

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

A n t h r a d i p y r a z o l

1. PatG § 1

Zum Begriff des "technischen Fortschritts" oder der "Bereicherung der Technik" als Voraussetzung der Patentfähigkeit, insbesondere zur "Bereicherung der Technik" durch ein chemisches Analogieverfahren zur Herstellung eines neuen Arzneimittels, das in der gleichen Richtung wirkt wie mehrere bereits bekannte Arzneimittel.

2. ZPO § 282; PatG §§ 33, 41 b

Zur Bedeutung von technischen Erfahrungssätzen für die Beurteilung technischer Sachverhalte durch die technischen Mitglieder des Patentamts und des Patentgerichts.

BGH, Beschl. v. 24. Februar 1970 - X ZB 3/69 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 3/69

BESCHLUSS

Verkündet am:

24. Februar 1970
Schwingen,
Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung

der

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Februar 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Löscher, Schneider, Trüstedt und Ballhaus

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 16. Senats (technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentgerichts vom 22. August 1968 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

G r ü n d e :

A. Die Anmelderin hat am 20. Februar 1961 beim Deutschen Patentamt eine Erfindung betreffend "Verfahren zur Herstellung basisch substituierter Anthradipyrazole" zur Erteilung eines Patents angemeldet. In der mit der Anmeldung eingereichten Beschreibung wurde unter anderem gesagt, daß die erfindungsgemäß erhältlichen neuen Verbindungen - als solche oder in Form ihrer Salze mit nichttoxischen anorganischen oder organischen Säuren - Amöbeninfektionen günstig beeinflussen.

Die Prüfungsstelle für Klasse 12 p des Deutschen Patentamts forderte die Anmelderin durch Bescheid vom 19. April 1962 auf, zur Begründung der Patentwürdigkeit der beanspruchten Verfahren, - die als "in che-



mischer Hinsicht nicht eigenartige Verfahren" anzusehen seien, - an Hand von zahlenmäßig bestimmt gehaltenen, nachprüfbaren Vergleichsversuchen "wesentliche, vorteilhafte Eigenschaften der Verfahrensprodukte gegenüber der besten bekannten Verbindung mit gleicher Wirkungsrichtung nachzuweisen". Da die Anmelderin dieser Aufforderung nicht nachkam, hat die Prüfungsstelle die Anmeldung durch Beschluß vom 12. September 1963 "wegen mangelnden technischen Fortschritts" zurückgewiesen.

In der Beschwerdeinstanz hat die Anmelderin unter anderem geltend gemacht: Wie durch seit langem vorliegende Versuchsprotokolle bewiesen werden könne, seien die erfindungsgemäß erhältlichen Verfahrensprodukte den besten im Handel befindlichen Amöbenmitteln weit überlegen. Sie habe diese Versuchsprotokolle jedoch nicht vorgelegt, weil der von der Prüfungsstelle geforderte Vergleich der erfindungsgemäß erhältlichen Verbindungen mit der besten bekannten Verbindung der gleichen Wirkungsrichtung zum Nachweis der Patentfähigkeit des beanspruchten Analogieverfahrens nicht erforderlich und die Forderung der Prüfungsstelle somit unberechtigt sei. Die Forderung der Prüfungsstelle sei auch geeignet, den technischen Fortschritt zu hemmen. Bisher seien Verbindungen der Körperklasse der Dihydro-anthradipyrazole, welche Amöbeninfektionen günstig zu beeinflussen vermögen, nicht bekannt gewesen. Ein Arzneimittel, das einer neuen, in der Praxis noch nicht verwendeten Körperklasse angehöre, bereichere aber in jedem Fall die medizinische Praxis und habe schon deshalb wesentliche, vorteilhafte Eigenschaften, weil mit Sicherheit angenommen werden dür-

fe, daß sich dieses Arzneimittel in seinem Wirkungsmechanismus von den bekannten Verbindungen unterscheide und deshalb z.B. Resistenzerscheinungen, speziellen Überempfindlichkeiten und individuellen Unverträglichkeiten vorbeugen helfe. Es sei überhaupt schwierig, den Begriff des "optimalen" Heilmittels zu bestimmen, weil die Wirksamkeit eines Heilmittels von vielen Faktoren wie z.B. der Rasse und den Essgewohnheiten des Individuums, den Krankheitserregerarten, den Stadien der Krankheitserreger und der Krankheit usw. abhängen. Ein (Fortschritts-) Vergleich hinsichtlich der pharmakologischen Wirkung eines neuen Arzneimittels sei daher allenfalls mit der chemisch nächststehenden Verbindung sinnvoll. Dieser Vergleich aber sei durch die bereits dem Patentamt gegenüber am 31. Juli 1962 als "Nachtrag zur Beschreibung" gemachten Angaben erbracht, wonach sich bei der Behandlung von mit einer Amöbenmischkultur intracaecal infizierten Ratten mit den erfindungsgemäß dargestellten Substanzen eine gute Wirkung bis zu einer Grenzdosis von 10 mg pro kg Ratte gezeigt habe, während die bereits bekannten nichtbasisch substituierten 2,7 Dihydro-anthra-(1:9-5:10)-dipyrazole selbst bei einer Dosierung von 500 mg pro kg Ratte wirkungslos gewesen seien. Es sei ferner noch auf die im "Exposé 2456 (Amoebacide)" beschriebenen Versuche hinzuweisen, wonach in dem erfindungsgemäß nach dem Ausführungsbeispiel 3 erhaltenen Salz eines basischen Dipyrazolderivates eine neuartige Substanz aufgefunden worden sei, die im Tierversuch gegenüber *Entamoeba histolytica* nicht nur die experimentelle Darminfektion der Ratte, sondern auch die Leberinfektion des Goldhamsters bei relativ geringer Toxizität zu beeinflussen vermocht habe.

Die Anmelderin hat in der Beschwerdeinstanz zuletzt beantragt,

den Zurückweisungsbeschluß der Prüfungsstelle aufzuheben und die Patentanmeldung auf Grund des in der Beschwerdeverhandlung überreichten eingeschränkten Patentanspruchs sowie der gleichzeitig überreichten angepaßten Beschreibung bekannt zu machen;

hilfsweise (falls diesem Antrag nicht entsprochen werde),

die Rechtsbeschwerde zuzulassen zur Klärung der Rechtsfrage, ob bei einem Analogieverfahren zur Herstellung einer Verbindung, die auf dem Gebiete der Pharmazie und der epidemiologischen Bekämpfungsmethoden wertvoll ist, als Vergleichssubstanz die chemisch nächstliegende Verbindung oder aber die wirksamste bekannte Verbindung heranzuziehen sei;

ferner hilfsweise (falls weder dem Hauptantrag stattgegeben noch die Rechtsbeschwerde zugelassen werde),

die Anmelderin zur Vorlage der - sofort zur Verfügung stehenden - Versuchsprotokolle aufzufordern, durch die die Überlegenheit der erfindungsgemäß erhältlichen Verfahrensprodukte gegenüber den besten bekannten Verbindungen mit gleicher Wirkungsrichtung bewiesen werde.

Der 16. Senat (technischer Beschwerdesenat XI) des Bundespatentgerichts hat durch Beschluß vom 22. August 1968 die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen. Er hat die grundsätzliche Rechtsfrage, auf deren Beurteilung seine Entscheidung beruhe und deretwegen deshalb die Rechtsbeschwerde zugelassen werde, dahin formuliert:

ob in den Fällen, in denen es auf die Feststellung des sogenannten patentbegründenden technischen bzw. pharmakolo-

gischen Effekts eines Erzeugnisses ankomme, das Erzeugnis mit einem Mittel zu vergleichen sei, das mit dem Erzeugnis wirkungsmäßig vergleichbar ist und ein anerkannt gut wirksames Mittel auf dem für das Erzeugnis in Betracht kommenden Anwendungsgebiet darstellt, ohne Rücksicht darauf, ob das Mittel auch konstitutionell bzw. nach seiner Zusammensetzung mit dem Erzeugnis vergleichbar sei.

Mit der gegen den Beschluß des Beschwerdesenats eingelegten Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin,

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

B. Die Rechtsbeschwerde ist, weil vom Beschwerdesenat zugelassen, an sich statthaft; sie ist ferner frist- und formgerecht eingelegt und begründet worden und ist somit zulässig. Sie mußte aus einem verfahrensrechtlichen Grunde (unten bei III 5 b) auch Erfolg haben.

I. Der Beschwerdesenat geht davon aus, daß ein chemisches Analogieverfahren zur Herstellung eines bisher unbekannten Stoffes (wie es im vorliegenden Falle von der Anmelderin beansprucht werde) dann patentierbar sein könne, wenn der neue Stoff Eigenschaften (oder wenigstens eine Eigenschaft) aufweise, die man bei ihm nicht zu erwarten hatte und kraft deren er - bei seiner Benutzung zu einem technischen bzw. therapeutischen Zweck - überraschend in einer bekannten Stoffen überlegenen Weise wirkt. Die Anmelderin habe jedoch, wie der Beschwerdesenat weiter ausführt, einen solchen "patentbegründenden pharmakologischen Effekt" der Pro-

dukte des von ihr beanspruchten Verfahrens nicht nachgewiesen oder wenigstens glaubhaft gemacht. Die Bemerkung in der ursprünglichen Beschreibung, daß die neuen Verbindungen Amöbeninfektionen günstig beeinflussen, könne für sich allein in Ermangelung von Anhaltspunkten für eine hinreichend zuverlässige Beurteilung nicht ohne weiteres als richtig hingenommen werden. Die Angaben in dem am 31. Juli 1962 eingereichten "Nachtrag zur Beschreibung" seien zu dürftig, um auch nur ein annähernd klares Bild darüber zu vermitteln, was denn im Rahmen der Versuche im einzelnen geschehen und festgestellt worden sei; auch sei das Vergleichsergebnis schon wegen der als Vergleichssubstanzen verwendeten Stoffe untauglich, den hier erforderlichen Nachweis zu erbringen. Die Angaben in dem "Exposé 2456 (Amoebacide)" könnten in Ermangelung von Vergleichsversuchen mit anderen Stoffen ebenfalls nicht den nachzuweisenden Effekt belegen, daß der neue Stoff überraschend in einer bekannten Stoffen überlegenen Weise wirke.

Um die "Überlegenheit" der behaupteten Wirkung eines nach einem Analogieverfahren herzustellenden neuen Stoffes nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen, bedürfe es der Durchführung von Versuchen mit dem neuen Stoff und von Vergleichsversuchen mit einem oder mehreren bekannten Stoffen. Nach der in der Entscheidung 16 W 18/61 vom 10. September 1964 - MittDtPatAnw 1965, 198 - vertretenen Auffassung seien die Verfahrenserzeugnisse eines chemischen Analogieverfahrens zwecks Beurteilung ihrer fortschrittlichen Eigenschaften mit einem bekannten Stoff zu vergleichen, der mit dem Produkt des beanspruchten neuen Verfahrens "wirkungsmäßig

und konstitutionell" vergleichbar sei. An dieser Auffassung könne jedoch nicht mehr festgehalten werden, da sie auf einer Vermengung der im Begriff des patentbe gründenden technischen Effekts verknüpften Gesichtspunkte des Fortschritts und der Erfindungshöhe beruhe, und da sie auch zu ungerechten Beurteilungen führe, je nach dem, ob ein wirkungsmäßig und konstitutionell vergleichbares Mittel bekannt sei oder nicht. Die Vergleichssubstanz sei vielmehr unter dem Gesichtspunkt auszuwählen, daß es darauf ankommt, ob durch den neuen Stoff die Technik - in Fällen wie dem vorliegenden die Pharmazie - "bereichert" wird; es sei also durch Vergleichen mit dem vorbekannten Stand der Pharmazie auf dem einschlägigen Anwendungsgebiet zu untersuchen, ob dem neuen Stoff eine demgegenüber "vorteilhafte" - nicht notwendig "wesentlich vorteilhafte" - Wirkung zukommt. Auf die chemische Konstitution des Stoffes sei in diesem Zusammenhang nicht abzustellen, weil damit in der Regel nur ein Teil des einschlägigen Standes der Pharmazie erfaßt würde und weil zudem die Frage des "konstitutionellen Verwandtschaftsgrades" der in Betracht zu ziehenden Verbindungen im Einzelfall nicht immer leicht zu entscheiden sei. Als Vergleichssubstanz sei vielmehr ein Mittel zu verwenden, das dem neuen Stoff wirkungsmäßig vergleichbar ist. Dabei genüge es, - falls dem Anmelder nicht Vergleichsversuche mit mehreren bekannten Mitteln zugemutet werden könnten -, wenigstens ein anerkannt gut wirkendes Mittel gleicher Wirkungsrichtung als Vergleichssubstanz zu nehmen; als "anerkannt gut wirksam" werde ein Mittel dann gelten können, wenn es handelsüblich sei. Dagegen würde die Auflage, das "beste" bekannte Mittel zu verwenden, zu Unzuträglichkeiten führen können, weil es praktisch nicht selten schwierig sein werde, das beste Mittel herauszufinden

oder zu beschaffen.

Der Vergleich mit einem bekannten Mittel gleicher Wirkungsrichtung sei auch nicht etwa, wie die Anmelderin meine, ohne weiteres schon deshalb entbehrlich, weil durch die Bereitstellung des neuen Mittels der Arzneimittelschatz vergrößert werde. Diese Meinung laufe darauf hinaus, daß von einer besonderen Prüfung des Fortschritts überhaupt Abstand zu nehmen und mit der Feststellung der Neuheit auch schon der Fortschritt zu bejahen sei. Zu der "Neuheit" müsse aber etwas Zusätzliches hinzukommen, um von einem "Fortschritt", d.h. von einer "Bereicherung der Technik bzw. der Pharmazie", sprechen zu können. Die durch das neue Mittel eröffnete Möglichkeit, in bestimmten, vielleicht nur hypothetischen Fällen hierauf ausweichen zu können, stelle keinen zu der Tatsache der Neuheit selbständig hinzutretenden zusätzlichen Vorteil des Mittels dar. Die bloße Vermehrung des Arzneimittelschatzes um ein neues Mittel sei daher, auch wenn dieses Mittel gut wirke, keine Bereicherung der Pharmazie. Eine andere Beurteilung könne allenfalls dann Platz greifen, wenn für das neue Mittel neben der guten Wirkung als Amöbicid beispielsweise eine gute (oder gegenüber anderen Mitteln sogar besonders gute) Verträglichkeit konkret belegt werden könnte; die diesbezüglichen Hinweise der Anmelderin seien jedoch rein spekulativer Art. Ob die Tatsache der Vermehrung des Arzneimittelschatzes etwa dann Gewicht für die Beurteilung des Fortschritts haben würde, wenn beispielsweise nur wenige einschlägige Mittel bekannt wären, und ob in solchen Fällen der "Eröffnung des vielleicht zweiten oder dritten Weges" die

Durchführung von Vergleichsversuchen entbehrlich sei, könne im vorliegenden Falle dahingestellt bleiben, weil es nach dem eigenen Zugeständnis der Anmelderin mindestens zwanzig Mittel gebe, die zur Behandlung von Amöbeninfektionen geeignet seien. Auch der Sonderfall, daß ein Mittel erstmals auf einem Gebiet bereitgestellt werde, auf dem noch kein wirksames Mittel zur Verfügung stehe, sei hier nicht zu erörtern.

II. Die Rechtsbeschwerde macht demgegenüber in erster Linie geltend, daß auf dem Gebiet der Chemie ganz allgemein die Eröffnung eines weiteren Weges zur Herstellung eines Stoffes mit wertvollen Eigenschaften als eine Bereicherung der Technik anzusehen sei. Auch ein durch ein Analogieverfahren hergestellter neuer Stoff brauche, wenn das Verfahren als technisch fortschrittlich bezeichnet werden solle, nur "wertvolle" Eigenschaften bzw. Wirkungen, nicht notwendig "überlegene" Eigenschaften bzw. Wirkungen zu haben, und ein "Überlegenheitsnachweis" könne daher allenfalls gegenüber bekannten strukturanalogen Stoffen, nicht aber gegenüber nicht strukturanalogen Stoffen verlangt werden. Auf dem Gebiet der Pharmazie im besonderen sei die unter dem Gesichtspunkt des Fortschritts zu stellende Frage, ob durch die Bereitstellung des erfindungsgemäß hergestellten Stoffes "die Technik bereichert" werde, strikt von der anderen Frage zu unterscheiden, ob ein "chemotherapeutischer Fortschritt" erzielt werde. Eine "Bereicherung der Technik" ergebe sich hier schon daraus, daß die Breite des der Industrie möglichen Angebots durch die Offenbarung der Herstellung eines pharmazeutischen Wirkstoffes, der in seiner Konstitution von den bisher auf dem gleichen Anwendungsgebiet einge-

setzten Wirkstoffen grundsätzlich verschieden sei, erweitert werde. Der chemisch-physiologische Wirkungsmechanismus von Heilmitteln sei so kompliziert, daß mit erheblicher Sicherheit zu erwarten stehe, daß zwei Wirkstoffe aus verschiedenen chemischen Körperklassen auch verschiedene chemisch-physiologische Wirkungsmechanismen besitzen. Unterschiedliche Wirkungsmechanismen aber seien bedeutsam z.B. beim Auftreten von Resistenzerscheinungen in der Bekämpfung von Infektionskrankheiten, bei der gleichzeitigen Anwendung mehrerer Mittel für den gleichen therapeutischen Zweck, im Hinblick auf die Möglichkeit der Anpassung des menschlichen Körpers an bestimmte Pharmaka, im Hinblick auf individuelle Unverträglichkeiten, bei der gleichzeitigen Anwendung anderer, zu anderen Zwecken eingesetzter Pharmaka, und im Hinblick auf möglicherweise erst nach Jahren beim Einsatz bestimmter Pharmaka hervortretende Spätschäden. Zumindest bei einem Mittel, das einer gegenüber dem Vorbekannten nicht konstitutionsanalogen Körperklasse angehöre, könne mit einem übereinstimmenden Wirkungsmechanismus nicht gerechnet werden. Bei dieser vom Beschwerdesenat nicht berücksichtigten Sachlage laufe aber das Verlangen, es müsse auch bei einem solchen Mittel eine "Überlegenheit" des erfindungsgemäß hergestellten Stoffes gegenüber einem anerkannt gut wirksamen Mittel für das gleiche Anwendungsgebiet nachgewiesen werden, auf das Verlangen des Nachweises eines doppelten Fortschritts hinaus. Denn wenn für den Einsatz als Pharmakon auf einem bestimmten Anwendungsgebiet keine strukturanalogen Wirkstoffe bekannt seien, dann könne eine die Fortschrittlichkeit begründende "wertvolle Eigenschaft" des neuen Mittels gegenüber den bekannten Mitteln

nicht nur in seiner "besseren therapeutischen Wirkung", sondern auch bereits in seiner "nicht-analogen Konstitution" und den dadurch bedingten erweiterten Anwendungsmöglichkeiten gefunden werden. Wolle man, wozu offenbar der Beschwerdesenat neige, der Tatsache der Vermehrung des Arzneimittelschatzes ein Gewicht für die Beurteilung des Fortschritts nur dann beimessen, wenn beispielsweise nur wenige einschlägige Mittel bekannt seien, dann würde praktisch die Patenterteilungsbehörde darüber bestimmen, ob für ein bestimmtes therapeutisches Gebiet bereits "genügend brauchbare Verbindungen" vorliegen. Die Entscheidung darüber gehöre aber nicht zu den Aufgaben, die von der Patenterteilungsbehörde übernommen werden könnten. Auch die Entscheidung darüber, ob die Wirkungen eines neuen Mittels und seine Freiheit von Nebenwirkungen so gut seien, daß mit dem praktischen Einsatz dieses Mittels gerechnet werden könne und sich seine Herstellung daher lohne, könne Erfahrungsgemäß erst auf Grund mehrjähriger klinischer Erprobung und nicht von der Patenterteilungsbehörde getroffen werden, namentlich nicht kurzfristig in dem der Bekanntmachung vorhergehenden einseitigen Amtsprüfungsverfahren, das sich mit einer Glaubhaftmachung dahin begnügen müsse, daß "die Erteilung eines Patents nicht für ausgeschlossen zu erachten" sei (§ 30 Abs. 1 Satz 1 PatG).

III. Obwohl es im vorliegenden Fall nur darauf ankommt, welche Anforderungen an die Glaubhaftmachung bzw. den Nachweis des technischen Fortschritts bei einem chemischen Analogieverfahren zur Herstellung eines Chemotherapeutikums zu stellen sind, erscheint es doch erforderlich, den Begriff des "technischen Fortschritts" einer Betrachtung von Grund auf zu unterziehen.

1. Im Text des Patentgesetzes kommt der Begriff "technischer Fortschritt" nicht vor. Rechtspraxis und Rechtslehre indes haben schon seit langem die Erzielung eines "technischen Fortschritts" oder (gleichbedeutend) eine "Bereicherung der Technik" als eine weitere Voraussetzung - neben den Voraussetzungen der "gewerblichen Verwertbarkeit", der "Neuheit" und der "Erfindungshöhe" - für die Anerkennung der materiellen Patentfähigkeit einer Erfindung herausgestellt (vgl. Bartels, GRUR 1964, 285 ff m.w.Nachw.; Reimer, PatG 3. Aufl. § 1 Rdn. 25; Benkard, PatG 5. Aufl. § 1 Rdn. 56). Eine allgemein anerkannte, kurze und doch erschöpfende abstrakte Bestimmung des Begriffs "technischer Fortschritt" oder "Bereicherung der Technik" ist jedoch noch nicht gefunden worden. Was in Rechtsprechung und Rechtslehre zu diesen Begriffen gesagt ist, hat jeweils mehr den Charakter von Umschreibungen und Ausdeutungen nach den verschiedensten Richtungen und weniger den Charakter von prägnanten Begriffsbestimmungen, deren Wortlaut alle denkbaren Varianten erfassen würde. Das ist insbesondere bei den stets zu konkreten Sachverhalten ergangenen und auf sie zugeschnittenen gerichtlichen Entscheidungen, auch bei den "Grundsatz"-Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, zu beachten, wenn sie zur Beurteilung anderer konkreter Sachverhalte herangezogen werden sollen.

2. "Technischer Fortschritt" und "Bereicherung der Technik" haben schon vom Wort her notwendiger Weise einen Bezug zur "Technik". Eine neue Lehre wird nur dann als "technisch fortschrittlich" und als "die Technik bereichernd" bezeichnet werden können, wenn sie

der Technik (im weitesten Sinne dieses Wortes) ein neues "Mittel" (ebenfalls im weitesten Sinne dieses Wortes) zur Herbeiführung eines für die Allgemeinheit nützlichen Erfolges (zu diesem Erfordernis vgl. Reimer aaO § 1 Rdn. 21; Benkard aaO § 1 Rdn. 46) an die Hand gibt. Zwar braucht der für die Allgemeinheit nützliche "Erfolg", der mit dem neuen "Mittel" herbeigeführt werden kann, nicht notwendig auf technischem Gebiet zu liegen; er kann vielmehr beispielsweise auch auf wirtschaftlichem, sozialem oder ästhetischem Gebiet oder auf dem Gebiet der belebten Natur, insbesondere der Biologie, der Physiologie oder der Therapie, liegen (Benkard aaO § 1 Rdn. 56; Reimer aaO § 1 Rdn. 25; Lindenmaier, PatG 4. Aufl. § 1 Anm. 27; Tetzner, PatG 2. Aufl. § 1 Anm. 47, - je m.w.Nachw.). Es muß diesem "Erfolg" jedoch stets eine technische Neuerung zu Grunde liegen (Tetzner aaO; Lindenmaier aaO), d.h. die neue "Lehre" muß, wie früher zumeist gesagt wurde, "eine Lehre zum technischen Handeln" sein (Benkard aaO § 1 Rdn. 56) oder, wie nach der Entscheidung des erkennenden Senats X ZB 15/67 vom 27. März 1969 "Rote Taube" (BGHZ 52, 74) besser gesagt wird, "eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges".

3. "Technischer Fortschritt" und "Bereicherung der Technik" setzen ferner schon vom Wort her einen über die bloße "Neuheit" hinausgehenden Bezug zum vorbekannten Stand der Technik voraus. Es muß, wie es der Beschwerdesenat in dem angefochtenen Beschluß zutreffend ausgedrückt hat, zu der Neuheit "etwas Zusätzliches" hinzukommen, um von einem technischen Fortschritt, d.h. von einer Bereicherung der Technik sprechen zu können. Wie aber dieses "Zusätzliche" beschaffen sein muß, in was für Umständen

also ein technischer Fortschritt erblickt werden kann, wie groß der Grad des Fortschritts sein muß, und wie er festzustellen ist, das alles läßt sich nicht mit einem für alle Fälle passenden Satz beantworten; denn "das Patentgesetz gibt dem Prüfer und Richter nicht eine irgendwie eingeteilte Meßlatte in die Hand, mit der er schematisch den Überschuß über den Stand der Technik abmessen und damit das patentfähige Neue vom nicht patentfähigen Neuen unterscheiden soll, sondern es stellt die Unterscheidung in sein persönliches, durch eigenes Fachwissen oder durch sachverständige Beratung unterstütztes Ermessen" (so Reimer aaO § 1 Rdn. 26 unter wörtlicher Wiedergabe eines Satzes von Mediger, GRUR 1941, 390, 395/96). Gleichwohl haben sich im Laufe der Zeit für einige Gruppen typischer, immer wiederkehrender Fälle gewisse Grundsätze herausgebildet, denen die Praxis eine Richtschnur für die Beurteilung des technischen Fortschritts im Einzelfall zu entnehmen vermag:

a) In der großen Masse der Fälle wird vom Anmelder selber der technische Fortschritt der von ihm gefundenen neuen Lehre darin erblickt, daß das mit seiner Lehre der Technik an die Hand gegebene neue "Mittel" besser ist als die bekannten "Mittel", oder - m.a.W. - daß die Befolgung seiner neuen Lehre Vorteile bringt gegenüber den im "Stand der Technik" vorbekannten einschlägigen Lehren (vgl. § 3 Nr. 4 e der "Anmeldebestimmungen für Patente" vom 30. Juli 1968 - BGBl. I 1004 - und Nr. 2.1. Abs. 6 des "Merkblatts für Patentanmelder" - BLPmZ 1968, 285 -). In diesen Fällen liegt es auf der Hand, daß das Vorhandensein und der Grad des vom Anmelder behaupteten

technischen Fortschritts durch einen Vergleich der neuen Lehre mit den bekannten einschlägigen Lehren festzustellen ist. Dabei können, wenn mehrere einschlägige Lehren vorbekannt sind, die Vorteile der neuen Lehre gegenüber den einzelnen vorbekannten Lehren unterschiedlich sein: so kann z.B., wenn Gegenstand der Erfindung ein neues "Verfahren" ist, dieses mehr Ausbeute erbringen als das eine der bekannten Verfahren, eine weniger aufwendige Apparatur benötigen als ein zweites vorbekanntes Verfahren und weniger störanfällig sein als ein drittes der vorbekannten Verfahren. Immer aber muß in allen diesen Fällen die neue Lehre gegenüber jeder einzelnen bekannten Lehre einen Vorteil bringen, und sie ist daher auch beim "Fortschrittsvergleich" mit jeder der vorbekannten Lehren einzeln zu vergleichen (Reimer aaO § 1 Rdn. 25; Benkard aaO §1 Rdn. 63; vgl. auch Nr. IV 4 i der "Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen" vom 16. Juni 1969 - B1PMZ 1969, 202 -).

b) Etwas anders ist das bei einer weiteren Gruppe typischer Fälle, in denen der Anmelder den technischen Fortschritt der von ihm gefundenen neuen Lehre darin erblickt, daß mit seiner neuen Lehre der Technik zwar nicht ein besseres, aber überhaupt ein weiteres "Mittel" an die Hand gegeben wird, für das trotz des Bekanntseins eines oder mehrerer einschlägiger "Mittel" noch ein Bedürfnis besteht, z.B. weil das neue "Mittel", wenn auch nur als "Reservemittel", neben den anderen vorhanden ist, "um der Menschheit auszuhelfen, wenn etwa die anderen versagen oder Hindernisse finden sollten, welche ihren Gebrauch beeinträchtigen" (so Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts - 1900 - S. 123), oder wenn es dem Fachmann die Möglichkeit gibt, bei verschiedenen sachlichen und örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen

zwischen mehreren Möglichkeiten nach Zweckmäßigkeitsgründen zu wählen (so BGH I ZR 178/57 vom 10. März 1959, mitgeteilt bei Benkard aaO § 1 Rdn. 61 und Reimer aaO § 1 Rdn. 26). Daß auch in solchen Fällen ein die Patentfähigkeit begründender technischer Fortschritt gegeben sein kann, ist zwar in Rechtslehre und Rechtspraxis seit langem anerkannt (zuerst von Kohler aaO und in der Entscheidung des Patentamts vom 8. Juli 1905 - BlMPZ 1905, 180 -; weitere Nachweise bei Beil, MittDtPatAnw 1969, 242 ff) und neuerdings unter dem Schlagwort "zweiter neuer Weg" wiederholt erörtert worden (vor allem von Beil aaO). Im einzelnen ist dabei aber noch manches streitig oder noch nicht genügend systematisch durchdacht. Doch kann das hier auf sich beruhen. Hervorgehoben sei hier nur, daß es sich keinesfalls immer nur um einen "zweiten" neuen Weg handeln muß, sondern daß es auch ein "so und so vielter" Weg sein kann, vorausgesetzt nur, daß auch für diesen Weg neben einer Mehrzahl bereits bekannter Wege noch ein Bedürfnis besteht, - und ferner, daß es auch in diesen Fällen eines "Vergleiches" mit den vorbekannten "Mitteln" oder "Wegen" bedarf, zwar nicht in der Richtung, ob das neue "Mittel" besser ist als die bekannten, aber doch in der Richtung, ob neben den bekannten "Mitteln" für das neue "Mittel" noch ein Bedürfnis besteht.

c) So berechtigt die Aufstellung von Grundsätzen für die Beurteilung des technischen Fortschritts in typischen Fällen sein mag, so darf darüber doch nicht außer acht gelassen werden, daß trotz der seit Jahrzehnten immer schneller voranschreitenden Ausbreitung der Technik auf alle Bereiche des menschlichen Lebens auch

heute noch Erfindungen gemacht werden können, für die es im Stand der Technik nichts eigentlich "Vergleichbares" gibt. Dabei muß es sich durchaus nicht immer um solche Erfindungen handeln, die, wie es das Reichsgericht in der "Kongorot"-Entscheidung vom 20. März 1889 (Patentblatt 1889, 209, 212) ausgedrückt hat, allein dadurch, daß sie "völlig neue Bahnen" für die Technik eröffnen, einen "gewaltigen Fortschritt" darstellen. Auch "kleinere" Erfindungen, die z.B. ein neues Gebiet eröffnen (Tetzner aaO § 1 Anm. 48 a.E.), erstmals eine Aufgabe lösen (Reimer aaO § 1 Rdn. 26) oder erstmalig ein bisher nicht bedachtes Bedürfnis befriedigen (Tetzner aaO § 1 Anm. 49), können eine patentwürdige Bereicherung der Technik darstellen, auch wenn ein eigentlicher "Vergleich" mit vergleichbarem Bekanntem nicht möglich ist und keine festen Regeln gegeben werden können, nach welchen sonstigen Kriterien in solchen Fällen der mit dem neuen Vorschlag zu erzielende technische Fortschritt zu beurteilen ist.

4. Was vorstehend bei 3 für Erfindungen ganz allgemein ausgeführt ist, gilt grundsätzlich auch für Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie, gleichgültig ob es sich um chemisch eigenartige Verfahren, um Analogieverfahren oder um Stoffe-Erfindungen handelt. Denn, wie schon das Reichsgericht in der oben bei 3 c erwähnten "Kongorot"-Entscheidung vom 20. März 1889 (aaO S. 212) betont hat, ist "die Frage, ob eine Erfindung vorliegt, im wesentlichen für das Gebiet der chemischen Industrie nicht anders zu beantworten als für das Gebiet der mechanischen Industrie". Wenn bei Erfindungen auf chemischem Gebiet in bezug auf die Erfordernisse des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe oft von einem "technischen,

therapeutischen usw. Effekt" gesprochen wird, so ist dabei zu beachten, daß das Wort "Effekt" allein für die hier zu erörternde Frage des technischen Fortschritts gar nichts aussagt, daß die oft gebrauchte Wortverbindung "überraschender Effekt" nur auf das Erfordernis der Erfindungshöhe hinweist, und daß die ebenfalls oft gebrauchte Wortverbindung "patentbegründender Effekt" zwar sowohl das Erfordernis des technischen Fortschritts als auch das der Erfindungshöhe umfassen will (vgl. BGH GRUR 1969, 265 "Disiloxan" bei II 2 a am Ende), für ersteres aber wiederum nichts Genaueres aussagt.

a) Auch auf dem Gebiet der Chemie werden wie seit jeher so auch noch heute Erfindungen gemacht werden können, bei denen der technische Fortschritt nicht durch einen "Vergleich" mit einem - nicht vorhandenen - "Vergleichbaren" ermittelt werden kann oder muß, sondern nach anderen Kriterien zu beurteilen ist (vgl. dazu speziell für Stofferfindungen neuerdings Spieß, GRUR 1968, 559 ff, der jedoch wiederholt ersichtlich zu weit gehende, aus dem Zusammenhang einzuschränkende Formulierungen gebraucht). So hatte, wie bereits oben bei 3 c erwähnt, das Reichsgericht in der "Kongorot"-Entscheidung vom 20. März 1889 (aaO S. 212) das damals zur Beurteilung stehende Verfahren zur Darstellung von Azofarbstoffen schon deshalb als patentfähig angesehen, weil das Auftreten des auf diesem Wege herzustellenden Kongorots "mit seinen für die Industrie so äußerst wertvollen Eigenschaften" einen gewaltigen Fortschritt auf dem Gebiet der Farbenindustrie gebracht habe. In einer ähnlichen Weise, also ohne Einzelvergleich mit bestimmten bekannten Lehren,

hat der erkennende Senat in der Entscheidung "Appetit-
zügler I" vom 3. Februar 1966 (BGHZ 45, 102) den tech-
nischen Fortschritt bei einem Analogieverfahren bereits
in den "wertvollen" (therapeutischen) Eigenschaften
des erfindungsgemäß erhältlichen Produkts (2-Phenyl-3-
methylnmorpholin) an sich gesehen. An diese Möglichkeit,
den technischen Fortschritt einer neuen Lehre auch ohne
Vergleich mit bestimmten vorbekannten Lehren zu bejahen,
hat ersichtlich auch der Beschwerdesenat in dem hier
angefochtenen Beschluß mit der Bemerkung gedacht, der
Fall, daß ein Mittel "erstmalig" auf einem Gebiet bereit-
gestellt werde, auf dem "noch kein wirksames Mittel"
zur Verfügung stehe, liege außerhalb des Rahmens der
vorliegenden Erörterung.

b) Mit einem der oben bei 3 a genannten typischen
Fälle, bei denen der technische Fortschritt der neuen
Lehre in den gegenüber jeder bekannten Lehre "besseren
Ergebnissen" gesehen wird, hatte sich der Beschluß des
erkennenden Senats "Disiloxan" vom 27. Februar 1969
(BGHZ 51, 378) zu befassen. In Anlehnung an das, was
damals der Beschwerdesenat als von der Anmelderin zum
technischen Fortschritt geltend gemacht angesehen hatte,
hat der erkennende Senat in jenem Beschluß auch seiner-
seits den "technischen Fortschritt" bei einem Analogie-
verfahren bzw. bei einer Stofferfindung dahin definiert,
daß der erfindungsgemäß erhältliche neue Stoff bzw. der
zum Patent angemeldete neue Stoff Eigenschaften (oder auch
nur eine Eigenschaft) aufweisen müsse, kraft deren er bei
seiner Verwendung zu einem technischen, therapeutischen
oder sonstigen Zweck in einer - vergleichbaren bekannten
Stoffen gegenüber - "überlegenen" Weise wirkt (aaO S. 381/82
bei 2 a und S. 382 bei b). Diese Definition, die aus dem

damaligen, mit der Rechtsbeschwerde angefochtenen Beschluß des Beschwerdesenats übernommen war und auch in dem hier angefochtenen Beschluß desselben Beschwerdesenats wiederkehrt, bezieht sich jedoch nur auf den damals zu beurteilenden Fall eines durch einen Vergleich mit bekannten Stoffen zu ermittelnden technischen Fortschritts. Aus den weiteren Ausführungen des Beschlusses vom 27. Februar 1969, in denen nur noch von den "wertvollen", nicht mehr von den "überlegenen" Eigenschaften des damals zu beurteilenden neuen Stoffes gesprochen wird, ergibt sich, daß der Senat die damals gebrauchte Umschreibung des technischen Fortschritts mit dem Erfordernis der "überlegenen" Eigenschaften nicht als eine abschließende Definition gemeint hat.

c) Es ist schließlich auch auf dem Gebiet der Chemie durchaus möglich, den mit einer neuen Lehre erzielten technischen Fortschritt darin zu erblicken, daß durch die Bereitstellung "eines weiteren (nicht notwendig besseren) Mittels" oder die Eröffnung "eines zweiten (nicht notwendig besseren) Weges" zum selben Zweck einem dahingehenden Bedürfnis abgeholfen wird (vgl. oben bei 3 b und speziell für das Gebiet der Chemie ferner Spieß aaO bei 6, S. 562 re.). Auch diese Möglichkeit, den mit einer neuen Lehre zu erzielenden technischen Fortschritt zu bejahen, hat der Beschwerdesenat in dem hier angefochtenen Beschluß ersichtlich ebenfalls anerkennen wollen, und zwar mit der Bemerkung, es könne dahingestellt bleiben, ob in Fällen, in denen beispielsweise nur wenige einschlägige Mittel bekannt seien, in denen es sich also um die "Eröffnung des vielleicht zweiten oder dritten Weges" handle, schon diese Tatsache der "Vermehrung des Arzneimittelschatzes"

den technischen Fortschritt begründen könne (denn im vorliegenden Fall seien nach dem eigenen Zugeständnis der Anmelderin bereits mindestens zwanzig andere Mittel bekannt, die zur Behandlung von Amöbeninfektionen geeignet seien). Der Beschwerdesenat scheint dabei allerdings nicht genügend berücksichtigt zu haben, daß es nicht darauf ankommt, wie viele Mittel zu dem gleichen Zweck bereits bekannt sind, sondern nur darauf, ob trotz des Bekanntseins mehrerer (oder vieler) Mittel noch das Bedürfnis für ein weiteres Mittel zum gleichen Zweck besteht.

5. Wie bereits bei 3 a und 3 b (am Ende) betont, bedarf es in den unter 3 a (bzw. 4 b) und in den unter 3 b (bzw. 4 c) genannten Fällen bei der Prüfung, ob die neue Lehre einen technischen Fortschritt bringt, eines Vergleichs mit den vorbekannten Lehren. Speziell für die Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie und insbesondere für die im vorliegenden Fall zu beurteilenden chemischen Analogieverfahren zur Herstellung eines Chemotherapeutikums ist dazu des näheren noch folgendes zu sagen:

a) Wird der technische Fortschritt in der "überlegenen Wirkung" des neuen Mittels gesehen (oben bei 4 b), so ist es in bezug auf seine Wirkung an sich mit allen bekannten Mitteln gleicher Wirkungsrichtung einzeln zu vergleichen. Mit Recht hat der Beschwerdesenat bei dieser Art des Fortschrittsvergleichs in Abweichung von seinem früheren Beschluß vom 10. September 1964 - 16 W 18/61 - (BPatGerE 7, 73 = MittDtPatAnw 1965, 198) in dem hier angefochtenen Beschluß den Vergleich mit allen "wirkungsmäßig vergleichbaren", nicht nur mit allen "wirkungsmäßig und konstitutionell vergleichbaren" Mitteln gefordert.

Die frühere Auffassung des Beschwerdesenats war nicht nur deshalb aufzugeben, weil sie, wie der Beschwerdesenat in dem jetzt angefochtenen Beschluß zunächst hervorhebt, zu sachlich nicht gerechtfertigt unterschiedlichen Beurteilungen führen mußte (je nach dem, ob - zufällig - ein wirkungsmäßig und konstitutionell vergleichbares Mittel bekannt ist oder nicht), sondern sie war, wie der Beschwerdesenat an anderer Stelle ebenfalls zutreffend bemerkt, auch patentrechtlich nicht haltbar, weil sie für das Gebiet der Chemie den beim Fortschrittsvergleich zu berücksichtigenden Stand der Technik ohne einen dieses rechtfertigenden patentrechtlichen Grund einschränkte. Die frühere Auffassung beruhte, wie der Beschwerdesenat jetzt selbst andeutet, anscheinend darauf, daß der für die Beurteilung der Erfindungshöhe bei einem Analogieverfahren maßgebliche Umstand, ob die Wirkung des nach einem solchen Verfahren hergestellten neuen Stoffes über das bei einem analogen Stoff zu Erwartende hinausgeht (vgl. BGHZ 51, 378, 382 "Disiloxan" bei 2 a und 2 b jeweils am Ende), zu Unrecht als ein auch für die Beurteilung des technischen Fortschritts maßgeblicher Umstand angesehen worden war.

Wenn der Beschwerdesenat bei seiner jetzigen, richtigen Auffassung jedoch nicht den Vergleich mit jedem bekannten Mittel gleicher Wirkungsrichtung fordert, sondern aus praktischen Erwägungen je nach Lage des Falles den Vergleich mit einem anerkannt gut wirkenden Mittel gleicher Wirkungsrichtung genügen lassen will, so hat der erkennende Senat keinen Anlaß, dem aus Rechtsgründen entgegenzutreten, zumal dann nicht, wenn das, wie anzunehmen, auf der Überlegung beruht, daß den aus-

schließlich oder überwiegend mit sachverständigen technischen Mitgliedern besetzten Prüfungsstellen und Patentabteilungen des Patentamts und technischen Beschwerdesenaten des Patentgerichts die "Überlegenheit" des beanspruchten neuen Mittels gegenüber allen bekannten Mitteln gleicher Wirkungsrichtung "glaubhaft" erscheinen kann, auch wenn sie nur gegenüber einem anerkannt guten Mittel "nachgewiesen" wird (vgl. zu diesen beiden Begriffen unten bei III 6).

b) Im vorliegenden Fall aber hat die Anmelderin gerade nicht nur geltend machen wollen, daß die erfindungsgemäß erhältlichen basisch substituierten Anthradipyrazole den bekannten Mitteln gegen Amöbeninfektionen "überlegen" seien. Sie hat sich vielmehr - auch - auf die andere, oben bei 3 b und 4 c erörterte Möglichkeit der Anerkennung eines technischen Fortschritts berufen wollen, indem sie geltend gemacht hat, eine patentwürdige "Bereicherung des Arzneimittelschatzes" liege bereits dann vor, wenn überhaupt ein weiteres (neues) Mittel bereitgestellt werde, das zwar die gleiche Wirkungsrichtung habe wie die bereits bekannten Mittel, das aber einer anderen, im Stande der Technik zu diesem Zweck bisher nicht verwendeten Körperklasse angehöre. Es war daher, wie bereits oben bei 3 b (am Ende) gesagt, ein Vergleich in der Richtung anzustellen, ob neben den bekannten Mitteln für das neue Mittel noch ein "Bedürfnis" besteht.

Um ein solches Bedürfnis darzutun, hatte die Anmelderin bereits in der Beschwerdeinstanz vorgetragen, es dürfe mit Sicherheit angenommen werden, daß ein neues Arzneimittel, das einer anderen Körperklasse angehöre, sich in seinem Wirkungsmechanismus von den bekannten Arzneimitteln unterscheide und deshalb z.B. Resistenz-

erscheinungen, speziellen Überempfindlichkeiten und individuellen Unverträglichkeiten vorbeugen helfe. In die gleiche Richtung zielte ferner auch der Vortrag der Anmelderin, es sei schwierig, den Begriff des "optimalen" Heilmittels zu bestimmen, weil die Wirksamkeit eines Heilmittels von vielen Faktoren wie z.B. der Rasse und den Eßgewohnheiten des Individuums, den Krankheitserregerarten, den Stadien der Krankheitserreger und der Krankheit usw. abhängen. Der Beschwerdesenat hat in diesem Vorbringen der Anmelderin jedoch lediglich "Hinweise rein spekulativer Art" für "vielleicht nur hypothetische Fälle" erblickt, die nicht "konkret belegt" seien. Mit einer solchen Begründung hätte indes der Beschwerdesenat das Vorbringen der Anmelderin nicht abtun dürfen. Die Anmelderin hatte sich mit ihrem Vorbringen ersichtlich auf einen allgemein für Chemotherapeutika geltenden Erfahrungssatz berufen wollen, der deshalb auch bei der patentrechtlichen Beurteilung des mit ihrer Anmeldung vorgeschlagenen neuen Chemotherapeutikums heranzuziehen sei, und damit hätte sich der Beschwerdesenat nach § 41 h Abs. 1 PatG in den Gründen seiner Entscheidung näher auseinandersetzen müssen (vgl. zu dem im wesentlichen gleichlautenden § 286 ZPO Stein/Jonas/Pohle, ZPO 19. Aufl. § 286 Anm. II 2 mit Anm. I 2 b). Da der Beschwerdesenat das nicht getan und die Anmelderin diese Unterlassung in der schriftlichen Rechtsbeschwerdebegründung gerügt hat (§ 41 r Abs. 4 Nr. 3 PatG), war der angefochtene Beschluß aufzuheben (§§ 559, 564 ZPO) und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 41 x Abs. 1 PatG).

6. Der erkennende Senat muß davon absehen, von sich aus etwas zu dem von der Anmelderin behaupteten Erfahrungssatz zu sagen. Er könnte das im Rechtsbeschwerdeverfahren auch nur dann tun, wenn sich bereits der Beschwerdesenat als Tatsacheninstanz damit auseinandergesetzt hätte. Der erkennende Senat sieht sich jedoch veranlaßt, ganz allgemein auf die Bedeutung von Erfahrungssätzen für die Beurteilung von Patentanmeldungen durch Patentamt und Patentgericht hinzuweisen:

a) Unter "Erfahrungssätzen" werden im Zivilprozeßrecht die aus der Beobachtung von Einzelfällen gewonnenen Sätze sowohl der allgemeinen Lebenserfahrung und Bildung als auch einer besonderen Fach- und Sachkunde in Kunst und Wissenschaft, Handwerk und Gewerbe, Handel und Verkehr usw. verstanden, die, ihrem Inhalt nach ohne Beziehung zum konkreten Einzelfall, im Prozeß als Obersätze für die Beurteilung der Tatsachen dienen, und zwar sowohl bei der eigentlichen Subsumtion unter die Rechtsbegriffe als auch bei der Würdigung der Beweismittel und der Beweisanzeichen (Stein/Jonas/Pohle aaO § 282 Anm. II 3; ähnlich Rosenberg/Schwab, Zivilprozeßrecht 10. Aufl. § 116 II 1). Sie spielen im Zivilprozeß vor allem bei dem sog. "Beweis des ersten Anscheins" eine Rolle, d.h. in den Fällen eines sog. "typischen Geschehensablaufs", bei denen schon nach der allgemeinen Lebenserfahrung oder nach der besonderen Erfahrung eines speziellen Fachgebiets eine ohne weiteres naheliegende Erklärung für den Ablauf eines Geschehens zu finden ist und die konkreten Umstände des einzelnen Falles demgegenüber nur insofern von Bedeutung sind, als aus ihnen die ernsthafte Möglichkeit

eines anderen Geschehensablaufs, also des Vorliegens eines atypisch gestalteten Sachverhalts, abzuleiten ist (Stein/Jonas/Pohle aaO § 282 Anm. IV 7 a, aa). Sofern solche Erfahrungssätze dem Gericht nicht aus eigener Sachkunde bekannt sind, erfolgt ihr "Beweis" nicht nach den Regeln des Tatsachenbeweises, sondern nach denen des "Beweises durch Sachverständige" (Stein/Jonas/Pohle aaO § 282 Anm. II 3).

b) Obwohl, wie noch darzulegen ist, "die Besonderheiten des Verfahrens vor (dem Patentamt und) dem Patentgericht" eine "entsprechende Anwendung" der vorstehend bei 6 a genannten zivilprozessualen Grundsätze durchaus nicht von vornherein "ausschließen" (vgl. § 41 o Abs. 1 PatG), wird doch im patentrechtlichen Schrifttum, soweit festzustellen, nirgends ausdrücklich gesagt, daß bei der Beurteilung von Patentanmeldungen auch "Erfahrungssätze" eine Rolle spielen könnten. Zumindest ein mittelbarer Hinweis darauf schwingt indes nach Auffassung des erkennenden Senats in der im patentrechtlichen Schrifttum und in patentrechtlichen Entscheidungen häufig anzutreffenden Wendung mit, daß etwas nicht "bewiesen", sondern (nur) "glaubhaft" sein müsse. So soll es z.B. nach Tetzner (aaO § 1 Anm. 30 S. 65, Anm. 33 S. 69/70, Anm. 47 S. 84, - je m.w.Nachw.) genügen, daß die Ausführbarkeit einer Erfindung oder der technische Fortschritt "glaubhaft" gemacht wird. Ferner heißt es gerade auch in dem hier angefochtenen Beschluß, daß das Vorhandensein eines patentbegründenden Effekts "wenigstens glaubhaft gemacht" werden müsse (S. 13) und daß "zum Zwecke des Nachweises oder wenigstens der Glaubhaftmachung" der behaupteten Wirkung eines chemischen Stoffes die

Durchführung von Versuchen nebst Vergleichsversuchen weithin üblich sei (S. 18). Schließlich bestimmen sogar die bereits oben bei 3 a erwähnten "Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen" vom 16. Juni 1969 unter Nr. IV 4 i ausdrücklich, daß "der technische Fortschritt in der Regel nicht bewiesen zu werden (braucht)", sondern daß "es genügt, wenn er glaubhaft gemacht wird". Eine ähnliche Bedeutung scheint es zu haben, wenn in Nr. V 2 g der "Richtlinien" gesagt wird, daß bei Stoffansprüchen, die eine Vielzahl von Stoffen umfassen, der "Nachweis" des Vorhandenseins der angegebenen Eigenschaften nur für einige Glieder der Kette zu führen sei, während für die übrigen Zwischenglieder "eine hinreichende Vermutung" dafür bestehen müsse, daß sie gleichfalls die beschriebenen Eigenschaften besitzen.

c) Was "glaubhaft machen" im Sinne dieses Sprachgebrauchs bedeutet, braucht hier nicht im einzelnen erörtert, dogmatisch untersucht oder gar abschließend definiert zu werden. Als sicher wird jedoch gelten können, daß das "Glaubhaftmachen" einerseits (als "glaubhaft" machen) etwas mit der Überzeugungsbildung bei den Prüfungsstellen und Patentabteilungen des Patentamts und bei den Senaten des Patentgerichts zu tun hat, namentlich bei ihren "technischen Mitgliedern", die nach dem Gesetz "in einem Zweig der Technik sachverständig sein müssen" (§ 18 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 PatG; § 36 d i.V.m. § 36 b Abs. 2 Sätze 2 und 3 und § 17 Abs. 2 PatG) und in der Praxis sinnvoller Weise gerade auf dem Gebiet der Technik eingesetzt werden, auf dem sie nach ihrer Ausbildung und ihrer bisherigen Beschäftigung "sachverständig" sind, - und daß das "Glaubhaftmachen" andererseits (als glaubhaft "machen")

auf die Darlegungslast der Beteiligten, namentlich des Anmelders, abstellt und an diese ersichtlich weniger strenge Anforderungen stellen will als sie beim "Beweisen" zu stellen wären. Weiteres zur Ausdeutung des Begriffs "Glaubhaftmachen" kann weder durch einen Blick auf die Vorschrift des § 294 ZPO noch durch den von der Rechtsbeschwerde gebrachten Hinweis auf die Vorschrift des § 30 Abs. 1 Satz 1 PatG gewonnen werden: § 294 ZPO befaßt sich nur mit der im vorliegenden Zusammenhang bedeutungslosen Frage, welcher "Beweismittel" man sich zum "Glaubhaftmachen" bedienen kann; und die in § 30 Abs. 1 Satz 1 PatG gebrauchte Wendung - "erachtet das Patentamt die Erteilung eines Patents nicht für ausgeschlossen" - bezieht sich nur auf den Erlaß des Bekanntmachungsbeschlusses, während es bei der hier vorzunehmenden Ausdeutung des Begriffs "Glaubhaftmachen" offen zu bleiben hat, ob das "Glaubhaftmachen" nicht auch noch in späteren Stadien des Patenterteilungsverfahrens und sogar im Nichtigkeitsverfahren genügen könnte.

d) In der patentamtlichen Praxis wird, soweit der erkennende Senat das zu beurteilen vermag, zwischen "Glaubhaftmachen" und "Beweisen" etwa wie folgt unterschieden: Der Anmelder braucht die für die Patentfähigkeit der von ihm angemeldeten Erfindung bedeutsamen Umstände - z.B. die Ausführbarkeit der von ihm gegebenen neuen Lehre, die Vorteile seiner Lehre gegenüber den vorbekannten Lehren (vgl. oben bei 3 a), das Bedürfnis nach dem von ihm vorgeschlagenen weiteren Mittel (vgl. oben bei 3 b) - zunächst nur "darzulegen". Bereits solche bloßen "Darlegungen" des Anmelders werden aber in vielen Fällen einem Prüfer, der

auf dem betreffenden technischen Gebiet "sachverständig" ist (vgl. oben bei 6 c), das Vorliegen des in Betracht kommenden Umstands "glaubhaft" erscheinen lassen können. Hält der Prüfer indes im einzelnen Fall auf Grund der bloßen Darlegungen des Anmelders das Vorliegen des in Betracht kommenden Umstands noch nicht für "glaubhaft", hegt er vielmehr insoweit begründete Zweifel, dann wird er dem Anmelder nicht nur seine Bedenken mitteilen, sondern er wird - wie das die "Richtlinien" in Nr. IV 4 i insbesondere für den Fall ausdrücklich vorschreiben, daß "die Funktionsweise und das Eintreten der Wirkungen in Frage gestellt sind", - vom Anmelder "einen genauen Nachweis" verlangen.

e) Diese in den "Richtlinien" verankerte Praxis übersieht jedoch oder ist sich jedenfalls dessen nicht voll bewußt, daß an dieser Stelle - nochmals - "Erfahrungssätze" von Bedeutung werden können: So wie der Prüfer schon von vornherein - mehr oder weniger bewußt - mit dem Erfahrungswissen eines Sachverständigen des betreffenden technischen Gebiets an die Beurteilung einer Patentanmeldung herangeht, so wird er nunmehr, wenn er das Vorliegen des "in Frage gestellten" Umstandes von sich aus nicht als "glaubhaft" anzusehen vermag, vom Anmelder nicht schon immer "einen genauen Nachweis" des Vorliegens dieses Umstands fordern dürfen, sondern er wird ihm gestatten müssen, sich statt dessen für das Vorliegen dieses Umstands zunächst auf "Erfahrungssätze" zu berufen, die der Prüfer übersehen hat oder die dem Prüfer nicht bekannt sind. Solche Erfahrungssätze könnten möglicherweise nach Maßgabe des oben bei 6 a Dargelegten den "genauen Nachweis" des in Frage gestellten Umstandes entbehrlich machen.

f) Nach der Überzeugung des erkennenden Senats gibt es "Erfahrungssätze", die in der vorgenannten Weise im Patenterteilungsverfahren bedeutsam werden können, nicht nur auf anderen technischen Gebieten, sondern gerade auch auf den im vorliegenden Fall in Rede stehenden Gebieten der Chemie und der Chemotherapie. Es wäre jedenfalls denkgesetzlich nicht zu verstehen, wenn es bei Patentanmeldungen auf diesen Gebieten für die auch hier zur Beurteilung stehenden "Kausalzusammenhänge", "Wirkungen" und sonstigen "typischen Geschehensabläufe" nicht ebenfalls Erfahrungssätze in dem oben bei 6 a erörterten Sinne geben sollte, mögen sie auch nur denjenigen geläufig sein, die - wie die dafür in Betracht kommenden "technischen Mitglieder" des Patentamts und des Patentgerichts - eine besondere Sachkunde gerade auf diesen Gebieten besitzen oder sich doch alsbald anzueignen vermögen. Es erscheint dem erkennenden Senat insbesondere nicht ausgeschlossen, daß es derartige Erfahrungssätze auch für die im vorliegenden Fall von der Anmelderin behaupteten unterschiedlichen "Wirkungsmechanismen" von Arzneimitteln in Bezug auf Resistenzerscheinungen, spezielle Überempfindlichkeiten, individuelle Unverträglichkeiten usw. geben könnte. Sollte es zur Beurteilung solcher Fragen einer ganz speziellen Sachkunde bedürfen, über die die technischen Mitglieder des Patentamts oder des Patentgerichts nicht verfügen, so könnte übrigens auch ein außerhalb des Patentamts oder des Patentgerichts stehender "Sachverständiger" gehört werden; nach § 33 Abs. 1 Satz 1 und § 41 c Abs. 1

Satz 2 PatG wäre das nicht nur das Recht, sondern gegebenenfalls sogar die Pflicht des Patentamts und des Patentgerichts.

Spreng

Löschner

Schneider

Trüstedt

Ballhaus