

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

0418 044

11

PatG § 26

A u f h e l l u n g s m i t t e l

Neben Ansprüchen, die auf einen Stoff und auf dessen Verwendung gerichtet sind, ist ein Anspruch auf ein Mittel, das den im Stoffanspruch gekennzeichneten Stoff als Wirkstoff neben nicht näher definierten Bestandteilen enthält, nicht zuzulassen, weil hierfür kein Rechtsschutzbedürfnis besteht.

BGH, Beschl. v. 14. März 1972 - X ZB 33/70 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 33/70

BESCHLUSS

Verkündet am
14. März 1972
Schwingen,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ■ ■ ■ ■ ■.

der Farbwerke H ■ ■ ■ AG vormals Me ■ ■ ■ L ■ ■ ■ & B ■ ■ ■,
F ■ ■ ■ / M ■ ■ ■,

Anmelderin und Rechtsbeschwer-
deführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. ■ ■ ■ ■ ■,
■ ■ ■ ■ ■ -

11

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 1971 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 16. Senats (technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentgerichts vom 22. Juni 1970 wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin hat am 27. Juli 1966 eine Patentanmeldung auf ein Verfahren zur Herstellung von chemischen Verbindungen, die Verwendung der hergestellten Verbindungen und schließlich Mittel zur optischen Aufhellung von synthetischen Materialien, enthaltend die hergestellten Stoffe, getätigt. Die Prüfungsstelle des Patentamts hat die Anmeldung mit den ursprünglich verfolgten neun Patentansprüchen durch Beschluß vom 28. März 1968 zurückgewiesen mit der Begründung, daß in einer Anmeldung nur das (nicht eigenartige) Herstellungsverfahren (ursprüngliche Ansprüche 1 bis 5) oder



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



[JLaw – für Android](#)

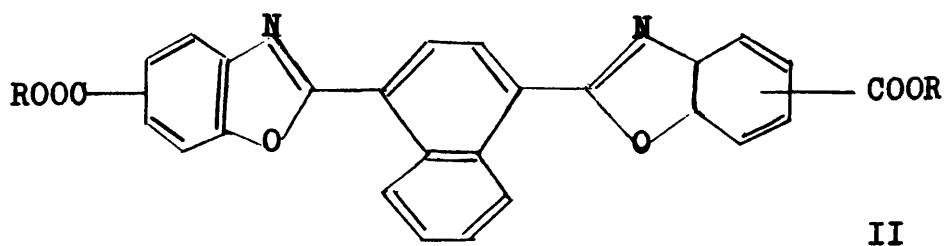


[JLaw – für iOS](#)

die Verwendung der hergestellten Verbindungen als optische Aufhellungsmittel (Ansprüche 6, 7) oder ein optisches Aufhellungsmittel (Anspruch 8) oder ein Verfahren zur optischen Aufhellung unter Verwendung der hergestellten Verbindungen (Anspruch 9) beansprucht werden könne.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt. Den Anspruch 7 hat sie aus dem vorliegenden Verfahren ausgeschieden. Die Anmeldung hat sie unter Zugrundelegung eines am 6. Juni 1970 eingereichten Stoffanspruchs und von drei weiteren am 22. Juni 1970 eingereichten Ansprüchen, und zwar einem Herstellungs-, einem Verwendungs- und einem sogenannten "Mittelanspruch" weiterverfolgt. Hilfsweise hat sie ihr Patentbegehren auf die drei erstgenannten Ansprüche unter Streichung des Mittelanspruchs gestützt. Die vier Ansprüche lauten:

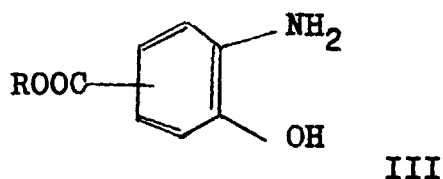
1. "Verbindungen der Formel



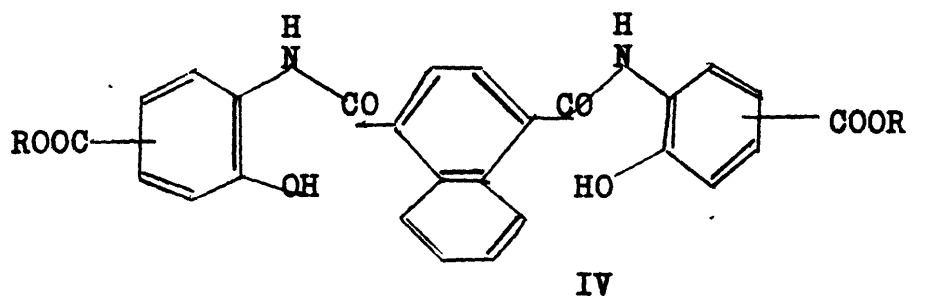
in welcher der Rest R eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe bis zu 18 Kohlenstoffatomen, eine Cycloalkyl-, Hydroxyalkyl-, Alkoxyalkyl-, eine N, N-Dialkylaminoalkylgruppe bzw. entsprechende quartäre Trialkylammoniumalkylgruppe oder eine Aralkylgruppe bedeutet",

2. ein "Verfahren zur Herstellung der Verbindungen gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man

- a) 1 Mol des Dichlorids der Naphtalin-dicarbonsäure (1,4) mit wenigstens 2 Molen der o-Aminophenole der allgemeinen Formel



umsetzt und die erhaltenen Di-N,N'-acylverbindungen der allgemeinen Formel



zweckmäßigerweise in einer inerten Gasatmosphäre, in hochsiedenden Lösungsmitteln, gegebenenfalls in Gegenwart von Katalysatoren, bis zur Beendigung der Wasserabspaltung erhitzt oder daß man

- b) 1,4-Bis- [carbomethoxy-benzoxazolyl-(2')] -naphtaline ($R = CH_3$) mit höher-siedenden (substituierten Alkoholen in Gegenwart von Alkoholaten der betreffenden Alkohole bei erhöhter Temperatur umestert

und gegebenenfalls auf die der allgemeinen Formel (II) entsprechenden Dialkylaminoalkylester Quaternisierungsmittel einwirken läßt",

3. die "Verwendung der Verbindungen gemäß Anspruch 1 als optische Aufhellungsmittel für synthetische hochmolekulare Stoffe, insbesondere Textilmaterialien",

4. "Optische Aufhellungsmittel, gekennzeichnet durch einen Gehalt an den Verbindungen gemäß Anspruch 1."

Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde der Anmelderin den angefochtenen Beschluß der Prüfungsstelle aufgehoben und die Sache unter Zugrundelegung des Hilfsantrages der Anmelderin (Weiterbehandlung der Ansprüche 1 bis 3) an das Patentamt zurückverwiesen. Wegen der Ablehnung des Hauptantrages der Anmelderin (Weiterbehandlung der Ansprüche 1 bis 4) hat das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Die Anmelderin hat form- und fristgerecht Rechtsbeschwerde erhoben mit dem Antrage, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Sie erstrebt damit die Weiterbehandlung der Anmeldung unter Zugrundelegung der vier genannten Patentansprüche durch das Patentamt.

II.

Das Bundespatentgericht geht im angefochtenen Beschluß davon aus, daß die Anmeldung, die von der Prüfungsstelle wegen mangelnder Einheitlichkeit zurückgewiesen worden sei, in der Beschwerdeinstanz nach den neuen Vorschriften des Patentgesetzes (Art. 7 § 1 Abs. 2 PatÄndGes. 1967) zu behandeln sei. Der neu aufgestellte Stoffanspruch stehe im Hinblick auf die am 1. Januar 1968 in Kraft getretene Änderung des § 1 Abs. 2 PatG in Verbindung mit Art. 7 § 1 Abs. 5 PatÄndGes. 1967 der Patenterteilung nicht entgegen. Die jetzt geltend gemachten Ansprüche 1 bis 4 hätten auch eine ausreichende

Stütze in den ursprünglich eingereichten Unterlagen. Auch unter dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der Erfindung sei gegen das Patentbegehren nichts einzuwenden; denn ein Stoff, ein Analogieverfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung sowie ein Mittel, das den Stoff neben nicht näher definierten Bestandteilen enthalte, könnten grundsätzlich als eine Erfindung angesehen werden.

Der Mittelanspruch (Anspruch 4), so führt das Bundespatentgericht weiter aus, könne jedoch deshalb nicht zugelassen werden, weil für ihn neben den genannten Ansprüchen 1 bis 3 kein Bedürfnis bestehe. Der Mittelanspruch sage hinsichtlich der (üblichen) Mischungskomponenten nichts Bestimmtes aus, das über den Gegenstand des Stoffanspruchs hinausgehe, und werde deshalb von dem Schutz dieses Stoffanspruchs mit umfaßt. Auch im Hinblick auf den Verwendungsanspruch sei der Mittelanspruch nur eine "triviale Variante" und enthalte somit kein Merkmal, das über den Verwendungsanspruch hinausgehe. Würde ein Mittelanspruch dagegen eine besondere (erfinderische) Mischung offenbaren (angefochtener Beschluß S. 10 Abs. 3), dann würde die Einheitlichkeit nicht mehr gewahrt sein. Die Anmelderin könne aber auch für den Fall, daß der Stoff- und der Herstellungsanspruch sich als nicht schutzfähig herausstellen sollten, aus dem Mittelanspruch als einem "verkappten Verwendungsanspruch" nicht mehr Rechte herleiten, als aus dem Verwendungsanspruch; das gelte auch für die Verfolgung ihrer Rechte, die deshalb nicht erleichtert werde. Für den Anspruch 4 bestehe somit kein Bedürfnis.

III.

Die Anmelderin rügt mit der Rechtsbeschwerde eine Verletzung des § 1 PatG. Alle vier Ansprüche beträfen den gleichen Erfindungsgedanken, allerdings in verschiedenen Patentkategorien. In solchen Fällen einen Stoff-, Herstellungs- und Verwendungsanspruch nebeneinander in einer Anmeldung aufzustellen, hätten unter anderem der Beschluß des Bundespatentgerichts (16. Senat) vom 7. Dezember 1967 (Mitt. 1969, 12) und der Beschluß des BGH vom 18. Juni 1970 (BGHZ 54, 181 = GRUR 1970, 601 - Fungizid) gebilligt, es sei denn, daß (nach dem letztgenannten Beschluß) "im Einzelfall aus besonderen Gründen keinerlei Interesse des Anmelders erkennbar ist, insbesondere, wenn sein Verlangen mißbräuchlich erscheint". Dabei sei zugunsten des Anmelders auch sein schutzwürdiges Interesse daran zu berücksichtigen, daß er sich die spätere Rechtsverfolgung erleichtern und Ausweichansprüche für den Fall erhalten wolle, daß der Stand der Technik anderen Ansprüchen entgegenstehe. Es sei auch (nach dem gleichen Beschluß des Bundesgerichtshofes) nicht Sache des Erteilungsverfahrens, in solchen Fällen "die u. U. schwierige Prüfung vorzunehmen, ob der zusätzliche Anspruch dem Anmelder einen zusätzlichen Schutz verschaffen könnte". Im vorliegenden Falle liege es auf der Hand, daß der Mittelanspruch in einer bestimmten Richtung weiter reiche als der Verwendungsanspruch. Der Verwendungsanspruch richte sich nur gegen die zahlreichen Textilausrüster, die die betreffende Verbindung als Aufhellungsmittel benutzten. Am späteren Fertigfabrikat sei aber schwer festzustellen, ob die geschützte Verbindung benutzt worden sei. Noch schwerer

11

sei es, den Ausrüster zu ermitteln und ihm die Patentverletzung nachzuweisen. Deshalb bestehe ein schutzwürdiges Interesse (das auch bereits vom Bundespatentgericht in den Entscheidungen vom 7. Dezember 1967, Mitt. 1969, 12 und vom 22. November 1968, Mitt. 1969, 75 anerkannt worden sei), mit einem Mittelanspruch gegen den kleineren und leichter überschaubaren Kreis der Hersteller des Aufhellungsmittels vorgehen zu können. Hierzu komme das Interesse an der Verhinderung unbefugter Importe und Exporte.

IV.

Die Rechtsbeschwerde erweist sich im Ergebnis als unbegründet.

a) Der von der Anmelderin neben den Ansprüchen 1 bis 3 in der vorliegenden Anmeldung aufgestellte Anspruch 4 "optische Aufhellungsmittel, gekennzeichnet durch einen Gehalt an den Verbindungen gemäß Anspruch 1" betrifft nach den Angaben des angefochtenen Beschlusses, denen die Anmelderin nicht widersprochen hat, eine Stoffmischung, deren Wirkung von den erfindungsgemäßen Verbindungen getragen wird und die außer diesen Verbindungen übliche inerte Stoffe enthält, die als Trägerstoffe das Gemisch (bzw. die Lösung) der jeweiligen gewerblichen Verwendung anpassen sollen. Ein derartiger Mittelanspruch war Gegenstand der Entscheidung des erkennenden Senats in BGHZ 53, 274 = GRUR 1970, 361 - Schädlingsbekämpfungsmittel. Ein solcher Anspruch, der Elemente mehrerer Patentkategorien enthält, ist an sich möglich. Das entspricht auch dem vom Senat in der Ent-

scheidung vom 18. Juni 1970 (aaO - Fungizid) genannten Grundsatz, daß es dem Anmelder überlassen bleibt, seine technische Lehre, die sich in mehrere Patentkategorien einordnen läßt, auf sämtliche in Betracht kommende Kategorien zu beziehen. Der Senat hat in der erstgenannten Entscheidung zum Ausdruck gebracht, daß ein Verwendungs- und ein Mittelanspruch sich in ihrer Bedeutung nicht völlig decken. Denn der Verwendungsanspruch hat ein Verfahren zur Anwendung der erfindungsgemäßen Verbindungen für einen bestimmten Zweck zum Inhalt, während der Mittelanspruch als Sachanspruch ein Gemisch kennzeichnet, das als solches dem genannten Zweck dienen soll. Er ist also seiner Fassung nach ein "zweckgebundener Sachanspruch" (BGH aaO - Schädlingsbekämpfungsmittel).

b) Entsprechend den verschiedenen Kategorien haben die genannten Ansprüche, wie die Rechtsbeschwerde mit Recht ausführt, auch eine verschiedene Rechtswirkung. Mit dem Verwendungsverfahren kann der Schutzrechtsinhaber, von bestimmten Fällen der mittelbaren Patentverletzung oder des Inverkehrbringens des Verfahrens durch Gebrauchsanweisung usw. abgesehen, nur die gewerbsmäßigen Benutzer des betreffenden Verfahrens auf Patentverletzung in Anspruch nehmen. Das Feilhalten und Inverkehrbringen eines zur Verwendung nötigen Gegenstandes (Stoffes, Wirkstoffes) ist nach bisher herrschender Rechtsauffassung nicht ohne weiteres als Benutzung des Verwendungspatents anzusehen (Benkard PatG, 5. Aufl. § 6 Rdn. 38; Krause/Kathlun/Lindenmaier PatG, 5. Aufl. § 6 Anm. 40 gegen RG GRUR 1927, 696; teilweise abweichend neuerdings Nastelski in Festschrift f. Günter Wilde,

AA

1970, S. 121, 122 sowie Kraft GRUR 1971, 373, 378 ff, die die Verarbeitung (Herrichtung) des - patentfreien - Wirkstoffs zu der geschützten Verwendung als patentverletzend werten). Auf Grund eines Mittelanspruchs könnte der Schutzrechtsinhaber dagegen denjenigen in Anspruch nehmen, der eine Mischung oder Lösung der erfindungsgemäßen Verbindung mit Trägerstoffen herstellt, feilhält oder in Verkehr bringt, sofern dies für den betreffenden Zweck geschieht. Diese verschiedene Rechtswirkung eines Verwendungs- und eines Mittelanspruchs kann, wie die Anmelderin mit Recht geltend macht, insbesondere insoweit ihre Stellung gegenüber dem Import und Export mit den betreffenden Mitteln stärken. Deshalb wird durch einen Verwendungsanspruch allein das Rechtsschutzbedürfnis für einen Mittelanspruch noch nicht beseitigt.

c) Gleichwohl hat der angefochtene Beschluß für den vorliegenden Fall ein Rechtsschutzbedürfnis für die Aufstellung eines Mittelanspruchs im Ergebnis zu Recht verneint.

1. Wenn in einer Patentanmeldung neben einem Stoffanspruch ein Mittelanspruch aufgestellt ist, dessen Erfindungsgehalt unstreitig allein von dem erfindungsgemäßen Wirkstoff nach dem Stoffanspruch getragen wird, so bietet der Mittelanspruch keine rechtlichen Möglichkeiten, die der Stoffanspruch nicht ohnehin schon gibt. Denn der Mittelanspruch unterscheidet sich von dem Stoffanspruch, abgesehen von der für den Erfindungsgehalt unbeachtlichen Mischung mit üblichen Trägerstoffen, nur durch die im Anspruch enthaltene Zweckbestim-

mung. Diese erweitert den Schutzbereich gegenüber dem Stoffanspruch in keiner Richtung; denn der Stoffanspruch gibt Schutz gegen jede Verwendung des geschützten Stoffes (vgl. die gleichzeitig verkündete, zur Veröffentlichung bestimmte Entscheidung des erkennenden Senats in der Rechtsbeschwerdesache X ZB 2/71 - Imidazoline). Ein Mittelanspruch in der angemeldeten Art, der ursprünglich als Ersatz für den früher nicht schutzfähigen Stoffanspruch gedacht war, ist deshalb, solange ein Stoffanspruch besteht, ohne praktische Bedeutung.

2. Auch unter dem Gesichtspunkt, daß der Stoffanspruch aus irgendeinem Grunde, insbesondere mangels Neuheit, Fortschritt oder Erfindungshöhe im Erteilungsverfahren nicht gewährt werden oder später, etwa durch Verzicht, Beschränkung oder Vernichtung in Fortfall kommen könnte, besteht kein Rechtsschutzbedürfnis für einen Mittelanspruch der angemeldeten Art: Soweit in ihm zum Ausdruck gebracht ist, daß das durch den Gehalt an den Verbindungen gemäß Anspruch 1 gekennzeichnete Mittel einer bestimmten Anwendung dienen soll, ist diese Zweckbestimmung schon im Verwendungsanspruch enthalten und in diesem Rahmen geschützt. Soweit der Mittelanspruch etwa dazu dienen sollte, "Auffangstellung" für einen beschränkten Stoffschutz im Sinne eines zweckgebundenen Sachanspruchs zu sein, ist dafür eine Grundlage schon in den anderen Ansprüchen (Stoffanspruch, Verwendungs-

11

anspruch) vorhanden. Ob ein solcher Schutz möglich ist, wenn der Stoff nicht neu, nicht fortschrittlich oder nicht erfinderisch ist, bedarf hier keiner Entscheidung.

Die Rechtsbeschwerde mußte deshalb zurückgewiesen werden.

Spreng

Trüstedt

Bundesrichter Claßen
ist infolge Urlaubs ver-
hindert zu unterschreiben.

Spreng

Ballhaus

Bruchhausen