

3

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG 1981 §§ 9, 35, 74, 101

Polyesterimide

- a) Der Patentanmelder ist beschwert, wenn ihm das Patent mit den beantragten Ansprüchen erteilt wird, die Erteilungsbehörde (das Beschwerdegericht) jedoch in der Patentbeschreibung Änderungen vornimmt, die zu einer einschränkenden Auslegung der Patentansprüche führen können.
- b) Stellt der Patentanmelder zwei Patentansprüche mit Haupt- und Hilfsantrag zur Entscheidung, so fehlt für seinen Hauptantrag das Rechtsschutzinteresse, wenn er mit dem Hilfsantrag inhaltlich übereinstimmt, aber (aus der Beschreibung zu behebende) Auslegungsschwierigkeiten hervorruft, die dem Hilfsantrag nicht anhaften.
- c) Die Auslegung einer Patent-(Auslege-)Schrift aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ist nicht statthaft.

BGH, Beschl. v. 2. Februar 1982 - X ZB 7/81 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 7/81

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 16 45 435.6-44

der S [REDACTED] C [REDACTED] Inc., S [REDACTED] N [REDACTED]
Vereinigte Staaten von Amerika,

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

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

weitere Verfahrensbeteiligte:

D [REDACTED] N [REDACTED] Aktiengesellschaft, T [REDACTED], gesetzlich
vertreten durch ihren Vorstand Professor Dr. Dietrich
S [REDACTED], Dr. Gerhard B [REDACTED], Dr. Ernst G [REDACTED] Dipl.-Kfm.
Hans E. H [REDACTED], Dipl.-Ing. Hans J [REDACTED] und Dr. Gerd K [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

3

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 2. Februar 1982 durch den Vorsitzenden Richter Professor Ballhaus und die Richter Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 15. Senats (technischen Beschwerdesenats X) vom 12. Januar 1981 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels teilweise aufgehoben, soweit die Patenterteilung auf den ersten Hilfsantrag abgelehnt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Beschwerdegericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000,-- DM festgesetzt.

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

G r ü n d e

I. Die Patentanmeldung vom 23. April 1966, für die die Priorität einer Anmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 20. Mai 1965 in Anspruch genommen wird, ist aufgrund des Beschlusses vom 2. März 1971 mit folgendem Anspruch 1 bekanntgemacht worden:

"Verfahren zur Herstellung von Polyesterimiden durch die Umsetzung von

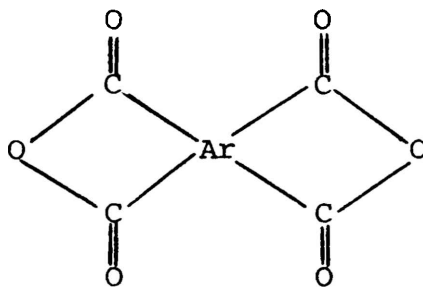
- a) 5 bis 50 Gewichtsprozent, bezogen auf das Endprodukt, eines Umsetzungsproduktes aus 1,92 bis 2,08 Mol eines cyclischen Anhydrids einer aromatischen Tri- oder Tetracarbonsäure mit ortho-ständigen Carboxylgruppen und aus 1 Mol eines Diamins, oder dessen Komponenten im angegebenen Molverhältnis mit
- b) 4,4'-Benzophenondicarbonsäure und/oder Terephthalsäure und/oder Isophthalsäure, oder deren Alkyldiestern, Alkylmonoestern oder Säurehalogeniden, oder mit Gemischen, in denen bis zu 50 Äquivalentprozent dieser Dicarbonsäuren durch eine andere Di- oder Polycarbonsäure oder deren Anhydrid ersetzt sind und mit
- c) einem oder mehreren mehrwertigen Alkoholen, wobei die Komponenten unter b) und c) in solchen Mengenverhältnissen verwendet werden, daß auf 1 Äquivalent der Di- und Polycarbonsäuren 1 bis 1,6 Äquivalente der mehrwertigen Alkohole entfallen,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß man als mehrwertigen Alkohol Tris-(2-hydroxy-äthyl)-isocyanurat oder dessen Gemische mit mehrwertigen Alkoholen, die mindestens zu 20 Äquivalentprozent aus Tris-(2-hydroxyäthyl)-isocyanurat bestehen, verwendet."

Nach Prüfung mehrerer Einsprüche hat das Deutsche Patentamt das Patent versagt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin neue Ansprüche geltend gemacht. Der in erster Linie verfolgte Patentanspruch 1 unterscheidet sich von dem bekanntgemachten Anspruch durch Abweichungen bei der unter a) genannten Komponente, die jetzt so beschrieben wird:

"5 bis 50 Gewichtsprozent, bezogen auf das Endprodukt, eines Umsetzungsprodukts aus 1,92 bis 2,08 Mol Trimellithsäureanhydrid oder eines Anhydrids einer aromatischen Carbonsäure mit ortho-ständigen Carboxylgruppen der Formel



in der Ar einen Phenyl-, Benzophenon-, Naphthalin- oder Diphenylrest bedeutet, und aus 1 Mol eines Diamins, oder dessen Komponenten im angegebenen Molverhältnis."

Im übrigen entspricht der neue Anspruch 1 - mit einer satztechnischen Änderung - der bekanntgemachten Fassung.

Mit einem ersten Hilfsantrag hat die Anmelderin einen Anspruch 1 geltend gemacht, in dem in dem Teil c die Wörter "unter b) und c)" fehlen. Der mit dem zweiten Hilfsantrag verfolgte Anspruch 1 deckt sich dagegen wörtlich mit dem Anspruch 1 nach dem Hauptantrag, wobei allerdings die in diesem vorgenommene satztechnische Änderung wieder weggelassen ist; jedoch fehlen in der Beschreibung gegenüber der Auslegeschrift sechs Beispiele. Dieser zweite Hilfsantrag geht darauf zurück, daß das Bundespatentgericht im Verlauf des Beschwerdeverfahrens darauf hingewiesen hatte, daß nach seiner Ansicht diese sechs Beispiele nicht durch die Anspruchsfassung gedeckt würden.

Durch den angefochtenen Beschluß hat das Bundespatentgericht dem zweiten Hilfsantrag unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde stattgegeben.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihre abgelehnten Anträge (Hauptantrag und ersten Hilfsantrag) weiter. Die Einsprechende ist im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht vertreten.

II. Die Rechtsbeschwerde hat teilweise Erfolg.

1. Das Beschwerdegericht hat die Versagung des Patents nach dem Hauptantrag wie folgt begründet: Die Anmelderin verfolge mit dem Hauptantrag das Ziel, dem Patentanspruch 1 eine bestimmte Auslegung zu sichern, nämlich die, daß bei

der Berechnung der Äquivalentverhältnisse zwischen Di- und Polycarbonsäuren einerseits und mehrwertigen Alkoholen andererseits nicht nur die unter b) genannten Di- und Polycarbonsäuren zu berücksichtigen seien, sondern auch die unter a) erwähnten Umsetzungsprodukte aus cyclischen Anhydriden von aromatischen Tri- oder Tetracarbonsäuren und einem Diamin oder deren Komponenten. Ein solche Auslegung komme aber nicht in Betracht. Dem bekanntgemachten Hauptanspruch entnehme der Fachmann, daß sich die Angabe "1 Äquivalent der Di- und Polycarbonsäuren" allein auf die unter b) genannten Komponenten beziehe; andernfalls hätte es heißen müssen: "... wobei die Komponenten unter a), b) und c) ...". Bei dem unter a) beschriebenen Umsetzungsprodukt handle es sich um eine Diimido-Verbindung, deren Bildung vorrangig erfolge; die Komponenten b) und c) bildeten demgegenüber den - gegebenenfalls vorgebildeten - Polyester. Dies werde durch die ursprünglichen Unterlagen bestätigt: Nach dem ursprünglichen Anspruch 1 erfolge die Herstellung eines Polyester-Polyimids dadurch, daß man einen aus Komponenten, die im wesentlichen den jetzt unter b) und c) genannten in dem unter c) angegebenen Äquivalentverhältnis gebildeten Polyester mit einem Polyimid entsprechend dem unter a) genannten unter Veresterungsbedingungen zu einem Polyester-Polyimid umsetze. Wenn auch auf Anregung der Prüfungsstelle im Hinblick darauf, daß der Polyester in den angeführten Beispielen nicht vorgebildet sei, sondern in situ gebildet werde, der Anspruch neu formuliert worden sei, so ändere dies doch nichts an den von vornherein für die Bildung des Polyesters angegebenen Äquivalentverhältnissen. Das finde seine Bestätigung auch, entgegen der Auffassung der Anmelderin, in der ursprünglichen Beschreibung. -

Zwar stelle der Fachmann, wenn er die Beispiele 2, 3, 6, 9, 10 und 11 der Auslegeschrift nachrechne, fest, daß die Äquivalentwerte über 1,6 hinausgingen. Das habe die Anmelderin aber selbst erst nach der Bekanntmachung der Patentanmeldung erkannt und danach beantragt, die Wendung "unter b)" in "unter a) und b)" zu ändern. Zutreffend habe das Patentamt eine solche Änderung als unzulässige Erweiterung abgelehnt. Eine rein philologische Auslegung des Patentanspruchs, die nach Ansicht der Anmelderin auch die von dieser vertretene Auffassung zulasse, komme nicht in Betracht. Angesichts der sprachlich mehrdeutigen Anspruchsfassung sei vielmehr maßgebend, was der Durchschnittsfachmann ohne weiteres den ursprünglichen Unterlagen entnehme. Die Angaben in den sechs Beispielen, deren Widerspruch zu dem sonstigen Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Unterlagen der Fachmann erst nach aufwendiger Rechenarbeit erkennen könne, könne weder zu einer Änderung der Anspruchsfassung, noch zu einer Änderung der Auslegung führen. Andernfalls werde die Öffentlichkeit mit einer Auslegung überrascht, mit der sie nach dem Anspruchswortlaut nicht zu rechnen brauche.

Da die Anmelderin durch ihren ersten Hilfsantrag erreichen wolle, daß bei der Berechnung der Äquivalentverhältnisse auch die unter a) genannten Imidcarbonsäuren einbezogen würden, könne diesem Antrag ebenso wenig entsprochen werden, da er, wie auch der Hauptantrag, auf eine unzulässige Änderung des Anmeldungsgegenstandes hinauslaufe.

2. Die Rechtsbeschwerde macht geltend: Bei Berücksichtigung der - schon in den ursprünglichen Unterlagen enthaltenen - Beispiele 1 bis 12 sei der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag so zu verstehen, daß die Komponenten b) und c) in solchen Mengenverhältnissen zu verwenden seien, daß auf ein 1 Äquivalent der Di- und Polycarbonsäuren im Polyesterimid, also einschließlich derjenigen, welche gemäß a) als Umsetzungsprodukt anfielen, 1 bis 1,6 Äquivalente der mehrwertigen Alkohole entfielen.

Das Beschwerdegericht gehe selbst davon aus, daß die Anspruchsfassung verschiedene Deutungen zulasse. Dazu stehe die Feststellung im Widerspruch, die vom Gericht vertretene Auslegung ergebe sich für den Fachmann unmißverständlich. Letzteres sei auch nicht richtig. Der Fachmann erkenne, daß die Umsetzungsprodukte gemäß a) Di- oder Polycarbonsäuren seien. Das bringe ihn bereits auf die Frage, ob die Säuren nach a) bei der Berechnung der Äquivalentverhältnisse zu berücksichtigen seien. Diese beantwortete sich zweifelsfrei aus den in der Auslegeschrift mitgeteilten Beispielen; denn bei den schon erwähnten sechs Beispielen sei das vorgeschriebene Äquivalentverhältnis nur eingehalten, wenn man die Dicarbonsäuren nach a) in die Berechnung einbeziehe. Das sei nicht erst nach aufwendigen Rechenoperationen erkennbar, sondern auf Grund einer für den Chemiker einfachen, alltäglichen Berechnung. Mit dieser Erkenntnis sei die Zweideutigkeit des Anspruchswortlauts beseitigt. Ein Widerspruch zwischen Anspruch und Beispielen liege nicht vor. Vielmehr seien die Beispiele nur eine Auslegungshilfe; sie gäben dem Anspruch einen Sinn, der diesem von vornherein als möglich entnommen werden könne. Nicht zulässig sei es,

diese Auslegung durch Rückgriff auf die ursprünglichen Unterlagen - die dem Leser der Auslegeschrift nicht vorlägen - wieder in Frage zu stellen.

Darüber hinaus liefere aber gerade der Verlauf des Erteilungsverfahrens gewichtige Anzeichen dafür, daß der Fachmann von vornherein keinen Widerspruch zwischen dem Patentanspruch und den Beispielen gesehen habe. So habe der Prüfer keine Bedenken getragen, alle zwölf Beispiele auch nach Änderung des ursprünglichen Anspruchs 1 in der Beschreibung zu belassen. Auch den sachkundigen Einsprechenden sei der angebliche Widerspruch nicht aufgefallen. Die weitere Erwägung des angefochtenen Beschlusses, die Öffentlichkeit müsse vor unvorhersehbaren Auslegungen von Patentansprüchen geschützt werden, beruhe auf der fehlerhaften Auslegung des Patentanspruchs; sie sei um so weniger stichhaltig, als nicht, wie das Beschwerdegericht wohl annehme, auf den flüchtigen, sondern auf den sorgfältigen Leser abzustellen sei. Der Schutz dessen, was sich dem sorgfältigen Leser erschließe, dürfe dem Anmelder nicht versagt werden. Allenfalls hätte das Patentgericht auf eine sprachliche Klarstellung dringen können, wie sie im ersten Hilfsantrag vorgeschlagen worden sei.

Eine Heranziehung der ursprünglichen Unterlagen dürfe nur erfolgen zur Prüfung der Frage, ob der verfolgte Anspruch eine unzulässige Änderung des ursprünglichen Patentbegehrens darstelle. Eine solche liege aber nicht vor, weil sich die Beispiele von Anfang an in der Patentbeschreibung befunden hätten; lediglich die anfängliche Anspruchsformulierung sei fehlerhaft gewesen. Auch über die Beispiele hinaus enthalte die ursprüngliche Beschreibung Ausführungen,

die mit der von der Anmelderin vertretenen Anspruchsauslegung in Einklang stünden.

3. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg, soweit die Anmelderin damit ihren Hauptantrag weiterverfolgt.

a) Allerdings steht der Rechtsbeschwerde in dieser Hinsicht kein Bedenken aus dem Gesichtspunkt der Beschwer entgegen. Zwar entspricht der durch den angefochtenen Beschluß erteilte Anspruch 1 wörtlich dem Patentanspruch, den die Anmelderin auch mit dem Hauptantrag verfolgt. Es besteht lediglich ein Unterschied in der drucktechnischen Anordnung: In dem Hauptantrag sind die auf die Wendung "c) einem oder mehreren mehrwertigen Alkoholen" folgenden Angaben abgesetzt und ausgerückt, während sie sich in dem Patentanspruch nach dem zweiten Hilfsantrag, wie auch in der Auslegeschrift, ohne Absatz und Ausrückung an jene Wörter anschließen. Es erscheint zweifelhaft, ob diese unterschiedliche Anordnung auch einen Unterschied der Bedeutung nach sich zieht. Dies kann aber letztlich unentschieden bleiben. Denn der Hauptantrag und der Hilfsantrag unterscheiden sich in anderer Hinsicht voneinander: In der Fassung der Beschreibung, die sich nach dem Hilfsantrag an die Ansprüche anschließt, fehlen die Beispiele 2, 3, 6, 9, 10 und 11. Ob eine gegen den Willen des Anmelders vorgenommene Änderung der Beschreibung trotz wörtlicher Übereinstimmung der verfolgten mit den erteilten Ansprüchen eine Beschwer des Anmelders zur Folge hat, braucht indes in diesem Zusammenhang nicht allgemein entschieden zu werden. Hier ergibt sich die Beschwer der Anmelderin daraus, daß die Streichung der sechs Beispiele eine Auslegung des Hauptanspruchs, wie sie die Rechts-

beschwerde für zulässig und allein zutreffend hält, ausschließt. Die Streichung der Beispiele hat zur Folge, daß bei der Berechnung der Äquivalentverhältnisse die Di- und Polycarbonsäuren nach a) außer Betracht zu bleiben haben, während ein Verbleiben der Beispiele in der Beschreibung auch nach der Auffassung des Bundespatentgerichts eine Auslegung des Patentanspruchs, nach der diese Komponenten in die Berechnung einzubeziehen sind, nicht ohne weiteres ausschließen würde. Der angefochtene Beschluß hat daher der Anmelderin weniger zugesprochen als sie in erster Linie beantragt hat.

b) Jedoch muß die Rechtsbeschwerde hinsichtlich des Hauptantrags sachlich erfolglos bleiben. Die Rechtsbeschwerde vertritt die Ansicht, die mit dem Hauptantrag verfolgte Fassung des Patentanspruchs 1 sei zwar - betrachte man den Anspruch für sich, ohne seine Erläuterung durch die in der Beschreibung angegebenen Beispiele - zweideutig; sie gestatte vom rein philologischen Standpunkt beide Auslegungen: daß in die Berechnung der Äquivalentverhältnisse lediglich die unter b) aufgeführten Di- und Polycarbonsäuren einbezogen werden dürften, und ebenso: daß auch die unter a) genannten Di- und Polycarbonsäuren zu berücksichtigen seien. Klarheit, und zwar im Sinne der zweiten Auslegung, gewinne der fachkundige Leser, sobald er sich - wie man das von ihm verlangen könne - eingehend mit der Beschreibung befasse, insbesondere aus den sechs Beispielen, die mit der erstgenannten Auslegung nicht in Einklang zu bringen seien.

Geht man von der Richtigkeit dieser Ausführungen aus, dann ergibt sich gleichwohl, daß der mit dem Hauptantrag

verfolgte Patentanspruch 1 nicht gewährbar ist, und zwar deshalb nicht, weil es der Anmelderin an einem rechtlich schutzwürdigen Interesse hieran fehlt.

Wie die Rechtsbeschwerde nämlich weiter ausführt, ist der Patentanspruch nach dem ersten Hilfsantrag seinem sachlichen Inhalt nach mit dem Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags vollkommen identisch. Die Anspruchsfassung nach dem ersten Hilfsantrag vermeidet indes, wie die Rechtsbeschwerde selbst geltend macht, von vornherein - durch die Streichung der Wendung "unter b) und c)" - die dem Anspruch 1 nach dem Hauptantrag als solchem anhaftende Zweideutigkeit. Der fachmännische Leser ist für die - nach Ansicht der Rechtsbeschwerde allein zutreffende - Auslegung des Patentanspruchs nach dem ersten Hilfsantrag nicht auf zusätzliche Hinweise in der Beschreibung und daran geknüpfte weitere Überlegungen angewiesen; Inhalt und Tragweite des Patentanspruchs erschließen sich vielmehr unmittelbar aus diesem selbst. In einem solchen Falle, in welchem also zwei vom Anmelder aufgestellte und zum Gegenstand seines Patentbegehrens gemachte Anspruchsformulierungen sachlich gleiche Bedeutung haben, ist es dem Patentsucher zuzumuten, von diesen beiden identischen Ansprüchen ausschließlich denjenigen zu verfolgen, der dem berechtigten Anspruch der Öffentlichkeit nach klaren und unzweideutigen Schutzrechten besser Rechnung trägt. Das ist hier, wie die Rechtsbeschwerde selbst ausführt, der Anspruch 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrages. Ein rechtlich schutzwürdiges Interesse der Anmelderin an der Erteilung eines inhaltsgleichen Schutzanspruchs, der aber der interessierten Allgemeinheit die Last zusätzlicher Erwägungen bei der Auslegung des Patents aufbürdet,

die ihr jene andere Anspruchsformulierung erspart, welche ihrerseits der Anmelderin gleich viel gewährt, ist nicht zu erkennen. Der Hauptantrag muß daher abgewiesen bleiben.

4. Wegen des ersten Hilfsantrags führt die Rechtsbeschwerde dagegen zur Aufhebung und Zurückverweisung.

a) Das Beschwerdegericht hat eine Auslegung des Patentanspruchs der Auslegeschrift, nach welcher bei der Errechnung der Äquivalentverhältnisse auch die unter a) enthaltenen Di- und Polycarbonsäuren zu berücksichtigen seien, für ausgeschlossen gehalten. Hierfür hat es zunächst allein den Anspruchswortlaut herangezogen und danach die von ihm selbst getroffene Auslegung als "für den Durchschnittsfachmann unmißverständlich erkennbar" bezeichnet. Hiermit ist es bereits nicht vereinbar, daß das Beschwerdegericht einen Widerspruch zwischen Patentanspruch und Beispielen einräumt (S. 16 der Beschlußausfertigung). Denn für die Auslegung des Patents kommt es nicht ausschließlich auf den Wortlaut der Ansprüche an; diese sind vielmehr stets in ihrem Zusammenhang mit der Beschreibung zu verstehen. Gänzlich unvereinbar mit der einleitenden Feststellung, daß der Inhalt des bekanntgemachten Anspruchs vollkommen eindeutig sei, sind aber dann die weiteren Ausführungen des Beschwerdegerichts (S. 17 der Beschlußausfertigung), nach denen die Anspruchsfassung "in sprachlicher Hinsicht mehrdeutig" sei. Trifft dies zu, was nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht als ausgeschlossen angesehen werden kann, dann gewinnt die Beschreibung für die Klärung des Inhalts der Ansprüche eine erhöhte Bedeutung; läßt die Beschreibung erkennen, daß sie nur mit einer bestimmten von

mehreren nach dem bloßen Anspruchswortlaut möglich erscheinenden Auslegungen in Einklang steht, dann ist dieser Auslegung der Vorzug zu geben vor anderen, die zu einem Widerspruch zwischen Anspruchswortlaut und Beschreibung führen würden. Das kann, wie dem Beschwerdegericht zuzugeben ist, im Einzelfalle anders sein, wenn nämlich die Auslegung, nach der Anspruch und Beschreibung in Einklang stehen, nur auf Grund so komplizierter Erwägungen aufzufinden ist, wie sie auch dem sorgfältigen fachkundigen Leser nicht zuzumuten sind. Es gibt aber keinen Anhaltspunkt dafür, daß dies der Fall ist. Das Beschwerdegericht hat zwar ausgeführt, der Durchschnittsfachmann könne die von der Anmelderin vertretene Auslegung des bekanntgemachten Anspruchs 1 erst "nach aufwendiger Rechenarbeit" nachvollziehen; worauf diese Beurteilung beruht, ist aber ebenso wenig erkennbar wie der Maßstab, nach dem das Beschwerdegericht eine erforderliche Rechenarbeit als "aufwendig" (und damit wohl nach seiner Ansicht unzumutbar) beurteilt. Danach erscheint ein Verständnis des Anspruchs 1 der Auslegeschrift möglich, das der Auffassung der Anmelderin entspricht und der Zulässigkeit eines Patentanspruchs, wie er mit dem ersten Hilfsantrag verfolgt wird, nicht entgegensteht.

b) Das Beschwerdegericht hat dieser Auslegung weiter entgegengehalten, daß sie mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen nicht in Einklang zu bringen sei, weil diese eindeutig ergäben, daß bei der Berechnung der Äquivalentverhältnisse nur die unter b) aufgeführten Di- und Polycarbonsäuren Berücksichtigung finden dürfen. Dem kann nicht gefolgt werden.

Auch wenn man an sich der Heranziehung der ursprünglichen Unterlagen zur Auslegung der Auslegeschrift zustimmen würde, wäre dem Gedankengang des Beschwerdegerichts doch entgegenzuhalten, daß sich die mit der vom Beschwerdegericht bevorzugten Auslegung nicht zu vereinbarenden Beispiele 2, 3, 6, 9, 10 und 11 bereits in der Patentanmeldung finden und infolgedessen ebenfalls hätten berücksichtigt werden müssen. Das hat das Beschwerdegericht unterlassen; seine aus den Anmeldeunterlagen gezogenen Folgerungen für die Auslegung des bekanntgemachten Patentanspruchs beruhen schon deshalb auf unzureichender Grundlage. Darüber hinaus muß aber die Auslegung der Auslegeschrift aus den ursprünglichen Unterlagen ganz allgemein auf durchgreifende Bedenken stoßen. Umstände, die aus der Auslegeschrift nicht entnommen werden können, weil sie zwar in den Erteilungsakten, nicht jedoch in der Schrift selbst einen Niederschlag gefunden haben, können bei der Auslegung des Schutzrechts - bei der Berücksichtigung von aus den Erteilungsakten ersichtlichen Beschränkungen und Verzichten handelt es sich nicht um eine Frage der Auslegung - keine Berücksichtigung finden. Aus diesem Grunde würde es der von der Anmelderin vertretenen Auslegung des bekanntgemachten Patentanspruchs 1 nicht entgegenstehen, wenn eine solche Auslegung der ursprünglichen Unterlagen, wie das Beschwerdegericht meint, ausgeschlossen wäre.

c) Das vom Bundespatentgericht gefundene Ergebnis wäre gleichwohl gerechtfertigt, wenn die mit dem ersten Hilfsantrag begehrte Anspruchsfassung gegenüber der Anmeldung eine unzulässige Änderung, insbesondere eine Erweiterung, enthalten würde. Das Bundespatentgericht hat diese Auffassung zwar, gestützt auf seine an sich zur

Frage der Auslegung des bekanntgemachten Anspruchs niedergelegten Erwägungen über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung, vertreten. Wie aber bereits oben ausgeführt worden ist, hat das Beschwerdegericht dabei nicht ausreichend berücksichtigt, daß sich die mehrfach erwähnten sechs Beispiele bereits in den ursprünglichen Unterlagen befinden. Ferner ist nicht ersichtlich, daß das Beschwerdegericht in diesem Zusammenhang die von der Rechtsbeschwerde genannten Ausführungen auf den Seiten 5 und 6 der Patentanmeldung in seine Erwägungen einbezogen hat; auch diesen Ausführungen kann vom Standpunkt des Rechtsbeschwerdegerichts die Eignung zu einer Stützung der von der Anmelderin vertretenen Auslegung nicht von vornherein abgesprochen werden.

5. Danach kann der angefochtene Beschluß nur Bestand haben, soweit dem Hauptantrag der Anmelderin nicht stattgegeben worden ist. Wegen des ersten Hilfsantrags ist er aufzuheben. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache an das Beschwerdegericht zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen. Dieses wird sich der Frage der Auslegung unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen abermals zuzuwenden haben. Falls es zu dem Ergebnis gelangen sollte, daß der von der Anmelderin vertretenen Auslegung zu folgen ist, wird es auf dieser Grundlage und entsprechend den vom Senat gegebenen Hinweisen erneut zu untersuchen haben, ob die mit dem ersten Hilfsantrag begehrte Anspruchsfassung eine unzulässige Änderung darstellt. Sollte diese Frage zu verneinen sein, wird der Anspruch, was das Beschwerdegericht, von seinem Standpunkt aus zu Recht, bisher unterlassen hat, auf seine Patentierungsvoraussetzungen (Neuheit, Fortschritt, Erfindungshöhe) weiter

3

- 17 -

zu prüfen sein. Dem Beschwerdegericht ist, da der endgültige Verfahrensausgang noch nicht feststeht, auch die Entscheidung über die Kosten der Rechtsbeschwerde zu übertragen.

Ballhaus

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert