

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG § 26

F u n g i z i d

Für einen Verwendungsanspruch neben einem Stoffanspruch ist in der Regel das Rechtsschutzbedürfnis nicht zu verneinen.

BGH, Beschl. v. 18. Juni 1970 - X ZB 2/70 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 2/70

Verkündet am

18. Juni 1970
Schwingen,
Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P [REDACTED] (F [REDACTED])
IVb/12 o)

der Farbenfabriken B [REDACTED] AG, Le [REDACTED]-B [REDACTED]werk,

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdeführerin,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Juni 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Löscher, Trüstedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 16. Senats (technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentgerichts vom 14. August 1969 aufgehoben.

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

G r ü n d e :

I.

Die Anmelderin hat am 2. März 1967 beim Deutschen Patentamt eine Erfindung betreffend ein "Verfahren zur Herstellung eines Trichlormethansulfenyl-N-anilids" mit mehreren Ansprüchen verschiedener Patentkategorien (Herstellungsverfahren, Stoff, Anwendungsverfahren) zur Erteilung eines Patents angemeldet. In der Beschreibung, die insoweit auch im weiteren Erteilungsverfahren keine sachliche Änderung erfahren hat, hat sie ausgeführt, der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren herzustellende Stoff sei neu und für die Bekämpfung phytopathogener



Pilze verwendbar; er sei besonders gut geeignet als Saatgutbeizmittel und Bodenbehandlungsmittel, also zur Bekämpfung samenübertragbarer und bodenbewohnender Pilze, und einer vorbekannten Verbindung ähnlicher Konstitution bei gleicher fungizider Wirksamkeit hinsichtlich der Phytotoxizität überlegen, was als überraschend zu bezeichnen sei.

Einer Anregung der Prüfungsstelle des Patentamts folgend hat die Anmelderin die Patentansprüche später neu gefaßt und in dieser Neufassung Schutz begehrt für

- a) den neuen Stoff als solchen (Anspruch 1),
- b) das Verfahren zur Herstellung dieses Stoffes (Anspruch 2) und
- c) die Verwendung dieses Stoffes als fungizides Mittel (Anspruch 3).

Nachdem die Prüfungsstelle die Anmelderin in einem Zwischenbescheid aufgefordert hatte, entweder den Verfahrensanspruch (Anspruch 2) oder den Verwendungsanspruch (Anspruch 3) zu streichen, hat sie die Anmeldung durch Beschluß vom 30. August 1968 gemäß § 29 PatG zurückgewiesen mit der Begründung, der ein chemisches Analogieverfahren betreffende Anspruch 2 und der Verwendungsanspruch (Anspruch 3) beträfen den gleichen, lediglich verschieden formulierten Gegenstand, der im Rahmen einer Anmeldung nicht mehrmals patentiert werden könne.

Die Beschwerde der Anmelderin gegen diesen Beschluß der Prüfungsstelle hat der 16. Senat (technischer Beschwerdesenat XI) des Bundespatentgerichts durch

Beschluß vom 14. August 1969 zurückgewiesen, weil für die Zulassung des Verwendungsanspruchs neben dem umfassenderen Stoffanspruch kein Rechtsschutzbedürfnis bestehe.

Mit der frist- und formgerecht eingelegten und vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II.

Die Rechtsbeschwerde mußte Erfolg haben.

1. Das Bundespatentgericht hat in dem angefochtenen Beschluß ausdrücklich anerkannt, daß wegen der fortschrittlichen und überraschenden Eigenschaften des neuen Stoffes bei seiner Verwendung als fungizides Mittel die Lehre eines jeden der drei Patentansprüche nicht nur neu, sondern auch fortschrittlich und erfinderisch sei, und daß daher insbesondere auch der Gegenstand des Anspruchs 3 patentfähig sei. Auch unter dem Gesichtspunkt der Doppelpatentierung und der Einheitlichkeit bestünden keine Bedenken dagegen, daß die auf den neuen Stoff, dessen Herstellung und dessen Verwendung gerichteten Ansprüche in einer Anmeldung nebeneinander geltend gemacht würden. Gegen diese ihr günstigen Ausführungen wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht; ein Rechtsfehler ist insoweit nicht ersichtlich.

Seine Ansicht, einer Patenterteilung für den Stoff und seine Verwendung stehe das mangelnde Rechtsschutzbedürfnis entgegen, begründet das Bundespatentgericht im wesentlichen mit folgenden Überlegungen: Der Schutz des Stoffes erfasse jede Verwendung des neuen Stoffes und damit auch seine Verwendung als fungizides Mittel. Die Anmelderin könne deshalb durch den Verwendungsanspruch keinen zusätzlichen Schutz erlangen, den sie nicht bereits durch den Stoffanspruch erhalte. Eine Erstreckung des Schutzes auf Erzeugnisse des Anwendungsverfahrens (Verwendung des Stoffes) nach § 6 Satz 2 PatG komme im vorliegenden Fall nicht in Betracht, da die vorgeschlagene Verwendung des neuen Stoffes nicht zur Herstellung neuer Produkte führe. Einer späteren, auf die Verwendung bezogenen Anmeldung eines Dritten könne die vorliegende Anmeldung schon dann nach § 4 Abs. 2 PatG als älteres Recht entgegengehalten werden, wenn sie lediglich mit einem Stoffanspruch zur Patenterteilung führe. Ein Rechtsschutzbedürfnis könne auch nicht mit der Erwägung begründet werden, daß sich der Gegenstand des Stoffanspruchs im weiteren Verlauf des Erteilungsverfahrens oder in einem späteren Nichtigkeitsverfahren als nicht schutzfähig erweisen könne und daß für diesen Fall die Möglichkeit offengehalten werden müsse, wenigstens den Schutz für die angegebene Verwendung des Stoffes zu erlangen oder zu behalten. Derartige Erwägungen gehörten in den Bereich der Prozeßtaktik und könnten im Erteilungsverfahren nicht berücksichtigt werden. Eine Absicherung des Patentanmelders gegen alle möglichen Verfahrensrisiken sei nicht möglich und dürfe nicht zu einer generellen Hinzufügung von Verwendungsansprüchen neben einem Stoffanspruch und damit zu einer mißbräuchlichen Multiplizierung der Ansprüche führen. Die gegen diese Ausführungen des

Bundespatentgerichts gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde sind begründet.

2. Es bestehen keine Bedenken dagegen, auch auf das Patenterteilungsverfahren die aus prozessualen Einzelvorschriften entwickelten Grundsätze über das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses anzuwenden. Denn der ihnen zugrunde liegende Gedanke, daß niemand die Gerichte (und Behörden) als Teil der Staatsgewalt unnütz oder gar unlauter bemühen oder ein gesetzlich vorgesehenes Verfahren zur Verfolgung zweckwidriger und insoweit nicht schutzwidriger Ziele ausnutzen darf (vgl. RGZ 155, 72, 75; Baumbach/Lauterbach, 30. Aufl., Grundzüge 5 A vor § 253 ZPO; Stein/Jonas/Pohle, 19. Aufl., Bem. III 4 vor § 253 ZPO), ist nicht von der Art des Verfahrens abhängig. Die Anwendung der allgemeinen Grundsätze über das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses auf das Patenterteilungsverfahren darf freilich nicht ohne Berücksichtigung der dem Erfinder durch das Gesetz eingeräumten Rechtstellung, der Besonderheiten des Patenterteilungsverfahrens und der Bedeutung der Patentansprüche erfolgen.

Das Gesetz gibt dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger den öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Erteilung eines Patents für die Erfindung in dem gesetzlich geregelten Patenterteilungsverfahren (§ 3 Satz 1, § 9 Satz 1 PatG). Dieser Anspruch betrifft die Erfindung in ihrer konkreten Gestalt. Der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger kann demzufolge die Erteilung des Patents grundsätzlich in der Ausgestaltung verlangen, die der gegebenen neuen technischen Lehre entspricht. Wenn sich die technische Lehre in mehrere Patentkategorien einordnen läßt, muß der Erteilungsanspruch vom Anmelder mithin

auf sämtliche in Betracht kommenden Patentkategorien bezogen werden können. Dem entspricht auch die verfahrensrechtliche Regelung, die es dem Anmelder (Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger, § 3 Satz 1, § 9 Satz 1 PatG) überläßt, die Patentansprüche zu formulieren (§ 26 Abs. 1 Satz 5 PatG) und im Rahmen der objektiven Gegebenheiten die ihm zweckmäßig erscheinende Patentkategorie zu bestimmen (vgl. dazu BGH GRUR 1967, 241, 242 - Mehrschichtplatte -; BPatGE 7, 1, 6; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 5. Auflage, Rdn. 33 zu § 26 PatG; Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 3. Auflage, Rdn. 67 zu § 1 PatG). Die Anmeldung einer unter mehrere Patentkategorien fallenden technischen Lehre findet daher grundsätzlich in dem öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Erteilung des Patents und in der verfahrensrechtlichen Regelung eine genügende Rechtfertigung.

Die Beanspruchung eines Patents in mehreren Patentkategorien kann unter diesen Umständen aus Gründen des Rechtsschutzbedürfnisses nur dann als unzulässig angesehen werden, wenn an der Patenterteilung in dem angestrebten Umfange im Einzelfall aus besonderen Gründen keinerlei Interesse des Anmelders erkennbar ist, insbesondere, wenn das Verlangen des Anmelders mißbräuchlich erscheint. Das ist hier nicht der Fall. Die erstrebte Patenterteilung unter Einbeziehung des Verwendungsanspruchs entspricht einem berechtigten Interesse der Anmelderin, belastet weder die Erteilungsbehörde noch die Allgemeinheit in unvertretbarer Weise und dient zudem der Rechtsklarheit:

a) Es kann auf sich beruhen, ob und gegebenenfalls welchen Einfluß die Aufstellung eines Anspruchs auf die Verwendung des ebenfalls unter Schutz gestellten Stoffes auf den Schutzzumfang eines solchen Patents hat. Es kann auch offenbleiben, welche Auswirkung eine derartige Gestaltung der Patentansprüche in den Fällen hat, in denen ein Dritter den Stoff bereits vor dem Anmeldetag des Patents für einen nicht vergleichbaren Zweck in Benutzung genommen oder die dafür erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (§ 7 PatG), später aber zu einer Verwendung des Stoffes übergeht, die der vom Anmelder beanspruchten Verwendung entspricht. Es bedarf auch keiner Entscheidung der Frage, ob bereits die Angaben in der Beschreibung des Stoffpatents über die Verwendbarkeit des neuen Stoffes, die vornehmlich der Darlegung der Patentwürdigkeit dienen, einer späteren, auf die beanspruchte Verwendung bezogenen Anmeldung als älteres Recht gemäß § 4 Abs. 2 PatG entgegenstehen. In den genannten Fällen erleichtert die Aufstellung des Verwendungsanspruchs jedenfalls die Wahrung und die Verfolgung der Rechte des Anmelders (Erfinders) durch die genauere Umschreibung des ihm im Hinblick auf die Verwendung des Stoffes zustehenden Schutzes. Hinzukommt das Interesse des Anmelders, sich durch die Aufstellung des Verwendungsanspruchs die Möglichkeit offenzuhalten, die Anmeldung oder das darauf erteilte Patent auf die Verwendung zu beschränken, sofern sich später ergeben sollte, daß nicht der Stoff, sondern nur die bestimmte Verwendung patentfähig ist. Dies kann nicht als bloße Prozeßtaktik gewertet werden. Denn der Stand der Technik am Anmeldetage des Patents läßt sich, soweit er sich insbesondere aus inländischen offenkundigen Vorbenutzungen oder aus schwer zugänglichen ausländischen Druckschriften ergibt, oft nicht voll überblicken

und damit auch das Schicksal der Anmeldung und des darauf erteilten Patents nicht mit Sicherheit vorhersehen. Die Aufstellung eines Verwendungsanspruchs für den Fall, daß sich nachträglich die mangelnde Patentfähigkeit des Stoffanspruchs herausstellt, dient daher der verständlichen Vorsorge für eine mögliche und durchaus nicht ganz fernliegende spätere Entwicklung.

Im vorliegenden Fall kommt noch hinzu, daß es sich um eine sogenannte Übergangsanmeldung handelt, bei der gemäß Art. 7 § 1 Abs. 5 Satz 5 PatÄndG 1967 aus einem Stoffanspruch keine Rechte gegenüber solchen Personen geltend gemacht werden können, die den Stoff in der Zeit zwischen dem Prioritätstag der Streitanmeldung und dem 1. Januar 1968 in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen haben. Schon aus diesem Grunde muß ein zumindest der Klarstellung dienendes Bedürfnis für die zusätzliche Gewährung des Verwendungsanspruchs ebenso anerkannt werden wie es bei Übergangsanmeldungen sowohl in dem angefochtenen Beschluß als auch unter III Nr. 3 Absatz 3 der "Vorläufigen Richtlinien" vom 2. Januar 1968 (BlPMZ 1968, 2) und unter V Nr. 2 Abs. 3 der Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen vom 16. Juni 1969 (BlPMZ 1969, 215) für den Verfahrensanspruch anerkannt worden ist.

b) Die zusätzliche Aufstellung eines Verwendungsanspruchs neben dem Stoffanspruch bedeutet auch keine unvertretbare Belastung der Allgemeinheit oder der Erteilungsbehörde, zumindest dann nicht, wenn es sich wie im vorliegenden Fall nur um einen einzigen Verwendungsanspruch neben einem Stoffanspruch und einem Verfahrensanspruch handelt: Die Aufstellung des Verwendungsan-

spruchs hat, wie auch das Bundespatentgericht einräumt, gerade nicht zur Folge, daß sich der Schutz des zu erteilenden Patents über den Bereich hinaus erstrecken könnte, welcher durch den Inhalt der erfindungsgemäßen neuen Lehre bestimmt ist. Insoweit hat aber die Anmelderin gemäß § 3 PatG Anspruch auf Erteilung des Patents und damit auf Gewährung eines Ausschließungsrechts. Es ist auch im Erteilungsverfahren kein zusätzlicher Prüfungsaufwand erforderlich, da in Fällen der vorliegenden Art die die Patentfähigkeit des Verwendungsanspruchs begründenden fortschrittlichen und überraschenden Eigenschaften zugleich auch Voraussetzung für die Patentierbarkeit des Stoffanspruchs sind. Es würde gerade nicht der Vereinfachung des Erteilungsverfahrens dienen, wenn in solchen Fällen jeweils die u.U. schwierige Prüfung vorzunehmen wäre, ob der zusätzliche Patentanspruch dem Anmelder einen zusätzlichen Schutz verschaffen könnte.

c) Die grundsätzliche Gewährbarkeit eines Verwendungsanspruchs neben dem Stoffanspruch dient schließlich der Rechtsklarheit. Der wesentliche Kern der Gesamterfindung, nämlich die konkrete Verwendbarkeit des neuen Stoffes kommt bereits in den Ansprüchen zum Ausdruck, die damit ihrer Aufgabe als Zusammenfassung der neuen Lehre (§ 26 Abs. 1 Satz 5 PatG) gerecht werden. Damit werden zugleich günstige Voraussetzungen geschaffen für eine schnelle Information über den wesentlichen Inhalt der durch die Erfindung gegebenen Bereicherung der Technik, für eine leichtere und zuverlässigere Recherchierbarkeit des Standes der Technik und für eine verbesserte Auswertbarkeit für Dokumentation und Statistik.

3. Nach alledem kann die Gewährbarkeit des Verwendungsanspruchs neben dem Stoffanspruch im vorliegenden Fall nicht wegen fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses verneint werden, und zwar unabhängig von der Frage, ob der Verwendungsanspruch im Verhältnis zum Stoffanspruch in Fällen der vorliegenden Art als Nebenanspruch, Unteranspruch oder sonstiger nachgeordneter Anspruch anzusehen ist; auf diese mit der Rechtsbeschwerdebegründung angeschnittene Frage braucht daher hier nicht weiter eingegangen zu werden. Es besteht auch kein Anlaß zu einer abschließenden Klärung der Frage, wie zu entscheiden wäre, wenn eine Vielzahl von Verwendungsansprüchen nebeneinander geltend gemacht werden würde.

4. Die Zurückweisung der vorliegenden Anmeldung mit der vom Beschwerdesenat dafür gegebenen Begründung kann mithin nicht bestehen bleiben. Der angefochtene Beschluß war deshalb aufzuheben und die Sache gemäß § 41 x Abs. 1 PatG zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuweisen.

Die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der Rechtsbeschwerde hat die Rechtsbeschwerdeführerin

zu tragen, ohne daß es dazu eines ausdrücklichen Ausspruchs im verfügenden Teil dieses Beschlusses bedürfte (vgl. Benkard 5. Aufl., § 41 y PatG, Rdn. 1).

Spreng

Bundesrichter Dr. Löscher
ist verstorben.

Trüstedt

Spreng

Ballhaus

Bruchhausen