

# Die Patentfähigkeit des chemisch eigenartigen und des Analogieverfahrens

Von Direktor Dipl.-Chem. Dr. H. DERSIN, München\*)

Das chemisch eigenartige Verfahren wird durch ein Verfahrenspatent geschützt mit völliger Schutzwirkung bezüglich der Verwendung der Produkte. Ein zusätzliches Verwendungspatent ist nur möglich, wenn eine entsprechende zweite Erfindung vorliegt. Das Analogieverfahren führt zum zweckgebundenen, beschränkten Patent, wobei sich in vielen Fällen das Festhalten am Verfahrenspatent empfehlen wird.

Die Schließung des Reichspatentamts und die Neugründung des Deutschen Patentamts in München als Behörde der Deutschen Bundesrepublik hat auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eine neue Lage geschaffen.

Da das Deutsche Patentamt nur bedingt als Rechtsnachfolger des Reichspatentamts anzusehen ist, kann es auch in seiner Rechtsprechung nicht an die des früheren Reichspatentamts gebunden sein. Bekanntlich war es früher nötig, wollte ein Beschwerdesenat in einer patentrechtlichen Frage von der durch Beschwerdeentscheidungen festgelegten Praxis des Amtes abweichen, erst den großen Senat anzurufen. Dieser hat sich aber, wenn man rückschauend die Entwicklung überblickt, als ziemlich schwerfällige Instanz erwiesen. Es war vielfach fast unmöglich, aus den eingefahrenen Geleisen herauszukommen, wenn es auch manchmal entsprechend der fortschreitenden Entwicklung der Technik erwünscht gewesen wäre.

Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellt, daß man eine in Jahrzehnten mühevoller Arbeit entwickelte Rechtsprechung nicht ohne zwingende Gründe verlassen soll, um nicht unnötige Rechtsunsicherheit zu schaffen, so muß man doch jetzt, wo ein neuer Abschnitt der Rechtsprechung in Patentsachen beginnen wird, sorgfältig prüfen, wie weit man gerade in vielen, die Chemie angehenden Fragen die alte Rechtsprechung fortsetzen soll.

Es handelt sich da, besonders in Bezug auf die noch geltenden Ausnahmebestimmungen des § 1 des Patentgesetzes betreffend die Lebens-, Genuß- und Arzneimittel, um die Frage, was als ein bestimmtes Verfahren im Sinne des Gesetzes anzusehen ist, ferner, inwieweit der lebende menschliche oder tierische Körper als Objekt der Technik anzusehen ist. Davon hängt die Patentfähigkeit der Behandlung des lebenden menschlichen Körpers ab. Also beispielsweise, ob Verfahren zur Herstellung von Dauerwellen oder zum Färben lebender Haare künftig patentiert werden sollen oder nicht\*\*). Umstritten ist auch die Patentfähigkeit chemischer antikonzeptioneller Mittel, deren Patentierung früher teils mit der Begründung eines Verstoßes gegen die guten Sitten, teils weil man sie als Arzneimittel ansah, abgelehnt wurde.

Die Stellungnahme zu diesen Problemen, die in dem früheren Schrifttum vielfach diskutiert worden sind, muß jedoch einer späteren Zeit überlassen bleiben, da zunächst zu der Kardinalfrage Stellung genommen werden muß, nämlich der Patentfähigkeit des chemisch eigenartigen und des chemischen Analogieverfahrens im allgemeinen.

Als Ausgangspunkt der Betrachtungen sei folgendes vorangestellt:

Jede Rechtsprechung in Patentsachen muß sich bewußt sein, daß immer abzuwägen ist zwischen dem Recht, das der Erfinder aus seinem Patent geltend machen kann, und dem Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der Entwicklungsmöglichkeiten der Technik, es muß jeweils ein Weg gesucht werden, der beiden Forderungen gerecht wird.

Für die Auslegung und den Schutzbereich von Patenten hat *Lindenmaier*<sup>1)</sup> unter Bezugnahme auf die Begründung zum Patentgesetz von 1936<sup>2)</sup> folgende Richtlinien geprägt, die auch heute noch gelten müssen:

\*) Vorgetr. auf der Hauptversammlung der GDCh am 11. Juli 1950 in Frankfurt a. M. in der Fachgruppe „Gewerblicher Rechtsschutz“.

\*\*) Gemäß Zwischenbescheid des 5. B.-Senats des Dtsch. Patentamtes vom 10. Nov. 1950 wird jetzt die Patentierbarkeit derartiger Verfahren anerkannt: vgl. Blatt für Patent-Muster u. Zeichenwes. 1950, 352, ferner *Dersin*, „Über die Patentfähigkeit von Verfahren zur Behandlung des lebenden menschlichen Körpers“ (Dauerwell- u. Haarfärbeverfahren); *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht*, 1951, S. 2 u. ff.

<sup>1)</sup> *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht* 1939, 505.

<sup>2)</sup> Blatt f. Patent-Muster u. Zeichenwes. 1936, 103.

Er sagt: 1) Das mit dem Patentrecht gewährte Ausschlußrecht ist die Belohnung des Erfinders für die der Allgemeinheit offenbarte Bereicherung der technischen Vorstellungswelt.

2) Dieses Recht ist in seinem Umfang von dem Umfang dieser Bereicherung bestimmt und vom Interesse der Allgemeinheit begrenzt.

## Das chemisch eigenartige Verfahren Herstellungs- und Verwendungspatent

Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkt das chemisch eigenartige Verfahren. Was soll darunter verstanden werden?

Ein Verfahren ist an sich eigenartig, wenn nicht vorauszu-sehen war, daß die als Bestandteile des Verfahrens benutzten Mittel den bestimmten Erfolg herbeiführen würden. Der Erfolg braucht nicht notwendigerweise überraschend und eigenartig zu sein, wenn das Mittel zu seiner Erreichung bereits als eigenartig anzusehen ist. Es kommt auch nicht darauf an, daß etwa das allgemeine Mittel, die besondere Naturkraft, überhaupt noch nicht angewendet wurde, bestimmend ist vielmehr in erster Linie, ob eine besondere Lösung für die bestimmte Aufgabe benutzt wurde, bzw. ob die Anwendbarkeit für die bestimmte Aufgabe ohne weiteres anzunehmen oder abzuleiten war<sup>3)</sup>.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Reichspatentamts ist hierbei immer das Herstellungsverfahren zu patentieren. In der grundlegenden Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 19. 10. 1935<sup>4)</sup> ist folgendes gesagt:

„Bei Stoffen, die nach einem neuen und eigenartigen chemischen Verfahren hergestellt werden, ist immer das Herstellungsverfahren zu schützen“.

Diese Auffassung muß auch weiter gelten, da die Erfindung in dem neuen Verfahren liegt, d. h. im neuen und eigenartigen Weg zu neuen oder bekannten Produkten, für die eine gewerbliche Verwertbarkeit geltend gemacht werden muß oder mehrere geltend gemacht werden können. Auf die überlegenen Eigenschaften der Verfahrenserzeugnisse auf den Gebieten, wo sie verwendet werden sollen, kommt es in vielen Fällen gar nicht an. Das Patentamt prüft sie auch nicht nach, läßt auch noch die nachträgliche Angabe weiterer gewerblicher Verwertbarkeiten bis zur Erteilung des Patents zu.

Wie weit erscheint der Schutzbereich eines solchen Patentes gerechtfertigt?

Der Erfinder hat der Allgemeinheit einen neuen Weg gewiesen und ist daher berechtigt, daß ihm der unmittelbare Gebrauch der Verfahrensprodukte für alle Zwecke aus § 6, 2 des P. G. geschützt wird. Um dies auch schon äußerlich zu erkennen zu geben, erscheint es in diesem Falle zweckmäßig, den Patentspruch nicht zu einem zweckgebundenen zu machen und z. B. nicht zu formulieren: „Verfahren zur Herstellung von Farbstoffen“, sondern „Verfahren zur Herstellung von Verbindungen von xyz“. Es steht dem aber nichts im Wege, dabei noch hinzuzufügen: „insbesondere mit färberischen Eigenschaften“, falls der Anmelder darauf Wert legt, die Erzeugnisse in einem bestimmten Sinne zu kennzeichnen.

Das Reichspatentamt hat bisher auch den Standpunkt eingenommen, daß neben dem Verfahrenspatent nicht außerdem ein Verwendungspatent auf solche Verwendungen der Verfahrensprodukte zu erteilen sei, die im Herstellungspatent als

<sup>3)</sup> *Ephraim*, Dtsch. Patentrecht für Chemiker, 1907, 45.

<sup>4)</sup> Blatt f. Patent-Muster u. Zeichenwes. 1935, 176.

gewerbliche Verwertbarkeit genannt sind. In der Entscheidung vom 29. 5. 1937<sup>6)</sup> ist gesagt:

*„Sämtliche Angaben über Verwendungszwecke der Verfahrensprodukte, die in einem älteren, nicht vorveröffentlichten Herstellungspatent gemacht sind, erläutern die gewerbliche Verwertbarkeit gemäß § 1, Abs. 1 des P. G. und schließen die Erteilung von Patenten auf die Verwendung dieser Produkte für die genannten Zwecke aus“.*

Es handelte sich hier um einen Fall, daß bei einem Verfahren zur Herstellung von Polyvinylalkohol zur Begründung der gewerblichen Verwertbarkeit die Verwendung als Appretur- und Schlichtemittel angegeben war. Die auf diese Verwendung des Polyvinylalkohols zu dem gleichen Zweck gerichtete jüngere Anmeldung wurde versagt.

Dieser Standpunkt scheint auch in Übereinstimmung mit den in der Entscheidung vom 16. 10. 1933<sup>6)</sup> über die Auslegung des älteren Patents aufgestellten Grundsätzen zu stehen. Hier ist gesagt, daß für die Frage der Identität nach § 4, 2 auch ein allgemeiner Erfindungsgedanke von Bedeutung sein kann, der zwar in den Ansprüchen erschöpfenden Ausdruck nicht gefunden hat, aber aus der Patentschrift für den durchschnittlichen Fachmann erkennbar ist.

In einer anderen Entscheidung vom 2. 6. 1938<sup>7)</sup> ist gesagt, daß das Rechtsempfinden nicht befriedigt würde, wenn der jüngere Anmelder einen Schutz auf eine Anordnung erhielte, die als geistiges Eigentum des älteren Patentanmelders erkennbar ist.

Zweifelsohne gehört aber die als gewerbliche Verwertbarkeit eines in einem Herstellungspatent genannten Stoffes, aus der sich die Verwendbarkeit dieses Stoffes in einem bestimmten Zweig der Technik für den Fachmann ergibt, nicht unmittelbar zum Gegenstand der Erfindung des Herstellungspatents, sonst hätte das Patentamt in jahrzehntelanger Praxis nicht noch die Nachreichung von Angaben über Möglichkeiten der Verwendung der Produkte zulassen dürfen, sondern sie gemäß § 26 des P. G. als unzulässige Abänderungen beanstanden müssen. Ebenso hätte die Praxis des Patentamts die Umwandlung eines Verfahrens in einen Verwendungsanspruch nach erfolgter Bekanntmachung, d. h. also den Übergang von der Verfahrenskategorie in die Verwendungskategorie nicht beanstanden dürfen, wenn als zum Gegenstand des Herstellungsanspruchs zugehörend auch die in der Beschreibung angegebenen Verwendungsmöglichkeiten anzusehen wären. Man kann also mit dem § 4, 2 des P. G. die Nichtzulassung eines jüngeren Verwendungspatentes auf die im älteren Herstellungsverfahren genannten Verwendungsmöglichkeiten nicht unmittelbar begründen.

Jedoch muß unterstellt werden, daß der Erfinder des älteren Patents die Verwendungsmöglichkeiten der von ihm erfundenen Stoffe erkannt hatte, sonst hätte er sie nicht in der Beschreibung erwähnt, und sie sind somit sein geistiges Eigentum. Zugleich hat er mit der Erwähnung der Verwendungen zum Ausdruck gebracht, daß diese Verwendungen für ihn die naheliegenden, sich aus den Eigenschaften der Stoffe von selbst ergebenden waren, und daß er sie als mit zu seiner Erfindung gehörig angesehen hat.

Die in der Entscheidung vom 16. 10. 1933<sup>6)</sup> über die Auslegung des älteren Patents gegebenen Grundsätze geben offenbar eine vernünftige Basis für die Beurteilung der jüngeren Verwendungsanmeldung gegenüber dem Herstellungspatent. Dieses ist mit den Augen des Fachmannes darauf zu untersuchen, ob die in ihm enthaltenen Verwendungsangaben in Bezug auf die Eigenschaften der Produkte naheliegend oder ob sie an sich erfinderisch sind. In beiden Fällen ist die Sachlage verschieden.

Handelt es sich um eine ohne weiteres zu erwartende Brauchbarkeit, so liegt vom Standpunkt des älteren Patentes aus keine weitere Erfindung vor. In der Entscheidung vom 19. 10. 1935<sup>8)</sup> ist mit Recht gesagt:

*„Es würde zu praktisch untragbaren Ergebnissen führen, wenn einem Anmelder das Herstellungsverfahren und einem anderen die an sich nicht eigenartige Anwendung der verfahrensgemäß hergestellten Stoffe auf den vom ersten Anmelder in der Beschreibung bereits erwähnten Anwendungsgebieten geschützt würde“.*

Anders ist die Sachlage, wenn neue und überlegene Eigenschaften der Verfahrensprodukte eines chemisch eigen-

artigen Verfahrens auf einem bestimmten Verwendungsgebiet aufgefunden wurden, die sich aus den Eigenschaften der Stoffe nicht von selbst ergeben. Dann liegt eine zweite Erfindung vor, die zur Entnahme eines Verwendungspatents berechtigt. Das Patentamt wird dann zweckmäßig, sobald die Prüfung diesen Tatbestand ergeben hat, den Anmelder auffordern, diese Verwendung auszuscheiden und zum Gegenstand einer selbständigen Anmeldung zu machen, die dann in der betreffenden Verwendungskategorie zu prüfen wäre. Verzichtet der Anmelder der Verfahrensanmeldung darauf, eine solche Anmeldung zu tätigen, so bestehen offenbar keine Bedenken, auch einem anderen, jüngeren Anmelder auf diese erfinderische Verwendung ein Patent zu erteilen.

In der Entscheidung vom 28. 9. 1938<sup>9)</sup> ist ausgeführt:

*„Ist das Verfahren zur Herstellung eines chemischen Stoffes an sich erfinderisch, so stellen Herstellung und Verwendung des Stoffes zwei selbständige Erfindungen dar. Das auf das Herstellungsverfahren erteilte, – nicht vorveröffentlichte Patent – steht daher der Verwendungsanmeldung nicht gemäß § 4, 2 des Patentgesetzes patenthindernd entgegen“.*

Es handelte sich bei dieser Entscheidung um ein an sich erfinderisches Verfahren zur Herstellung von Farbstoffen und um die Verwendung dieser Farbstoffe als Sensibilisatoren für photographische Emulsionen, ein Gebiet, auf welchem diese Farbstoffe eine erhebliche Bereicherung der Technik darstellten. Diese Entscheidung steht somit im Einklang mit der vorzitierten von 1938<sup>7)</sup>, als hier die beanspruchte Verwendung der Farbstoffe nicht die normale gewerbliche Verwertbarkeit von Farbstoffen, d. h. das Färben von Textilien, ist, sondern auf einem anderen Gebiet, der Photographie, liegt, wo sie eine selbständige Erfindung darstellt.

In einer späteren Entscheidung vom 16. 9. 1940<sup>9)</sup> wurde die Patentfähigkeit einer jüngeren Verwendungsanmeldung neben dem Herstellungspatent anerkannt, in dem die betreffende Verwendung als eine der gewerblichen Verwertbarkeiten der Verfahrenserzeugnisse in der Beschreibung angegeben war.

Die Sachlage war folgende: Das ältere Patent 670964 betrifft die Entaschung mineralischer Kohlen und erzeugt einen entaschten Braunkohlensatz, der gemäß Abs. 1 der Beschreibung als Aktivkohle, zur Absorption von Dämpfen, und als Katalysator zur Spaltung von Kohlenwasserstoffen verwendet werden kann. Die jüngere Anmeldung war auf die Verwendung des gemäß dem Verfahren des älteren Patentes veredelten Kokes zur Spaltung von Kohlenwasserstoffen gerichtet. Da das Produkt des Herstellungsverfahrens eine Aktivkohle mit den üblichen Eigenschaften ist, wie sich aus den Angaben der Eignung als Mittel zur Absorption von Dämpfen, zur Entfärbung usw. ergibt, war es nicht erfinderisch, sie auch zum Spalten von Kohlenwasserstoffen zu verwenden, für welchen Zweck Aktivkohle seit langem bekannt war.

Es handelte sich also um keine erfinderische, sondern um eine naheliegende Verwendung. Ein zweites Patent hätte also nicht erteilt werden dürfen, wenn man sich auf den oben eingenommenen Standpunkt stellt.

#### Sachlage bei dem chemischen Analogieverfahren

Es gibt verschiedene Arten von Analogieverfahren:

- 1) Das Herstellungsverfahren ist bekannt, es wird auf bisher nicht verwendete, analoge Ausgangsstoffe angewandt (Analogie der Ausgangsstoffe).
- 2) Die Ausgangsstoffe sind die gleichen, aber eine bekannte Arbeitsweise wird in neuer, aber in der Methode analoger Weise abgeändert (Analogie der Arbeitsweise).

Wenn im folgenden von Analogieverfahren gesprochen wird, ist immer die Voraussetzung gemacht, daß es sich um ein enges und naheliegendes, an sich nicht erfinderisches Analogieverfahren handelt.

In welcher Weise kann ein solches Verfahren patentiert werden?

Die Rechtsprechung des Reichspatentamts hat sich bisher immer auf den Standpunkt gestellt, daß ein solches Analogieverfahren nur patentfähig ist, wenn Produkte mit neuen und unerwarteten Eigenschaften erzeugt werden, deren Verwendung auf einem bestimmten Gebiet der Technik eine wesentliche Bereicherung bedeutet. Die Herstellung und die Verwendung der Produkte wurden als eine Erfindung angesehen, wie sich aus den Farbstoffentscheidungen aus dem Jahre 1905<sup>10)</sup> ergibt, in denen

<sup>6)</sup> Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht, 1937, 1070.

<sup>7)</sup> Blatt f. Patent-Muster u. Zeichenwes. 1933, 263.

<sup>8)</sup> Mittell. Dtsch. Patentanwälte, 1938, S. 345.

<sup>9)</sup> Ebenda 1938, 398.

<sup>10)</sup> Ebenda 1941, 18.

<sup>11)</sup> Blatt f. Patent-Muster u. Zeichenwes. 1905, 120/21.

ausgeführt ist, daß neben dem Verfahren zur Herstellung eines Farbstoffs nicht auch das Färbeverfahren geschützt werden könne, wenn dieses selbst nichts Erfinderisches biete.

Das Reichspatentamt hat sich ferner in der Entscheidung vom 31. 10. 1906<sup>11)</sup> auf den Standpunkt gestellt, daß die Entscheidung, ob die Erfindung als Herstellungs- oder Verwendungsverfahren zu schützen sei, nicht vom Willen des Anmelders abhängt, sondern sich nach „objektiven Gesichtspunkten“ richtet. Da das neue Produkt durch ein Verfahren gewonnen werde, das allerdings erst durch die wertvollen Eigenschaften seines Erzeugnisses den Charakter einer patentfähigen Erfindung erhalte, sei stets das Herstellungsverfahren zu patentieren.

Aus den Beschwerdeentscheidungen vom 8. 12. 1934<sup>12)</sup> und vom 19. 10. 1935<sup>13)</sup> ergibt sich, daß dieser Standpunkt auch noch in der neueren Rechtsprechung des Reichspatentamts aufrecht erhalten worden ist.

In der erstgenannten Entscheidung wird gesagt:

*„Bei Analogieverfahren, die hinsichtlich ihrer Arbeitsweise nichts Charakteristisches bieten, aber zu neuen Körpern mit Eigenschaften führen, durch die sie auf den angegebenen Verwendungsgebieten den auf diesen Gebieten verwendeten Körpern überlegen sind, ist das Herstellungsverfahren und nicht das Anwendungsverfahren zu patentieren“.*

Es lag hier der Fall vor, daß der Prüfer vom Anmelder die Umwandlung der Verfahrens- in eine Verwendungsanmeldung verlangt hatte, weil die Erfindung auf dem Verwendungssektor läge. Der Anmelder hatte auf dem Verfahrensanspruch beharrt, und der Beschwerdesenat hatte ihm Recht gegeben.

Diese Praxis des Reichspatentamts, daß bei chemischen Analogieverfahren stets Patente auf das Herstellungsverfahren zu erteilen seien, wurde bis kurz vor dem Kriege fortgesetzt. Sie beruhte auf den „Richtlinien zur Beurteilung von chemischen Analogieverfahren und Anwendungsverfahren“, die vom Präsidenten des Reichspatentamts am 5. 12. 1937 herausgegeben waren.

Ihre Entstehungsgeschichte ist folgende: Nachdem im Jahre 1937 der große Senat wegen der Frage der Patentierung der Analogieverfahren von einem Beschwerdesenat angerufen worden war, aber nicht zu einer Entscheidung der Frage gekommen war, erließ der Präsident des Reichspatentamts Richtlinien für die Prüfung, die für den inneramtlichen Gebrauch bestimmt waren und die nicht veröffentlicht worden sind, obwohl dies in der Fachpresse sehr ungünstig aufgenommen worden ist.

In diesen „Richtlinien“ wurden folgende Thesen aufgestellt (gekürzt):

- 1) „Analogieverfahren sind patentfähig, wenn die Verfahrenserzeugnisse überraschende und technisch wertvolle Eigenschaften aufweisen. Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ist ein auf die Herstellung der Erzeugnisse gerichteter Anspruch aufzustellen.
- 2) Zur Begründung der Patentfähigkeit genügt die Angabe eines Verwendungszwecks, die übrigen sind aus der Beschreibung zu streichen. (Diese Forderung wird begründet aus § 3b der Anmeldebestimmungen für Patente, wonach alles, was nicht der Beschreibung der Erfindung dient, auch nicht in die Beschreibung gehört).
- 3) Ein Verwendungsanspruch ist nur dann gewährbar, wenn ein nach bekannten oder vorangemeldeten Verfahren hergestellter Stoff eine erfinderische Verwendungsmöglichkeit hat.
- 4) Ein Nebeneinander von Herstellungs- und Verwendungsanspruch ist, wenn nicht wirklich zwei selbständige Erfindungen vorliegen, nicht zulässig. Die verschiedene Einkleidung derselben technischen Wirkung in einen Herstellungs- oder Verwendungsanspruch ändert an dem Gegenstand (Identität) der Erfindung nichts. Ob ein Herstellungs- oder Verwendungsanspruch zu formulieren ist, richtet sich nach sachlichen Voraussetzungen. (Damit ist die Entscheidung von 1906<sup>11)</sup> mit den sog. „objektiven Gesichtspunkten“ gemeint).
- 5) Der Grundsatz der Identität der Erfindung, ob Herstellung oder Verwendung, gilt auch für den Fall, daß mehrere Anmelder für ihre Erfindung dieselbe technische Wirkung, einmal als Herstellung und zum anderen als Verwendung, geltend machen. Hier greift § 4 Abs. 2 des Patentgesetzes durch.

<sup>11)</sup> Ebenda 1906, 325.

<sup>12)</sup> Ebenda 1935, 28.

- 6) Falls in der ersten Anmeldung, die den Herstellungsanspruch fordert, neben dem Nachweis der besonderen Brauchbarkeit des erzielten Stoffes noch ein anderer erfinderisch neuer Verwendungszweck angeführt ist – was nach These 2 aber nicht zugelassen werden soll –, ohne daß dieser zum Gegenstand einer abgezwigten Anmeldung gemacht wurde, so liegt keine Identität im Sinne von § 4, 2 mit einer späteren Anmeldung vor, die für diesen erfinderisch neuen Zweck einen Verwendungsanspruch geltend macht“.

Der Standpunkt dieser Richtlinien, daß beim Analogieverfahren regelmäßig das Herstellungsverfahren zu patentieren sei und ein Verwendungspatent nur erteilt werden dürfe, wenn die Herstellung der zu verwendenden Stoffe bekannt oder Gegenstand einer älteren Anmeldung bzw. Patents waren, hat vielfach mit Recht den Widerspruch der Anmelder hervorgerufen.

Es ist mehrfach vorgekommen, daß der Anmelder gezwungen wurde, einen ursprünglich eingereichten Verwendungsanspruch in einen Herstellungsanspruch umzuwandeln, weil sich im Prüfungsverfahren die Herstellung des zu verwendenden Stoffes nicht als bekannt nachweisen ließ, und daß dann später im Einspruchsverfahren sich doch die Herstellungsweise als bekannt und somit als nicht patentfähig herausstellte und nach der Bekanntmachung, d. h. nach Eintreten des vorläufigen Schutzes der Übergang von der Kategorie „Herstellungsverfahren“ zur Kategorie „Verwendungsverfahren“ nicht mehr möglich war, und der Anmelder somit überhaupt kein Patent erhielt.

Die Rechtsprechung der chemischen Senate hat auch kurz vor dem Kriege das starre Festhalten am Verfahrenspatent aufgegeben, ohne noch einmal den Versuch mit dem großen Senat zu wiederholen. In der Entscheidung vom 28. 12. 1938<sup>13)</sup> ist die Patentfähigkeit der Verwendung eines nicht bekannten, aber nach einem Analogieverfahren zugänglichen Farbstoffs zum Nachbehandeln von Färbungen anerkannt worden.

In der Entscheidung vom 29. 11. 1941<sup>14)</sup> ist die Verwendung in der Literatur nicht beschriebener, aber nach einem Analogieverfahren zugänglicher Stoffe (Alkylphenolpolysulfide) als Zusatzmittel zu Brennstoffen patentiert worden.

Voraussetzung dieser Entscheidungen war, daß das Herstellungsverfahren ein an sich nicht erfinderisches Analogieverfahren war, daß es in der Beschreibung des Patentes angegeben und ein klarer Verzicht auf den Schutz des Herstellungsverfahrens ausgesprochen war. Diese Änderung der Praxis ist zu begrüßen. Man sollte auch in Zukunft die Forderung nach dem Herstellungsanspruch beim Analogieverfahren aufgeben und entgegen der Entscheidung von 1906 (mit den sog. objektiven Gesichtspunkten) es dem Anmelder überlassen, welchen Weg, d. h. Verfahrens- oder Verwendungspatent, er beim Analogieverfahren für die Patentierung seiner Erfindung für zweckmäßig hält. Dieser Standpunkt ist auch vielfach schon in der Literatur vertreten worden<sup>15)</sup>. Im übrigen ist es wünschenswert, daß die Richtlinien von 1937 auch noch heute die Grundlagen der patentamtlichen Prüfung der Analogieverfahren bleiben.

Die patentamtliche Prüfung ist bis jetzt so erfolgt, daß, nachdem der Charakter der Anmeldung als Analogieverfahren festgestellt war, in dem betreffenden Verwendungsgebiet der Verfahrenserzeugnisse geprüft wurde, inwieweit diese auf dem Verwendungssektor bekannten Produkten überlegen waren. Auch bei Anmeldungen, in denen nach Analogieverfahren Stoffe mit therapeutischer Verwendung erzeugt wurden, wurde die bessere therapeutische Wirkung nachgeprüft und als patentbegründend angesehen, während bekanntlich die therapeutische Wirkung bei reinen Mischverfahren von Arzneistoffen nicht als patentbegründend angesehen wird, sondern hier nur technische Vorteile gelten.

Das Patentamt hat auch nur die eine Verwendungsangabe zugelassen, die die Patentfähigkeit des Analogieverfahrens begründet und diese in das Kennzeichen des Anspruchs als die zu lösende Aufgabe aufgenommen. Es erscheint zweckmäßig, auch weiter diese Regelung beizubehalten.

Die Praxis, das Analogieverfahren zu einem zweckgebundenen Patent zu machen, ist darin rechtlich begründet, daß

<sup>13)</sup> Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1940, 199.

<sup>14)</sup> Ebenda 1942, 163.

<sup>15)</sup> Ebenda 1938, 748 u. ff., bes. 749, linke Spalte.

eine solche Arbeitsweise ja keine an sich patentfähige Lehre zu neuem technischem Handeln darstellt, vielmehr das Herstellungsverfahren erst sekundär wegen der vorteilhaften Eigenschaften seiner Erzeugnisse auf einem bestimmten Verwendungssektor als patentfähige Erfindung anerkannt wird. Ein solches Herstellungsverfahren, losgelöst von dem geprüften, fortschrittlichen Verwendungszweck seiner Erzeugnisse zu patentieren, hieße dem Anmelder mehr unter Schutz stellen, als was er am Tage der Anmeldung offenbart hatte und was als Erfindung anerkannt und geprüft worden ist.

Bei Analogieverfahren wäre also z. B. zu formulieren: „Verfahren zur Herstellung eines Pflanzenschutzmittels“ ..... oder „Verfahren zur Herstellung von Azofarbstoffen“ ..... usw. Werden noch andere Brauchbarkeiten der Erzeugnisse des Analogieverfahrens geltend gemacht, so sind die nicht zur Begründung der Patentfähigkeit dienenden und hier nicht nachgeprüften Anwendungsangaben aus der Anmeldung auszuschneiden und zum Gegenstand besonderer Verwendungsanmeldungen zu machen, da ja die auf anderen Gebieten liegenden Brauchbarkeiten an einem anderen Stand der Technik nachgeprüft werden müssen.

Beim zweckgebundenen Analogieverfahren muß man, wenn man sich auf den Standpunkt der vorangestellten Thesen von *Lindenmaier* stellt, auch zu einer engeren Auslegung des Schutzzumfangs als beim neuen und eigenartigen Verfahren kommen; es wäre nicht zu rechtfertigen, wollte man mit einem solchen Patent aus § 6, 2 des P. G. den Gebrauch der Erzeugnisse für alle Zwecke über den im Patentanspruch angegebenen Verwendungszweck hinaus geltend unter Schutz stellen. Auch in der Literatur ist mehrfach der Standpunkt vertreten worden, daß beim Analogieverfahren der allgemeine Schutz auf den beliebigen Gebrauch der Produkte aus § 6, 2 des P. G. dem Erfinder mehr gebe, als billig sei (vgl. *Kirchner*<sup>18)</sup> und *Weidlich*<sup>19)</sup>).

#### Inwieweit sind Herstellungs- und Verwendungsansprüche in ein und derselben Anmeldung zulässig?

Das Reichspatentamt hat sie bei Analogieverfahren bisher abgelehnt, wie in der Entscheidung vom 27. 12. 1937<sup>18)</sup> ausgeführt ist. Es ist auch zutreffend, daß beim Analogieverfahren nur eine Erfindung vorliegt: Die Herstellung wird als Erfindung angesehen, weil sie zu Produkten mit neuen, vorteilhaften Eigenschaften führt. Läßt man dem Anmelder die Freiheit, derartige Erfindungen je nach seinem Bedürfnis als Herstellungs- oder Verwendungsverfahren zu patentieren, besteht auch kein Anlaß, Ansprüche beider Art aufzustellen.

#### Sachlage beim neuen und chemisch eigenartigen Verfahren

Unteransprüche auf die Verwendung der Produkte werden im allgemeinen aus den Gründen der Einheitlichkeitsentscheidung von 1913<sup>19)</sup>, die sich bewährt hat und an der man festhalten sollte, nicht möglich sein, da die Herstellung eines Stoffes und seine Verwendung für bestimmte Zwecke, die sich nicht ohne weiteres aus seinen Eigenschaften ergibt, verschiedene Probleme darstellen. Zumindest würden die Problemlösungen verschiedene Lösungsprinzipien erforderlich machen. Das Reichspatentamt hat auch derartige Unteransprüche immer abgelehnt, wie sich aus der Entscheidung vom 17. 9. 1917<sup>20)</sup> ergibt. (Papierflachgarn-Entscheidung). Gegen die Patentierung erfinderischer Anwendungen neben dem Herstellungsverfahren in einem besonderen Patent bestehen keine Bedenken. (Vgl. die zitierte Entscheidung vom 28. 9. 1938<sup>21)</sup>).

Wollte man jetzt diese Praxis ändern und bei chemisch eigenartigen Verfahren Verwendungsunteransprüche zulassen, so hätte das zur Folge, daß neben der Prüfung in der Herstellungs-kategorie auch eine Prüfung in der betreffenden Verwendungskategorie erfolgen müßte. Man käme auch um eine Bekanntmachung der Anmeldung in mehreren Klassen nicht herum; auch müßte dann ein entsprechender Aufdruck auf der Patentschrift erfolgen. Es ist auch nicht klar, wieweit dann noch in der Beschreibung geltend gemachte Verwendungszwecke, bzw. Brauchbarkeiten, auf die kein besonderer Anspruch gerichtet ist, aus § 6, 2 des P. G. geschützt sind. Ferner dürfte dann die bisher zulässige Nach-

reichung von Angaben über die gewerbliche Verwertbarkeit der Verfahrensprodukte nicht mehr möglich sein. Zumindest dürfte der Anmelder nur auf solche Verwendungen Ansprüche richten, die er ursprünglich genannt hatte.

Wie eine solche Patentschrift sich etwa gestalten würde, sei an einem Beispiel demonstriert:

Anspruch 1 und 2: Verfahren zur Herstellung von Sulfonsäuren.

Anspruch 3: Verfahren zur Herstellung von Asphalt emulsionen unter Verwendung der Sulfonsäuren gemäß Anspruch 1 und 2.

Anspruch 4: Verwendung der Emulsionen zur Herstellung von Dachpappe.

Anspruch 5: Verwendung der Emulsionen zur Herstellung von wasserdichtem Papier.

Anspruch 6: Verwendung der Emulsionen zur Herstellung von Straßenbelag.

Die Beschreibung würde zunächst den Stand der Technik in Bezug auf die Herstellung der Sulfonsäuren enthalten und demgegenüber den Gegenstand der Herstellungsansprüche als Erfindung klarstellen. Dann käme als zweiter Teil der Patentschrift der Stand der Technik in Bezug auf die Verwendung der Sulfonsäuren nach Anspruch 3 für die Herstellung von Asphalt emulsionen. Das gleiche müßte dann für Dachpappe, für wasserdichtes Papier und für den Straßenbau erfolgen.

Die Patentschrift würde somit aus 5 ganz verschiedenen Teilen bestehen, für die im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren verschiedene Abteilungen bzw. Senate als Bearbeiter zuständig wären. Man sieht aus diesem Beispiel, daß hier 5 verschiedene Erfindungen vorliegen und die nach § 26, Satz 2 des P. G. erforderliche Einheitlichkeit der Erfindung nicht gewahrt ist. Ein Abgehen von der bisherigen Praxis kann daher nicht empfohlen werden.

#### Zusammenfassung

1) Auf das chemisch eigenartige Verfahren ist ein Verfahrenspatent mit uneingeschränkter Schutzwirkung in Bezug auf die Verwendung der Produkte zu erteilen.

2) Ein Verwendungspatent für Produkte des chemisch eigenartigen Verfahrens kann daneben nur erteilt werden, wenn auf einem Verwendungssektor eine zweite Erfindung vorliegt. Im allgemeinen schließt die Erwähnung der gewerblichen Verwendung der Verfahrensprodukte in der nicht vorveröffentlichten Beschreibung der Herstellungsanmeldung die Patentierung von Verwendungspatenten auf diese Verwendungen aus.

3) Verwendungsunteransprüche auf naheliegende Verwendungen werden beim neuen und eigenartigen Verfahren im allgemeinen überflüssig sein, da sie nur die sich aus § 6, 2 des P. G. von selbst ergebende patentrechtliche Wirkung der vorangegangenen Verfahrensansprüche ausdrücken. Betreffen sie aber Verwendungen von erfinderischer Bedeutung, so werden sie die Einheitlichkeit nach § 26 P. G. stören, sie sind somit in selbständige Anmeldungen überzuführen.

4) Das Analogieverfahren führt zu einem zweckgebundenen Patent mit einem beschränkten, auf den angegebenen Verwendungssektor gerichteten Schutzbereich.

5) Beim Analogieverfahren sind Herstellung und Verwendung als eine Erfindung anzusehen, da das Herstellungsverfahren erst durch die wertvollen Eigenschaften seiner Erzeugnisse sekundär patentfähig wird. Beim Herstellungsanspruch ist auf die Verwendung Bezug zu nehmen.

6) Beim Analogieverfahren wird sich in vielen Fällen das Festhalten am Verfahrenspatent empfehlen, jedoch ist auch für in der Literatur nicht beschriebene Stoffe ein Verwendungspatent zuzulassen, wenn der Anmelder das Herstellungsverfahren beschreibt und eine Verzichtserklärung auf den Schutz des Herstellungsverfahrens ausspricht.

7) Unteransprüche auf die Verwendung sind beim Analogieverfahren überflüssig, da sie gegenüber dem schon auf eine bestimmte Verwendung, bzw. ein Mittel abgestellten Herstellungsanspruch nichts Erfinderisches mehr enthalten.

8) An der Praxis, Ansprüche nur für solche Gegenstände zuzulassen, die etwas Erfinderisches enthalten und die nicht nur die patentrechtliche Wirkung eines vorangegangenen Anspruchs ausdrücken oder den gleichen Erfindungsgedanken in anderer Ausdrucksform darstellen, sollte festgehalten werden.

Eingeg. am 29. September 1950

[A 320]

<sup>18)</sup> Ebenda 1949, 217, rechte Spalte.

<sup>19)</sup> Ebenda 1949, 399, linke Spalte.

<sup>20)</sup> Blatt f. Patent-Muster u. Zeichenwesen, 1938, 28.

<sup>21)</sup> Ebenda 1913, 292. <sup>22)</sup> Ebenda 1917, 99.