

33

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 26 Abs. 1 Satz 2

S c h r e i b p a s t e n

In eine Anmeldung können neben Stoff, Herstellung und Verwendung nicht auch noch die unter Verwendung des Stoffes hergestellten Erzeugnisse aufgenommen werden.

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

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 27/71

BESCHLUSS

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

in der Rechtsbeschwerdesache

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

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdeführerin,

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

betreffend die Patentanmeldung [REDACTED].

33

- 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. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 16. Senats (technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentgerichts vom 25. März 1971 wird zurückgewiesen.
- II. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 50 000 DM festgesetzt.

G r ü n d e

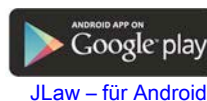
I.

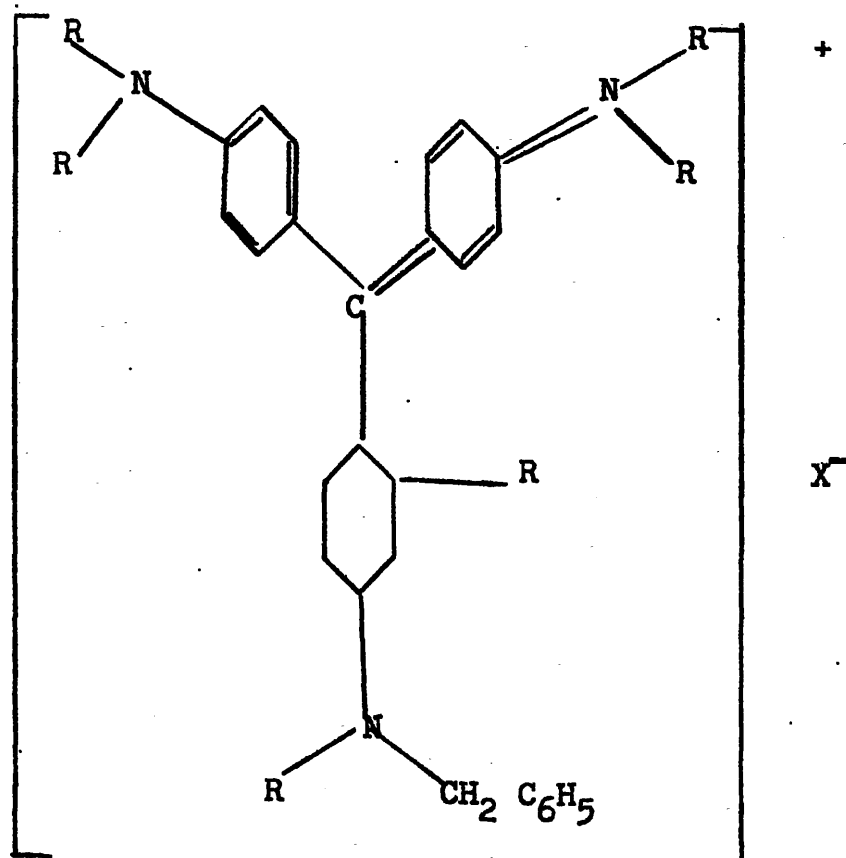
In der am 5. Juni 1963 beim Deutschen Patentamt eingereichten Patentanmeldung hat die Anmelderin am 25. März 1971 folgende Patentansprüche vorgelegt:

"1. Triphenylmethanfarbstoffe der Formel:



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





worin X^- für den Rest OH^- , Br^- , Cl^- , $H_2PO_4^-$ oder $ACOO^-$ steht, A Wasserstoff oder einen niederen Alkylrest bedeutet und die Reste R gleiche oder voneinander verschiedene Methyl- oder Äthylreste darstellen.

2. Verfahren zur Herstellung von Triphenylmethanfarbstoffen der Formel (wie in Anspruch 1 genannt), dadurch gekennzeichnet, daß man in an sich bekannter Weise

a) Tetraalkyl-p-diaminobenzhydrol, worin die Alkylreste Methyl- oder Äthylreste sind, mit 1-N-Methyl- oder 1-N-Äthyl-N-benzylamino-3-methyl- oder -3-Äthyl-benzol in vorzugsweise schwachsaurem wäßrigem Medium kondensiert und die erhaltene Leukoverbindung oxydiert, oder

b) N,N-Dimethyl- oder N,N-Diäthylanilin mit 4-N-Methyl- oder 4-N-Äthyl-N-benzyl-amino-o-tolylaldehyd oder -o-äthyl-benzaldehyd in vorzugsweise wäßrigem schwachsaurem Medium kondensiert und die erhaltene Leukoverbindung oxydiert, oder

c) 4,4'-Tetramethyl- oder 4,4'-Tetraäthyl-diamino-benzophenon mit 1-N-Methyl-N-benzyl-amino- oder 1-N-Äthyl-N-benzylamoni-3-methyl- oder -3-äthylbenzol zusammen mit Phosphoroxychorid oder Phosphoroxybromid, gegebenenfalls in Gegenwart inerter Lösungs- oder Verdünnungsmittel, erhitzt und die entstandenen Farbstoffe auf übliche Weise aus den Reaktionsgemischen isoliert, oder

d) Farbstoffe der angegebenen Formel, worin X^- für den Rest Br^- , Cl^- , $H_2PO_4^-$ oder $ACOO^-$ steht, durch Einwirkung überschüssiger verdünnter Alkalilauge in Farbstoffe der angegebenen Formel überführt, worin X^- für OH^- steht.

3. Verwendung von Farbstoffen der Formel des Anspruchs 1 zum Färben von Papier in der Masse.
4. Verwendung von Farbstoffen der Formel des Anspruchs 1 bei der Zubereitung von Gummidruckfarben.
5. Verwendung von Farbstoffen der Formel des Anspruchs 1 bei der Zubereitung von Schreibpasten, insbesondere von Kugelschreiberpasten.
6. Mittel zum Färben von Papier in der Masse, enthaltend neben üblichen Zusätzen einen Farbstoff der Formel des Anspruchs 1.
7. Papiere, insbesondere Hülsenpapier, gefärbt in der Masse mit Farbstoffen des Anspruchs 1.

8. Druckpasten für Gummidruck, enthaltend als farbgebenden Bestandteil Farbstoffe des Anspruchs 1.
9. Schreibpasten, insbesondere Kugelschreiberpasten, enthaltend als farbgebenden Bestandteil Farbstoffe des Anspruchs 1.

Die Anmeldung ist vom Patentamt zurückgewiesen worden, weil die damals aufgestellten Ansprüche teils unbestimmt, teils unzulässig seien.

Mit der Beschwerde hat die Anmelderin beim Bundespatentgericht beantragt, die Anmeldung mit den Ansprüchen 1 bis 9, hilfsweise mit den Ansprüchen 1, 2 und 9 weiterzubehandeln.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Mit der Rechtsbeschwerde hat die Anmelderin beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II.

Das Bundespatentgericht geht im angefochtenen Beschluß davon aus, daß die in der Beschwerdeinstanz abgeänderten, oben genannten Ansprüche so gefaßt seien, daß die Bedenken des Patentamts ausgeräumt seien; auch seien diese Ansprüche frei von unzulässigen Abänderungen. Das Patentbegehren sei auch einheitlich, soweit es auf einen

chemischen Stoff (Anspruch 1), auf ein Analogie-Verfahren zu seiner Herstellung (Anspruch 2) und auf die nicht als heterogen anzusehenden Verwendungen (Ansprüche 3 bis 5) gerichtet sei; die Ansprüche 1 bis 5 seien gewährbar.

Für den Mittelanspruch 6 bestünden zwar unter dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit keine Bedenken, für ihn bestehe jedoch neben Stoff- und Verwendungsansprüchen kein Rechtsschutzbedürfnis.

Die auf Erzeugnisse der jeweiligen Anwendungsverfahren gerichteten Ansprüche 7 bis 9 seien mit den Gegenständen der übrigen Ansprüche nicht einheitlich.

III.

Die Rechtsbeschwerde vertritt zunächst die Auffassung, das Patentamt habe die Anmeldung aus verfahrensrechtlichen Gründen zurückgewiesen; die Anmeldung sei deshalb nach den seit dem 1. Oktober 1968 geltenden Vorschriften zu behandeln.

Sodann wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, daß der angefochtene Beschluß den Mittelanspruch (Anspruch 6) für nicht gewährbar angesehen hat. Für ihn bestehe neben dem Stoffanspruch (Anspruch 1) als auch neben dem Verwendungsanspruch (Anspruch 3) ein Rechtsschutzinteresse der Anmelderin, weil bei mangelnder Patentfähigkeit des Stoffanspruchs der Stoff als Mittel zu einem bestimmten Zweck patentwürdig sein könne und weil der Mittelanspruch gegenüber dem Verwendungsan-

NS

spruch andere Rechtswirkungen, insbesondere beim Import und Export, habe. Ein solcher Anspruch belaste die Erteilungsbehörde und auch die Allgemeinheit nicht sonderlich und diene der Rechtsklarheit.

Die durch die Ansprüche 8 und 9 charakterisierten Druckpasten und Schreibpasten seien in Wirklichkeit auch Mittel zur bestimmungsgemäßen Anwendung des Farbstoffes nach Anspruch 1, nämlich Mittel zum Färben, und müßten deshalb ebenso zugelassen werden wie der Mittelanspruch 6. Schließlich ende die durch den Farbstoff gegebene Lehre nicht bei den vorbezeichneten Verwendungen und Mitteln. Vielmehr sei auch das mit dem Farbstoff gefärbte Papier (Anspruch 7) die Lösung einer Teilaufgabe der vorliegenden Erfindung und somit auch der Anspruch 7 mit den übrigen einheitlich. Da der Schutz eines Verwendungsverfahrens sich gemäß § 6 Satz 2 PatG auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse, also hier auf das gefärbte Papier, erstrecke, könne ein darauf gerichteter Anspruch nicht als unüberschaubar abgelehnt werden.

Gemäß dem gestellten Hilfsantrag (Ansprüche 1, 2 und 9) werde nur das unmittelbare Erzeugnis einer Anwendung (Anspruch 9) beansprucht. Dieser Anspruch werde durch die berechtigte Vorsorge für den Fall gedeckt, daß der Stoffanspruch 1 nicht aufrechterhalten werden könne.

IV.

Die Rechtsbeschwerde ist nicht begründet.

22

a) Die Rüge, der Beschwerdesenat habe zu Unrecht die Anmeldung nach den Vorschriften des Patentgesetzes von 1961 behandelt, weil die Prüfungsstelle sie wegen Fehlens der Anmeldeerfordernisse zurückgewiesen habe, geht fehl. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß die sachliche Beurteilung der Prüfungsstelle erkennen lasse, daß sie die von ihr behandelten Ansprüche 1 und 2 "in erster Linie als nicht schutzfähig gemäß § 1 PatG" beurteilt habe, weil sie kein bestimmtes Verfahren kennzeichneten. Ein Rechtsfehler ist darin nicht zu erkennen. Das Bundespatentgericht hat gemäß dieser Beurteilung zu Recht die Bestimmung des Art. 7 Abs. 1 PatÄndG 1967 als maßgebend für die Prüfung der Anmeldung herangezogen.

b) Ferner kann der Rechtsbeschwerde nicht darin gefolgt werden, daß der Mittelanspruch 6 zulässig sei. Der Senat hat in seiner Entscheidung vom 14. März 1972 (X ZB 33/70 - Aufhellungsmittel, zur Veröffentlichung bestimmt) entschieden, daß neben Ansprüchen, die auf einen Stoff und dessen Verwendung gerichtet sind, ein Anspruch auf ein Mittel, das den im Stoffanspruch gekennzeichneten Stoff als Wirkstoff neben nicht näher definierten Bestandteilen enthält, nicht zuzulassen ist, weil hierfür kein Rechtsschutzbedürfnis besteht. Er hat das u. a. damit begründet, daß der Mittelanspruch nach Fortfall des Hauptanspruchs als "Auffangstellung" entbehrlich sei, weil hierfür eine Grundlage schon in den anderen Ansprüchen vorhanden sei. Eine Zusammenfassung dieser Ansprüche zu einem zweckgebundenen Sachanspruch, der dem Mittelanspruch in seinen Auswirkungen entspricht, würde nämlich eine zulässige Beschränkung enthalten, die

auch noch nach der Patenterteilung gestattet ist (§ 36a PatG). Die Rechtsbeschwerde hat keine neuen Gesichtspunkte gebracht, die den Senat veranlassen könnten, diese Auffassung aufzugeben.

Damit ist die Rechtsbeschwerde insoweit unbegründet, als sie den Hauptantrag der Anmelderin betrifft, mit dem sie die Weiterbehandlung der Anmeldung mit den Ansprüchen 1 bis 9 weiterverfolgt.

c) Auch hinsichtlich des Hilfsantrages (Ansprüche 1, 2 und 9) ist die Rechtsbeschwerde unbegründet.

Soweit die Anmelderin mit dem Hilfsantrag neben dem Stoff und dessen Herstellung Schutz für unter Verwendung des Stoffes hergestellte Schreibpasten begehrt, stellt sich die Frage der Einheitlichkeit. Dazu hat der Beschwerdesenat ausgeführt: Die Zulassung der Ansprüche 7 bis 9 würde die Gruppe der Gegenstände, die als Erfindungseinheit in Betracht zu ziehen sei, nämlich die Stoff-, Herstellungs- und Erzeugnisansprüche, "in nicht mehr überschaubarer Weise ausweiten". Damit würden die unmittelbaren Erzeugnisse aus einer Anwendung des Stoffes nochmals als Sachansprüche unter Schutz gestellt werden. Das sei nicht zulässig.

Hierin ist ein Rechtsfehler nicht zu erkennen.

Die Rechtsprechung zur Frage der Einheitlichkeit (zuletzt BGH vom 29. Juni 1971, GRUR 1971, 512 - Isomerisierung) beruht nicht nur auf Erwägungen über die einer Erfindung zugrunde liegenden Probleme und die vorgeschla-

genen Maßnahmen zu ihrer Lösung, sondern auch auf Überlegungen hinsichtlich der Praktikabilität des Erteilungsverfahrens, insbesondere in bezug auf die für die Erteilungsbehörde und die Allgemeinheit erforderliche Übersichtlichkeit eines beanspruchten Erfindungskomplexes. Unter dem letzteren Gesichtspunkt ist es nicht rechtsfehlerhaft, wenn das Bundespatentgericht die Grenze der Übersichtlichkeit mit dem Anspruch 9 für überschritten angesehen hat. Die Praktikabilität verbietet die Erstreckung der Einheitlichkeit auf Gebiete, die vom Ausgangspunkt (Stoff) her einen klar zu umgrenzenden Zusammenhang vermissen lassen.

Die gewerblich verwertbaren körperlichen Gegenstände, die unmittelbar oder mittelbar dazu dienen können, einen Farbstoff, wie er den Gegenstand des Anspruchs 1 bildet, anzuwenden, sind vielseitig und verschiedenartig. Sie könnten über den Umfang des Anspruchs 9 hinaus noch erheblich erweitert werden, z. B. auf Stempelkissen, Kugelschreiber, Filzstifte usw., eventuell auch auf sonstige Buntstifte, Schuhpflegemittel, Wäschefärbemittel und anderes mehr. Dabei ergibt sich nicht nur eine Ausweitungsmöglichkeit in der Breite des Anwendungsspektrums, sondern auch in den Funktionen, die über weitere Anwendungsverfahren und deren Erzeugnisse reichen können. Es ist deshalb rechtlich nicht zu beanstanden, wenn das Bundespatentgericht es mit der Ordnungsfunktion des § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG nicht für vereinbar hält, daß bei einer Stofferfindung über den Rahmen der Anwendungsansprüche hinaus weitere aus der Anwendung folgende Sachansprüche in einer Anmeldung zugelassen werden.

23

V.

Nach alledem ist die Rechtsbeschwerde insgesamt unbegründet. Sie war deshalb zurückzuweisen.

Spreng

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann