

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 1

L a c t a m e

Wenn für ein chemisches Zwischenprodukt oder das Verfahren zu seiner Herstellung Patentschutz begehrt wird, dann ist in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zu offenbaren, wie das Zwischenprodukt zum Endprodukt weiterzuverarbeiten ist, falls dies dem Fachmann nicht geläufig ist.

BGH, Beschl. v. 25. April 1972 - X ZB 1/71 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 1/71

BESCHLUSS

Verkündet am
25. April 1972
S c h w i n g e n
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ■■■■■.

der Firma Studiengesellschaft K■■■■ n.b.H., M■■■■/R■■■■,

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

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

■■■■■ -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Februar 1972 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

- I. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 16. Senats (technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentgerichts vom 27. Juli 1970 wird zurückgewiesen.
- II. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf DM 100 000 festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die am 18. Juli 1959 beim Deutschen Patentamt eingegangene Anmeldung war auf die Erteilung eines Patents für ein "Verfahren zur Herstellung von zweifach ungesättigten Lactamen der ω -Aminododecansäure" gerichtet. In den ursprünglichen Unterlagen ist angegeben, daß die zweifach ungesättigten Lactame mit 13 Ringgliedern bisher nicht bekannte wertvolle Monomere zur Herstellung von neuartigen ungesättigten Polyamiden seien.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung durch Beschluß vom 11. Juli 1967 mangels Erfindungshöhe zurückgewiesen.

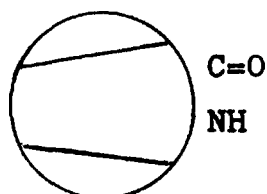
Die Rechtsnachfolgerin der Anmelderin (im folgenden Anmelderin genannt) hat Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt.

In der Beschwerdeinstanz hat die Anmelderin unter anderem vorgetragen, daß die von ihr beanspruchten zweifach ungesättigten Lactame z. B. in folgender Weise verwendet werden könnten: Die nach konventionellen Verfahren (Polymerisation) aus den zweifach ungesättigten Lactamen erhaltenen ungesättigten Polyamide könnten z. B. durch Bestrahlung dreidimensional vernetzt werden, wobei sich interessante technische Eigenschaften ergäben. Eine dreidimensionale Vernetzung sei auch durch einen Vulkanisationsprozeß zu erzielen: dabei würden die Polyamide in ihren Elastizitätseigenschaften stabilisiert und den Stoffen besondere Eigenschaften verliehen, die sie in ein Gebiet zwischen den plastischen Kunststoffen einerseits und den vulkanisierten Kautschuken andererseits einordneten. Die Doppelbindungen der unter Verwendung der zweifach ungesättigten Lactame zu erhaltenen Polyamide könnten zur Einführung funktioneller Gruppen herangezogen werden. Es sei bekannt, daß die Einführung von z. B. Bromatomen dazu führe, daß die Kunststoffe schwer entflammbar würden. Diese Möglichkeiten bewiesen den technischen Fortschritt und die Erfindungshöhe der beanspruchten Lactame, deren Doppelbindungen "immanent" die Eigenschaften der hergestellten Polyamide beeinflussten. Die Anmelderin hat ferner unter Anführung von Literatur den Standpunkt vertreten, daß das Verfahren

zur Herstellung der beanspruchten Lactame eigenartig,
also kein Analogieverfahren sei.

In der Beschwerdeinstanz hat die Anmelderin folgende
Patentansprüche vorgelegt:

1. Lactame von ω -Aminododekadiensäuren
der schematischen Formel



2. Lactame der ω -Aminododekadien-(4,8)- bzw.
-(5,9)-säuren,
3. ein Lactam der ω -Aminododekadiensäure mit
einem Schmelzpunkt von 106 bis 107° C
und einem Siedepunkt von 106 bis 110° C
bei 0,01 mm Hg,
4. ein Lactam der ω -Aminododekadiensäure mit
einem Schmelzpunkt von 124°,
5. ein Verfahren zur Herstellung der Lactame
nach Ansprüchen 1 - 4, dadurch gekennzeichnet,
daß man Oxime von Cyclododecadienonen,
die durch selektive Epoxydation von Cyclododecatrienen-(1, 5, 9), anschließende Überführung in ungesättigte Ketone und anschließende Überführung dieser Ketone in die entsprechenden Oxime hergestellt worden sind, unter milden Reaktionsbedingungen in Gegenwart von Säurechloriden in 13-gliedrige Lactame mit 2 Doppelbindungen im Ring umlagert,
6. ein Verfahren zur Herstellung von ungesättigten Polymiden, dadurch gekennzeichnet, daß man die Lactame nach Ansprüchen 1 bis 4 in an sich bekannter Weise in Polyamide überführt.

Die Anmelderin hat in der Beschwerdeinstanz beantragt,
die Anmeldung mit diesen Ansprüchen oder jeweils hilfsweise

mit den Ansprüchen 2 - 6, 3 - 6, 3 - 5, 5 und 6 oder mit dem Anspruch 5 weiterzubehandeln.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Die Anmelderin hat Rechtsbeschwerde erhoben und beantragt, den angefochtenen Beschluß des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Ferner hat sie beantragt, die Anmeldung hilfsweise - und zwar vor den von ihr weiterverfolgten Hilfsanträgen aus der Beschwerdeinstanz - mit den Ansprüchen 1 und 3 - 6 oder 1 und 3 - 5 weiterzubehandeln.

II.

Das Bundespatentgericht geht im angefochtenen Beschluß davon aus, daß die vorliegende mangels Erfindungshöhe von Patentamt zurückgewiesene Übergangs-Anmeldung gemäß Artikel 7 § 1 Abs. 1 PatÄndG 1967 nach den Vorschriften des Patentgesetzes in der Fassung von 1961 zu behandeln sei. Der angefochtene Beschluß nimmt ferner an, daß die Aufstellung von Stoffansprüchen neben einem ursprünglich allein beanspruchten Verfahren im Hinblick auf die am 1. Januar 1968 wirksam gewordene Änderung des § 1 Abs. 2 PatG der Erteilung eines Patents nicht entgegenstehe. Es bestehe für die vorliegende Übergangs-Anmeldung ein berechtigtes Interesse an einem Verfahrensanspruch neben Stoffansprüchen. Die Ansprüche 1, 3, 4 und 5 hätten auch eine Stütze in den ursprünglichen Unterlagen. Dagegen seien die im Anspruch 2 gekennzeichneten Lactame nicht

in den ursprünglichen Unterlagen offenbart. Dem Anspruch 6 fehle ein in den ursprünglichen Unterlagen ebenfalls nicht offenbartes Merkmal (Polykondensation in Gegenwart von Spuren von Natrium); dieser Anspruch (6) sei auch nicht mit den übrigen Ansprüchen einheitlich (Beschuß S. 8/9).

Im übrigen kommt die angefochtene Entscheidung aus folgenden Erwägungen zu einer Zurückweisung der Anmeldung:

Das Verfahren nach Anspruch 5 (zur Herstellung der beanspruchten ungesättigten Lactame) sei ein Analogieverfahren (Beschuß S. 9 - 11). Das Erzeugnis dieses Verfahrens, d. h. die ungesättigten 13-gliedrigen Lactame, seien Zwischenprodukte, die zunächst durch Polykondensation in bisher nicht bekannte ungesättigte Polyamide (Anspruch 6) überführt werden sollten. Diese Polyamide wiederum sollten durch Bestrahlen oder Vulkanisieren dreidimensional vernetzt werden. Die durch diese zweifache Weiterverarbeitung erhaltenen Produkte sollten besondere Eigenschaften besitzen, wie sie die Anmelderin im einzelnen dargestellt habe (Beschuß S. 12, 13).

Das Bundespatentgericht folgert daraus, daß dem angemeldeten Verfahren zur Herstellung der beanspruchten Lactame schon deshalb keine Patentfähigkeit zukommen könne, weil gemäß der Anmeldung von dem Zwischenprodukt her erst durch ein "mehrschrittiges" Verfahren Stoffe entstehen könnten, die zur Begründung der Patentfähigkeit des Zwischenprodukt-Herstellungsverfahrens herangezogen würden. Aus den zweifach ungesättigten Lactamen ließen sich - so führt das Bundespatentgericht unter Bezugnahme auf die unter I zitierten Ausführungen der Anmelderin zur Erfindungshöhe aus - "auf voneinander verschiedenen

Wegen in mindestens 2 Schritten eine große Anzahl der verschiedenartigsten Endprodukte herstellen, für die alle geltend gemacht werden könnte, daß zwischen der chemischen Konstitution der (beanspruchten) Lactame und den sich bei der Verwendung des Endprodukts zeigenden fortschrittlichen Eigenschaften bzw. Wirkungen ein Kausalzusammenhang besteht". Diese große Zahl von Möglichkeiten erfordere es, "einem Mißbrauch dadurch vorzubeugen, daß das Ausmaß der Weiterverarbeitung zu dem Endprodukt (Länge des Weges dorthin) in einer angemessenen Grenze gehalten wird". Das rechtfertige die Forderung, daß die Weiterverarbeitung des Zwischenprodukts zum Endprodukt "nur in einem einschrittigen Verfahren" erfolgen dürfe (Beschuß S. 17 - 20).

Es fehle aber auch schon, so führt das Bundespatentgericht aus, an der erforderlichen Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen darüber, "unter welchen Bedingungen eine Polykondensation (Weiterverarbeitung) der zweifach ungesättigten 13-gliedrigen Lactame zu den bisher nicht bekannten ungesättigten Polyamiden (also ohne daß eine Veränderung der Doppelbindungen eintritt)" erfolgen müsse. Dies könne der Sachkundige weder auf Grund des Standes der Technik noch auf Grund eines Hinweises in den ersten Unterlagen erkennen. Die Polykondensation der ungesättigten Lactame zu den ungesättigten Polyamiden erfolge auch nicht - wie im geltenden Anspruch 6 angegeben in an sich bekannter Weise, sondern - nach dem Vortrag der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung vom 27. Juli 1970 - nur in Gegenwart von Spuren von Natrium (Beschuß S. 13).

Da somit das Verfahren zur Herstellung der beanspruchten Lactame nicht patentfähig sei, gelte das gleiche für letztere selbst.

III.

Die Rechtsbeschwerde vertritt den Standpunkt, daß die angefochtene Entscheidung - selbst wenn man ein Analogieverfahren unterstelle - rechtsirrig und entgegen der Disiloxan-Entscheidung des erkennenden Senats (BGHZ 51, 378 = GRUR 69, 265) den Begriff des schutzfähigen Zwischenprodukts einschränke auf Fälle, in denen ein "einschrittiges" Verfahren zum Endprodukt führe. Sie sieht darin eine Verkennung des in der genannten Entscheidung geforderten kausalen Zusammenhanges. Die in der vorliegenden Anmeldung beanspruchten zweifach ungesättigten 13-gliedrigen Lactame könnten gegebenenfalls zusammen mit gesättigten Lactamen durch eine Polykondensation in ungesättigte Polyamide überführt werden. Dabei blieben die schon in den Lactamen vorhandenen Doppelbindungen erhalten und fänden sich in den ungesättigten Polyamiden wieder. Gerade diese aus den ungesättigten Lactamen stammenden Doppelbindungen ermöglichten es, die Polyamide durch Bestrahlen oder Vulkanisieren dreidimensional zu vernetzen oder in die Polyamide funktionelle Gruppen einzuführen. Der in der Disiloxan-Entscheidung geforderte kausale Zusammenhang zwischen den beanspruchten Zwischenprodukten und den für deren Patentfähigkeit herangezogenen Eigenschaften bzw. Wirkungen der Endprodukte sei hier eindeutig gegeben.

Zur Beanstandung der Ansprüche 5 und 6 durch das Bundespatentgericht macht die Rechtsbeschwerde weiter geltend, es beruhe auf einem Mißverständnis und mangelnder Sachaufklärung, wenn das Bundespatentgericht den Vortrag der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung dahin verstanden habe, daß die Polykondensation der ungesättigten Lactame zu den ungesättigten Polyamiden nur in Gegenwart von Spuren von Natrium erfolgen könne. Der Privatsachverständige der Anmelderin, Professor Wilke, habe dort vielmehr ausgeführt, daß man die Polykondensation der ungesättigten Polyamide in bekannter Weise zum Beispiel in Gegenwart von Spuren von Natrium durchführen könne. Die Anmelderin hätte, wenn das Bundespatentgericht erkennbar einen Zweifel zum Ausdruck gebracht hätte, daß solche Reaktionen für den damaligen Fachmann bekannt gewesen seien, auf Hopf/Müller/Wenger, "Die Polyamide", 1954 S. 23 - 26 hingewiesen. Sie hat diese Veröffentlichung vorgelegt und Versuchsergebnisse eingereicht, die nach ihrer Meinung vom Bundespatentgericht hätten angefordert werden müssen. Einer Aufnahme der Weiterverarbeitungsmaßnahmen in die Patentanmeldung hätte es unter diesen Umständen nicht bedurft.

Schließlich hat die Rechtsbeschwerde zur Frage der Offenbarung der fortschrittlichen Eigenschaften der Endprodukte Stellung genommen und insbesondere unter Hinweis auf die Appetitzügler-Entscheidung des erkennenden Senats (BGHZ 45, 102 = GRUR 1966, 312) gerügt, daß der angefochtene Beschluß rechtsirrig unzulässige Anforderungen an den Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gestellt habe.

IV.

Die Rechtsbeschwerde erweist sich im Ergebnis als unbegründet.

a) Der angefochtene Beschluß ist zutreffend davon ausgegangen, daß die vorliegende Übergangs-Anmeldung nach den Vorschriften des Patentgesetzes in der Fassung vom 9. Mai 1961 zu behandeln ist, daß aber die aufgestellten Stoffansprüche im Hinblick auf die Änderung des § 1 Abs. 2 PatG in Verbindung mit Art. 7 § 1 Abs. 5 PatÄndG 1967 der Erteilung eines Patents nicht entgegenstehen.

b) Der angefochtene Beschluß sieht ferner zutreffend in den beanspruchten Erzeugnissen des beanspruchten Verfahrens neue Stoffe, die kraft ihrer erfindungsgemäßen Konstitution dazu dienen sollen, um über weitere chemische Umwandlungsprozesse zu wertvollen Produkten zu gelangen. Daß eine solche Zweckrichtung einer Patentierung der beanspruchten Stoffe und der Verfahrenserzeugnisse nicht entgegensteht, ist in der Disiloxan-Entscheidung des erkennenden Senats (BGHZ 51, 378 = GRUR 1969, 265) allgemein bejaht worden. Davon geht auch der angefochtene Beschluß aus. Das Bundespatentgericht meint aber, man müsse den Weg vom Zwischen- ~~zum~~ Endprodukt für alle Fälle auf ein "einschrittiges" Weiterverarbeitungsverfahren begrenzen, um der Gefahr eines Mißbrauchs grundsätzlich zu begegnen. Diese Frage braucht hier jedoch nicht entschieden zu werden, weil die Rechtsbeschwerde aus anderem Grunde erfolglos bleibt.

c) Das Bundespatentgericht hat es zutreffend für erforderlich gehalten, daß in den ursprünglichen Anmel-

dungsunterlagen anzugeben ist, wie das in den Stoffansprüchen gekennzeichnete Zwischenprodukt, also die 13-gliedrigen ungesättigten Lactame, zu einem gewerblich verwertbaren Endprodukt weiterverarbeitet werden kann. Die Angabe der Weiterverarbeitung ist, darin ist dem Bundespatentgericht zuzustimmen, Teil der Offenbarung für eine fertige, gewerblich verwertbare Erfindung, die auf ein Zwischenprodukt gerichtet ist. Zwar richten sich in solchen Fällen die Verfahrens- und Stoffansprüche auf die Herstellung des Zwischenprodukts und auf dieses Zwischenprodukt als solches. Aufgabe ist dabei die Bereitstellung eines Stoffes bestimmter Konstitution (Beschluß des erkennenden Senats vom 14.3.1972, X ZB 2/71 - Imidazoline, zur Veröffentlichung bestimmt). Die Offenbarung der Weiterverarbeitung zum Endprodukt ist aber erforderlich, weil erst sie das beanspruchte Zwischenprodukt als gewerblich verwertbar ausweist; ein Zwischenprodukt, dessen Weiterverarbeitung nicht angegeben oder dem Fachmann nicht geläufig ist, ist gewerblich nicht verwertbar, da es nicht technisch sinnvoll benutzt werden kann. Die Angabe der Weiterverarbeitung vom Zwischenprodukt zu einem Endprodukt ist dem Anmelder auch im Zeitpunkt der Anmeldung zuzumuten, weil er sich über die Bedeutung der technischen Eigenschaft eines neuen Stoffes als Zwischenprodukt im klaren sein muß. Ehe er die konkrete Möglichkeit einer Weiterverarbeitung zu einem gewerblich verwertbaren Endprodukt erkannt hat, ist seine Erfindung unvollendet.

d) Der angefochtene Beschluß führt zur Frage der Weiterverarbeitung aus, daß die Bedingungen einer Polykondensation der zweifach ungesättigten 13-gliedrigen Lactame zu ungesättigten Polyamiden (ohne Verände-

rung der Doppelbindungen) dem Sachkundigen weder auf Grund des Standes der Technik noch auf Grund eines Hinweises in den ersten Unterlagen der Anmeldung erkennbar gewesen seien. Er leitet diese Feststellung daraus her, daß die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung vom 27. Juli 1970 erklärt habe, daß diese Polykondensation der ungesättigten Lactame zu den ungesättigten Polyamiden nur in Gegenwart von Spuren von Natrium erfolge. An diese tatsächliche Feststellung ist der Senat gebunden. Soweit die Anmelderin rügt, das Bundespatentgericht habe ihren Vortrag in der mündlichen Verhandlung falsch verstanden, ihr Sachverständiger Professor Wilke habe vielmehr ausgeführt, die Polykondensation könne "zum Beispiel" in Gegenwart von Spuren von Natrium durchgeführt werden, streitet sie über den tatsächlichen Hergang der mündlichen Verhandlung. Für diesen Hergang ist jedoch der im angefochtenen Beschluß wiedergegebene Tatbestand maßgebend, solange keine Berichtigung erfolgt ist. Da die Frage der Offenbarung der Weiterverarbeitung in der mündlichen Verhandlung erörtert worden ist, geht auch die weitere Rüge der Anmelderin fehl, das Bundespatentgericht habe seine richterliche Aufklärungspflicht (§ 41 f Abs. 1 PatG) verletzt. Das neue Vorbringen, mit dem die Anmelderin darzulegen versucht, daß es nach dem Stande der Technik, insbesondere nach der Veröffentlichung "Die Polyamide" von Heinrich Hopf, Alfred Müller und Friedrich Wenger im Jahre 1954, ohne weiteres möglich sei, die beanspruchten ungesättigten Lactame in ungesättigte Polyamide zu überführen, wenn man die in der angegebenen Veröffentlichung genannten Initiatoren verwende, und daß dies durch die von ihr in der Rechtsbeschwerdeinstanz eingereichten

Versuchsergebnisse belegt werden könne, ist unzulässig, weil in der Rechtsbeschwerdeinstanz keine neuen Tatsachen eingeführt werden können (Benkard, PatG 5. Aufl., Rdn. 4 vor § 41 p).

V.

Da auch alle Hilfsanträge der Anmelderin den Verfahrensanspruch 5 enthalten, dieser aber nach den Ausführungen zu IV c) und d) nicht gewährbar ist, erweist sich die Rechtsbeschwerde insgesamt als unbegründet (s. dafür die bei Benkard, PatG 5. Aufl., § 26 Rdn. 19 angeführte Rechtsprechung).

Spreng

Trüstedt

Claßen

Ballhaus

Bruchhausen