

f

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG § 1 Abs. 2 Nr. 2 aF, § 6; PatÄndG 1967 Art. 7

§ 1 Abs. 5

Schädlingsbekämpfungsmittel

Dür Auslegung eines Patentanspruchs "Schädlingsbekämpfungsmittel enthaltend den Wirkstoff X" als zweckgebundener Sachanspruch steht nicht entgegen, daß im Anspruch weitere Bestandteile der Mischung bzw. Lösung nicht genannt, dem Fachmann jedoch hierfür bekannt und geläufig sind.

Der Schutzbereich eines solchen Anspruchs ist durch das Stoffschutzverbot begrenzt, wenn das Patent unter seiner Geltung erteilt ist.

Die Aufhebung des Stoffschutzverbots hat, wie sich aus den Überleitungsbestimmungen ergibt, auf den durch das frühere Verbot begrenzten Schutzzumfang solcher Patente keinen Einfluß.

BGH, Urt. v. 24. Februar 1970 - X ZR 49/66 - OLG Frankfurt
LG Frankfurt

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 49/66

URTEIL

Verkündet am

24. Februar 1970
Schwingen,
Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der U [REDACTED] C [REDACTED] Corporation, [REDACTED] P [REDACTED] Avenue, N [REDACTED] Y [REDACTED],
N.Y./USA, vertreten durch ihren Präsidenten Birny M [REDACTED],

- Prozeßbevollmächtigter: Klägerin und Revisionsklägerin,
Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in
[REDACTED] -

gegen

die B [REDACTED] A [REDACTED] - und S [REDACTED] - Fabrik AG, L [REDACTED] / R [REDACTED],
vertreten durch ihren Vorstand,

- Prozeßbevollmächtigte: Beklagte und Revisionsbeklagte,
Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] in [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Januar 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Schneider, Trüstedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Frankfurt (Main) vom 30. Juni 1966 wird zurückgewiesen.

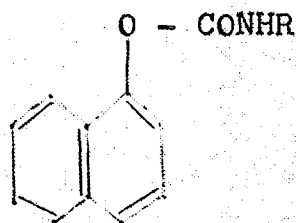
Die Klägerin trägt die Kosten des Revisionsverfahrens.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des deutschen Bundespatents ■■■■■, dessen einziger Anspruch lautet:

"Schädlingsbekämpfungsmittel, enthaltend eine Verbindung der allgemeinen Formel



worin R für einen niedrigen Alkylrest steht."



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Aus diesem Patent macht die Klägerin gegen die Beklagte Ansprüche aus Patentverletzung geltend.

Im Erteilungsverfahren betreffend das Klagepatent hatte die Klägerin (Anmelderin) ursprünglich auch Patentansprüche eingereicht, die Verfahren zur Herstellung des Wirkstoffes betrafen. Die Prüfungsstelle hat im Bescheid vom 13. Januar 1960 dazu unter anderem wie folgt Stellung genommen:

"Die Prüfungsstelle vermag der neuen Anspruchsfassung nicht zuzustimmen, da der Anspruch 1 praktisch einen Verwendungsanspruch darstellt, d.h. die Verwendung bestimmter Urethane zur Schädlingsbekämpfung betrifft, deren Herstellung Gegenstand der folgenden Ansprüche ist. Es wird somit im Rahmen einer Anmeldung Schutz sowohl für die Herstellung, wie die Verwendung der im Anspruch 1 formelmäßig wiedergegebenen Urethane begehrt. Damit ist aber der Anmeldegegenstand uneinheitlich. Da nun das Herstellungsverfahren als (an sich nicht schutzfähiges) Analogieverfahren anzusehen ist, also nur eine Erfindung vorliegt, ist der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung entweder auf ein zweckgebundenes (Analogie-) Verfahren zur Herstellung der neuen Urethane abzustellen, oder auf deren Verwendung zur Schädlingsbekämpfung."

Die Anmelderin antwortete in ihrer Eingabe vom 28. März 1960, daß sie "die vorliegende Anmeldung auf den Anspruch 1 beschränkt". Ferner teilte sie mit, daß sie für die Herstellung der neuen Schädlingsbekämpfungsmittel eine Ausscheidungsanmeldung einzureichen beabsichtige. In einem Bescheid vom 21. Oktober 1960 teilte die Prüfungsstelle der Anmelderin folgendes mit:

"Ferner ist alles das wegzulassen, was nicht zur Erläuterung der Verwendung der Wirkstoffe als Insektizide dient. Gegen eine kurze, skizzenhafte Beschreibung des Herstellungsverfahrens ist dagegen nichts einzuwenden. In die Beschreibung ist jedoch eine Erklärung aufzunehmen, daß sich das Schutzbegehren nicht auf das Herstellungsverfahren, sondern nur auf die Verwendung erstreckt."

Die Anmelderin antwortete mit einer Anpassung der Unterlagen und schrieb im übrigen in ihrer Eingabe vom 8. März 1961:

"Es wird als genügend angesehen, wenn die Erklärung, daß die vorliegende Erfindung das Herstellungsverfahren der Wirkstoffe nicht umfaßt, zu den Akten gegeben wird. Das Schutzbegehren ist auf die niedrigen Alkylderivate beschränkt worden."

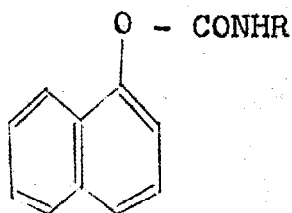
In der Patentschrift steht der Vermerk: "Verfahren zur Herstellung der Wirkstoffe gehören nicht zum Gegenstand der Erfindung" (Spalte 1 Zeilen 23 - 25).

Die Beklagte stellt einen Wirkstoff in der Bundesrepublik Deutschland her, wie er im Patentanspruch gekennzeichnet ist, und liefert ihn an verschiedene Empfänger im patentfreien Ausland. Eine Gesellschaft in Belgien, an der die Beklagte beteiligt ist, "formuliert" den von der Beklagten gelieferten Wirkstoff und vertreibt ihn als Schädlingsbekämpfungsmittel in patentfreien Gebieten.

Soweit die Beklagte auch Wirkstoff der Klägerin aus dem Ausland eingeführt und in der Bundesrepublik vertrieben hatte, ist der Rechtsstreit durch Vergleich in erster Instanz erledigt.

Die Klägerin hat in erster Instanz neben Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht verlangt, der Beklagten zu untersagen,

Schädlingsbekämpfungsmittel, enthaltend eine Verbindung der allgemeinen Formel



worin R für einen niedrigen Alkylrest steht,

herzustellen, anzubieten oder in den Verkehr zu bringen.

In der Berufungsinstanz hat die Klägerin zu den Anträgen erster Instanz hilfsweise beantragt, der Beklagten zu untersagen,

Schädlingsbekämpfungsmittel, das nur aus dem Wirkstoff nach der im Hauptantrag bezeichneten Formel besteht, herzustellen, feilzuhalten oder in den Verkehr zu bringen.

Beide Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen mit der Begründung, daß die Beklagte das Patent, das eine Verwendung des in ihm genannten Wirkstoffes als Schädlingsbekämpfungsmittel oder für ein solches unter Schutz stelle, nicht verletze.

Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin mit dem Antrag,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils nach den zuletzt in der Berufungsinstanz gestellten Anträgen der Klägerin zu erkennen.

Die Beklagte beantragt,

die Revision der Klägerin zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision ist sachlich nicht gerechtfertigt:

I. Landgericht und Oberlandesgericht kommen im Ergebnis übereinstimmend zu dem Schluß, daß die Beklagte von der geschützten Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch mache. Sie folgern dies daraus, daß der Patentanspruch des Streitpatents als Verwendungsanspruch zu deuten sei.

Dem tritt die Revision entgegen. Sie ist der Meinung, daß der Patentanspruch des Streitpatents als Sachanspruch ausgelegt werden müsse.

Der erkennende Senat, der als Revisionsinstanz im Verletzungsstreit hinsichtlich der Auslegung des im Streit befindlichen deutschen Patents sowohl im ganzen als auch bezüglich einer etwaigen Beschränkung oder eines Verzichts im Erteilungsverfahren nicht an die Feststellungen der tatrichterlichen Instanzen ge-

bunden ist (Reimer 3. Aufl., PatG § 47 Anm. 134; Benkard 5. Aufl., PatG § 47 Rdn. 88), folgt insoweit den Ausführungen der Revision.

a) Auszugehen ist bei der Auslegung eines Patents zunächst von der Gestaltung des Patentanspruchs. Dieser hat hier die Fassung, daß ein Schädlingsbekämpfungsmittel, enthaltend einen näher bezeichneten Wirkstoff, geschützt sein soll. Diese Ausdrucksweise deutet auf einen "zweckgebundenen Sachanspruch" hin (Mittel zur Schädlingsbekämpfung), in dem das geschützte Mittel unter anderen Stoffen einen chemisch näher bezeichneten Wirkstoff "enthalten" soll. Das Wort "enthalten" zeigt ferner an, wie sich auch aus der Beschreibung ergibt, daß das geschützte Mittel eine Mischung bzw. Lösung und nicht ein chemisch einheitlicher Stoff sein soll. Die Besonderheit, daß die weiteren Bestandteile neben dem Wirkstoff im Anspruch nicht näher bezeichnet sind, steht dem nicht entgegen, weil es sich bei den weiteren Bestandteilen, wie ebenfalls aus der Beschreibung hervorgeht, um bekannte und für den Fachmann im vorliegenden Falle geläufige Zusatzstoffe handelt.

b) Auch die Patentbeschreibung steht dieser Auslegung nicht entgegen. Die Beschreibung beginnt mit der dem Patentanspruch konformen Feststellung: "Die Erfindung betrifft Schädlingsbekämpfungsmittel, die eine Verbindung der allgemeinen Formel enthalten." Wenn dann geschildert wird, wie "die erfindungsgemäß zu verwendenden Wirkstoffe" hergestellt werden, so deutet diese Wendung nicht zwingend auf einen Verwendungsanspruch hin. Es könnte damit zwar, wenn

man nur diese Stelle in Betracht zieht, gemeint sein, daß die Erfindung in der "Verwendung" eines bestimmten Wirkstoffes als oder für Schädlingsbekämpfungsmittel bestehen solle. Liest man dagegen diese Stelle im Zusammenhang mit dem vorhergenannten Satz und der übrigen Beschreibung, so enthält er lediglich die Feststellung, daß zur Zubereitung für das zu schützende Schädlingsbekämpfungsmittel ein bestimmter Wirkstoff "verwendet" werden soll, der allerdings die Schutzwürdigkeit der Erfindung begründen und tragen soll. Nach der in der Beschreibung nunmehr folgenden Herstellungsmethode folgt der Satz: "Verfahren zur Herstellung der Wirkstoffe gehören nicht zum Gegenstand der Erfindung". Damit ist das Herstellungsverfahren des Wirkstoffes vom Patentschutz ausgenommen. Es wird damit jedoch nicht zwingend zum Ausdruck gebracht, daß nur die Verwendung des Wirkstoffes geschützt sein solle. Über die davon zu unterscheidende Frage eines Sachschutzes wird damit nichts ausgesagt, zumal das seinerzeit bestehende Verbot für chemischen Stoffschutz die Möglichkeit des Patentschutzes für eine Mischung bzw. Lösung von Stoffen ohne chemische Bindung nicht ausschloß. Die Patentbeschreibung "erläutert die Erfindung" sodann in längeren Ausführungen an einem Beispiel. Aus diesem ergibt sich unter anderem, daß das fertige Schädlingsbekämpfungsmittel durch Zugabe von Lösungsmitteln (z.B. Aceton), von Netz- und Emulgiermitteln und von Verdünnungsmitteln (Wasser) zu dem Wirkstoff gebrauchsfähig gemacht wird. Neben dem so entstandenen Sprühmittel aus Wirkstoff mit den genannten Zusatzstoffen kann das Schädlingsbekämpfungsmittel nach der Beschreibung (Sp. 3 Zeilen 50 ff) auch aus einem

Stäubemittel bestehen, wobei nach Trocknung das zunächst flüssig hergestellte Mittel mit bestimmten Streckmitteln (z.B. Talk) vermischt werden kann. Bei diesen Zubereitungen des gebrauchsfähigen Schädlingsbekämpfungsmittels handelt es sich somit um Mischungen bzw. Lösungen des Wirkstoffes mit Hilfs- oder Zusatzstoffen ohne chemische Bindung, auch wenn einzelne Zusatzstoffe z.B. durch Verdunstung in dem gebrauchsfähigen Schädlingsbekämpfungsmittel nicht mehr oder nur noch in geringen Mengen vorhanden sind. Die "endgültigen wäßrigen Sprüh- oder Stäubemittel" enthalten nach der Beschreibung (Sp. 4 Zeilen 14 ff) "vorzugsweise 10 bis 70 Gewichtsprozent Wirkstoff". Sie sollen nach der Beschreibung (Sp. 4 Z. 20 ff) auch mit anderen Zusatzmaterialien oder anderen Insektiziden oder Fungiziden gemischt werden können, "wie sie für das endgültige Sprühmittel erwünscht sind und in der Landwirtschaft gewöhnlich verwendet werden". Wie diese Erörterungen in der Beschreibung zeigen, können die aufgeführten Hilfs- und Zusatzstoffe zu dem "erfindungsgemäßen" Wirkstoff wohl vielfältig sein, sie werden aber sämtlich als bekannt oder üblich vorausgesetzt und hindern deshalb nicht die Auslegung des Patentanspruchs als eines Sachanspruchs im angegebenen Sinne.

c) Auch den Patenterteilungsakten ist nicht zu entnehmen, daß das Streitpatent als Verwendungspatent ausgelegt werden muß. Der Prüfer hat zwar im Bescheid vom 13. Januar 1960 die Ansicht geäußert, daß der damalige Anspruch 1, der dem erteilten Anspruch im wesentlichen gleicht, praktisch einen

Verwendungsanspruch darstelle. Im Bescheid vom 21. Oktober 1960 wird, offenbar von der gleichen Auffassung ausgehend, gefordert, daß nach Ausscheiden des Herstellungsverfahrens für den Wirkstoff in die Beschreibung eine Erklärung aufzunehmen sei, daß sich das Schutzbegehren nicht auf das Herstellungsverfahren, sondern "nur" auf die Verwendung erstrecke. Dieser Forderung ist jedoch die Anmelderin nicht in vollem Umfange gefolgt; sie hat vielmehr in der Eingabe vom 8. März 1961 mitgeteilt, daß sie es als genügend ansehe, wenn in die Beschreibung eine Erklärung aufgenommen werde, daß die vorliegende Erfindung nicht das Herstellungsverfahren der Wirkstoffe umfasse. So ist es dann auch geschehen. Aus diesem Gang des Erteilungsverfahrens ist deshalb nicht zu entnehmen, daß die Anmelderin sich auf den Schutz eines Verwendungsanspruchs beschränken wollte. Sie hat eine solche Beschränkungserklärung ausdrücklich vermieden.

Der Inhalt der in der Patenterteilung liegenden patentamtlichen Verlautbarung ist so auszulegen, wie er in der Patentschrift zum Ausdruck gekommen ist. Ein davon etwa abweichender Wille der das Patent erteilenden Prüfungsstelle muß - von dem hier stattgefundenen mehrfachen Prüferwechsel ganz abgesehen - unbeachtet bleiben, soweit er nicht in der Patentschrift eindeutigen Ausdruck gefunden hat. Wie die vorstehenden Erwägungen ergeben, kann aber weder dem Patentanspruch noch der Patentbeschreibung entnommen werden, daß nur ein Patent auf Verwendung des Wirkstoffes erteilt worden ist. Demgegenüber kann selbst die Meinung der Prüfungsstelle, das von ihr erteilte Patent habe praktisch nur die Bedeutung eines Verwendungspatents, nicht zu einer anderen

Auslegung führen. Die Erwägungen des früheren Ia-Senats im Urteil "Ferromagnetischer Körper" (BGH 25.11.1965, GRUR 1966, 201) bezogen sich von sachlichen Unterschieden abgesehen auf ein Anmelungsverfahren bei dem die endgültige Formulierung des Anspruchs noch in der Schwebe war und auf die Zulässigkeit eines Verwendungsanspruchs gegenüber dem Stoffschutzverbot.

II. Der Revision kann jedoch nicht gefolgt werden, wenn sie meint, daß im vorliegenden Falle eine Patentverletzung vorliege, wenn von einem Sachanspruch im Streitpatent auszugehen sei.

a) Der Gegenstand des Streitpatents besteht, wenn man ihn als Sachanspruch auffaßt, aus einem Gemisch (bzw. einer Lösung) von Stoffen, von denen der im Anspruch gekennzeichnete Wirkstoff zwar der entscheidende Bestandteil ist, das darüber hinaus aber weitere im Anspruch nicht im einzelnen festgelegte Hilfs- und Zusatzstoffe enthält. Diesen Gegenstand des Streitpatents hat aber die Beklagte unstreitig, soweit es auf den jetzigen Verfahrensstand ankommt, weder hergestellt noch feilgehalten.

b) Die Herstellung und der Verkauf des Wirkstoffes allein kann entgegen der Meinung der Revision nicht als Patentverletzung angesehen werden.

1. Zwar könnte an sich in Erwägung zu ziehen sein, ob schon die Herstellung und der Verkauf des Wirkstoffes als eines Teiles des unter Schutz gestellten Schädlingsbekämpfungsmittels als patentverletzende

Handlung anzusehen ist. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Wirkstoff nur für das im Klagepatent unter Schutz gestellte Schädlingsbekämpfungsmittel oder, worüber bisher keine endgültigen Feststellungen getroffen sind, praktisch auch für andere Zwecke in Betracht kommt. Sicher dürfte nach dem vorliegenden Sachverhalt jedenfalls sein, daß die Beklagte den Wirkstoff ausschließlich zu dem Zwecke der Zubereitung eines Schädlingsbekämpfungsmittels ins Ausland verkauft oder daß sie es jedenfalls in dem vollen Bewußtsein tut, daß nur diese Zubereitung in Betracht kommen kann. Da es sich bei diesem Wirkstoff im Hinblick auf das Klagepatent deshalb nicht um einen neutralen Teil handeln kann, sondern um den wichtigsten und den Erfindungsschutz ausschließlich bedingenden Bestandteil handelt, könnte somit eine Patentverletzung in Betracht kommen.

2. Hier liegen jedoch besondere rechtliche Umstände vor, die das Vorliegen einer Verletzungshandlung bei der Herstellung und dem Verkauf des Wirkstoffes ins Ausland ausschließen. Diese besonderen Umstände beruhen darauf, daß gerade der Wirkstoff als solcher vom Patentschutz ausgeschlossen sein sollte und auch ausgeschlossen worden ist.

aa) Durch die Erklärung in der Beschreibung des Klagepatents, daß der Patentschutz sich nicht auf das Herstellungsverfahren bezieht, ist das Herstellungsverfahren vom Patentschutz ausgenommen. Damit kann aber weder unmittelbar noch mittelbar ein Schutz des Wirkstoffes als des unmittelbaren Erzeugnisses dieses Verfahrens (§ 6 Satz 2 PatG) Gegenstand eines aus dem Streitpatent abzuleitenden Patentschutzes sein.

bb) Daraus ergibt sich aber auch, daß die Patentinhaberin, was das Klagepatent angeht, auf einen Patentschutz für den Wirkstoff allein verzichtet hat. Sie kann deshalb auch nicht auf dem Umwege über einen Elementenschutz oder einen sonstigen allgemeinen Erfindungsgedanken Patentschutz für den Wirkstoff als solchen oder in seiner Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck verlangen. Diese Rechtslage ergibt sich allein schon daraus, daß der vom Patentamt zugelassene Mittel-Anspruch, wie man seine Wirksamkeit und seine patentrechtliche Bedeutung auch sonst beurteilen mag, jedenfalls nicht dazu führen kann, um unter Umgehung des damals bestehenden Stoffschutzverbotes Handlungen als patentverletzend zu verfolgen, die einen patentrechtlichen Schutz auf den Wirkstoff allein voraussetzen würden. Deshalb gehen auch die Überlegungen der Revision insoweit fehl, als sie sich darauf stützen will, daß der Wirkstoff allein auch ohne Zutaten als Schädlingsbekämpfungsmittel gebrauchsfähig sein könne. Ob das der Fall ist, ist tatbestandsmäßig bisher nicht festgestellt worden. Die Herstellung und der Verkauf des Wirkstoffes ohne bewußte Fertigstellung (Formulierung) des gebrauchsfertigen Schädlingsbekämpfungsmittels kann jedenfalls keine Patentverletzung sein. Denn sonst würden die damals erteilten Mittel-Ansprüche in Fällen wie dem vorliegenden auf eine glatte Umgehung des Stoffschutzverbotes hinauslaufen. Das war aber weder die Absicht der Patentsucher noch der Erteilungsbehörde, weil sie es nicht darauf abstellen wollten und konnten, Patente zu schaffen, die dem Stoffschutzverbot zuwiderliefen. Es kann hier dahingestellt bleiben, welchen Sinn der Versuch der damaligen Praxis, durch Mittel-Ansprüche

mehr als eine bestimmte Verwendung des Wirkstoffes unter Schutz zu stellen, gehabt hat. Am Stoffschutzverbot muß der Schutzbereich dieser Patente jedenfalls seine absolute Grenze haben.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die nach altem Recht, d.h. unter dem früher geltenden Stoffschutzverbot erteilten Patente, durch die während ihrer Laufzeit erfolgte Aufhebung dieses Verbots sich hinsichtlich ihres eben geschilderten Schutzzumfanges nicht geändert haben. Das ergibt sich zumindest mittelbar aus Art. 7 § 1 Abs. 5 PatÄndG. Danach können vor dem 1. Oktober 1968 getätigte Anmeldungen bzw. Erfindungen von Stoffen, die auf chemischem Wege hergestellt sind, nur dann nach dem neuen Gesetz behandelt werden, wenn die betreffenden Anmeldungen zu dem genannten Zeitpunkt noch nicht bekanntgemacht waren. Nur ihnen gegenüber gilt deshalb auch zum Ausgleich für die veränderte Rechtslage ein gesetzlich besonders eingeräumtes Vorbenutzungsrecht. Daraus folgt, daß frühere Anmeldungen und Patente, die nicht unter die genannte Übergangsregelung fallen, in ihrer Wirksamkeit und ihrem Schutzzumfang von der Aufhebung des Stoffschutzverbots nicht berührt sein sollen.

III. Die Anträge der Revision hätten aber auch dann nicht zum Ziele führen können, wenn man mit den Vorinstanzen den Patentanspruch des Streitpatents als einen Verwendungsanspruch ansehen wollte. Die Ausführungen des angefochtenen Urteils lassen insoweit keinen Rechtsirrtum erkennen als es Verletzungshandlungen für den Fall verneint, daß das Streitpatent nach der Kategorie eines Verwendungsanspruchs ausgelegt werden könnte.

a) Wollte man dem Patentanspruch des Streitpatents einen sprachlichen Ausdruck geben, der ihn eindeutig als einen Verwendungsanspruch einstufen ließe, so müßte er die Verwendung des besonders gekennzeichneten Wirkstoffes als Schädlingsbekämpfungsmittel unter Schutz stellen. Diese Verwendung wäre ihrerseits ein Verfahren zur Anwendung des Wirkstoffes bei der Schädlingsbekämpfung. Diese Ausdrucksweise würde zunächst wörtlich genommen nur den Fall zum Inhalt haben, daß der Wirkstoff als solcher allein als Schädlingsbekämpfungsmittel geeignet wäre. Will man, was selbstverständlich erscheint, auch die Fälle erfassen, in denen der Wirkstoff zwar den wichtigsten Teil des Schädlingsbekämpfungsmittels ausmacht, dieses aber daneben noch andere Bestandteile (Hilfs- und Zusatzstoffe) enthält, so müßte ein entsprechender Anspruch die Verwendung des Wirkstoffes als bzw. in einem Schädlingsbekämpfungsmittel unter Schutz stellen. Auch in diesem Falle würde aber die Verwendung als patentrechtlich relevante Benutzungshandlung nicht schon bei der Formulierung des gebrauchsfertigen Schädlingsbekämpfungsmittels beginnen, sondern erst mit der Anwendung des fertigen Mittels bei der Schädlingsbekämpfung selbst.

b) Die Herstellung des Wirkstoffes kann, wie das angefochtene Urteil mit Recht feststellt, schon begrifflich keinen Beginn oder Teil des Anwendungsvorgangs darstellen, da die Herstellung des Wirkstoffes nach der ausdrücklichen Erklärung in der Patentbeschreibung nicht unter Schutz gestellt ist.

c) Auch das Feilhalten oder Inverkehrbringen des Wirkstoffes ist kein Teil des Anwendungsvorgangs,

und zwar weder dann, wenn das Schädlingsbekämpfungsmittel erst unter Verwendung des Wirkstoffes hergestellt werden soll, noch dann, wenn der Wirkstoff als solcher als Schädlingsbekämpfungsmittel verwendet werden soll. Der Tatbestand einer mittelbaren Patentverletzung scheidet schon deshalb aus, weil er eine unmittelbare Verletzung durch einen Dritten voraussetzt, die hier tatbestandsmäßig nicht vorliegt. Davon ist auch das angefochtene Urteil zutreffend ausgegangen. Ob die besonderen Umstände der von der Revision angezogenen Entscheidung (GRUR 1960, 423 - Kreuzbodenventilsäcke) mit dem vorliegenden Fall vergleichbar sind, kann dahingestellt bleiben, wie auch das Berufungsurteil nicht verkannt hat. Im übrigen scheiden aber das Feilhalten und Inverkehrbringen des Wirkstoffes aus den gleichen Gründen als Verletzungshandlungen aus, die unter II erörtert sind. Denn auch beim Schutz für die Verwendung eines chemisch hergestellten Stoffes muß der Schutzbereich dort seine Grenze haben, wo unter dem seinerzeitigen Stoffschutzverbot ein dem Patentschutz nicht zugänglicher Bereich bestand. Dieser Bereich beginnt aber bereits dort, wo entgegen dem Sinn des Stoffschutzverbotes ein chemisch hergestellter Stoff unabhängig von dem Schutz eines bestimmten Herstellungsverfahrens unter Patentschutz gestellt werden würde. Deshalb kann das Angebot oder der Vertrieb des auf chemischem Wege hergestellten Wirkstoffes weder unmittelbar noch mittelbar als Verletzungstatbestand in Betracht kommen. Der Schutz des zulässigen Verwendungsanspruchs könnte vielmehr erst dort einsetzen, wo eine Anwendung des Verfahrens zur Schädlingsbekämpfung beginnt.

Der Auffassung des Berufungsgerichts ist deshalb im Ergebnis zuzustimmen, wenn es die Verletzung des

Streitpatents durch die Beklagte verneint, ohne daß es auf die weiteren im angefochtenen Urteil angestellten Erwägungen ankommt. Auch mit dem Hilfsantrag kann die Klägerin, wie sich aus den vorliegenden Erwägungen ergibt, keinen Erfolg haben.

Die Revision der Klägerin war deshalb als unbegründet zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Spreng

Schneider

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

BUNDESGERICHTSHOF

X ZR 49/66

BESCHLUSS

in dem Rechtsstreit

der U [REDACTED] C [REDACTED] Corporation, [REDACTED] P [REDACTED] Avenue, N [REDACTED] Y [REDACTED],
N.Y./USA, vertreten durch ihren Präsidenten Birny M [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in
[REDACTED] -

gegen

die B [REDACTED] A [REDACTED] - und S [REDACTED] - Fabrik AG, L [REDACTED] / R [REDACTED],
vertreten durch ihren Vorstand,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshof
hat in der Sitzung vom 9. Juni 1970 unter Mitwirkung des
Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Claßen,
Schneider, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Gemäß § 319 ZPO wird das Urteil vom 24. Februar 1970 in Abschnitt II unter b 2 bb der Entscheidungsgründe von Amts wegen dahin berichtigt, daß der Satz (im amtlichen Abdruck Seite 14 Zeilen 11 - 17): "Danach können vor dem 1. Oktober 1968 getätigte Anmeldungen bzw. Erfindungen von Stoffen, die auf chemischem Wege hergestellt sind, nur dann nach dem neuen Gesetz behandelt werden, wenn die betreffenden Anmeldungen zu dem genannten Zeitpunkt noch nicht bekanntgemacht waren." nunmehr wie folgt lautet: "Danach können vor dem 1. Januar 1968 getätigte Anmeldungen betr. Erfindungen von Stoffen, die auf chemischem Wege hergestellt sind, nur dann nach dem neuen Gesetz behandelt werden, wenn für die betreffenden Anmeldungen zu dem genannten Zeitpunkt die Bekanntmachung noch nicht beschlossen war."

Spreng Claßen Schneider Ballhaus Dr. Bruchhau
sen