

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG §§ 2, 4 Abs. 2

Alkylendiamine

Zur Frage der Neuheit und der Identität eines Verfahrens, mit bestimmten Ausgangsstoffen ein bestimmtes Verfahrenserzeugnis herzustellen, gegenüber einer Patentschrift, die eine Vielzahl von Verbindungen des entsprechenden Verbindungstyps als geeignet bezeichnet, zu einem mit einer allgemeinen Bezeichnung umschriebenen Verfahrenserzeugnis umgesetzt zu werden.

BGH, Urt. v. 18. Dezember 1975 - X ZR 51/72 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 51/72

URTEIL

Verkündet am

18. Dezember 1975
Kriegl,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma L [REDACTED] C [REDACTED] F [REDACTED] G [REDACTED] Z [REDACTED]
S.p.A., gesetzlich vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden
Mario Z [REDACTED], M [REDACTED] (Italien) Viale [REDACTED],

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED], [REDACTED];
Patentanwälte Prof. Dr. Dr. [REDACTED]
Dr.-Ing. [REDACTED], Dr. [REDACTED] und Dr. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] -

und der Firma S [REDACTED]-F [REDACTED]-GmbH, S [REDACTED] (Saar),
Am K [REDACTED], gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer
Dr. med. Helmut F [REDACTED], ebenda,

Nebenintervenientin auf seiten
der Klägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED];
Patentanwälte Dr. [REDACTED],
Dr. [REDACTED], Dipl.-Ing.
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] -

gegen

41

- 1a -

die Firma A [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED], W [REDACTED] / M [REDACTED],
[REDACTED] B [REDACTED] Avenue, (V.St.A.), gesetzlich vertreten durch
ihren Vizepräsidenten Ernst G. H [REDACTED],

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED],

Rechtsanwälte [REDACTED]
[REDACTED], Dr. [REDACTED] Dr. [REDACTED],
Patentanwältin Dr. [REDACTED]
[REDACTED]

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](#)

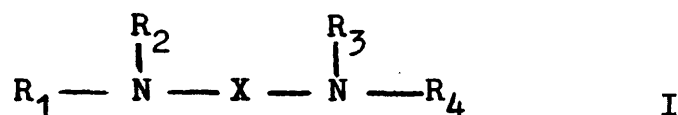
Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. November 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Bendler und Dr. Häußer

für Recht erkannt:

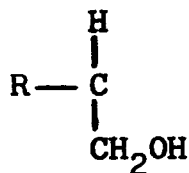
Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 8. Dezember 1971 teilweise abgeändert.

Das Patent 1 251 770 wird dadurch im weiteren Umfange teilweise für nichtig erklärt, daß der Patentanspruch folgende Fassung erhält:

"Verfahren zur Herstellung von aliphatischen Hydroxydaminen der allgemeinen Formel



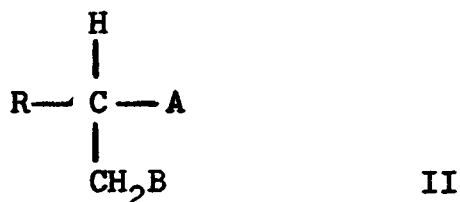
worin R_1 die Gruppe



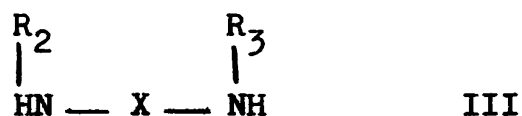
in der R ein Äthylrest ist, R_2 und R_3 Wasserstoffatome, R_4 die Gruppe R_1 und X eine Äthylengruppe bedeuten, und von deren Säureadditions-

salzen, dadurch gekennzeichnet, daß man in an sich bekannter Weise

a) 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel

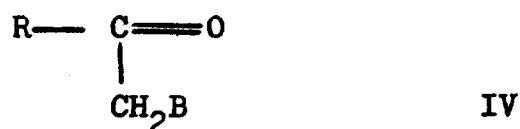


worin A ein Halogenatom, eine Alkyl- oder Arylsulfonester- oder eine quartäre Ammoniumgruppe und B eine Hydroxylgruppe bedeutet, mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



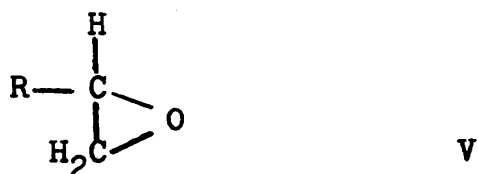
umsetzt oder

b) unter reduzierenden Bedingungen 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



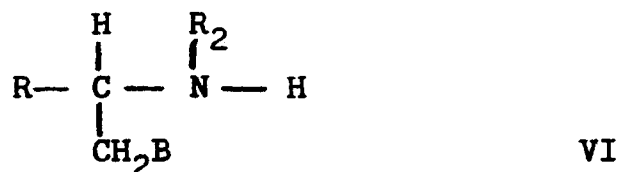
mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel III umsetzt oder

c) 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel III umgesetzt oder

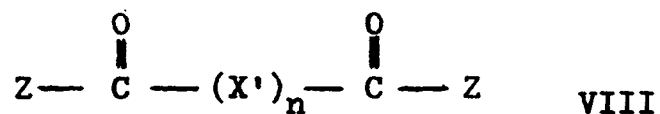
d) 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel

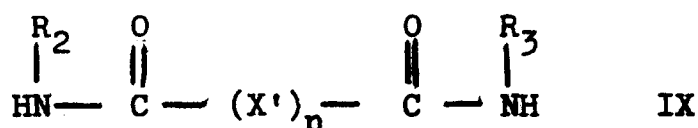


oder mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



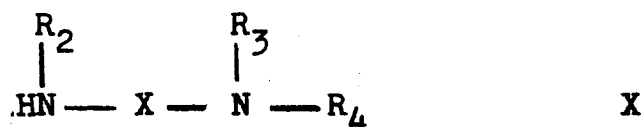
worin Z die Hydroxylgruppe oder Halogen oder eine quartäre Ammoniumgruppe oder ein Wasserstoffatom oder eine niedrigmolekulare Alkylgruppe bedeutet und n den Wert 0 angibt und X' eine gegebenenfalls mit einem niedrigmolekularen Alkyl substituierte Methylengruppe bedeutet, umgesetzt und bei Umsetzung mit einer Verbindung der Formel VIII während der Umsetzung oder anschließend reduziert oder

e) 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel II mit 1 Mol eines Salzes der allgemeinen Formel



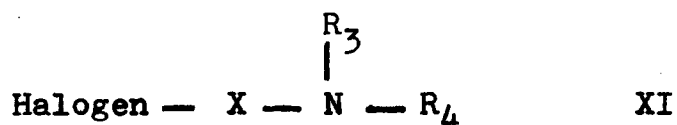
umsetzt und anschließend reduziert oder

- f) 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel II mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel

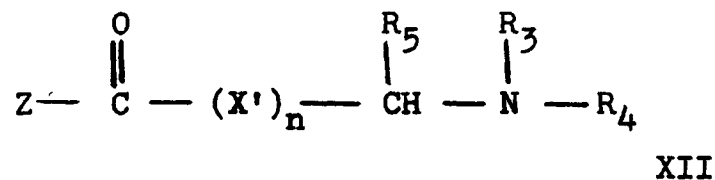


umsetzt oder

- g) 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel VI mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



oder mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



worin R_5 ein Wasserstoffatom bedeutet, umgesetzt und im Verlauf der Umsetzung oder anschließend reduziert

und gegebenenfalls die erhaltenen freien Basen in die Säureadditionssalze überführt."

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.

Die Gerichtskosten des ersten Rechtszuges werden zu $\frac{3}{4}$ der Beklagten und zu je $\frac{1}{8}$ der Klägerin und der Nebenintervenientin auferlegt. Von den eigenen außergerichtlichen Kosten des ersten Rechtszuges trägt die Beklagte $\frac{3}{4}$ und die Klägerin und die Nebenintervenientin je $\frac{1}{4}$ selbst. Die Beklagte trägt $\frac{3}{4}$ der außergerichtlichen Kosten der Klägerin und der Nebenintervenientin. Die Klägerin und die Nebenintervenientin tragen je $\frac{1}{8}$ der außergerichtlichen Kosten der Beklagten. Die Gerichtskosten des zweiten Rechtszuges tragen die Beklagte zu $\frac{1}{2}$ und die Klägerin und die Nebenintervenientin zu je $\frac{1}{4}$. Jede Partei und die Nebenintervenientin trägt ihre eigenen außergerichtlichen Kosten des zweiten Rechtszuges selbst.

Von Rechts wegen

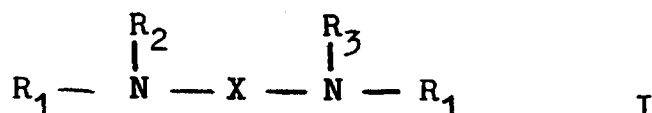
Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 24. Februar 1961 angemeldeten Patents 1 251 770 (Streitpatent), das Verfahren zur Herstellung von aliphatischen Hydroxydaminen und deren Säureadditionssalzen betrifft. Für das Streitpatent ist die Priorität der Anmeldung in den USA vom

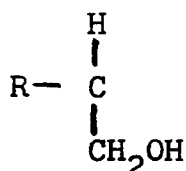
2. Juni 1960 und vom 20. Dezember 1960 und in Großbritannien vom 7. Februar 1961 beansprucht.

Der erteilte Patentanspruch lautet:

"Verfahren zur Herstellung von aliphatischen Hydroxydiaminen der allgemeinen Formel



worin R_1 die Gruppe



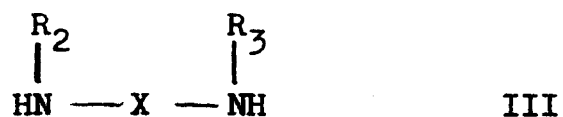
in der R einen niedermolekularen Alkylrest, R_2 und R_3 Wasserstoffatome, niedermolekulare Alkyl- oder niedermolekulare Hydroxyalkylgruppen, R_4 eine niedermolekulare Alkyl- oder niedermolekulare Hydroxyalkylgruppe, X eine gegebenenfalls mit niedermolekularem Alkyl substituierte Alkylengruppe mit 2 oder 3 Kohlenstoffatomen, wobei mindestens eines dieser Kohlenstoffatome eine Methylengruppe in der Kette bildet, bedeuten, sowie deren Säureadditionssalzen, dadurch gekennzeichnet, daß man in an sich bekannter Weise

a) 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



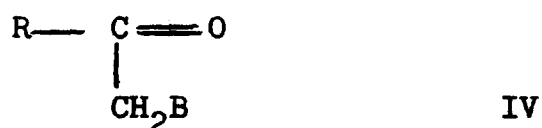
- 8 -

worin A ein Halogenatom, eine Alkyl- oder Arylsulfonester- oder eine quartäre Ammoniumgruppe und B eine Hydroxylgruppe bedeutet, mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



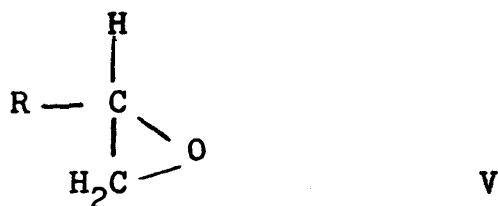
umsetzt oder

- b) unter reduzierenden Bedingungen 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



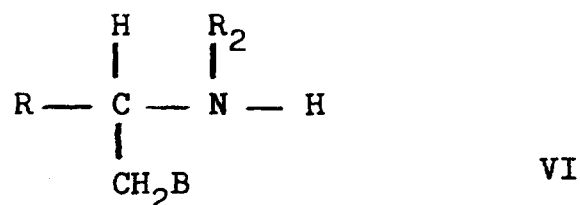
mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel III umsetzt oder

- c) 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel

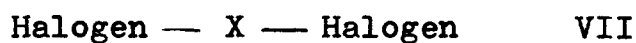


mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel III umsetzt oder

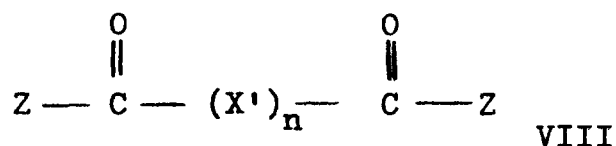
- d) 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel

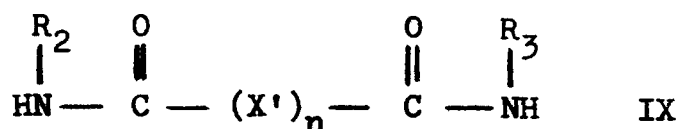


oder mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



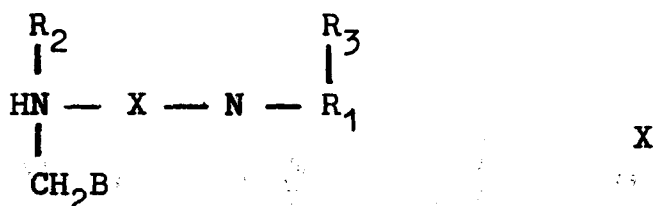
worin Z die Hydroxygruppe oder Halogen oder eine quartäre Ammoniumgruppe oder ein Wasserstoffatom oder eine niedrigmolekulare Alkylgruppe bedeutet und n den Wert 0 oder 1 angibt und X' eine gegebenenfalls mit einem niedrigmolekularen Alkyl substituierte Methylengruppe bedeutet, umgesetzt und bei Umsetzung mit einer Verbindung der Formel VIII während der Umsetzung oder anschließend reduziert oder

- e) 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel 2 mit 1 Mol eines Salzes der allgemeinen Formel



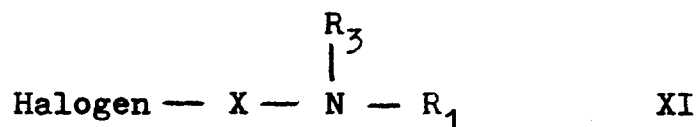
umsetzt und anschließend reduziert oder

- f) 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel II mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel

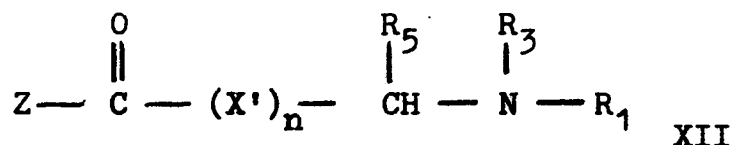


umsetzt oder

- g) 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel VI mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



oder mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



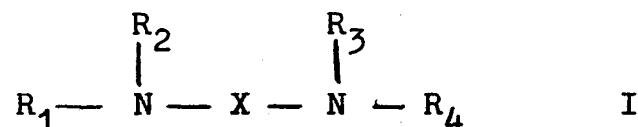
worin R_5 ein Wasserstoffatom oder eine niedermolekulare Alkylgruppe bedeutet, umgesetzt und im Verlauf der Umsetzung oder anschließend reduziert

und gegebenenfalls wenn R_2 , R_3 und bzw. oder R_4 Wasserstoff ist bzw. sind, alkyliert oder hydroxyalkyliert und gegebenenfalls die erhaltenen freien Basen in die Säureadditionssalze überführt."

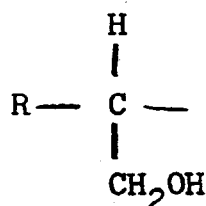
Die Klägerin, der die Firma S [REDACTED] - F [REDACTED] GmbH als Nebenintervenientin beigetreten ist, betreibt die Nichtigerklärung des Streitpatents in vollem Umfange.

Die Beklagte hat das Streitpatent im ersten Rechtszuge nur mit folgendem Patentanspruch verteidigt:

"Verfahren zur Herstellung von aliphatischen Hydroxydaminen der allgemeinen Formel



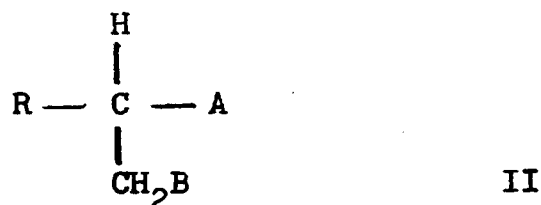
worin die Gruppe R_1



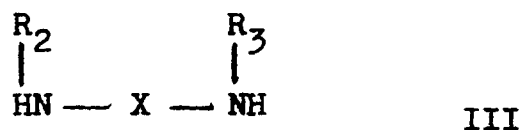
in der R ein Äthylrest ist, R_2 und R_3 Wasserstoffatome, R_4 die Gruppe R_1 oder eine Isopropylgruppe und X eine Äthylen-
gruppe bedeuten und des N,N'-Dimethylderivats der Verbindung mit zwei Gruppen R_1 sowie von deren Säureadditionssalzen, da-

durch gekennzeichnet, daß man in an sich bekannter Weise

- a) 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel

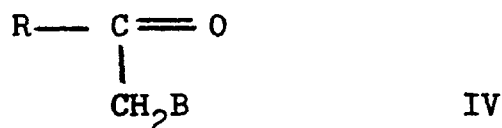


worin A ein Halogenatom, eine Alkyl- oder Arylsulfonester- oder eine quartäre Ammoniumgruppe und B eine Hydroxylgruppe bedeutet, mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



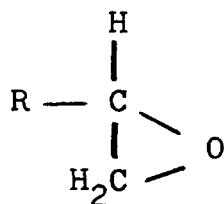
umsetzt oder

- b) unter reduzierenden Bedingungen 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel III

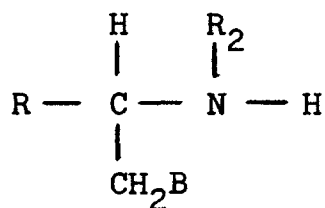
- c) 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



V

mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel III umgesetzt oder

d) 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel

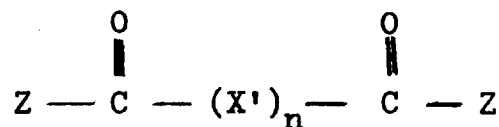


VI

mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



oder mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel

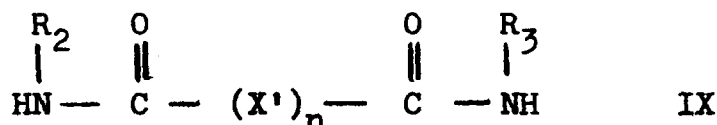


VIII

worin Z die Hydroxylgruppe oder Halogen oder eine quartäre Ammoniumgruppe oder ein Wasserstoffatom oder eine niedrigmolekulare Alkylgruppe bedeutet und n den Wert 0 angibt und X' eine gegebenen-

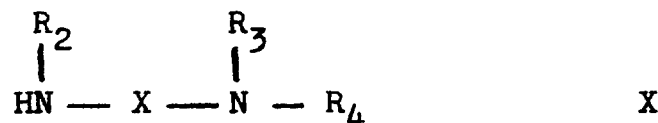
falls mit einem niedrigmolekularen Alkyl substituierte Methylengruppe bedeutet, umgesetzt und bei Umsetzung mit einer Verbindung der Formel VIII während der Umsetzung oder anschließend reduziert oder

- e) 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel II mit 1 Mol eines Salzes der allgemeinen Formel



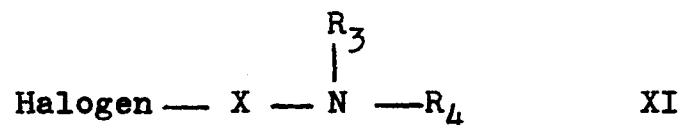
umsetzt und anschließend reduziert oder

- f) 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel II mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel

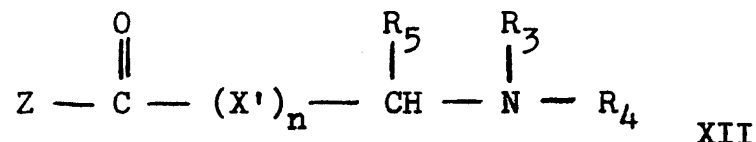


umsetzt oder

- g) 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel VI mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



oder mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel



worin R_5 ein Wasserstoffatom bedeutet, umgesetzt und im Verlauf der Umsetzung oder anschließend reduziert

und gegebenenfalls, wenn R_4 die Gruppe R_1 ist, an den Stickstoffatomen methyliert und gegebenenfalls die erhaltenen freien Basen in die Säureadditionssalze überführt."

Die Klägerin hält die von der Beklagten vorgenommene Beschränkung des Streitpatents für unzulässig, weil der Gegenstand des Streitpatents in der beschränkten Fassung in der Streitpatentschrift nicht differenziert beschrieben, d. h. nicht als eine in Betracht kommende Lösung hervorgehoben sei. Die Angaben in dem Ausführungsbeispiel 2 der Streitpatentschrift rechtfertigen die Einschränkung nicht.

Das Streitpatent sei auch in der eingeschränkten Fassung des Patentanspruchs nicht patentfähig. Die im Anspruch unter d) an erster Stelle gekennzeichnete Arbeitsweise sei durch die deutsche Patentschrift 635 904 mit identischen Ausgangsstoffen, nämlich "Butanolamin" und "Äthylenchlorid" neuheitsschädlich vorbeschrieben. Gestützt auf das Privatgutachten von Prof. Dr. R. Hüttel, München, macht die Klägerin geltend, die an sich mehrdeutige Bezeichnung "Butanolamin" werde vom Fachmann des Jahres 1960 praktisch mit dem im Streitpatent verwendeten 2-Amino-1-butanol gleichgesetzt, weil 2-Amino-1-butanol

zu jener Zeit das einzige technisch hergestellte und im Handel erhältliche "Butanolamin" gewesen sei.

Die Verfahren nach dem eingeschränkten Patentanspruch führten teilweise zu tuberkulostatisch inaktiven Erzeugnissen. Das Produkt des Ausführungsbeispiels 2, nämlich die d,l- und die meso-Form des 2,2'-(Äthylendiimino)-di-1-butanols (= andere Schreibweise für das Erzeugnis des Beispiels 2) sei wegen der geringen Wirksamkeit und der hohen Toxizität als Therapeutikum unbrauchbar. Hierzu hat die Klägerin ein Gutachten von Prof. Dr. F. Leuschner, Hamburg, vorgelegt. Das in der Literatur erörterte und amerikanischen Behörden vorgelegte d-Ethambutol (= das rechts drehende Erzeugnis gemäß Beispiel 2) sei nicht Gegenstand des Streitpatents.

Der Fachmann habe eine gewisse tuberkulostatische Wirkung der Erzeugnisse des Streitpatents erwarten können, da es bekannt gewesen sei, daß gewisse langkettig dialkyl-substituierte N,N'-Diamine in diesem Sinne wirkten. Der Fachmann sei außerdem mit dem Zusammenhang zwischen Anti-Tbc-Wirksamkeit und der Fähigkeit dieser Amine, Metallchelate zu bilden und damit den Stoffwechsel dieser Bakterien zu stören, vertraut gewesen.

Die Beklagte macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei in zulässiger Weise auf die Herstellung einer bestimmten Hydroxydamin-Verbindung beschränkt worden. Zu einer Beschränkung des Streitpatents auf die Arbeitsweise des Ausführungsbeispiels 2 bestehe kein Anlaß, da beispielsweise die Herstellung des d,l-Ethambutols (= Erzeugnis des Beispiels 2 = d,l EMB) neben dem Beispiel 2 auch in anderen Beispielen erläutert sei.

Der Gegenstand des Streitpatents sei nicht durch die deutsche Patentschrift 635 904 vorweggenommen. Diese Patentschrift betreffe die Herstellung von Gasabsorptionsmitteln und von Hilfsmitteln für die Textil-, Leder- und Papierindustrie. "Butanolamin" sei ein eindeutiger Begriff; er umfasse mindestens 9 verschiedene Isomere, die sich durch die Stellung der Amino- und der Hydroxygruppe in der Butylkette unterschieden. Es sei dieser Patentschrift nicht zu entnehmen, daß die Umsetzung eines Oxyalkylamins mit einer innenständigen Aminogruppe, nämlich des 2-Aminobutanols (= 2-Amino-1-butanol = 2 Amino-butanol-(1)) zu einem Produkt mit tuberkulostatischer Wirksamkeit führe. Das Verfahrenserzeugnis des Streitpatents sei ein neues Hydroxydiamin mit überraschenden tuberkulostatischen Eigenschaften. Das Produkt des Ausführungsbeispiels 2 weise einen therapeutischen Index auf, der nur wenig unter dem des bekannten Tuberkulosemittels Isoniazid liege. Es bereichere die Heilkunde, weil es gegen isoniazid- und streptomycin-resistente Infektionen voll wirksam sei und keine "Kreuz-Resistenz" zu vorbekannten Tuberkuloseheilmitteln zeige. Vorteilhaft sei weiter, daß Ethambutol (EMB) oral verabfolgt werden könne. Die Fähigkeit des kurz-kettigen und wasserlöslichen Erzeugnisses des Streitpatents, Tuberkelbazillen abzutöten, sei überraschend. Ihre Brauchbarkeit werde nicht durch Nebenwirkungen beeinträchtigt. Soweit solche beobachtet worden seien, fielen sie bei einer optimalen chemotherapeutischen Behandlung einer potentiell tödlichen Krankheit nicht ins Gewicht.

Der Nichtigkeitssenat hat das Streitpatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß er dem Patentanspruch

die von der Beklagten im ersten Rechtszuge verteidigte Fassung gegeben hat, und die weitergehende Klage abgewiesen.

Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihren Antrag auf Nichtigerklärung des Streitpatents in vollem Umfange weiter.

In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ihren Antrag auch darauf gestützt, daß der Gegenstand des Streitpatents bereits in der deutschen Patentschrift 635 904 unter Schutz gestellt gewesen sei (§ 13 Nr. 2 PatG).

Die Beklagte beantragt, die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß der Patentanspruch die aus dem Urteilstenor ersichtliche Fassung erhält,

hilfsweise in der Einleitung des Patentanspruchs gemäß der aus dem Urteilstenor ersichtlichen Fassung hinter den Worten "aliphatischen Hydroxydiaminen" die Worte "in der meso-Form und in der d,l-Form" eingefügt werden.

Die Klägerin hat der Zulassung der neuen Klagegrundlage aus § 13 Nr. 2 PatG widersprochen.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten von Prof. Dr. med. F. Gross vom Pharmakologischen Institut der Universität Heidelberg eingeholt. Der gerichtliche Sachverständige hat sein Gutachten in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

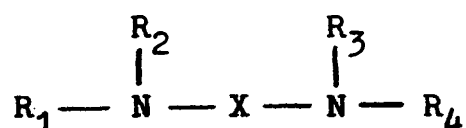
Entscheidungsgründe

I.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent im zweiten Rechtszuge nur noch in einem gegenüber dem Urteilsspruch des Nichtigkeitssenats eingeschränkten Umfange. Das hat zur Folge, daß das Streitpatent weiter für nichtig zu erklären ist, soweit es von der Beklagten nicht mehr verteidigt wird. Die von der Beklagten im zweiten Rechtszuge vorgenommene Beschränkung des erteilten Patentanspruchs ist zulässig.

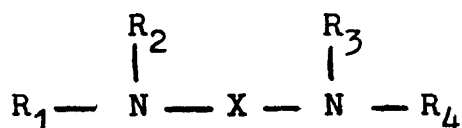
1. Beide Parteien gehen bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstandes des Streitpatents davon aus, daß die Verfahren nach dem Patentanspruch sog. Analogieverfahren im Sinne der Rechtsprechung des Senats (siehe BGHZ 41, 231, 242 f - Arzneimittelgemisch; 45, 102, 105 - Appetitzügler I) sind. Da nichts dafür hervorgetreten ist, daß die erfinderische Qualität des Streitpatents in der Eigenart der im Patentanspruch unter a) bis g) aufgeführten Verfahrensweisen begründet ist, legt auch der Senat diesen Ausgangspunkt zugrunde. Bei den Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses, bei denen aus ausgewählten - nicht notwendig neuen - Ausgangsstoffen mittels bereits für andere (analoge) Stoffe bekannten chemischen Verfahrensweisen ein neues Endprodukt mit wertvollen überraschenden Eigenschaften hergestellt wird, rechnet der Senat die Angaben über die Eigenschaften des Endprodukts nicht zum Gegenstand des Patents, insbesondere nicht zu der der geschützten Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe (BGHZ 45, 102, 107; BGH GRUR 1970, 237, 239 f - Appetitzügler II; siehe auch BGHZ 58, 280, 287 -

Imidazoline). Demzufolge ist die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe nicht darin zu sehen, ein "höchst wertvolles" Chemotherapeutikum zur Behandlung von Infektionen mit Tuberkelbazillen zu schaffen, sondern allein darin, neue aliphatische Hydroxydiamine der allgemeinen Formel



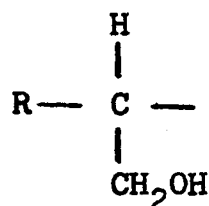
bereitzustellen.

2. Zur Lösung dieser Aufgabe werden im erteilten Patentanspruch neun verschiedene Verfahren vorgeschlagen, durch Umsetzung bestimmter Ausgangsstoffe Endprodukte gemäß der allgemeinen Formel



oder deren Säureadditionssalze zu erhalten, bei denen

(a) der Substituent R_1 die Gruppe

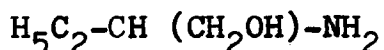


ist, in der R einen niedermolekularen Alkylrest bedeutet,

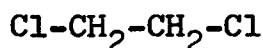
- (b) die Substituenten R_2 und R_3 Wasserstoff, niedermolekulare Alkyl- oder niedermolekulare Hydroxyalkylgruppen sind,
- (c) der Substituent R_4 aus einer niedermolekularen Alkyl- oder niedermolekularen Hydroxyalkylgruppe besteht
und
- (d) X eine gegebenenfalls mit einem niedermolekularen Alkyl substituierte Alkylengruppe mit 2 und 3 Kohlenstoffatomen bedeutet, wobei mindestens eines dieser Kohlenstoffatome eine Methylengruppe in der Kette bildet.

Zur Erläuterung der Erfindung sind in der Beschreibung der Streitpatentschrift 28 Ausführungsbeispiele aufgeführt. Das Ausführungsbeispiel 2 erläutert die Erfindung wie folgt:

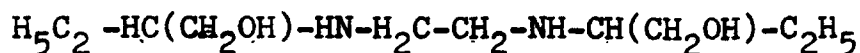
2,55 Mol 2-Amino-1-butanol



werden mit 1,0 Mol Äthylendichlorid



zu N- $\overline{N}$ '-(α -Äthyl- β -hydroxyäthyl)- β -aminoäthyl]- β -äthyl- β -aminoäthanol (=2,2'-(Äthylendiimino)-di-1-butanol)



umgesetzt und umkristallisiert. Das Dihydrochlorid der meso-Base schmilzt bei 202° bis 203° C. Das Dihydrochlorid des dl-Racemats schmilzt bei $171,5^\circ$ bis $174,5^\circ$ C (Sp.4, Z.55 bis Sp.5, Z.22).

3. a) Die Umschreibung der Verfahrenserzeugnisse im erteilten Patentanspruch mit den oben wiedergegebenen Merkmalen (a) bis (d) ist breit gefaßt. Sie umfaßt jeweils Gruppen von Substituenten aliphatischer Hydroxydamine. Der im zweiten Rechtszuge eingeschränkte Patentanspruch schränkt die weiter gefaßte Umschreibung der Substituenten teilweise auf ausdrücklich im erteilten Patentanspruch genannte Vertreter der entsprechenden Gruppe ein, nämlich die Substituenten R_2 und R_3 (Merkmal b) auf den Wasserstoff. Bei den anderen Substituenten bezeichnet er nur noch einen Vertreter aus der im erteilten Patentanspruch mit einer Gruppenformel umschriebenen Gruppe, der sich aus dem Ausführungsbeispiel 2 der Patentbeschreibung ergibt, nämlich den Äthylrest aus der Gruppe der niedermolekularen Alkylreste (Merkmal (a)) und die Äthylengruppe aus der Alkylengruppe (Merkmal (d)). Bei dem Merkmal (c) besteht die Beschränkung darin, daß aus der Hydroxyalkylgruppe die $H_5C_2-HC(CH_2OH)$ -Gruppe nach dem Beispiel 2 bezeichnet ist.

b) Die Klägerin hält die Einschränkung des erteilten Patentanspruchs auf die von der Beklagten verteidigte Anspruchsfassung für unzulässig. Bei 28 im erteilten Patent enthaltenen Ausführungsbeispielen der Erfindung, von denen 27 unwirksame Erzeugnisse ergäben, könne der Patentinhaber sich nicht auf ein einziges Ausführungsbeispiel zurückziehen. Die eingeschränkte Anspruchsfassung erfasse neben der meso-Form und der d,l-Form (das Racemat) der bezeichneten Verbindung, die ohne Anwendung besonderer Maßnahmen bei der Herstellung von Verbindungen mit zwei asymmetrischen Kohlenstoffatomen als Gemisch anfielen, auch die d-Form und die l-Form der genannten

Verbindung. Die letzteren, die optisch reinen Isomeren dieser Verbindungen, ließen sich nur durch eine Auftrennung des Reaktionsprodukts oder dadurch herstellen, daß optisch aktive Ausgangsverbindungen eingesetzt und die Reaktionsbedingungen so gewählt würden, daß bei der Synthese am oder an den Asymmetriezentren keine Änderung erfolge. Das werde in der Streitpatentschrift nicht gelehrt. Diese lehre in den Ausführungsbeispielen nur, zu der meso-Form und der d,l-Form der Verfahrenserzeugnisse zu gelangen. Eine Einschränkung, die auch die optisch aktive d-Form und l-Form erfasse, werde von den Ausführungsbeispielen der Streitpatentschrift nicht gedeckt. Außerdem erstrecke sich die eingeschränkte Fassung des Patentanspruchs auch auf unwirksame Verbindungen, wie z. B. die l-Form des Erzeugnisses nach Beispiel 2, die, wie die Beklagte selbst einräume, tuberkulostatisch inaktiv sei.

c) Der Senat hat die Beschränkung eines ursprünglich weit gefaßten Patentanspruchs, unter den sehr viele Lösungen fallen, auf die in der Beschreibung als in Betracht kommenden (deutlich hervorgehobenen) Lösungen oder auf eine von ihnen zugelassen (BGHZ 45, 102, 110 f - Appetitzügler I; BGH GRUR 1966, 319, 321 f - Seifenzusatz). Eine Beschränkung eines mit Gruppenformeln von Substituenten chemischer Verbindungen weit gefaßten, d. h. eine Vielzahl einzelner chemischer Verbindungen umfassenden Patentanspruchs auf einzelne Verbindungen ist zulässig, soweit dadurch die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung nicht durch eine andere Erfindung - ein aliud - ersetzt wird. Letzteres wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn der Fachmann von einer Vielzahl von Verbindungen, die

unter den weit gefaßten Patentanspruch fallen, die betreffende einzelne Verbindung unter Aufbietung einer schöpferischen Tätigkeit auswählen müßte. Davon kann vorliegend keine Rede sein. Die vorgenommene Einschränkung ist kein willkürlicher Ersatz der breiter gefaßten Substituenten oder Substituentengruppen durch einzelne definierte Vertreter. Die eingeschränkte Fassung des Patentanspruchs bezieht sich auf diejenige Verbindung, die sich als Verfahrenserzeugnis gemäß der Umsetzung nach dem Ausführungsbeispiel 2 der Streitpatentschrift ergibt, so wie sie dort umschrieben ist. Die im zweiten Rechtszuge eingeschränkte Fassung des Patentanspruchs wählt zur Umschreibung des Erzeugnisses der unter Schutz gestellten Verfahren diejenige Bezeichnung, mit der das Erzeugnis des Ausführungsbeispiels 2 im Streitpatent bezeichnet ist. Solchenfalls wird ein ursprünglich breiter gefaßter Anspruch auf ein nach der Beschreibung in Betracht kommendes, deutlich hervorgehobenes Erzeugnis eingeschränkt. Das ist nach der Praxis des Senats zulässig. Die Frage, ob die Umschreibung des Erzeugnisses im Ausführungsbeispiel des Streitpatents Verbindungen umfaßt, die bei der dort geschilderten Verfahrensweise nicht erhalten werden oder die therapeutisch wertlos sind, hat mit der Frage der Zulässigkeit der vorgenommenen Einschränkung des Patentanspruchs nichts zu tun.

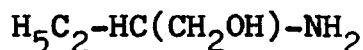
d) Die Beklagte ist nicht gehalten, den Patentanspruch auf die im Ausführungsbeispiel 2 konkret beschriebene Verfahrensweise einzuschränken. Sie kann zur Verdeutlichung des Schutzbereichs des Streitpatents auch eine Verallgemeinerung der Verfahrensweise nach dem Ausführungsbeispiel 2 im Patentanspruch belassen, wie das bei der

ersten Variante des unter d) im Patentanspruch bezeichneten Verfahrens dadurch geschehen ist, daß der Ausgangsstoff Äthylendichlorid zu der allgemeinen Formel "Halogen-X(=Äthylen)-Halogen" verallgemeinert ist. Sie kann aus diesem Grunde auch dem Verfahren nach dem Ausführungsbeispiel 2 analoge Verfahrensweisen im Patentanspruch belassen, wie sie in den Verfahrensweisen a) bis g) im Patentanspruch aufgeführt sind.

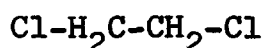
II.

Die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe greifen gegenüber dem von der Beklagten allein noch verteidigten eingeschränkten Gegenstand des Streitpatents nicht durch.

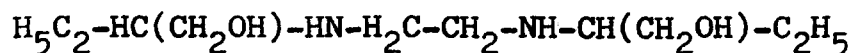
1. Das Verfahren nach dem Ausführungsbeispiel 2 des Streitpatents, nämlich 2-Amino-1-butanol



mit Äthylendichlorid



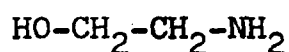
zu N- $\overline{\text{N}}^{\text{'}}$ - α -Äthyl- β -hydroxyäthyl)- β -aminoäthyl]- β -äthyl- β -aminoäthanol(=2,2'-(Äthylendiimino)-di-1-butanol)



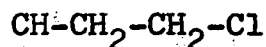
umzusetzen, ist neu.

a) Die deutsche Patentschrift 635 904 aus dem Jahre 1936 beschreibt Verfahren zur Herstellung einheitlich

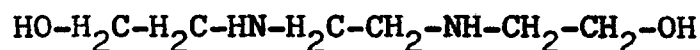
oder gemischt substituierter Oxyalkylalkylendiamine. Sie lehrt, primäre oder sekundäre Oxyalkylamine bei erhöhter Temperatur auf Dihalogenide aliphatischer Verbindungen zur Einwirkung zu bringen, um zu N,N'-substituierten Oxyalkylalkylendiaminen zu gelangen (S.1, Z.16-22). In den Ausführungsbeispielen 1 und 6 ist die Umsetzung von Monoäthanolamin (Äthanolamin)



mit Äthylenchlorid (muß heißen) Äthylendichlorid)

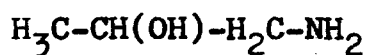


zu Dioxyäthyläthylendiamin

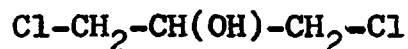


beschrieben.

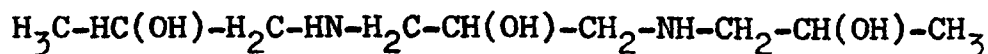
Im Ausführungsbeispiel 4 ist geschildert, wie Isopropanolamin



mit αDichlorhydrin



zu N,N'-Diisooxypropylisopropanoldiamin



umgesetzt wird.

Als weitere geeignete Ausgangsstoffe aus der Gruppe der primären Oxyalkylamine nennt die deutsche Patentschrift 635 904 beispielsweise Butanol-, Dodekanol- und Octodekanolamin (S.1, Z. 22 - 25).

In den Ausführungsbeispielen 2, 3 und 5 ist die Umsetzung sekundärer Oxyalkylamine, nämlich Methyläthanolamin, n-Butyläthanolamin und Lauryläthanolamin mit Äthylen-dichlorid, β, β' -Dichlordiäthyläther und Äthylendichlorid zu N,N'-Dimethyl-N,N'-dioxyäthyläthylendiamin, N,N'-Dibutyldioxyäthylaminodiäthyläther und N,N'-Dioxyäthyl-di-lauryläthylendiamin geschildert. Als weitere geeignete sekundäre Oxyalkylamine nennt die Patentschrift 635 904 Diäthanol-, Dipropanol-, Dibutanol-, Äthanolbutanol-, Amylbutanol-, Dodecyl- und Oleyläthanol-, Phenylpropanol-, Cyclohexyäthanolamin u. dgl. (S.1, Z.25 - 30).

Als Alkylenhalogenide nennt die deutsche Patentschrift weiter Äthylenbromid, β, β' -Dichlordiäthylamin, ω, ω' -Dibrompropan, α, β -Dichlorbutan oder die höheren Homologen der genannten Verbindungen. Auch Dialkylfluoride und -jodide seien verwendbar (S.1, Z.30 - 38).

In der Patentschrift 635 904 wird ausgeführt, die Produkte könnten für verschiedenartige technische Zwecke Verwendung finden. Die niedrigmolekularen Verbindungen eigneten sich vorteilhaft für die Absorption von Gasen; die höhermolekularen Verbindungen ließen sich als Hilfsmittel für die Textil-, Leder-, Papierindustrie usw. verwenden (S.1, Z.61 bis S.2, Z.13).

a1) Der gerichtliche Sachverständige bejaht die Neuheit des Verfahrens nach dem eingeschränkten Patent-

anspruch, weil die in der deutschen Patentschrift 635 904 beschriebenen Erzeugnisse ganz anderen technischen Zwecken dienten als die aliphatischen Hydroxyldiamine nach dem Streitpatent (S. 2 des schriftl. Gutachtens). In ähnlicher Weise verfährt der Nichtigkeitssenat. Er stellt auf das gestellte Problem ab (S.24 NIUrt.), das er darin sieht, für die Behandlung der Tuberkulose geeignete Verbindungen herzustellen (S.18 unten NIUrt.). Dem kann aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Ebenso wie es für die Neuheit einer chemischen Stofferfindung allein darauf ankommt, ob der Stoff als solcher bekannt ist, und es hierfür unerheblich ist, welcher Verwendung er zugeführt worden ist (BGHZ 58, 280, 290 - Imidazoline), kommt es für die Neuheit eines Verfahrenserzeugnisses allein darauf an, ob das betreffende Erzeugnis als solches bekannt, d.h. in einer öffentlichen Druckschrift vorbeschrieben oder offenkundig vorbenutzt ist. Es ist gleichgültig, welcher Verwendung das Erzeugnis zugeführt worden ist oder für welche Verwendung es empfohlen war.

a2) Die Klägerin hat gestützt auf das Gutachten von Prof. Dr. Hüttel vorgetragen, der Fachmann des Jahres 1960 habe die in der deutschen Patentschrift 635 904 enthaltene Bezeichnung Butanolamin praktisch mit 2-Amino-1-butanol identifiziert, weil sie in der Literatur mehrfach für dieses Isomere gebraucht worden sei, 1960 das einzige technisch hergestellte und im Handel erhältliche Butanolamin gewesen sei und in Nachschlagewerken jener Zeit als einziger Vertreter der Butanolamine aufgeführt sei.

a3) In der deutschen Patentschrift 635 904 ist der Gegenstand des eingeschränkten Patentanspruchs nicht

vorbeschrieben. Soweit dort in den Ausführungsbeispielen 1, 4 und 6 die Umsetzung von primären Oxyalkylaminen mit Äthylendichlorid und α -Dichlorhydrin zu einheitlich N,N'-substituierten Oxyalkylalkylendiaminen geschildert ist, stimmen die Oxyalkylamine Äthanolamin und Isopropanolamin nicht mit dem Ausgangsstoff des Verfahrens nach Ausführungsbeispiel 2 des Streitpatents 2-Amino-1-butanol überein. Nur der zweite Ausgangsstoff der Beispiele 1 und 6, das Äthylendichlorid, deckt sich mit dem des Streitpatents. Die Ausgangsstoffe der Beispiele 2, 3 und 4 des Patents 635 904 sind sekundäre Oxyalkylamine. Sie liegen weiter ab vom 2-Amino-1-butanol nach dem Streitpatent als die obengenannten Verbindungen. Die allgemeine Umschreibung der Erfindung nach dem Patent 635 904, primäre oder sekundäre Oxyalkylamine mit Dihalogeniden aliphatischer Verbindungen zu N,N'-substituierten Oxyalkylalkylendiaminen umzusetzen, ist so umfassend, daß sie dem Fachmann mit dem durchschnittlichen Fachwissen und durchschnittlicher Erfahrung im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents (1960) keinen näheren Hinweis darauf gibt, 2-Amino-1-butanol mit Äthylendichlorid zu 2,2'-(Äthylendiimino)-di-1-butanol umzusetzen. Auch die beispielsweise Angabe der weiter geeigneten Ausgangsstoffe vom Typ der Oxyalkylamine und vom Typ der Alkylenhalogenide nimmt den Gegenstand des eingeschränkten Patentanspruchs nicht neuheitsschädlich vorweg. Sie umfaßt wegen der beispielsweise erfolgenden Aufzählung der Verbindungen eine Vielzahl einzelner Verbindungen der genannten Verbindungstypen, die miteinander zu einheitlich oder gemischt N,N'-substituierten Oxyalkylalkylendiaminen umgesetzt werden sollen. Dies führt zu einer großen Anzahl von Erzeugnissen unterschiedlicher Konstitution,

die nur noch die Bezeichnung N,N'-substituierte Oxyalkylalkylendiamine gemeinsam haben. Einen unmittelbaren (konkreten) Hinweis auf die eingeschränkte Lehre des Streitpatents ist dieser Angabe nicht zu entnehmen.

Die Klägerin richtet ihren Blick einseitig auf den in der Patentschrift 635 904 enthaltenen Hinweis, als Ausgangsstoffe Butanolamin und Äthylendichlorid einzusetzen. Sie übersieht dabei, daß diese Verbindungsgruppen in der Patentschrift 635 904 nur beispielsweise und neben vielen anderen Verbindungen und Verbindungsgruppen aufgeführt sind. Wertet man die Angaben der Patentschrift 635 904 über die geeigneten Ausgangsstoffe indessen so, wie sie dort gemacht sind, so ergibt sich, daß eine Vielzahl von Verbindungen und Verbindungsgruppen, unter anderem auch Butanolamine und Äthylendichlorid, geeignet sein soll, miteinander zu N,N'-substituierten Oxyalkylalkylendiaminen umgesetzt zu werden. Von diesem Gesamteinhalt der Patentschrift 635 904 her gesehen, ist der Senat davon überzeugt, daß dieser Druckschrift nicht unmittelbar das mit konkreten einzelnen Ausgangsverbindungen und mit einem konkret definierten Verfahrenserzeugnis bestimmt umschriebene Verfahren des Streitpatents entnehmen konnte, 2-Amino-1-butanol mit Äthylendichlorid zu 2,2'-(Äthylendiimino)-di-1-butanol umzusetzen. Ob ebenso zu entscheiden wäre, wenn die deutsche Patentschrift 635 904 neben den aufgeführten Ausführungsbeispielen nur den Hinweis auf Butanolamine und Äthylendichlorid enthalten würde, bedarf keiner Entscheidung.

b) Die USA-Patentschrift 2 913 496 ist schon deshalb nicht neuheitsschädlich, weil sie die Herstellung

unsymmetrischer N,N'-Dialkyläthylendiamine beschreibt. Das streitige Verfahren nach dem eingeschränkten Patentanspruch bezieht sich dagegen auf die Herstellung einer symmetrischen Verbindung. Außerdem ist der Hinweis auf die Substituenten Alkoxyrest, Halogenatom, Hydroxylrest, Carboxylrest und Merkaptoest so umfassend, daß daraus kein unmittelbarer (konkreter) Hinweis auf die Verbindung 2-Amino-1-butanol des Streitpatents entnommen werden kann.

2. Das Erzeugnis des Verfahrens nach dem eingeschränkten Patentanspruch ist fortschrittlich. Da das Erzeugnis, das 2,2'-(Äthylendiimino)-di-1-butanol zwei asymmetrische C-Atome aufweist, fällt es bei seiner Herstellung immer als Gemisch an, das zu gleichen Teilen aus der meso-Form und dem Racemat besteht. Das Racemat besteht wiederum zu gleichen Teilen aus der d-Form und der l-Form. In der Beschreibung des Streitpatents ist angegeben, daß das Gemisch in das Dihydrochlorid der meso-Base und des dl-Racemats zerlegt worden ist (Sp.5, Z.15/16 und 21/22). Es ist zwischen den Parteien nicht streitig, daß das Erzeugnis nach dem eingeschränkten Patentanspruch Bestandteile enthält, die in der Lage sind, Erkrankungen der Lunge und anderer Organe, die durch Tuberkelbazillen hervorgerufen werden, zu heilen. Das allein schon begründet den technischen Fortschritt des in Rede stehenden Erzeugnisses. Mag es auch schon bewährte Tuberkulosemittel gegeben haben, so stellt es stets eine Bereicherung des Arzneimittelschatzes dar, wenn neue Heilmittel geschaffen werden, die sich in Fällen eignen, in denen bekannte Arzneimittel versagen. Das ist bei dem hier streitigen Heilmittel der Fall. Es

kann auch dort noch eingesetzt werden, wo die bewährten Tuberkulosemittel zu Resistenzerscheinungen geführt haben und deshalb versagen.

Die Klägerin macht geltend, das Racemat und die meso-Form des Erzeugnisses nach dem eingeschränkten Patentanspruch entfalteten so schädliche Nebenwirkungen (Gefahr der Sehnervenschädigung), daß es unverantwortlich sei, sie als Tuberkulosemittel zu verwenden. Ob das tatsächlich der Fall ist, bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Das bei der Herstellung des streitigen Erzeugnisses anfallende Gemisch mit tuberkulostatischen Eigenschaften eröffnete dem Fachmann nämlich die Möglichkeit, zu dem im Gemisch enthaltenen Bestandteil der d-Form der Verbindung zu gelangen, bei der die von der Klägerin aufgezeigten schädlichen Nebenwirkungen nur in einem solchen geringen Umfange auftreten, daß sie einer praktischen Verwendung zur Heilung von Tuberkuloseerkrankungen nicht entgegenstehen. Auch die Klägerin hält die d-Form des streitigen Erzeugnisses für unbedenklich. Die Streitpatentschrift enthält zwar keine Angaben darüber, daß die d-Form des Racemats des streitigen Erzeugnisses die tuberkulostatische Wirkung begründet, die l-Form dagegen tuberkulostatisch unwirksam ist. In der Streitpatentschrift ist auch nicht angegeben, wie das Racemat der Verbindung in die wirksame d-Form und in die unwirksame l-Form der Verbindung zerlegt werden kann. Das Fehlen dieser Angaben ist jedoch unschädlich. Wie die Befragung des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung zur Überzeugung des Senats ergeben hat, bedurfte der Fachmann keiner Belehrung darüber, wie er die Bestandteile des Racemats der streitigen Verbindung in

die d-Form und in die l-Form zerlegen konnte. Dazu war der Fachmann auf Grund seines Fachkönnens ohne erfinderisches Bemühen in der Lage. Deshalb bot es sich dem Fachmann ohne weiteres an, das Racemat in seine Bestandteile zu zerlegen, als sich bei seiner praktischen Verwendung als Tuberkulosemittel schädliche Nebenwirkungen zeigten, um nunmehr die Bestandteile auf ihre Wirksamkeit und ihre schädlichen Nebenwirkungen zu untersuchen. Auch diese Untersuchungen hielten sich im Rahmen des Fachkönnens eines Durchschnittsfachmannes. Der technische Fortschritt der streitigen Erfindung besteht nach alledem darin, der Fachwelt eine Verbindung mit tuberkulostatischen Eigenschaften zur Verfügung gestellt zu haben, aus deren Racemat auf Grund des Fachkönnens ein tuberkulostatisch wirkender Bestandteil zu erhalten war, dem keine schwerwiegenden Nebenwirkungen anhaften.

3. Die tuberkulostatische Wirksamkeit des streitigen Erzeugnisses hat nicht nahegelegen, sondern war überraschend. Wie der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten überzeugend dargelegt hat, konnte der Fachmann nicht erwarten, daß das streitige Erzeugnis tuberkulostatische Eigenschaften haben werde. Langkettig diakyl-substituierte N,N'-Diamine hätten zwar gewisse antibakterielle Eigenschaften aufgewiesen, sie verfügten jedoch nicht über eine spezifisch tuberkulostatische Wirkung. Bei den langkettigen Aminen, insbesondere bei α - ω -Bisdimethylaminen handele es sich sowohl chemisch als auch biologisch um Verbindungen, die nicht den kurzkettigen Hydroxydiaminen nach dem Streitpatent entsprächen; sie wirkten nicht spezifisch tuberkulostatisch und seien sehr toxisch. Deshalb ist die Erfindungshöhe für das streitige Verfahren zu bejahen.

4. a) Die Klägerin hat ihre Klage in der mündlichen Verhandlung auch auf den Nichtigkeitsgrund des § 13 Nr. 2 PatG gestützt und geltend gemacht, das Verfahren nach dem eingeschränkten Patentanspruch des Streitpatents sei bereits durch das Patent 635 904 unter Schutz gestellt gewesen. Die Beklagte hat der darin liegenden Klageänderung widersprochen. Die Klageänderung ist sachdienlich. Sie ermöglicht es, den sachlichen Streit der Parteien über die Rechtsgültigkeit des Streitpatents endgültig auszuräumen und erspart einen neuen Rechtsstreit. Der Streitgegenstand des Nichtigkeitsgrundes nach § 13 Nr. 2 PatG bezieht sich auf das bereits bei der Neuheitsfrage erörterte Patent 635 904 und hängt deshalb eng mit der diesbezüglichen Beurteilung dieses Patents zusammen. Die Klageänderung ist deshalb zulässig.

b) Der Nichtigkeitsgrund der identischen Vorpatentierung (§ 13 Nr. 2 PatG) liegt nicht vor. Nach dem Patentanspruch des Patents 635 904 war darin Patentschutz erteilt für die allgemeine Lehre, zur Herstellung von Oxyalkylalkylendiaminen primäre oder sekundäre Oxyalkylamine bei erhöhter Temperatur auf Dihalogenide aliphatischer Verbindungen zur Einwirkung zu bringen. Damit war eine allgemeine Lehre unter Schutz gestellt, die sich nicht mit der konkreten Lehre deckt, die einzelnen Verbindungen der betreffenden Verbindungstypen aufeinander zur Einwirkung zu bringen und das jeweilige Verfahrensprodukt zu erhalten. Letztere wendet nur das Prinzip an. Ein konkretes Verfahren, eine bestimmte einzelne Verbindung vom Typ der Oxyalkylamine auf eine bestimmte Verbindung vom Typ der Dihalogenide aliphatischer Verbindungen zur Einwirkung zu bringen, um ein bestimmtes Oxyalkylalkylendiamin zu erhalten, mag allenfalls bei den in der Patentschrift 635 904

näher geschilderten Ausführungsbeispielen der Erfindung als Gegenstand dieses Patents in Betracht kommen. Da diese sich, wie oben näher dargelegt worden ist, nicht mit dem Gegenstand des hier streitigen Verfahrens decken und dazu auch nicht im Verhältnis einer glatten Äquivalenz stehen, was auch die Klägerin nicht geltend macht, scheidet eine Identität des streitigen Verfahrens mit dem Gegenstand des Patents 635 904 aus.

III.

Da sich die Klage somit als unbegründet erweist, soweit sie sich gegen den im zweiten Rechtszuge von der Beklagten verteidigten Patentanspruch richtet, ist die Berufung der Klägerin insoweit zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2 und 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG. Es erschien billig, die gerichtlichen und die außergerichtlichen Kosten im angegebenen Verhältnis zu verteilen.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Bendler

Richter Dr. Häußer ist
ausgeschieden und verhindert
zu unterschreiben

Trüstedt