von mehr als 3 und einem Gehalt an Alkalimetallkationen von nicht mehr als 10 Äquivalent-% solange erhitzt, daß das zeolithische Molekularsieb wenigstens 75 % Kristallinität behält und einen Restgehalt von flüchtigen Bestandteilen von nicht mehr als 2,5 Gew.-% hat, wenn es 30 Min. auf 1 000° C erhitzt wird, und anschließend auf das zeolithische Molekularsieb einen Kohlenwasserstoffkoks in einer Menge von etwa 5 bis 20 Gew.-% bezogen auf das Gewicht des dehydratisierten zeolithischen Molekularsiebes, aufbringt."

Die Anmeldung ist durch Beschluß der Prüfungsstelle 42 der Vorprüfungsabteilung des Deutschen Patentamts vom 18. September 1969 zurückgewiesen worden, weil sie offensichtlich nicht einheitlich sei und die Anmelderin den gerügten Mangel nicht beseitigt habe.

Dagegen hat die Anmelderin zum Bundespatentgericht Beschwerde eingelegt und im wesentlichen geltend gemacht, daß sich ihre Anmeldung im Rahmen der Richtlinien des Präsidenten des Deutschen Patentamts für die Prüfung von

Patentanmeldungen vom 16. Juni 1969 (V, 2 b) halte, nach denen davon auszugehen sei, "daß Anmeldungen, die auf den Stoff, dessen Herstellung und Verwendung gerichtet sind, grundsätzlich als einheitlich anzusehen sind und daher in einer Anmeldung zusammengefaßt werden können". Die Anmeldung sei entsprechend diesen Richtlinien nicht uneinheitlich, jedenfalls aber nicht offensichtlich uneinheitlich. Die Anmelderin hat in der Beschwerdeinstanz beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen und dabei

- a) die offengelegten Ansprüche 1 - 7,
- b) hilfsweise die offengelegten Ansprüche 3 - 7,
- c) ferner hilfsweise die offengelegten Ansprüche 1 und 2

zugrunde zu legen.

Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde den angefochtenen Beschluß aufgehoben und unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels die Sache zur weiteren Behandlung der Patentansprüche 3 - 7 (Hilfsantrag zu b) an das Deutsche Patentamt zurückverwiesen. Es hat die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Die Anmelderin hat Rechtsbeschwerde eingelegt und beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung über ihren in der Beschwerdeinstanz gestellten Hauptantrag zurückzuverweisen, wonach die offengelegten Ansprüche 1 - 7 dem weiteren Anmeldeverfahren zugrunde gelegt werden sollen. Sie hat ferner den Hilfsantrag gestellt, die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung über folgende Patentansprüche an das Bundespatentgericht zurückzuverwei-

- 6 -

sen: Anspruch 1 wie ursprünglicher Anspruch 1, Ansprüche 2 - 6 wie ursprüngliche Ansprüche 3 - 7.

B.

Die frist- und formgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist begründet.

I.

Das Bundespatentgericht ist dem Deutschen Patentamt in der Beurteilung gefolgt, daß die Patentansprüche 1 - 7 der Anmeldung untereinander offensichtlich nicht einheitlich seien. Es hat dem ersten Hilfsantrag der Anmelderin stattgegeben und damit zum Ausdruck gebracht, daß es einerseits die Ansprüche auf einen Katalysator und ein Verfahren zu seiner Herstellung untereinander für einheitlich ansieht, dagegen nicht diese Ansprüche mit den Ansprüchen auf ein Verfahren zur katalytischen Isomerisierung von Xylolgemischen unter Verwendung eines solchen Katalysators. Zur Begründung der Uneinheitlichkeit führt das Bundespatentgericht im wesentlichen folgendes aus:

a) Die Aufgaben und Lösungen der Ansprüche 1 und 2 (Verfahren zur katalytischen Isomerisierung von Xylolgemischen) einerseits und der Ansprüche 3 - 6 (Katalysator, der sich für die Isomerisierung von nicht im Gleichgewicht befindlichen Gemischen von Xylolen eignet) und des Anspruchs 7 (Verfahren zur Herstellung solcher Katalysatoren) andererseits seien grundlegend verschieden.

b) Bei dem Isomerisierungsverfahren von Xylolgemischen diene das kristalline zeolithische Molekularsieb als Katalysator, also nur als Hilfsstoff, der, ohne im Endprodukt zu erscheinen, die Geschwindigkeit der Isomerisierung beeinflusse.

Zur Frage der Offensichtlichkeit der Uneinheitlichkeit führt das Bundespatentgericht aus: Die Verschiedenheit der Kategorien der Ansprüche 1 und 2 einerseits und der Ansprüche 3 - 6 sowie 7 andererseits lenke die Aufmerksamkeit des Prüfenden ohne weiteres auf die Frage der Einheitlichkeit; er könne dann unschwer die die Einheitlichkeit störenden Tatsachen erkennen, nämlich: a) die grundlegende Verschiedenheit der den Katalysator und das Verfahren zu seiner Herstellung sowie der das Isomerisierungsverfahren kennzeichnenden Merkmale, b) die Rolle des Katalysators als bloßer Hilfsstoff bei der Durchführung des Isomerisierungsverfahrens und c) das Vorhandensein unterschiedlicher Lösungswege für verschiedene Aufgaben. Da diese Tatsachen offensichtlich seien, sei auch die Uneinheitlichkeit des Anmeldungsgegenstandes offensichtlich; denn von den offensichtlichen Tatsachen sei auf das (offensichtliche) Ergebnis, nämlich die Uneinheitlichkeit zu schließen. Die Offensichtlichkeit werde nicht davon berührt, ob diese Schlußfolgerung rechtlich problematisch, rechtlich kompliziert oder umstritten sei, wenn nur der Sachkundige ohne Mühe den Sachverhalt aus den Anmeldeunterlagen entnehmen könne, ohne besondere Erhebungen, insbesondere Recherchen, anstellen oder sonstige Erkenntnisquellen heranziehen zu müssen.

II.

Die Ausführungen des angefochtenen Beschlusses sind nicht frei von Rechtsfehlern und können die Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht tragen.

a) Nach § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG ist für jede Erfindung eine besondere Anmeldung erforderlich (Erfordernis der Einheitlichkeit). Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 PatG hat die Prüfungsstelle, wenn eine Voraussetzung des § 26 PatG, also u. a. die Einheitlichkeit, offensichtlich fehlt und der Mangel nicht behoben wird, die Anmeldung zurückzuweisen (Offensichtlichkeitsprüfung). Diese in das Patentgesetz in der Fassung vom 2. Januar 1968 im Zusammenhang mit der Einführung der aufgeschobenen Prüfung neu aufgenommenen Bestimmung hat den Zweck, die gemäß § 24 Abs. 3 Nr. 2 PatG nach 18 Monaten offenzuliegenden und erst nach einem Prüfungsantrag weiter zu behandelnden Anmeldungen vorab einer vorläufigen Prüfung auf offensichtliche Mängel zu unterziehen. Diese vorläufige Prüfung (Offensichtlichkeitsprüfung) soll schnell und reibungslos verlaufen, um klar zu Tage liegende Mängel von vornherein abzustellen, ohne der späteren Prüfung auf Antrag (§ 28 b Abs. 1 PatG) mehr als nötig vorzugreifen und das Verfahren mehr als dazu erforderlich zu belasten. Hierauf ist die Beurteilung der Frage, welche Mängel "offensichtlich" sind, auszurichten. Bei der Einheitlichkeit ist es die Frage, ob der Anmelder nicht mehrere Anmeldungen, deren Erfindungen offensichtlich nichts miteinander zu tun haben, mißbräuchlich etwa zum Zwecke der Gebührenersparnis in einer Anmeldung zusammengefaßt hat.

Die Offensichtlichkeitsprüfung nach § 28 PatG wird von der Prüfungsstelle, also von technischen Mitgliedern der Patentabteilung (§ 18 Abs. 2 PatG) vorgenommen. Deshalb ist davon auszugehen, daß der Prüfer die jeweilige Anmeldung sachkundig in ihrem materiellen Gehalt betrachten soll, unabhängig von der Frage, wie eng oder weit das Fachgebiet jedes an der Offensichtlichkeitsprüfung beteiligten Prüfers im Einzelfall ist. Die Offensichtlichkeitsprüfung hat sich hinsichtlich der hier zu prüfenden Einheitlichkeit der Anmeldung auf die mit der Beurteilung der Einheitlichkeit zusammenhängenden Fragen zu erstrecken, mögen sie im einzelnen mehr technischen oder rechtlichen Einschlag haben.

Dabei ist jedoch zu beachten, daß die Offensichtlichkeitsprüfung ihrem oben genannten Zwecke entsprechend zügig ablaufen muß. Deshalb ist der mit den Anmeldeunterlagen dem Patentamt unterbreitete Sachverhalt vom Prüfer anhand seiner Sach- und Fachkenntnisse zu würdigen und von der Heranziehung nicht sofort verfügbaren Materials oder von zusätzlichen Ermittlungen und Nachforschungen grundsätzlich abzusehen. Das gilt nicht nur für Fragen mit mehr technischem, sondern auch für Fragen mit mehr rechtlichem Einschlag. Soweit letztere auf Grund einer gesicherten Rechtsprechung klar und zweifelsfrei beantwortet werden können, wird der Prüfer sie in der Regel zur Grundlage seiner Untersuchung auf offensichtliche Mängel machen können, sofern sich dabei keine besonderen Probleme ergeben. Das kann jedoch für streitige Grenzfragen schon deshalb nicht in gleichem Maße gelten, weil sie sich grundsätzlich nicht dazu eignen, in einem Schnellverfahren, wie es die Offensichtlichkeitsprüfung nach dem Gesetzeszweck sein soll, ohne gründliche Überprüfung der Eigenart des Einzelfalles und ohne nähere

Erörterung mit dem Anmelder erledigt zu werden. Als "offensichtlich" wird somit auch hinsichtlich der Einheitlichkeit nur ein Mangel angesehen werden können, der dem Prüfer auf Grund des ihm unterbreiteten Sachverhalts ohne weitere Sachprüfung - in technischer und rechtlicher Beziehung - zweifelsfrei als solcher erkennbar ist, d. h. als Mangel offen zutage tritt (vgl. dazu auch Löscher, BB Beilage 7/1967 S. 3, 4; Krause/Kathlun/Lindenmaier, Patentgesetz, 5. Aufl., § 28 Anm. 2; Reimer, Patentgesetz, 3. Aufl., § 28 PatG Anm. 4).

b) Der hier vom Patentamt in der Offensichtlichkeitsprüfung gerügte Mangel betrifft die Frage der Einheitlichkeit der mit der Anmeldung geltend gemachten Patentansprüche 1 bis 7. Nach ständiger zu billiger Praxis ist die in § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG als Ordnungsvorschrift aufgestellte Forderung nach den Grundsätzen der Entscheidung des Reichspatentamts vom 24. September 1913 (Bl. f. PMZ 1913, 292 ff) zu beurteilen. Danach kann unter einer "Erfindung" im Sinne der genannten Vorschrift auch ein Komplex von Erfindungen verstanden werden, sofern diesem ein Gesamtproblem (Gesamtaufgabe) zugrunde liegt (RPA 1913 aaO 295, 296); ein solches Gesamtproblem kann die Einheitlichkeit einer Erfindung dann begründen, wenn "alle ihre Teile zur Problemlösung nötig sind, oder auch nur geeignet, sie zu fördern" (RPA 1913 aaO). Schließlich ist anerkannt, daß nicht nur die Aufstellung von echten Unteransprüchen, sondern auch von Nebenansprüchen dem Gebot der Einheitlichkeit nicht entgegensteht. So ist z. B. eine Anmeldung, die ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens betrifft,

nicht als uneinheitlich anzusehen (RPA 1913 aaO S. 293). Es wird weiter zutreffend angenommen, daß die Einheitlichkeit nicht schon deshalb verneint werden kann, weil ein Komplex von Erfindungen nach der Gruppeneinteilung der Patentklassen nicht zusammengehöre (BPatGerE 7, 99; Krauß/Kathlun/Lindenmaier, Patentgesetz 5. Aufl., § 26 Anm. 25). Insbesondere bei Anmeldungen auf dem Gebiete der Chemie ist anerkannt, daß die Zugehörigkeit von Ansprüchen zu verschiedenen Patentkategorien der Einheitlichkeit einer Anmeldung nicht von vornherein entgegensteht. Die Anmelderin verweist insoweit auf die Richtlinien des Präsidenten des Deutschen Patentamts vom 16. Juni 1969 (PMZ 1969, 202), nach denen Patentanmeldungen, die auf einen neuen Stoff, auf dessen Herstellung und auf seine Verwendung gerichtet sind, grundsätzlich als einheitlich angesehen werden können. Das hat auch der erkennende Senat in seiner Entscheidung vom 18. Juni 1970 (GRUR 1970, 601 - Fungizid) gebilligt. Er hat dabei unter dem Gesichtspunkt des Rechtsschutzinteresses, der die Einheitlichkeit voraussetzte, auf den öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Erteilung eines Patents für die Erfindung in ihrer konkreten Gestalt hingewiesen, nach dem es dem Anmelder gestattet sein müsse, die Anmeldung auf sämtliche in Betracht kommenden Patentkategorien zu beziehen, wenn sich die technische Lehre in mehrere dieser Kategorien einordnen lasse (aaO S. 602 linke Sp.). Es kann deshalb, was das Bundespatentgericht offenbar auch nicht verkannt hat, davon ausgegangen werden, daß unter dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit in der Regel keine Bedenken bestehen, einen Stoff, das Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung in einer Anmeldung zusammenzufassen.

c) Die vorliegende Anmeldung kennzeichnet in den Ansprüchen 3 bis 6 einen Katalysator, "der sich für die Isomerisierung von nicht im Gleichgewicht befindlichen Gemischen von Xylolen eignet", und im Anspruch 7 das Verfahren zur Herstellung entsprechender Katalysatoren. Diese Ansprüche hat auch das Bundespatentgericht als unter sich einheitlich angesehen. Der Anspruch 1 betrifft ein "Verfahren zur katalytischen Isomerisierung von Xylolgemischen, die eine nicht dem Gleichgewichtsgehalt entsprechende Menge m-Xylol enthalten", dadurch gekennzeichnet, daß man das Xylolgemisch "unter Isomerisierungsbedingungen" "mit einem Aluminosilikatkatalysator behandelt", dessen Eigenschaften im wesentlichen wie im Anspruch 3 gekennzeichnet sind. Obwohl der Anspruch 1 als reiner Verfahrensanspruch formuliert ist, enthält er, wie auch das Bundespatentgericht offenbar nicht verkannt hat (siehe dazu die Begründung S. 13 zu 5), im Grunde eine Verwendung des im Anspruch 3 gekennzeichneten Katalysators zu einem Isomerisierungsverfahren unter (üblichen) Isomerisierungsbedingungen. Das hebt auch die Anmelderin ausdrücklich schon in der Bezeichnung ihrer Erfindung hervor, wenn sie davon ausgeht, daß diese einen Katalysator für die Isomerisierung von Xylolgemischen, seine Herstellung und Verwendung betreffe. Das Bundespatentgericht geht in seiner Begründung nicht näher darauf ein, ob nicht unter diesem Gesichtspunkt die Einheitlichkeit zumindest zwischen dem Anspruch 1 und den Ansprüchen 3 - 7 bejaht werden muß. Es hält sich vielmehr allein an die Fassung des Anspruchs 1, der nach der Kategorie nicht auf die Verwendung eines Katalysators, sondern auf ein Isomerisierungsverfahren unter Anwendung eines Katalysators abstellt, und verneint die Einheitlichkeit mit den anderen Ansprüchen, weil die Aufgaben verschieden seien, weil der Katalysator nur ein in das Endprodukt nicht eingehender "Hilfsstoff" sei und weil er auch zu anderen Verfahren verwendbar

und das Isomerisierungsverfahren auch mit anderen Katalysatoren durchführbar sei (kein "zwingender, d. h. notwendiger technologischer Zusammenhang", vgl. Begründung S. 13/14).

Diese Überlegungen sind nicht frei von Rechtsfehlern. Bei der Prüfung der Aufgabe hat das Bundespatentgericht die entscheidende Frage nach einer gemeinsamen Gesamtaufgabe weder gestellt noch beantwortet. Die Bewertung des Katalysators als "Hilfsstoff" und die Möglichkeit seiner Verwendung für andere Verfahren als Argumente gegen die Einheitlichkeit widersprechen der in der Praxis anerkannten Auffassung, nach der das Problem der Einheitlichkeit unter dem Blickwinkel zu sehen ist, daß eine unnötige Zerstückelung der Patentanmeldung tunlichst zu vermeiden ist und es ausreicht, daß die Teile der Anmeldung der Lösung eines Gesamtproblems dienen, was u.a. nach technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Beachtung praktischer Bedürfnisse und der Verkehrsanschauung zu beurteilen ist (RPA 1913 aaO S. 292, 295).

In diesem Zusammenhang ist hier von Bedeutung, daß schon nach dem Inhalt des Patentanspruchs 1 das als neu Beanspruchte offenbar nicht in besonderen Verfahrensschritten, sondern anscheinend allein in der Anwendung des Katalysators, wie er Gegenstand des Anspruchs 3 ist, bestehen soll. Denn die "Isomerisierungsbedingungen" sind nicht näher umschrieben und sollen demnach anscheinend die üblichen sein. Der Sache nach könnte es sich daher bei dem Patentanspruch 1 um nichts anderes handeln als um die Verwendung des erfindungsgemäßen Katalysators zur Isomerisierung von Xylolgemischen der bezeichneten Art, also um eine Verwendung für einen bestimmten Zweck. Die Fassung dieses Anspruchs könnte sich daraus erklären,

daß dem Anspruch 1 der mit diesem offenbar einheitliche Anspruch 2 untergeordnet ist, der weitere ergänzende Angaben über die Verfahrensbedingungen des Anspruchs 1 enthält. Das braucht jedenfalls nicht von vornherein Anlaß zu sein, die Einheitlichkeit des Anspruchs 1 mit den Ansprüchen 3 - 7 zu verneinen.

Ebenso könnte es sich bei den zusätzlichen Angaben des Patentanspruchs 2 nur um eine Konkretisierung, Ergänzung oder zweckmäßige Ausgestaltung der für den Fachmann üblichen Isomerisierungsbedingungen ohne selbständigen Erfindungsgehalt handeln, wie die Anmelderin auch behauptet. Auch diese Frage bedürfte einer genaueren Prüfung, die aber den Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung sprengen würde. Außerdem ist insoweit vom Bundespatentgericht auch keine gesicherte Rechtsprechung angeführt, die etwaigen Zusätzen verfahrensmäßiger Art zu der Verwendung eines Gegenstandes von vornherein die Bedeutung beimißt, daß die sonst für den Gegenstand und seine Verwendung anzunehmende Einheitlichkeit dadurch in jedem Falle aufgehoben würde.

Es war somit rechtsfehlerhaft, unter diesen Umständen eine "offensichtliche" Uneinheitlichkeit anzunehmen. Die Einheitlichkeit mag nicht unzweifelhaft sein, sie ist aber sicher nicht zweifelsfrei zu verneinen. Es kann dabei dahingestellt bleiben, wie die Frage der Einheitlichkeit im Prüfungsverfahren nach Antrag gemäß § 28 b Abs. 1 PatG letzten Endes zu entscheiden sein wird; dabei können auch andere Formulierungen der Ansprüche, vor allem aber auch die Prüfung des Standes der Technik und sonstige Überlegungen, eine Rolle spielen, die im gegenwärtigen Verfahren keinen Platz finden.

C.

Der angefochtene Beschluß des Bundespatentgerichts war deshalb aufzuheben. Die Sache mußte nach § 41 x Abs. 1 PatG an das Patentgericht zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen werden. Das Patentgericht wird entsprechend dem Hauptantrag der Anmelderin die Sache zur weiteren Behandlung unter Zugrundelegung der Patentansprüche 1 - 7 an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen haben.

Spreng

Trüstedt

Schneider

Ballhaus

Bundesrichter Ochmann
ist infolge Urlaubs
verhindert zu unter-
schreiben.

Spreng