

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

0418 045

PatG §§ 1, 6, 26

I m i d a z o l i n e

Der Patentschutz für auf chemischem Wege hergestellte
Stoffe ist nicht zweckgebunden.

Der technische oder therapeutische Effekt braucht bei
einer Stofferfindung nicht in den ursprünglichen Anmel-
dungsunterlagen offenbart zu werden.

BGH, Beschl. v. 14. März 1972 - X ZB 2/71 - Bundespatentgericht

16

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 2/71

BESCHLUSS

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

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ■■■■■.

der Firma C. H. Bo■■■■ Sohn, I■■■■ am R■■■■,

Anmelderin und Rechtsbeschwer-
deführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. ■■■■■
und Dr. ■■■■■, ■■■■■ -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung am 1. Februar 1972 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Ballhaus, Dr. Bruchhausen und Ochmann

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 16. Senats (technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentgerichts vom 9. Juli 1970 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

100 000.- DM

festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin hat am 9. Oktober 1961 ein Verfahren zur Herstellung von 2-Amino-1,3-diazacycloalkenen zum Patent angemeldet. Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung zurückgewiesen, weil das beanspruchte Verfahren lediglich eine naheliegende Über-



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

tragung einer bekannten Arbeitsweise auf die bekannte Umsetzung von aliphatischen Diaminen mit Isothioharnstoffsalzen zu Imidazolinen darstelle.

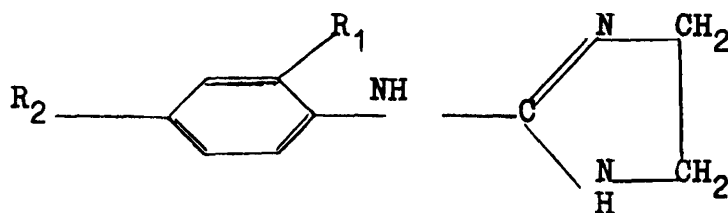
Die Anmelderin hat gegen den Zurückweisungsbeschluß Beschwerde erhoben.

Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin auf Anregung des Beschwerdesenats zur Wahrung der Einheit der Erfindung mit ihrer Eingabe vom 27. Februar 1967 neugefaßte Unterlagen (Beschreibung und Anspruch - Anlage 1) für die Stammanmeldung eingereicht. Sie hat mit gleicher Eingabe einen Teil der Anmeldung ausgeschieden und auch für diesen Teil neue Unterlagen eingereicht.

Der Beschwerdesenat hat die Ausscheidungsanmeldung getrennt weiterbehandelt. In der mündlichen Verhandlung vom 9. Juli 1970 hat die Anmelderin beantragt,

die Sache unter Zugrundelegung der folgenden Patentansprüche 1 und 2 an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen:

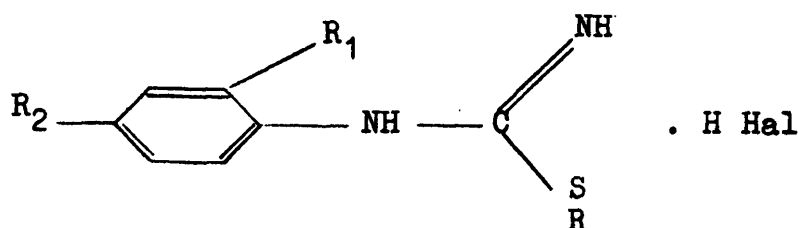
1. "1,3-Diazacyclopentene -(2) der allgemeinen Formel



16

worin R_1 eine Methylgruppe oder ein Chloratom und R_2 einen Methyl- oder Äthylrest bedeuten, sowie deren physiologisch verträgliche Säureadditionssalze mit anorganischen oder organischen Säuren",

2. ein "Verfahren zur Herstellung der Verbindungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Isothiuroniumsalz der allgemeinen Formel

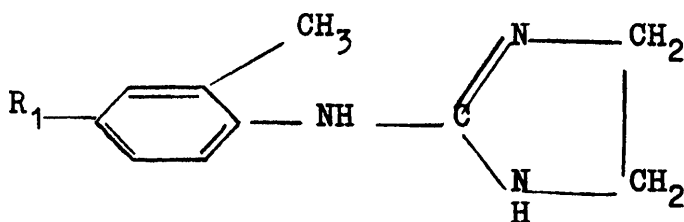


worin R_1 und R_2 die oben angegebene Bedeutung besitzen und R einen niedermolekularen Alkylrest und Hal ein Chlor-, Brom- oder Jodatome bedeutet, mit Äthylendiamin in Abwesenheit eines Lösungsmittels 10 - 200 Minuten auf 115 - 170 °C erhitzt und gegebenenfalls die erhaltenen Basen in an sich üblicher Weise in die erwähnten Salze überführt"

(Fassung B)

hilfsweise - unter Ausscheidung des Teils des Anmeldungsgegenstandes, der sich aus dem Unterschied zwischen vorstehender Anspruchsfassung und nachfolgender Anspruchsfassung ergibt - unter Zugrundelegung folgenden Patentanspruchs:

"1,3-Diazacyclopentene -(2) der allgemeinen Formel



worin R_1 einen Methyl- oder Äthylrest bedeuten, sowie deren physiologisch verträgliche Säureadditionssalze mit anorganischen oder organischen Säuren" (Fassung C).

Der Beschwerdesenat hat die Anmeldung hinsichtlich des Teils des Anmeldungsgegenstandes, der von der in der mündlichen Verhandlung am 9. Juli 1970 erklärten Ausscheidung nicht erfaßt ist, zurückgewiesen.

Die Anmelderin hat die vom Beschwerdesenat zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt mit dem Antrage,

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

II.

A. Der Beschwerdesenat hat den Patentanspruch 1 gemäß der Fassung B nicht für gewährbar erachtet, weil die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen keine Grundlage dafür

böten, einen auch das 2-(2'-Chlor-4'-methylanilino)-1,3-diazacyclopenten-(2) und 2-(2'-Chlor-4'-äthylanilino)-1,3-diazacyclopenten-(2) umfassenden Stoffanspruch zuzulassen. Das gelte auch für den Patentanspruch 2 gemäß der Fassung B, der ein Verfahren zur Herstellung der in Anspruch 1 angegebenen Verbindungen betreffe. Der Beschwerdesenat hat den Antrag der Anmelderin, dem die Fassung B der Patentansprüche 1 und 2 zugrunde lag, jedoch nicht zurückgewiesen, sondern angenommen, daß die Anmelderin eine Ausscheidung vorgenommen habe, soweit der Gegenstand dieser Anspruchsfassung über den Gegenstand der Anspruchsfassung C (nachfolgend kurz: Anspruch C) hinausgehe. Damit ist über diesen Teil der Anmeldung eine abschließende Beschwerdeentscheidung nicht erfolgt. Der Beschwerdesenat hat nur über den Teil der Anmeldung eine sachliche Entscheidung getroffen, der Gegenstand des Anspruchs C ist. Insoweit hat er unausgesprochen die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen, indem er die Anmeldung zurückgewiesen hat. Auf die Rechtsbeschwerde ist diese Entscheidung nachzuprüfen.

B. 1. Der Beschwerdesenat hat den aus der Stammanmeldung ausgeschiedenen Teil der Anmeldung selbst sachlich weiterbehandelt (Beschluß des erkennenden Senats vom 7. Dezember 1971 - X ZB 31/70, der zur Veröffentlichung vorgesehen ist; BPatGerE 2, 190) und auf ihn die vor dem 1. Oktober 1968 geltenden Verfahrensvorschriften angewandt (Art. 7 § 1 Abs. 1 PatÄndG). Hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht. Ein Rechtsfehler des Beschwerdesenats ist insoweit nicht erkennbar.

2. Der Beschwerdesenat hat den Umstand, daß die Anmelderin jetzt Stoffschutz begehre, während sie in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und für den zunächst ausgeschiedenen Teil der Anmeldung einen Verfahrensanspruch aufgestellt habe, der Patenterteilung nicht als entgegenstehend gewertet (Art. 7 § 1 Abs. 5 PatÄndG). Der Anspruch C sei formell zulässig, da er in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, insbesondere im Patentanspruch in Verbindung mit den Angaben in der Beschreibung (S. 4 Abs. 1, Zeilen 6 bis 10 unter dem Formelbild und den Beispielen 8 und 11) eine ausreichende Stütze finde. Gemäß Art. 7 § 1 Abs. 5 PatÄndG sei es der Anmelderin gestattet, nunmehr Stoffschutz für 2-Phenylamino-1,3-diazacyclopentene-(2) und deren physiologisch verträgliche Säureadditionssalze in Anspruch zu nehmen.

Auch gegen diese Ausführungen wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht. Die für den Übergang von einem Verfahrensanspruch zu einem Stoffanspruch angezogene Gesetzesvorschrift ist zutreffend. Es sind keine rechtlichen Bedenken gegen die tatsächliche Feststellung des Beschwerdesenats zu erheben, daß die chemischen Verbindungen nach Anspruch C bereits in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen enthalten sind.

C. Der Beschwerdesenat führt weiter aus, die mit dem Anspruch C beanspruchten Verbindungen seien neu. Bei einer Stofferfindung müsse zur Neuheit eines Stoffes hinzukommen, daß der Stoff technisch fortschrittlich und erfinderisch sei. Es komme auf den Effekt der beanspruchten Stoffe bei ihrer chemotherapeutischen Anwen-

16

dung an. In den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen habe die Anmelderin angegeben, daß die Arylamino-1,3-diazacycloalkene sowie deren Salze wertvolle vaso-konstriktorische (gefäßverengende) und piloerektori-sche (haaraufrichtende) Eigenschaften hätten, die ihre Verwendung in Schnupfen- und Rasiermitteln ermög-lichten. Erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens habe die Anmelderin geltend gemacht, daß die neuen substi-tuierten Arylamino-1,3-diazacyclopentene-(2) teils vasokonstriktorische, teils blutdrucksenkende Wirkung hätten und einige der Verbindungen auch sedativ (be-ruhigend) wirkten. Später habe sie geltend gemacht, daß die Verbindungen der in der Ausscheidungsanmeldung angegebenen Formel, die auch die beanspruchten Stoffe gemäß Anspruch C erfasse, eine starke blutdrucksenken-de und teils auch eine sedative Wirkung hätten. Spezielle Versuchsergebnisse für die Verbindungen gemäß Anspruch C habe die Anmelderin nicht vorgelegt.

Der Beschwerdesenat vertritt den Standpunkt, da die Eigenschaft der beanspruchten Stoffe, auf Grund deren sie als patentfähige Erfindung anerkannt werden sollen, nämlich die blutdrucksenkende Wirkung, in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht angegeben sei, könne für den Gegenstand der vorliegenden Aus-scheidungsanmeldung nicht anerkannt werden, daß er am 9. Oktober 1961 - dem Anmeldetag der Stammanmeldung - als fertige Erfindung offenbart worden sei. Zu einer Erfindung gehörten eine Aufgabe und ihre Lösung. Die Lösung der gestellten Aufgabe müsse nach § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG so beschrieben werden, daß danach ihre Be-nutzung, d. h. die sinnvolle Anwendung der Regel zum

technischen Handeln, durch andere Sachverständige möglich erscheine. Das sei mit der Bereitstellung des neuen Stoffes allein noch nicht der Fall. Die Bereitstellung des Stoffes erlange erst dadurch den Charakter einer Erfindung, daß durch den bereitgestellten Stoff in erkennbarer Weise eine bestimmte technische Aufgabe gelöst werde. Die Benutzung eines Stoffes auf einem technischen oder pharmakologischen Gebiet, das durch die Erfindung (die Lösung der Aufgabe) in überraschender Weise bereichert sein solle, sei nicht schon dadurch ohne weiteres möglich, daß man den Stoff zur Verfügung habe, sondern erst dadurch, daß man auch wisse, welche technisch oder pharmakologisch nutzbaren Eigenschaften er besitze. Erst durch die Offenbarung des speziellen Anwendungsgebiets werde ersichtlich, wozu man einen Stoff benutzen könne, d. h. welche Aufgabe mit seiner Hilfe zu lösen sei. Aus den Anmeldungsunterlagen müsse daher die technische Aufgabe, das zu lösende technische Problem ersichtlich sein, dessen fortschrittliche Lösung zur Begründung der Patentfähigkeit herangezogen werde. Die Eigenschaften bzw. Wirkungen des Stoffes, derentwegen er die Lösung der Aufgabe darstelle und auf Grund deren er als patentfähige Erfindung anerkannt werden solle, müßten in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen im einzelnen so angegeben werden, daß die Eigenschaften bzw. Wirkungen anhand von Vergleichssubstanzen auf dem gleichen Spezialgebiet gezielt geprüft werden könnten. Ein allgemeiner Hinweis in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, die neuen Verbindungen seien als Arzneimittel verwendbar, reiche nicht aus, weil er nicht erkennen lasse, auf welchem Spezialgebiet die patentbegründende Wirkung tatsächlich

liege. Ohne entsprechende Angaben sei dem Patentamt auch eine umfassende Recherche nach § 28 a Abs. 1 PatG erschwert, weil eine gezielte Ermittlung der Druckschriften auf dem speziellen Verwendungsgebiet, die für die Beurteilung des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe heranzuziehen seien, kaum stattfinden könne.

D. Die Rechtsbeschwerde rügt demgegenüber, nach der Anerkennung des uneingeschränkten Stoffschutzes durch den Bundesgerichtshof (BGHZ 51, 378, 389 = GRUR 1969, 265, 267 - Disiloxan) sei die durch die Patentierung eines Stoffes unter Schutz gestellte Lehre nicht auf die Verwendung des Stoffes zu einem bestimmten technischen oder pharmazeutischen Zweck beschränkt und könne die spezielle Verwendung auch kein Bestandteil dieser Lehre sein. Ein bei einer bestimmten Anwendung des Stoffes eintretender Effekt sei zwar Voraussetzung für die Anerkennung der Patentwürdigkeit. Er sei aber nicht bestimmend für den Gegenstand der Erfindung. Aufgabe der Stofferfindung sei die Bereitstellung eines neuen Stoffes. Dem Erfordernis der gewerblichen Verwertbarkeit sei dadurch Genüge getan, daß in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen auf die vasokonstriktorischen oder piloerektorischen Eigenschaften der Stoffe hingewiesen worden sei. Es habe sich erst im Verlauf der pharmakologischen Prüfung ergeben, daß der blutdrucksenkende Effekt überwiege und sich gerade aus ihm die überraschende Bereicherung der Technik ergebe. Nach einem anerkannten Grundsatz des Patentrechts könnten bisher nicht erörterte Vorteile jederzeit nachgebracht werden. Auf dem Gebiet der pharmazeutischen

Chemie erfordere es große Intuition, solche Erfindungen zu ersinnen, die für pharmazeutische Zwecke in Betracht kommen könnten. Dort sei die erfinderische Leistung bereits dadurch erbracht, daß der Industrie eine neue als Pharmazeutikum in Betracht kommende Verbindung zur Verfügung gestellt werde, die nach Erprobung zur Verbesserung der Therapie beitragen könne. Mit Rücksicht auf die besonderen Gegebenheiten der pharmazeutischen Industrie könne vom Anmelder nicht verlangt werden, daß der sich bei einer bestimmten Anwendung ergebende technische oder pharmazeutische Effekt in den ersten Anmeldungsunterlagen zu offenbaren sei.

E. 1. Die Frage, ob bei einer chemischen Stofffindung die Angaben über den technischen oder therapeutischen Effekt des Stoffes in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart werden müssen oder ob diese Angaben im Laufe des Erteilungsverfahrens nachgebracht und dann auch geändert oder gewechselt werden können, ist in der patentrechtlichen Literatur umstritten. Wie der angefochtene Beschluß des Beschwerdesenats verlangen unter anderem Redies (GRUR 1958, 56, 57, 60), Langer (Chemie-Ingenieur-Technik 1960, 840), Schwanhäuser (GRUR 1963, 503, 509), von Pechmann (GRUR 1967, 501, 504) und Schickedanz (GRUR 1971, 192, 202) die Offenbarung des patentbegründenden technischen oder therapeutischen Effekts des chemischen Stoffes bereits in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen. Demgegenüber vertreten unter anderem Trüstedt (GRUR 1960, 55, 65), Rheinfelder (GRUR 1960, 361, 364), Koenigsberger (GRUR 1962, 280, 281), Schmied-Kowarzik (Mitt. 1968, 181, 183); Dittmann (GRUR 1968, 61), Klöpsch (Mitt. 1970, 44);

12

Spiess (Chemie-Ingenieur-Technik 1971, 843) und Windisch (GRUR 1971, 550, 553) und wohl auch Feder (Mitt. 1971, 105, 106 f) den Standpunkt, daß die Angaben zum technischen oder therapeutischen Effekt des chemischen Stoffes nicht in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart zu werden brauchen, sondern im Laufe des Erteilungsverfahrens nachgebracht werden können. Diese Frage wäre im Sinne der erstgenannten Meinung zu entscheiden, wenn sich der Gesetzgeber bei der Abschaffung des Verbotes der Patentierung der auf chemischem Wege hergestellten Stoffe (§ 1 Abs. 2 Ziffer 2 PatG alter Fassung) durch das Patentänderungsgesetz vom 4. September 1967 zugleich für die Einführung eines zweckgebundenen Stoffschutzes entschieden hätte. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Gesetzesmaterialien geben keinerlei Anhalt in der Richtung, daß die Abschaffung des sog. Stoffschutzverbotes mit einer Entscheidung über die schon vorher aufgeworfene Kontroverse, ob ein Stoffschutz für chemische Stoffe zweckgebunden oder absolut sei, zugunsten eines zweckgebundenen Stoffschutzes verknüpft werden sollte. Die Beseitigung des sog. Stoffschutzverbotes ist vielmehr dahin zu werten, daß die Erfindungen, die auf chemischem Wege hergestellte Stoffe betreffen, fortan nach denselben Regeln zu behandeln sind wie Erfindungen auf allen übrigen Gebieten der Technik. Auch das nötigt nicht dazu, den Erfindungen, die auf chemischem Wege hergestellte Stoffe betreffen, grundsätzlich nur einen zweckgebundenen Stoffschutz zu gewähren. Da es eine solche Regelung auf den übrigen Bereichen der Technik im Grundsatz nicht gibt, kann sie auch für Erfindungen, die auf chemischem Wege hergestellte Stoffe betreffen, keine Geltung beanspruchen.

Der Umstand, daß beispielsweise auf dem Gebiete der Mechanik die Formgestalt einer unter Schutz gestellten Sache deren Anwendungsgebiet einengt, während ein chemischer Stoff als solcher zuweilen auf völlig verschiedenen und zunächst fernliegenden Anwendungsgebieten verwendet werden kann (z. B. ein Farbstoff als Arzneimittel), zwingt nicht dazu, den Patentschutz der chemischen Stofferfindung grundsätzlich auf die ursprünglich oder im Laufe des Erteilungsverfahrens vom Anmelder offenbarte Verwendung unter Einschluß nahegelegter Anwendungen zu begrenzen und die nicht offenbarten Verwendungsmöglichkeiten des Stoffes derart vom Patentschutz für die betreffende Stofferfindung auszunehmen, daß das gewerbsmäßige Herstellen, Feilhalten, Inverkehrbringen oder Gebrauchen des Stoffes zu dem nicht offenbarten oder nahegelegten Zweck patentfrei erfolgen kann oder als Raum für andere Erfindungen frei bleibt.

Wie bei den Erfindungen auf allen übrigen Bereichen der Technik so ist auch bei den Erfindungen, die auf chemischem Wege hergestellte Stoffe betreffen, die Reichweite des Schutzes nach dem Gegenstand der Erfindung zu bemessen, wie das in § 6 PatG vorgeschrieben ist.

2. a) Der Anmelder muß in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen den Gegenstand seiner Erfindung offenbaren, d. h. er muß dort diejenige Lehre zum technischen Handeln nach Aufgabe und Lösung offenbaren, für die er Patentschutz begehrt. Der Beschwerdesenat hat zwar festgestellt, daß die neuen chemischen Stoffe, nämlich die 2-Phenylamino-1,3-diazacyclopentene-(2) und deren physiologisch verträgliche Säureadditionssalze in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ihre aus-

reichende Stütze fänden, er meint jedoch, der Gegenstand der vorliegenden Ausscheidungsanmeldung sei dort nicht als fertige Erfindung offenbart worden. Der Beschwerdesenat gelangt zu dieser Schlußfolgerung, indem er für die Offenbarung der einer chemischen Stofferfindung zugrunde liegenden Aufgabe die speziellen Angaben der technischen oder pharmakologischen Eigenschaften (des technischen oder therapeutischen Effekts) des Stoffes verlangt. Die blutdrucksenkende Wirkung der Stoffe, auf Grund deren sie als patentfähige Erfindung anerkannt werden sollten, sei in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht angegeben.

b) Diese Ausführungen des Beschwerdesenats verkennen den Gegenstand der in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbarten Lehre zum technischen Handeln. Die dort offenbarte Erfindung betrifft auf chemischem Wege hergestellte Stoffe. Bei chemischen Stofferfindungen besteht das der Erfindung zugrunde liegende technische Problem (die Aufgabe) darin, einen neuen chemischen Stoff einer näher umschriebenen Art der Konstitution bereitzustellen (z. B. anders substituierte Morpholine herzustellen - BGH GRUR 1970, 237, 240 links oben - Appetitzügler II). Im vorliegenden Falle ergibt sich daraus, daß der in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbarten Stofferfindung das technische Problem (die Aufgabe) zugrunde liegt, anders substituierte Imidazoline herzustellen. Diese Aufgabe wird bei der chemischen Stofferfindung dadurch gelöst, daß der neue Stoff, die neue chemische Verbindung geschaffen wird. Bei der vorliegenden Anmeldung besteht die Lösung dieser Aufgabe demnach in den beiden chemischen Verbindungen, die

im Anspruch C formelmäßig dargestellt sind, und in deren physiologisch verträglichen Säureadditionssalzen mit anorganischen oder organischen Säuren. Mit der so umschriebenen Aufgabe und der dargestellten Lösung ist der Gegenstand der mit der vorliegenden Ausscheidungsanmeldung beanspruchten Erfindung demnach umfassend beschrieben. Die Angaben über den technischen oder therapeutischen Effekt der beanspruchten Stoffe gehören nicht zum Gegenstand der Stofferfindung. Sie brauchen deshalb in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen noch nicht offenbart zu werden. Dort zu diesem Punkte gemachte Angaben können im Laufe des Erteilungsverfahrens geändert und auch ausgewechselt werden. Bei der ursprünglichen Anmeldung fehlende Angaben zum technischen oder therapeutischen Zweck können im Laufe des Erteilungsverfahrens nachgeholt werden. Hinsichtlich der Frage, was bei einer chemischen Stofferfindung in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zu offenbaren ist, gelten somit diejenigen Grundsätze entsprechend, die der erkennende Senat in dem Beschluß vom 3. Februar 1966 - Ia ZB 26/64 - Appetitzügler I - (BGHZ 45, 102, 107 ff) für den Umfang der Offenbarung bei einem chemischen Analogieverfahren aufgestellt hat.

c) Die obige Umschreibung des Gegenstandes einer chemischen Stofferfindung führt im Ergebnis zu einem uneingeschränkten Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers in bezug auf die gewerbsmäßige Verwendung der erfindungsgemäßen chemischen Stoffe. Der Patentinhaber kann jedweden gewerbsmäßigen Gebrauch der erfindungsgemäßen chemischen Stoffe untersagen, mag eine solche Verwendung von ihm erkannt sein oder nicht. Selbst

dann, wenn ein Dritter eine nicht naheliegende und deshalb erfinderische Verwendung für den erfindungsgemäßen chemischen Stoff auffindet, darf er diese nicht ohne Einwilligung des Patentinhabers gewerbsmäßig ausüben. Der Stoffschutz ist somit im Prinzip absolut. Das hindert den Anmelder jedoch nicht, von sich aus nur einen zweckgebundenen Stoffschutz zu beanspruchen. Ob es Ausnahmefälle gibt, in denen der beanspruchte Stoffschutz nur beschränkt (zweckgebunden) gewährt werden kann, bedarf keiner Entscheidung, weil der vorliegende Fall in dieser Hinsicht keinerlei Anlaß für eine Erörterung dieser Frage bietet. Deshalb braucht auch auf die in der mündlichen Verhandlung angesprochene, sich aus dem von Weidlich in GRUR 1949, 396, 399 linke Spalte referierten Fall ergebende Problematik hier nicht eingegangen zu werden.

d) Für seinen Standpunkt, daß der technische oder therapeutische Effekt in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zu offenbaren sei, hat der Beschwerdesenat in einer Hilfsbegründung auch praktische Erwägungen herangezogen. Um nämlich eine gezielte Prüfung der für das gleiche Spezialgebiet zu ermittelnden vergleichbaren Substanzen vornehmen und eine umfassende Recherche der sich auf das in Betracht kommende spezielle Verwendungsgebiet beziehenden Druckschriften, die für die Beurteilung des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe von Bedeutung sein können, nach § 28 a PatG durchführen zu können, müsse die Angabe des speziellen technischen oder therapeutischen Effekts, auf Grund dessen der chemische Stoff als patentfähige Erfindung anerkannt werden solle, in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen verlangt werden.

Dem kann nicht gefolgt werden. Der Gegenstand der angemeldeten Erfindung wird im Patenterteilungsverfahren auf seine Patentfähigkeit geprüft. Das nötigt dazu, die angemeldete Erfindung unter anderem auf ihre gewerbliche Verwertbarkeit, sowie auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe nachzuprüfen.

Da bei einer chemischen Stofferfindung nicht immer ohne weiteres übersehen werden kann, ob die Erfindung überhaupt in der Technik verwendbar ist oder ob sie nur die wissenschaftlichen Kenntnisse erweitert, ist bei ihr zu fordern, daß bei der Anmeldung in der Regel ein technisches Gebiet angegeben wird, auf dem die Erfindung Anwendung finden soll, sofern sich das nicht aus der betreffenden Erfindung von selbst versteht. Das ist im vorliegenden Falle nach der tatrichterlichen Feststellung des Beschwerdesenats geschehen. Die Anmelderin hat danach in den ursprünglich eingereichten Unterlagen angegeben, daß die Arylamino-1,3-diazacycloalkene sowie deren Salze wertvolle vasokonstriktorische und pilorektorische Eigenschaften besitzen, die ihre Verwendung in Schnupfenmitteln oder Rasiermitteln ermöglichen. Gegen einen Wechsel dieser Angaben dahin, daß die beanspruchten Stoffe eine starke blutdrucksenkende und teils auch eine sedative Wirkung besitzen, sind unter dem Gesichtspunkt der gewerblichen Verwertbarkeit der Erfindung keine rechtlichen Bedenken zu erheben.

Die Neuheitsprüfung wird von einem Fehlen der Angaben zum technischen oder therapeutischen Effekt der beanspruchten Stoffe oder von einem Wechsel der diesbezüglichen Angaben nicht beeinflußt. Anhand der Kenn-

zeichnung der beanspruchten Stoffe unter Berücksichtigung ihrer Strukturmerkmale oder anhand von Parametern zur Bezeichnung des Stoffes kann der Stand der Technik ermittelt werden; es können auf diese Weise Druckschriften und offenkundige Vorbenutzungen herangezogen werden, die identische oder in ihrer Struktur ähnliche oder verwandte Stoffe beschreiben oder offenkundig benutzen. Die Angabe der Wirkung des beanspruchten Stoffes ist hierfür weder erforderlich noch nützlich. Die Neuheitsprüfung einer Stofferfindung erstreckt sich nämlich auf die Neuheit des Stoffes als solchen; auf die Wirkung des Stoffes und seine bisherige Verwendung für einen bestimmten Zweck kommt es dabei nicht an; eine Stofferfindung wird z. B. durch eine Beschreibung des Stoffes in einer öffentlichen Druckschrift neuheitsschädlich vorweggenommen, mögen dem Stoff dort auch andere Wirkungen oder eine von der in der Anmeldung angegebenen Verwendungsart völlig verschiedene Verwendungsweise zugeschrieben sein. Was die Ermittlung von öffentlichen Druckschriften angeht, die für die Beurteilung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht zu ziehen sind (Recherche nach § 28 a PatG), so gilt hinsichtlich der für die Frage der Neuheit der Stofferfindung in Betracht zu ziehenden öffentlichen Druckschriften das Obengesagte; deren Ermittlung wird bei einem Fehlen oder bei einem Wechsel der Angaben zum technischen oder therapeutischen Effekt nicht beeinflusst.

Anders ist es bei der Ermittlung von öffentlichen Druckschriften, die für die Beurteilung des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe in Betracht zu ziehen

sind. Wie der erkennende Senat in seinem Beschluß vom 24. Februar 1970 - X ZB 3/69 - Anthradipyrazol - (BGHZ 53, 283, 291) ausgeführt hat, kann der technische Fortschritt einer chemischen Stofferfindung unter anderem in der überlegenen Wirkung des neuen Stoffes gesehen werden, wobei der Fortschrittsvergleich nicht nur mit konstitutionell, sondern auch mit wirkungsmäßig vergleichbaren Stoffen aus dem Stande der Technik durchzuführen ist. An diesen Ausführungen hält der Senat trotz der Kritik von Schmied-Kowarzik (Mitt. 1971, 61, 70 und 1971, 81, 85) fest, der beim Vorbekanntsein von konstitutionell vergleichbaren und von nur wirkungsmäßig vergleichbaren Stoffen den Fortschrittsvergleich hinsichtlich der Überlegenheit des angemeldeten Stoffes auf die konstitutionell und gleichzeitig wirkungsmäßig vergleichbaren Stoffe, d. h. auf die nächstliegenden vorbekannten technischen Lehren beschränkt wissen will. Bei der Prüfung des technischen Fortschritts wird die Ermittlung von öffentlichen Druckschriften über wirkungsmäßig vergleichbare Stoffe allerdings erschwert, wenn in der ursprünglichen Anmeldung Angaben über den technischen oder therapeutischen Effekt der beanspruchten Stoffe fehlen und diese vor der Durchführung der Recherche nach § 28 a PatG nicht nachgeholt worden sind. Da der Fachmann jedoch in vielen Fällen aus Strukturelementen der beanspruchten Stoffe Hinweise auf das Anwendungsgebiet der betreffenden Stoffe erhält und sich in den Fällen Vergleichsversuche mit wirkungsmäßig vergleichbaren Stoffen erübrigen, in denen schon die Bereitstellung eines weiteren Mittels für ein bereits bestehendes Bedürfnis oder die Bereitstellung eines Mittels für ein neu aufgezeigtes Bedürfnis den techni-

16

schen Fortschritt der Erfindung begründet (BGHZ 53, 283, 287, 288 - Anthradipyrazol), rechtfertigt es diese Erschwernis nicht, die Angabe des technischen oder therapeutischen Effekts bei einer chemischen Stofferfindung bereits in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zu verlangen und einen Wechsel derartiger Angaben im Laufe des Erteilungsverfahrens auszuschließen.

Zur Prüfung der Erfindung auf technischen Fortschritt und Erfindungshöhe nach § 28 b PatG können ohnehin entsprechende Angaben hierzu vom Anmelder verlangt werden. Wenn diese Angaben somit nicht notwendig in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gemacht zu werden brauchen, so sind derartige Angaben in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen jedoch nicht ohne jeden Nutzen für den Anmelder. Erweist sich nämlich im Laufe des Erteilungsverfahrens, daß die beanspruchte Stofferfindung bereits neuheitsschädlich vorweggenommen ist, so kann der Anmelder den Gegenstand der Anmeldung unter Wahrung der Priorität des Anmeldetages auf eine Verwendung des bekannten Stoffes beschränken, wenn er mit dem technischen oder therapeutischen Effekt eine nicht naheliegende und daher erfinderische Verwendungsweise für den bekannten Stoff aufgezeigt hat. Diese Möglichkeit besteht nicht, wenn der Anmelder die Angaben zum technischen oder therapeutischen Effekt in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen unterläßt.

D. Der angefochtene Beschluß ist demnach aufzuheben. Der Beschwerdesenat hat seiner weiteren Prüfung des Gegenstandes der Ausscheidungsanmeldung den oben um-

schriebenen Gegenstand der angemeldeten Erfindung zugrundelegen. Er hat diesen auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe zu prüfen.

Spreng

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann