Urteilskopf

87 I 397

67. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. November 1961 i.S. Sandoz A.-G. gegen Eidgen. Amt für geistiges Eigentum und Imperial Chemical Industries Ltd.
Regeste (de):
Patentrecht, Anmeldungsdatum.

Verwaltungsgerichtsbeschwerde eines Konkurrenten des Patentbewerbers gegen die Zulassung einer Änderung des Patentanspruchs ohne Verschiebung des Anmeldungsdatums.

Aktivlegitimation des Konkurrenten, Art. 103 Abs. 1 OG (Erw. 1a). Passivlegitimation des Patentbewerbers, Art. 93/107 OG (Erw. 1b).

Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, Art. 99 Ziff. I lit. a OG, Art. 59 Abs. 6 PatG (Erw. 2).

Beginn des Fristenlaufs für die Beschwerde des Dritten, Art. 107 OG (Erw. 3).

Einfluss der nachträglichen Änderung des Patentanspruchs auf das Anmeldungsdatum; Begriff des "Anhaltspunktes" im Sinne des Art. 58 Abs. 2 PatG (Erw. 6).

Regeste (fr):
Brevet d'invention, date du dépôt.

Recours de droit administratif formé par un concurrent du déposant et dirigé contre l'admission d'une modification de la revendication sans report de la date du dépôt.

Qualité pour agir du concurrent, art. 103 al. 1 OJ (consid. 1a). Qualité pour défendre du déposant, art. 93 et 107 OJ (consid. 1b). Recevabilité du recours de droit administratif, art. 99 ch. I litt. a OJ, art. 59 al. 6 LBI (consid. 2).

Point de départ du délai de recours pour un tiers, art. 107 OJ (consid. 3).

Influence d'une modification ultérieure de la revendication sur la date du dépôt; notion des "indications" selon l'art. 58 al. 2 LBI (consid. 6).

Regesto (it):
Brevetto d'invenzione, data del deposito.

Ricorso di diritto amministrativo interposto da un concorrente del depositante e diretto contro l'ammissione di una modifica della rivendicazione senza differimento della data del deposito. Qualità per ricorrere del concorrente, art. 103 cpv. 1 OG (consid. 1a). Qualità per difendersi del depositante, art. 93 e 107 OG (consid. 1b).

Ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo, art. 99 num. 1 lett. a OG, art. 59 cpv. 6 LBI (consid. 2).

Inizio della decorrenza del termine di ricorso per un terzo, art. 107 OG. (consid. 3).

Influsso di una modifica ulteriore della rivendicazione sulla data del deposito; nozione di "indicazioni" secondo l'art. 58 cpv. 2 LBI (consid. 6).

Sachverhalt ab Seite 397

BGE 87 I 397 S. 397

Aus dem Tatbestand:
Die Imperial Chemical Industries Ltd, London (ICI), reichte am 3. September 1957 beim Eidgen. Amt für geistiges

BGE 87 I 397 S. 398

Eigentum ein Patentgesuch ein für "Neue Farbstoffe und Verfahren zum Färben mit denselben". Darin wurde der Schutz für ein Verfahren beansprucht, bei dem durch Umsetzen eines Trihalogenpyrimidins ein Dihalogenpyrimidyl als reaktionsfähiger Bestandteil gewonnen wird. Während des Patenterteilungsverfahrens, am 9. Dezember 1960, änderte die Patentanmelderin den ursprünglichen Patentanspruch dahin, dass sie die Ausdrücke "Dihalogen-" bezw. "Trihalogenverbindungen" durch "Polyhalogenverbindungen" ersetzte, weil sich ergeben habe, dass nach dem erfindungsgemässen Verfahren auch Farbstoffe hergestellt werden könnten, welche Trihalogenpyrimidyl enthalten, das aus Tetrahalogenpyrimidin gewonnen werde. Das Amt liess diese Änderung des Patentanspruchs ohne Verschiebung des Anmeldungsdatums zu. Das Patent wurde unter Nr. 352 759 am 15. März 1961 erteilt und am 28. April 1961 veröffentlicht. Die Beschwerdeführerin Sandoz AG, eine Konkurrentin der ICI, hatte mit dieser im Jahre 1959 Verhandlungen über die Patentlage auf dem Gebiete der Pyrimidin-Farbstoffe geführt und dabei Kenntnis von der ursprünglichen Fassung der Erfindungsbeschreibung im Patentgesuch der ICI erhalten. Sie konnte daher nach Erscheinen der Patentschrift Nr. 352 759 feststellen, dass der Patentanspruch im oben genannten Sinne erweitert und dass diese Erweiterung vom Amt ohne Verschiebung des Anmeldungsdatums zugelassen worden war. Die Sandoz A.-G. hatte selbst am 28. Mai 1958 ein Patentgesuch eingereicht, das die Herstellung von Reaktivfarbstoffen durch Umsetzen von Tetrahalogenpyrimidinen zum Gegenstand hat. Sie erachtete sich durch das der ICI mit dem ursprünglichen Anmeldungsdatum erteilte Patent in ihren Rechten verletzt, da nach ihrer Meinung das Amt auf Grund von Art. 58 Abs. 2 PatG verpflichtet gewesen wäre, das Anmeldungsdatum auf jenen Tag zu verschieben, an welchem die sachliche Erweiterung des Patentanspruchs erfolgt war. Dieses Datum vermochte die Beschwerdeführerin

BGE 87 I 397 S. 399

jedoch nicht in Erfahrung zu bringen, da ihr Gesuch um dessen Bekanntgabe vom Amt gestützt auf Art. 59 der VVO I zum PatG abgelehnt wurde. Am 29. Mai 1961, innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung des Patents Nr. 352 759 der ICI, reichte die Sandoz A.-G. Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein, mit der sie beantragte, beim genannten Patent sei als Anmeldungsdatum statt des 3. September 1957 das Datum anzugeben, an welchem die ICI die Änderung des Patentanspruchs vorgenommen hatte. Zur Begründung brachte sie vor, die vorgenommene Änderung führe zu einer wesentlichen Erweiterung des Geltungsbereiches der Erfindung, da damit ein umfassenderer Oberbegriff eingeführt werde, was auf die Beanspruchung einer neuen Erfindung hinauslaufe. Diese Erweiterung wäre nach Art. 58 Abs. 2 PatG nur bei entsprechender Verschiebung des Anmeldungsdatums zulässig gewesen, da die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen keine Anhaltspunkte für die vorgenommene

Änderung des Patentanspruchs enthalten hätten. Das Amt beantragte Abweisung der Beschwerde. Es erklärte, gemäss seiner ständigen Praxis sei die Ersetzung spezifizierter Angaben durch Oberbegriffe ohne Verschiebung des Anmeldungsdatums zulässig; denn die unter den Oberbegriff fallende Spezifikation stelle einen Anhaltspunkt im Sinne des Art. 58 Abs. 2 PatG dar, da die den Oberbegriff definierenden Merkmale notwendigerweise auch bei der Spezifikation vorhanden und somit durch diese offenbart seien: was aber offenbart sei, erfülle zweifellos das Erfordernis von "Anhaltspunkten". Die ICI beantragte in ihrer Vernehmlassung Nichteintreten auf die Beschwerde, weil die vorliegende Streitigkeit auf dem Wege der Patentnichtigkeitsklage ausgetragen werden müsse. Eventuell beantragte sie Abweisung der Beschwerde, da die ursprüngliche Fassung des Patentgesuchs Anhaltspunkte für die nachträgliche Änderung enthalten habe und daher das ursprüngliche Anmeldungsdatum beibehalten werden könne. Subeventuell stellte sie

den Antrag, die Sache sei mit bestimmten Weisungen an das Amt zurückzuweisen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde dahin gut, dass als Anmeldungsdatum des Patents Nr. 352 759 der 9. Dezember 1960 einzutragen sei.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. In prozessualer Hinsicht ist vorerst von Amtes wegen die Frage der Beschwerdelegitimation der Sandoz A.-G. einerseits und der ICI anderseits zu prüfen. a) Zur Einreichung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist nach Art. 103 Abs. 1 OG berechtigt, "wer in dem angefochtenen Entscheid als Partei beteiligt war oder durch ihn in seinen Rechten verletzt worden ist". Die erste Voraussetzung trifft auf die Sandoz A.-G. nicht zu; sie war nicht Partei des Patenterteilungsverfahrens, das sich ausschliesslich zwischen dem Amt und der Anmelderin ICI abspielte. Dagegen ist die andere Voraussetzung, nämlich die Verletzung der Beschwerdeführerin in ihren Rechten, gegeben. Der Streit geht um den für den Erfindungsschutz massgebenden Zeitpunkt der Patentanmeldung. Ist für das Streitpatent der ICI das ursprüngliche Anmeldungsdatum des 3. September 1957 gültig, so kommt ihm die Priorität zu vor dem am 28. Mai 1958 angemeldeten Patent der Beschwerdeführerin. Gilt dagegen für das Patent der ICI als Anmeldedatum der 9. Dezember 1960, an welchem die Änderung des Patentanspruches vorgenommen wurde, so geniesst die Patentanmeldung der Beschwerdeführerin die Priorität. Sofern es materiell unrichtig war, trotz der vorgenommenen Änderung des Patentanspruches das ursprüngliche Anmeldedatum zu belassen, wurde daher die Beschwerdeführerin in ihren subjektiven Rechten dadurch verletzt, dass das Amt das ursprüngliche Datum als massgebend erklärte und eintrug. Diese Möglichkeit einer Verletzung der Sandoz A.-G. in ihren subjektiven Rechten genügt aber für sich allein, um ihr die Beschwerdelegitimation im Sinne des Art. 103

Abs. 1 OG zu verschaffen (BGE 75 I 382; GEERING, in Schweiz. Jur. Kartothek, Nr. 891 S. 4 f; BIRCHMEIER, OG S. 433 f.; BLUM/PEDRAZZINI, Schweiz. Patentrecht, Bd. III, Anm. 14 zu Art. 59 PatG.). b) Anderseits muss der ICI zweifellos die Passivlegitimation, d.h. die Stellung einer Beschwerdebeklagten, einge-

räumt werden. Gemäss Art. 93 OG, auf den Art. 107 OG verweist, wird die Beschwerde sowohl der Behörde, von welcher der Entscheid ausgegangen ist (hier das Amt), als auch "der Gegenpartei und allfällig weiteren Beteiligten" zur Vernehmlassung mitgeteilt. Da die ICI im vorinstanzlichen Verfahren, d.h. im Patenterteilungsverfahren als Partei beteiligt war, ist sie als Gegenpartei im Sinne des Art. 93 OG zu betrachten. Andernfalls wäre sie zum mindesten als "weitere Beteiligte" anzusehen; denn auf Grund des Entscheides des Amtes steht ihr ein Prioritätsrecht zu, dessen sie bei Gutheissung der Beschwerde verlustig ginge. Damit würde in ihre Rechte eingegriffen, was selbstverständlich nicht geschehen darf, ohne dass sie angehört wird.

2. Ebenfalls von Amtes wegen ist sodann zu prüfen, ob der vorliegende Streit überhaupt im Wege der Verwaltungsgerichtsbeschwerde entschieden werden kann oder ob die Sandoz A.-G. zur Geltendmachung ihrer Ansprüche nicht vielmehr auf den Weg der Nichtigkeitsklage beim ordentlichen Richter zu verweisen sei. a) Bei der Entscheidung dieser Frage ist davon auszugehen, dass sich der Streit um das massgebende Anmeldungsdatum dreht; insbesondere ist umstritten, ob es richtig gewesen sei, dass das Amt als Datum der Patentanmeldung im Patentregister und auf der veröffentlichten Patentschrift den 3. September 1957 verurkundete. Die Eintragung des Anmeldedatums (und gegebenenfalls des Prioritätslandes und -datums) im Patenregister gemäss Art. 60 Abs. 1 PatG stellt aber (gleich wie die übrigen in dieser Bestimmung genannten Eintragungen) grundsätzlich eine blosse Registrierungshandlung des Amtes

dar, die, wenn sie fehlerhaft ist, durch die Aufsichts- oder Beschwerdeinstanz korrigiert werden kann. Nun hat das Amt allerdings bei der Feststellung des Anmeldedatums auch gewisse Entscheidungen materieller Natur zu treffen, insbesondere wenn es sich, wie hier, fragt, ob ein ursprüngliches Anmeldedatum mit Rücksicht auf vorgenommene Änderungen des Patentanspruchs verschoben werden müsse. Diese Entscheidung hat praktisch weittragende Auswirkungen auf die Prioritätsverhältnisse und damit auf den Bestand oder den Wegfall von Rechten der einen oder der andern Partei. Massgebend ist aber, dass mit der Festlegung des Anmeldedatums kein formeller rechtsgestaltender Entscheid über die Rechte von Privatpersonen getroffen wird, der dem ordentlichen Richter vorbehalten bleiben müsste. Die allfälligen Auswirkungen des Entscheides über das Anmeldedatum, mögen sie auch praktisch von grosser Tragweite sein, ändern am Charakter des Entscheids als blosser Verwaltungshandlung nichts. Dies rechtfertigt es, den Streit über das richtige Anmeldedatum im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren zum Austrag bringen zu lassen. (Vergl. hiezu: WEIDLICH/BLUM, Kommentar zum aPatG, Art. 28 Anm. 1; BLUM/PEDRAZZINI PatG Bd. III, Art. 59 Anm. 13, die für Streitigkeiten über die Feststellung des Anmeldedatums ebenfalls den Beschwerdeweg als anwendbar erklären.) b) Die Beschwerdebeklagte vertritt demgegenüber die Auffassung, der Streit zwischen dem Patentinhaber und Dritten über das Anmeldedatum sei nicht im Beschwerdeverfahren zu entscheiden, sondern unterstehe der Beurteilung durch den ordentlichen Richter; sie beantragt demgemäss, die Beschwerde sei "als unzulässig abzuweisen", d.h. es sei auf sie nicht einzutreten. Ebenso äussert das Amt Zweifel darüber, ob Dritte sich zur Bestreitung eines von ihm angenommenen Anmeldedatums der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bedienen können. Die zur Stützung dieser Ansicht vorgetragenen Argumente halten jedoch der Prüfung nicht stand.

Sowohl die Beschwerdebeklagte als auch das Amt weisen darauf hin, dass Art. 59 PatG, dessen Abs. 6 Entscheide des Amtes in Patentsachen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unterstellt, im Abschnitt über das Prüfungsverfahren steht, zu dem die in Art. 58 Abs. 2 PatG geordnete Verschiebung des Anmeldedatums nicht gehöre.

Daraus kann jedoch nicht der Schluss auf Unzulässigkeit des Beschwerdeverfahrens gezogen werden. Denn einerseits stellt Art. 59 Abs. 6 PatG lediglich einen Hinweis auf das OG dar, das in Art. 99 Ziff. I lit. a als Gegenstand der Verwaltungsgerichtsbeschwerde allgemein "Entscheidungen des Amtes in Patentsachen" bezeichnet; zu diesen gehört aber der vorliegende Entscheid unzweifelhaft. Anderseits erklärt Art. 59 PatG, der sich nach der Systematik des Gesetzes wohl nur auf das Prüfungsverfahren bezieht, in Abs. 6 ebenfalls in allgemeiner Weise, gegen Entscheide des Amtes "in Patentsachen, insbesondere gegen die Zurückweisung von Patentgesuchen, sei nur die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht" nach Massgabe des OG zulässig. Damit ist die Frage nach dem anwendbaren Rechtsweg durch das Gesetz selbst eindeutig zugunsten des Beschwerdeverfahrens und gegen den Weg des Zivilprozesses beantwortet. Der Einwand, Art. 59 PatG stehe unter dem Titel "Prüfungsverfahren", zu dem die Patenterteilung nicht gehöre, ist aber auch noch aus folgender Überlegung abzulehnen: Nach Art. 59 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 49 Abs. 3 PatG erfolgt eine (durch Beschwerde anfechtbare) Zurückweisung des Patentgesuches unter anderm auch, wenn die Anmeldungsgebühr gemäss Art. 41 PatG nicht bezahlt wird, also offenbar vor Aufnahme des eigentlichen Prüfungsverfahrens. Daraus erhellt, dass der systematischen Einordnung des Art. 59 Abs. 6 PatG nicht jene Bedeutung zukommt, die ihr die Beschwerdebeklagte und das Amt beilegen wollen. Zu beachten ist ferner, dass nach Art. 59 Abs. 6 PatG der Verwaltungsgerichtsbeschwerde "insbesondere die Zurückweisung des Patentgesuches"

unterliegt. Diese hat gemäss Art. 59 Abs. 2 PatG aber zu erfolgen, wenn das Gesuch den in Art. 9 und 49-55 PatG enthaltenen Vorschriften nicht entspricht. Die erwähnten Bestimmungen verleihen dem Amt und damit der Beschwerdeinstanz eine Entscheidungsbefugnis von erheblicher Tragweite; eine solche darf ihm daher auch bezüglich der Entscheidung über das massgebliche Anmeldedatum zugebilligt werden. Zu Unrecht glaubt die Beschwerdebeklagte schliesslich, sich für ihren Standpunkt aufBGE 62 I 165ff. berufen zu können. Im genannten Falle richtete sich die Beschwerde gegen die Weigerung des eidgen. Justiz- und Polizeidepartementes, auf Antrag eines Konkurrenten eines Markeninhabers die Löschung einer eingetragenen Marke anzuordnen. Das Bundesgericht erklärte die Verwaltungsgerichtsbeschwerde als unzulässig, weil auf privaten Interessen beruhende Löschungsansprüche nicht mit Beschwerde, sondern mit der Löschungsklage geltend zu machen seien; denn diese sei der Rechtsbehelf, der Dritten zur Verfügung stehe, um eine in ihre private Rechtssphäre eingreifende Marke anzufechten. Das gilt an sich allerdings sinngemäss auch für das Patentrecht, d.h., die Löschung eines eingetragenen Patentes kann nicht mittels eines dahingehenden Begehrens beim Amt, sondern nur durch Zivilklage gemäss Art. 26, 29 und 38 PatG betrieben werden. Im vorliegenden Fall handelt es sich aber nicht um ein Begehren auf Löschung eines Patentes, sondern lediglich um die Berichtigung des vom Amt angenommenen Anmeldedatums. AusBGE 62 I 165ff. lässt sich daher für den vorliegenden Fall nichts ableiten.

3. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist sodann - wiederum von Amtes wegen - auch noch die Rechtzeitigkeit der eingereichten Beschwerde zu prüfen. Nach Art. 107 OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde "innert 30 Tagen vom Eingang der schriftlichen Ausfertigung des Entscheides an" einzureichen. Der vorliegende Fall weist nun die Besonderheit auf, dass der

angefochtene "Entscheid" des Amtes, d.h. die Zulassung der Änderung des ursprünglichen Patentanspruches ohne Verschiebung des Anmeldedatums, der Beschwerdeführerin nicht mitgeteilt worden ist, da sie ja am Pa-

tenterteilungsverfahren nicht als Partei beteiligt war. Sie konnte (im Gegensatz zu den sonstigen Fällen, in denen ein im angefochtenen Entscheid nicht als Partei beteiligter Dritter gemäss Art. 103 OG zur Beschwerde legitimiert ist) von dem in Frage stehenden Entscheid wegen der dem Amt nach Art. 59 Abs. 2 VVO I zum PatG obliegenden Geheimhaltungspflicht überhaupt keine Kenntnis erlangen. Da somit ein "Eingang der schriftlichen Ausfertigung des Entscheides" für die Beschwerdeführerin ausser Betracht fällt, nimmt sie mit Recht das Datum der am 28. April 1961 erfolgten Veröffentlichung des Patentes als frühesten denkbaren Beginn der Beschwerdefrist von 30 Tagen in Anspruch. Dass sie von der Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem abgeänderten Patentanspruch schon vor der Veröffentlichung der Patentschrift Kenntnis erlangt hätte, behaupten weder die Beschwerdebeklagte noch das Amt, und es kann den Akten auch kein Anhaltspunkt dafür entnommen werden. Die Beschwerdefrist von 30 Tagen seit dem 28. April 1961 aber hat die Beschwerdeführerin eingehalten.

4. Als letzter prozessualer Punkt ist schliesslich der von der Beschwerdebeklagten gestellte subeventuelle Antrag zu prüfen, die Sache sei an das Amt zurückzuweisen und dieses zu verhalten, das Patent zu annullieren und das Patentanmeldungsverfahren in der Weise fortzuführen, dass ihr Gelegenheit geboten werde, die Patentierung gemäss der ursprünglichen Anmeldung zu beantragen und zu erhalten. Dieser Antrag ist unzulässig. Ein einmal erteiltes Patent kann nur durch den ordentlichen Richter "annulliert", d.h. nichtig erklärt werden. Dem Amt fehlt die Befugnis hiezu, und folglich kann auch die Beschwerdeinstanz es nicht dazu "verhalten".

Dieser subeventuelle Antrag entspringt der Besorgnis der Beschwerdebeklagten, durch die Zugrundelegung des späteren Anmeldungsdatums für ihr Patent erwüchse der Beschwerdeführerin der Vorteil, "dass ihre Patentanmeldung, die später war als die ursprüngliche Anmeldung der Beschwerdegegnerin 2, zu einem Patent führen würde, das ein früheres Datum trägt als dasjenige der Beschwerdegegnerin 2"; diese würde so um den Anspruch auf das Patent für die früher angemeldete Erfindung gebracht, was höchst ungerecht wäre. Inwieweit diese Befürchtungen der Beschwerdebeklagten sachlich begründet sind und auf welchem Wege sie zu dem von ihr angestrebten Ergebnis gelangen könnte, dass sie wenigstens im Umfang ihres ursprünglichen Patentanspruchs von dessen Anmeldungsdatum an geschützt wäre, ist jedoch im vorliegenden Verfahren nicht zu entscheiden. Auf jeden Fall ist der mit dem subeventuellen Antrag von der Beschwerdebeklagten vorgeschlagene Weg nicht gangbar. ..

6. In der Sache selbst ist davon auszugehen, dass der ursprünglich in der Patentanmeldung vorgesehene und der endgültig in das Patent aufgenommene Patentanspruch im Wortlaut voneinander abweichen. Es fragt sich nun, ob der ursprüngliche oder der abgeänderte Wortlaut für die Bestimmung des für die Prioritätsfrage entscheidenden Anmeldedatums massgebend sein soll. Die Entscheidung ist aus Art. 58 Abs. 2 PatG zu gewinnen; dieser lautet: "Enthält weder die ursprüngliche Beschreibung noch ein anderes, dem Amt gleichzeitig eingereichtes Schriftstück Anhaltspunkte für diese Änderungen (scil. des Patentanspruchs oder der Unteransprüche), so gilt als Anmeldungsdatum des Patentgesuches der Zeitpunkt, in welchem die Änderungen oder Anhaltspunkte dafür dem Amt für geistiges Eigentum zu diesem Patentgesuch schriftlich mitgeteilt worden sind; das ursprüngliche Anmeldungsdatum verliert in diesem Falle jede gesetzliche Wirkung." a) Diese Bestimmung ist im Zusammenhang mit dem übrigen Gesetzesinhalt auszulegen. Danach ist Erfindungsschutz nur zugunsten einer patentierten Erfindung gegeben, also eigentlich erst vom Momente der Patenterteilung

(oder der Veröffentlichung des Patentes) an. Weil aber das Patenterteilungsverfahren immer eine gewisse Zeit

(häufig mehrere Jahre) in Anspruch nimmt, muss der Patentbewerber gegen die Gefahr geschützt werden, in der Zwischenzeit dadurch um seine Rechte zu kommen, dass ein anderer die gleiche Erfindung macht und praktisch anwendet. Darum ist der Grundsatz der Priorität der Anmeldung aufgestellt worden. Wer seine Erfindung zur Patentierung angemeldet hat, soll gesichert sein, dass ihm nicht nachher ein anderer bezüglich der gleichen Erfindung den Rang ablaufen kann; seine Erfindung geniesst bereits einen provisorischen Schutz. Darauf beruht die entscheidende Bedeutung des Anmeldungsdatums. Auch dieser einstweilen provisorische Schutz muss sich aber, gleich wie der nachher durch das erteilte Patent verbriefte, auf einen ganz bestimmten, genau umschriebenen Patentgegenstand beziehen, weil ohne solchen ein Schutz überhaupt nicht denkbar ist. Der Patentgegenstand wird im erteilten Patent durch den Patentanspruch umschrieben; was in diesem nicht enthalten ist, insbesondere was über den darin festgelegten Umkreis hinausgeht, ist nicht geschützt. Nun muss freilich ein Patentanspruch nicht schon mit der Patentanmeldung formuliert werden, sondern erst spätestens vor der Erteilung des Patentes, zwecks Aufnahme in die Patentschrift. Irgendeine anderweitige Umschreibung des Patentgegenstandes ist jedoch schon für die Anmeldung unerlässlich; denn das Amt muss doch wissen, wofür das Patent verlangt wird, und die durch die Anmeldung garantierte Priorität muss sich notwendigerweise auf einen bestimmt umschriebenen Patentgegenstand beziehen. Der Umstand, dass nicht schon mit der Patentanmeldung ein formell redigierter Patentanspruch mit Hauptanspruch und Unteransprüchen vorgelegt werden muss, hat seinen Grund offenbar darin, dass die Formulierung eines den gesetzlichen Ansprüchen genügenden Patentanspruchs meistens erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Dem Patentbewerber, namentlich wenn

er zunächst ohne Patentanwalt auftritt, soll daher die Gelegenheit belassen werden, noch während des Erteilungsverfahrens sich die schwierigen technischen, rechtlichen und sprachlichen Fragen, die mit der Formulierung eines in jeder Hinsicht haltbaren Patentanspruchs verbunden sind, reiflich zu überlegen. Dieser Fall braucht indessen hier nicht näher erörtert zu werden; denn die Patentbewerberin hat ja von Anfang an, mit der Patentanmeldung, einen formulierten Patentanspruch vorgelegt, betreffend ein Verfahren mit einer Dihalogenverbindung unter Umsetzung eines Trihalogenpyrimidins. Diese Umschreibung war für den Schutzbereich des verlangten Patents einmal massgebend; darüber hinaus kam ein Erfindungsschutz zunächst nicht in Frage. Nun lässt zwar das Gesetz eine Änderung des erst angemeldeten Patentanspruches bis zur Patenterteilung zu; da durch eine solche aber die Umschreibung des Patentgegenstandes, dem durch die erfolgte Anmeldung die Priorität gegenüber andern Bewerbern garantiert ist, geändert wird, erhebt sich notwendigerweise die Frage, ob diese Garantie mit Wirkung seit dem Datum der ersten Anmeldung auch für den nunmehr abgeänderten Patentgegenstand, bezw. für den von diesem erfassten Bereich gilt. Hier greift nun Art. 58 Abs. 2 PatG ein; nach diesem bleibt das ursprüngliche Anmeldungsdatum nur dann für den Prioritätsschutz auch der abgeänderten Fassung weiter massgebend, wenn schon die ursprüngliche Beschreibung oder sonst ein dem Amt gleichzeitig eingereichtes Schriftstück (hier also der Patentanspruch in seiner ersten Formulierung) Anhaltspunkte für diese Aenderungen enthielten. Wo dies nicht der Fall ist, gilt künftig als Anmeldungsdatum der Zeitpunkt, in dem die Änderungen dem Amte mitgeteilt wurden, während das ursprüngliche Anmeldungsdatum jede gesetzliche Wirkung verliert, insbesondere also auch die prioritätsbegründende. Denn es handelt sich dann eben um ein neues Patentgesuch. Der Begriff "Anhaltspunkte" lässt sich, da er verschwommen ist, nicht allgemeingültig

umschreiben. Die Frage, ob solche Anhaltspunkte vorlagen, muss von Fall zu Fall auf Grund der konkreten Verhältnisse beantwortet werden. Zu beachten ist dabei aber, dass ohne Datumsverschiebung nur Änderungen

zulässig sein können, durch welche die in den ursprünglichen Unterlagen offenbarte Erfindung nicht ihrem Wesen nach gewandelt und über die dort offenbarten Grenzen hinaus erweitert wird. Sobald dies der Fall ist, kann die Änderung nur mit entsprechender Datumsverschiebung zugelassen werden, da dann in Wirklichkeit der Schutz einer neuen Erfindung beansprucht wird (BLUM/PEDRAZZINI, Patentrecht Bd. III S. 336, Anm. 4 zu Art. 58; für das deutsche Recht: REIMER, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl. S. 727, § 26 Anm. 37). b) Die im vorliegenden Fall zu entscheidende Frage geht dahin, ob der von der ICI angemeldete Patentanspruch in seiner ursprünglichen Formulierung bereits Anhaltspunkte für den am 9. Dezember 1960 vorgenommenen Übergang von den Dihalogen- bezw. Trihalogenverbindungen zu den Polyhalogenverbindungen enthalten habe. Das ist entgegen der Meinung des Amtes und der Beschwerdebeklagten zu verneinen. Von Polyhalogenverbindungen steht in der ersten Formulierung des Patentanspruchs nichts. Das Verfahren mit solchen fiel daher nicht in den damals beanspruchten Schutzbereich und konnte darum auch nicht eines Prioritätsschutzes teilhaftig werden. Das Amt vertritt nun die Auffassung, der ursprüngliche Anspruch habe Anhaltspunkte für die vorgenommene Änderung enthalten, weil es sich bei dem abgeänderten Ausdruck "Polyhalogenverbindungen" um den Oberbegriff zu den ursprünglich genannten Trihalogen- bezw. Dihalogenverbindungen handle. Im Unterbegriff seien aber gemäss ständiger Praxis des Amtes stets Anhaltspunkte für einen Oberbegriff enthalten. Es mag sein, dass diese Auffassung des Amtes in gewissen Fällen zutrifft. Dagegen kann sie nicht im Sinne einer

allgemein gültigen Regel schematisch angewendet werden; der in Frage stehende Oberbegriff und die Unterbegriffe bedürfen vielmehr in jedem einzelnen Fall der Prüfung darauf hin, ob durch die Einführung des Oberbegriffs der Gegenstand der Erfindung erweitert werde oder nicht. Sofern im vorliegenden Fall gemäss der Darstellung des Amtes die Begriffe "Dihalogenverbindungen" und "Trihalogenverbindungen" unter den Oberbegriff "Polyhalogenverbindungen" fallen sollten, trifft dies unzweifelhaft auch zu auf die Tetrahalogenverbindungen, von denen das von der Beschwerdeführerin zum Patent angemeldete Verfahren ausgeht. Der Oberbegriff "Polyhalogenverbindungen" umfasst also mehr Unterbegriffe, als im ursprünglichen Patentanspruch enthalten waren, der lediglich von den Dihalogen- bezw. Trihalogenverbindungen spricht. Der umfassende Oberbegriff erschöpft sich somit nicht in den in der ursprünglichen Fassung des Patentanspruchs enthaltenen Unterbegriffen; er kann daher nicht einfach an deren Stelle treten; denn damit fände unzweifelhaft eine Erweiterung des Schutzgebietes gegenüber der ersten Formulierung statt. Eine solche ist aber ohne Verschiebung des Anmeldedatums nicht zulässig. Das Amt hat danach zu Unrecht dem Patent Nr. 352 759 das Anmeldungsdatum des 3. September 1957 zu Grunde gelegt; sein in diesem Punkt getroffener Entscheid ist daher aufzuheben. Massgeblich ist nach Art. 58 Abs. 2 PatG das Datum der Änderung, d.h. der 9. Dezember 1960. Dies kann gemäss Art. 109 Abs. 2 OG durch die Beschwerdeinstanz selbst so entschieden werden.