Urteilskopf

97 I 423

57. Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. Mai 1971 i.S. Badische Anilin- und Soda-Fabrik Aktiengesellschaft gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.
Regeste (de):
Erfindung neuer Kristallformen, Patentschutz.

1. Zurückweisung von Patentgesuchen gemäss Art. 59 Abs. 1 und 2 PatG (Erw. 1).

2. Art. 2 Ziff. 4 und 53 PatG. Begriff des chemischen Stoffes: Kennzeichnendes Merkmal ist die Beschaffenheit des Stoffes, nicht der chemische Weg, auf dem er hergestellt wird (Erw. 2).

3. Schutzfähigkeit einer Erfindung, die darin besteht, dass einem chemischen Stoff durch besondere Eingriffe eine für ihn nicht bekannte Kristallform verliehen wird (Erw. 3).

4. Art. 51 und 52 PatG. Bedeutung des Patentanspruches; Anforderungen an dessen Inhalt, wenn für ein Erzeugnis Patentschutz verlangt wird (Erw. 4).

Regeste (fr):
Invention de nouvelles formes cristallines, protection conférée par le brevet.

1. Rejet de demandes de brevet selon l'art. 59 al. 1 et 2 LBI (consid. 1).

2. Art. 2 ch. 4 et 53 LBI. Notion de la substance chimique: est caractéristique la nature de la substance, non le processus chimique par lequel elle est fabriquée (consid. 2).

3. Brevetabilité d'une invention qui consiste à conférer à une substance chimique, par des interventions particulières, une forme cristalline inconnue pour cette substance (consid. 3).

4. Art. 51 et 52 LBI. Signification de la revendication de brevet; exigences quant à son contenu, lorsque la protection conférée par le brevet est requise pour un produit (consid. 4).

Regesto (it):
Invenzione di nuove forme cristalline; protezione conferita dal brevetto.

1. Reiezione di domande di brevetto giusta l'art. 59 cpv. 1 e 2 LBI (consid. 1).

2. Art. 2 num. 4 e 53 LBI. Nozione di sostanza chimica; è caratteristica la natura della sostanza, non già il procedimento chimico attraverso il quale essa è fabbricata (consid. 2).

3. Brevettabilità di un'invenzione che consiste nel conferire ad una sostanza chimica, mediante interventi particolari, una forma cristallina sconosciuta per questa sostanza (consid. 3).

4. Art. 51 e 52 LBI. Significato della rivendicazione del brevetto; requisiti relativi al suo contenuto, quando la protezione conferita dal brevetto è richiesta per un prodotto (consid. 4).

Sachverhalt ab Seite 424

BGE 97 I 423 S. 424

A.- Die Badische Anilin- und Soda-Fabrik Aktiengesellschaft reichte am 31. Januar 1968 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum das aus einer Teilung des Patentgesuches Nr. 9990/63 hervorgegangene Patentgesuch Nr. 1456/68 ein, dessen Patentansprüche wie folgt lauten: "I. ss-Modifikation des Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäure-bis [(4phenylazo)-phenylimid], gekennzeichnet durch ein Röntgenbeugungsdiagramm, das bei einem Beugungswinkel von 6,5°und 19,3°zwei Linien starker Intensität, bei 13,5°eine Linie mittlerer Intensität und bei 7,4°, 11,0°, 13,0°, 15,2°, 16,4°, 17,8°, 22,0°, 22,7°, 24,1°, 24,3°, 25,0°, 25,6°, 26,2°, 27,3°, 27,7°und 28,8°16 Linien geringer Intensität aufweist. II. Verwendung der ss-Modifikation des Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäure-bis [(-phenylazo)-phenylimid]nach Patentanspruch I als Pigmentfarbstoff." Am 6. August 1968 und 13. Juni 1969 beanstandete das Amt den Patentanspruch I, weil Erfindungen chemischer Stoffe von der Patentierung ausgeschlossen seien (Art. 2 Ziff. 4 PatG). In der zweiten Beanstandung wies es "nebenbei" auch darauf hin, dieser Patentanspruch enthalte keine "Lehre zum technischen

BGE 97 I 423 S. 425

Handeln", weil aus der Angabe der Kristallform nicht geschlossen werden könne, wie diese zu erzielen sei. Die Gesuchstellerin hielt indessen das Gesuch unverändert aufrecht. Das Amt wies es deshalb am 30. Dezember 1970 "in Anwendung von Art. 13 Abs. 1 PatV I, gestützt auf Art. 59 Abs. 2 PatG" zurück. Es führte aus, es habe nach wie vor keinen Grund, von seiner Auffassung abzuweichen, wonach Patentanspruch I einen chemischen Stoff im Sinne von Art. 2 Ziff. 4 PatG zum Gegenstand habe.

B.- Die Gesuchstellerin führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren, die Rückweisungsverfügung aufzuheben und das Amt anzuweisen, die Prüfung des Patentgesuches nach Art. 59 Abs. 2 bis 4 PatG und Art. 13 Abs. 2 und 3 PatV I fortzusetzen. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Das Amt für geistiges Eigentum hat das Patentgesuch "in Anwendung von Art. 13 Abs. 1 PatV I, gestützt auf Art. 59 Abs. 2 PatG" zurückgewiesen. Diese Formel ist unklar. Art. 13 Abs. 1 PatV I weist das Amt an, ein den Vorschriften von Art. 8 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung entsprechendes Patentgesuch zunächst darauf hin zu prüfen, ob es gemäss Art. 59 Abs. 1 PatG zurückzuweisen sei. Diese Bestimmung des Gesetzes gebietet die Zurückweisung eines Gesuches, wenn es ausschliesslich eine gewerblich nicht anwendbare oder eine durch Art. 2 PatG von der Patentierung ausgeschlossene Erfindung betrifft. Art. 59 Abs. 2 PatG dagegen spricht von der Zurückweisung von Gesuchen, die den in Art. 9 oder 49 bis 55 des Gesetzes oder den in der Vollziehungsverordnung enthaltenen Bestimmungen nicht entsprechen. Gegen welche dieser Bestimmungen das Gesuch verstosse, sagt die angefochtene Verfügung nicht. Ihre Begründung erschöpft sich darin, das Amt könne nicht von seiner Auffassung abweichen, wonach der Patentanspruch I einen chemischen Stoff im Sinne von Art. 2 Ziff. 4 PatG zum Gegenstand habe. Insbesondere wirft die Verfügung diesem Patentanspruch nicht mehr vor, er gebe keine "Lehre zum technischen Handeln".

2. Das Patentgesetz verwendet den Begriff des chemischen Stoffes in Art. 2 Ziff. 4, wo es Erfindungen solcher Stoffe von der Patentierung ausschliesst, jedoch beifügt, die Bestimmung

BGE 97 I 423 S. 426

erstrecke sich nicht auf Legierungen. Es gebraucht ihn ferner in Art. 53, aus dem sich ergibt, dass Patentansprüche für Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen zulässig sind, aber nur ein bezüglich des chemischen Vorganges bestimmtes Verfahren definieren dürfen. a) Zu Art. 2 Ziff. 4 PatG wurde in der Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1950 ausgeführt, die Vorschrift über die Legierungen sei neu. Falls bei einer Legierung eine chemische Reaktion auftrete, könne man sich fragen, ob die Legierung ein chemischer Stoff im Sinne des Gesetzes sei. Weil Legierungen ihrer Natur nach jedoch aus mehreren Stoffen beständen, habe das Amt für geistiges Eigentum sie seit Jahren durchwegs nicht als chemische Stoffe behandelt; die neue Vorschrift solle diese Praxis des Amtes sanktionieren und eine einheitliche Behandlung der Erfindungen von Legierungen durch die Patenterteilungsbehörde und die Gerichte sicherstellen (BBl 1950 I 1007). Daraus folgt, dass sich die gesetzgebenden Behörden der Auffassung des Amtes für geistiges Eigentum anschliessen wollten, wonach die chemische Reaktion, die bei der Herstellung eines Erzeugnisses auftreten kann, dieses nicht notwendigerweise zum "chemischen Stoff" macht. Zu Art. 2 Ziff. 2 und 3 PatG bemerkte die Botschaft, das jetzige Gesetz schliesse die Erfindungen von Arzneimitteln von der Patentierung aus, falls die Arzneimittel chemische Stoffe seien oder auf anderem als auf chemischem Weg hergestellt werden. Bei dieser Ordnung seien dagegen Arzneimittelerfindungen patentierbar, wenn das Arzneimittel auf chemischem Weg gewonnen werde, aber kein chemischer Stoff sei. Für diese Ausnahme liessen sich indessen keinerlei triftige Gründe anführen; es liege offensichtlich eine Gesetzeslücke vor, deren Beseitigung angezeigt sei. Erfindungen von Arzneimitteln seien daher künftig ohne Ausnahme von der Patentierung ausgeschlossen (BBl 1950 I 1004). Die gleiche Lücke bestehe bei Erfindungen von Nahrungsmitteln und Getränken, die keine chemischen Stoffe seien, aber in einem chemischen Verfahren hergestellt werden; auch hier rechtfertige es sich, die Lücke zu schliessen und den Stoffschutz ohne Ausnahme zu versagen (BBl 1950 I 1006). Daraus erhellt ebenfalls, dass nicht jeder "chemische Weg" zu einem "chemischen Stoff" im Sinne des Gesetzes führt. Indem das schweizerische Gesetz das den "chemischen Stoff" kennzeichnende Merkmal nicht im "chemischen Weg",

BGE 97 I 423 S. 427

sondern in der Beschaffenheit des Stoffes selbst sieht, stimmt es mit der Praxis zu den früheren deutschen Patentgesetzen überein; denn diese liessen in § 1 Abs. 2 Ziff. 2 für Erfindungen "von Stoffen, die auf chemischem Wege hergestellt werden", nur Verfahrenspatente zu. Das Reichsgericht, der Bundesgerichtshof und das Patentamt verstanden unter den "auf chemischem Wege hergestellten" Stoffen aber nur chemische Individuen, nämlich Verbindungen und Elemente (EGGERT, Chemische Sachpatente, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR]1964 S. 592 f.; vgl. auch REIMER, Patentgesetz, 3. Auflage, § 1 Anm. 90; W. BERNHARDT, Lehrbuch des deutschen Patentrechts, München 1957, S. 52). Der "chemische Weg", dessen sich der Erfinder bedienen mochte, schloss also die Erteilung von Sachpatenten nicht notwendigerweise aus. Unter dem "chemischen Stoff" im Sinne des schweizerischen Rechtes ist ebenfalls ein sogenanntes chemisches Individuum zu verstehen, d.h. das was der Chemiker "chemische Verbindung" nennt und mit einer chemischen Formel zu bezeichnen pflegt, sei es mit der Bruttoformel (z.B. für Acetylen C2H2), sei es mit der Struktur- oder Konstitutionsformel (z.B. für Acetylen H-C= C-H). Das Amt für geistiges Eigentum räumt dies ausdrücklich ein

und bemerkt mit Recht, der in Art. 2 Ziff. 4 und 53 PatG enthaltene Begriff des chemischen Stoffes müsse so ausgelegt werden, dass er nach beiden Bestimmungen sinnvoll sei. Die Erfindung eines chemischen Stoffes ist somit nicht im Aufdecken einer chemischen Reaktion, die sich im Verlaufe der Bildung eines neuen Erzeugnisses abspielen mag, zu erblicken; sie besteht vielmehr im Auffinden einer Verbindung von Atomen zu bisher nicht bekannt gewesenen Molekülen (vgl. BGE 82 I 208 Erw. 4, BGE 91 I 222). b) Im vorliegenden Fall fragt sich deshalb nicht, ob im Verlaufe der Erzeugung der im Patentanspruch I definierten ss-Modifikation aus der a-Modifikation des chemischen Stoffes "Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäure-bis [(4-phenylazo)-phenylimid]" chemische Vorgänge stattfinden können. Solche allein würden die ss-Modifikation nicht zu einen neuen chemischen Stoff machen. Das wird vom Amt denn auch nicht behauptet.

3. a) Das Amt räumt der Beschwerdeführerin ein, dass die im Patentanspruch I definierte ss-Modifikation in einer besonderen Kristallform des daselbst genannten chemischen Stoffes besteht. Es führt aus, das ergebe sich zwingend daraus,

BGE 97 I 423 S. 428

dass die im Patentanspruch angegebenen physikalischen Daten das Röntgenbeugungsdiagramm beträfen, wie es nur kristallisierten Körpern zukomme und jeweilen für die Kristallart eines Körpers charakteristisch sei. Die Beschwerdeführerin verlangt also Patentschutz nicht für den chemischen Stoff "Perylen-3,4, 9,10-tetracarbonsäure-bis [(4-phenylazo)-phenylimid]", sondern nur für eine bestimmte Kristallform desselben, die sie erfunden haben will. Das Amt verweigert ihr diesen Schutz mit der Begründung, die Kristallform gehöre zum Wesen des Stoffes; sie sei durch seine Natur bedingt, gleich wie z.B. der Siedepunkt und der Schmelzpunkt chemischer Stoffe. Das treffe jedenfalls dann zu, wenn ein Stoff nur in einer einzigen Form kristallisieren könne, und es bestehe kein triftiger Grund, das Auffinden einer neuen Kristallform (einer neuen "Modifikation") eines in mehreren Formen kristallisierenden Stoffes anders zu behandeln. b) Diese Auffassung ist mit dem vom Amt selber anerkannten Begriff des chemischen Stoffes nicht vereinbar. Wenn unter einem solchen das durch eine Formel ausgedrückte chemische Individuum (die chemische Verbindung) zu verstehen ist, kann die "Erfindung eines chemischen Stoffes" im Sinne von Art. 2 Ziff. 4 PatG nur in der Schaffung eines neuen chemischen Individuums, d.h. eines Stoffes mit neuer chemischer Formel bestehen, nicht auch darin, dass man (durch eine schöpferische und technisch fortschrittliche Leistung) einem bestehenden Stoff eine bisher für ihn nicht bekannte Kristallform gibt. Erfunden ist in einem solchen Falle nur die neue Kristallform, nicht der Stoff als solcher. c) Dass an einem bestimmten Stoffe wegen der Naturgesetze, die ihn beherrschen, nicht beliebige Kristallformen geschaffen werden können, ändert nichts. Das Patentgesetz steht nicht auf dem Boden, eine Erfindung sei nur dann patentierbar, wenn sie vollständig willkürlich, frei von allen natürlichen Gegebenheiten möglich ist. Das zeigt sich schon bei den Verfahrenspatenten. Die Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe sind nicht frei wählbar, sondern weitgehend durch die Natur bedingt, aber dennoch patentierbar. Bei den Erzeugnispatenten ist es nicht anders. So wurde in der Botschaft zum Patentgesetz die Beeinflussung physiologischer Vorgänge auf dem Gebiete der Landwirtschaft und des Gartenbaues als patentierbar erachtet (BBl 1950 I 998), und das Bundesgericht hat sich dieser Auffassung

BGE 97 I 423 S. 429

angeschlossen (BGE 79 I 82). Auch hat das Amt ein Erzeugnispatent z.B. für einen bei gewöhnlicher Temperatur duktilen Wolframdraht für elektrische Glühlampen erteilt, obschon die Duktilität nur auf der (mechanisch bewirkten) Überführung der inneren kristallinischen Struktur des Wolframkörpers in ein faseriges Gefüge be-

ruhte, also vom Wesen dieses Stoffes abhing und in ihm seine Grenzen fand. Das Bundesgericht hat dieses Patent grundsätzlich geschützt (BGE 49 II 507ff.). Die Beschwerdeführerin behauptet sodann, nach ständiger Praxis des Amtes würden auch für Erfindungen kolloidaler Systeme und fadenbildender Polymerer Erzeugnispatente erteilt, obschon die Fähigkeit, solche Systeme oder Fäden und Fasern zu bilden, natürliche Eigenschaften der verwendeten chemischen Stoffe seien. Das Amt widerlegt das nicht, sondern entgegnet nur, das Kristallsystem sei eine "durch die Natur des Stoffes bedingte 'Konstante' im Gegensatz zu mehr oder weniger willkürlich wählbaren Merkmalen, wie etwa der künstlich erzeugten Form eines Stoffes". Dass die Zahl der möglichen Kristallformen bei emem bestimmten chemischen Stoff nur sehr klein ist, während die Natur dem Erfindergeist auf dem Gebiete der Bildung kolloidaler Systeme und der Polymerisation angeblich mehr Spielraum lässt, macht jedoch keinen Unterschied. Patente werden wegen der in der Schaffung des neuen Erzeugnisses liegenden erfinderischen Leistung und wegen des mit ihr verbundenen technischen Fortschrittes erteilt. Ob das Auffinden eines neuen Erzeugnisses erfinderisch und technisch fortschrittlich sei, hängt aber grundsätzlich nicht davon ab, wie gross der Spielraum war, den die Natur dem Erfinder liess. Indem das Amt die Zurückweisung des Gesuches damit begründet, die neue Kristallform könne nicht Gegenstand eines Erzeugnispatentes sein, weil die Leistung des Erfinders nur im Aufdecken einer "Konstanten der Natur" bestehe, spricht es dieser Leistung in Wirklichkeit wegen angeblichen Ungenügens ihres schöpferischen Grades oder ihres technischen Fortschrittes die Eigenschaft einer Erfindung ab. Das ist nicht zulässig, da das vorliegende Patent nicht der amtlichen Vorprüfung untersteht. Der Vergleich der Kristallform mit dem Siedepunkt und dem Schmelzpunkt eines chemischen Stoffes ist nicht schlüssig. Diese "Konstanten" sind nicht schutzfähig, weil sie bekannt oder ohne Leistung von Erfindungshöhe feststellbar sind. Sollte es möglich sein, sie durch neue schöpferische Einwirkungen auf

den chemischen Stoff zu verändern und dadurch technische Fortschritte zu erzielen, so könnten grundsätzlich auch die neu geschaffenen Siede- bzw. Schmelzpunkte Gegenstand von Erzeugnispatenten sein. d) Das Amt bringt noch vor, wenn ein Stoff nur in einer einzigen Form kristallisiere, komme man nicht darum herum, auch den kristallisierten Stoff als chemischen Stoff im Sinne des Patentgesetzes zu betrachten. Es bestehe nun aber kein triftiger Grund, einem kristallisierten Stoff den Charakter eines chemischen Stoffes dann abzusprechen, wenn er in mehr als einer Form kristallisieren könne. Dem ist entgegenzuhalten, dass Patentschutz nicht für den Stoffals solchen, sondern nur für seine Kristallform beansprucht wird. Ist nur eine einzige Kristallform möglich, so kommt sie in der Natur vor und braucht nur entdeckt zu werden, oder sie ist bereits bekannt oder ohne erfinderische Leistung feststellbar. Im einen wie im andern Falle ist sie nicht schutzfähig; insbesondere können für blosse Entdeckungen Patente nicht erteilt werden (BLUM/PEDRAZZINI, Art. 1 Anm. 8 lit. c). Wenn zwei oder mehr Kristallformen ein und desselben Stoffes in der Natur vorkommen, ist von ihnen das gleiche zu sagen: sie sind bekannt oder entdeckbar und können daher nicht Gegenstand eines Patentes sein. Das ist kein Grund, auchjene Kristallformen nicht zu patentieren, die dem Stoff durch schöpferische Eingriffe des Menschen zusätzlich zu den schon bekannten oder in der Natur vorkommenden Formen verliehen werden. Wer dank einer schöpferischen Leistung auf eine neue Kristallform stösst, macht eine Erfindung, im Gegensatz zum Benützer einer schon bekannten oder zum Entdecker einer in der Natur schon bestehenden Kristallform. Das Ergebnis einer solchen Leistung wäre nur dann nicht patentierbar, wenn man Art. 2 Ziff. 4 PatG ausdehnend auslegen oder auf die Erfindung blosser Eigenschaften chemischer Stoffe sinngemäss anwenden müsste. Weder das eine noch das andere ist zulässig, da diese Bestimmung im Verhältnis zu Art. 1 PatG, wonach für neue gewerblich anwendbare Erfindungen Patente erteilt werden, Ausnahmenorm ist. e) Auch die schweizerische Lehre und das Schrifttum zum früheren deutschen Recht halten die Erteilung von Sachpatenten für die Erfindung neuer Kristallformen bereits bekannter chemischer Stoffe für zulässig, so C. A. STEFFEN, Erfindungen von

chemischen Verfahren und Arzneimitteln nach schweizerischem Recht (1945) S. 65; BLUM/PEDRAZZINI, Art. 2 Anm. 23 S. 249; E. MÜLLER, Chemie und Patentrecht, 3. Auflage (1951) S. 24; P. MEDIGER, Das Problem des Stoff- und Verfahrensschutzes im Patentrecht (1953) S. 13; EGGERT in GRUR 1964 597. Einige dieser Autoren, so auch BLUM/PEDRAZZINI, setzen voraus, dass die neue Kristallform durch besondere Eingriffe, z.B. Impfen, herbeigeführt werde. Mit dem Argument, solche Eingriffe dürften nur im Anspruch zu einem Verfahrenspatent ausgedrückt werden, vermag das Amt für geistiges Eigentum diese Auffassungen nicht zu entkräften. Gewiss gehört der Eingriff als solcher nur in die Definition einer Verfahrenserfindung. Das schliesst aber nicht aus, dass der Erfinder ausser dem Patentschutz für das Verfahren (oder statt desselben) den Patentschtz für das Ergebnis verlangen kann. Nach deutschem Recht stellt sich diese Frage heute nicht mehr, weil das Patentgesetz vom 2. Januar 1968 nun auch für die Erfindung chemischer Stoffe Sachpatente (Stoffpatente) zulässt.

4. a) Das Amt für geistiges Eigentum kommt in der Vernehmlassung zur Beschwerde unter Hinweis auf einen in "Schweizerisches Patent- und Muster und Modellblatt" 1965 I 32 ff. veröffentlichten Entscheid seiner Beschwerdeabteilung und auf das dort angeführte Schrifttum auf den Vorwurf zurück, Patentansprüche müssten eine "Lehre zum technischen Handeln" enthalten. Es vermisst eine solche im vorliegenden Patentanspruch I, weil dessen physikalische Angaben den Fachmann nicht in die Lage versetzten, die ss-Modifikation des "Perylen-3, 4, 9, 10-tetracarbonsäure-bis [(4-phenylazo)-phenylimid]" zu erzeugen, eine Erfindung aber von vornherein nur in der Art und Weise liegen könne, wie diese Modifikation zugänglich sei. b) Der Patentanspruch ist massgebend für den sachlichen Geltungsbereich des Patentes (Art. 51 Abs. 2 PatG). Er hat die Definition der Erfindung zu enthalten (Art. 51 Abs. 1 PatG). Mehr verlangt das Gesetz von ihm nicht. Die Darlegungen, die dem Fachmann erlauben, die Erfindung auszuführen, brauchen nicht in den Patentanspruch aufgenommen zu werden. Art. 50 Abs. 1 PatG verweist sie ausdrücklich in die Beschreibung. Das gleiche tat schon Art. 26 Abs. 2 aPatG, und auf demselben Boden stand der Wortlaut von Art. 16 Abs. 1 Ziff. 7 aPatG,

wonach das Patent nichtig zu erklären war, wenn die Erfindung "durch die Beschreibung" nicht so dargelegt wurde, dass Fachleute sie ausführen konnten. Dass Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 des geltenden Gesetzes hievon abweichend von der Darlegung "durch die Patentschrift" spricht, hat nicht den Sinn, der Patentanspruch müsse Auskunft darüber geben, wie die Erfindung ausgeführt werden könne. Mit dieser Fassung wollte der Gesetzgeber nur sagen, es liege kein Nichtigkeitsgrund vor, wenn die die Ausführung der Erfindung ermöglichenden Darlegungen sich statt aus der Beschreibung aus den Zeichnungen oder sonstigen Beilagen oder aus dem Patentanspruch ergäben (BLUM/PEDRAZZINI, Art. 26 Anm. 8 S. 123; TOLLER, Immaterialgüterrecht II 715; DE MESTRAL, L'obtention et le maintien du brevet, S. 275). Das Amt für geistiges Eigentum darf ein Patentgesuch nicht mit der Begründung zurückweisen, der Patentanspruch gebe nicht Aufschluss darüber, wie die Erfindung ausgeführt werden könne. Eine andere Auffassung lässt sich auch dem Schrifttum nicht entnehmen, das im angerufenen Entscheid der Beschwerdeabteilung des Amtes angeführt ist. Insbesondere sprechen sich BLUM/PEDRAZZINI in Anm. 6 zu Art. 1 S. 73 ff. und BLUM, Patentrecht, Marken-, Muster- und Modellschutz, 2. Auflage S. 29, nicht über die Formulierung des Patentanspruches aus, sondern darüber, was man allgemein unter einer Erfindung verstehe. Sie sagen, die erfinderische Leistung liege "in der Aufstellung einer neuen Regel zum technischen Handeln". Das heisst nicht, die Erfindung sei nur patentierbar, wenn sie schon auf Grund ihrer Definition ausgeführt werden könne. Das gleiche ist von TROLLER, Immaterialgüterrecht I 152 (2.

Auflage I 165) zu sagen, wo vom "Merkmal der Erfindung als Regel, als Anleitung zum technischen Handeln" die Rede ist. Auch WALLESER, Der Patentanspruch nach schweizerischem Recht S. 17 oben, äussert sich nur über den Begriff der Erfindung im allgemeinen, indem er in ihr "eine Anleitung zum zweckmässigen Vorgehen in der Technik" sieht. Wie eine konkrete Erfindung im Patentanspruch zu umschreiben sei und in welchem Teil der Patentschrift dargelegt werden müsse, wie sie ausgeführt werden könne, sagt er an der zitierten Stelle nicht. MATTER, ZSR 1944 S. 59a, sodann versteht unter der "Anweisung

zum technischen Handeln" die "technische Lehre". Er sagt von ihr, ein anderer Autor (WILDHAGEN, Zur Frage der Patentauslegung, Abhandlungen zum Arbeitsgebiet des Reichspatentamtes, Berlin 1927, 35 ff.) habe vorgeschlagen, sie "aus dem Patent herauszuschälen", um der starren technologischen Umschreibung des Patentanspruches zu entrinnen. Dass das schweizerische Patentgesetz vom Patentanspruch mehr als die blosse Definition der Erfindung verlange, erklärt Matter nicht. c) Gemäss Art. 52 Abs. 1 PatG kann unter anderem "ein Erzeugnis" als Erfindung patentiert werden. Wird für ein solches Patentschutz beantragt, so hat der Patentanspruch dieses Erzeugnis zu definieren. Das hat die Beschwerdeführerin im vorliegenden Falle getan, indem sie im Patentanspruch I die zu patentierende Kristallform des dort genannten chemischen Stoffes durch deren Röntgenbeugungsdiagramm kennzeichnete. Sie war nicht verpflichtet, im Patentanspruch auszuführen, wie diese Kristallform erzeugt werden könne, denn sie beantragt nicht die Erteilung eines Verfahrenspatentes. Indem das Amt ihr vorwirft, die jeder Erfindung eigene "Lehre zum technischen Handeln" könne im vorliegenden Falle nur darin liegen, wie die erwähnte Kristallform (sog. ss-Modifikation) zugänglich sei, geht es von der Auffassung aus, nur ein Verfahren, nicht dagegen die Kristallform als Erzeugnis sei patentierbar. Das ergibt sich auch daraus, dass es in anderem Zusammenhang sagt, ein Erzeugnis-Patentanspruch solle frei sein von Merkmalen, die ein Verfahren charakterisieren. Wie der Fachmann die Kristallform erzeugen kann, durfte die Gesuchstellerin in der Patentbeschreibung ausführen. Dass sie das dort nicht getan habe, wirft das Amt ihr vorläufig nicht vor und ist angesichts der Ausführungen auf den S. 5 ff. des Patentgesuches für das Bundesgericht nicht offensichtlich. Die Sache muss zu weiterer Behandlung des Patentgesuches an das Amt zurückgewiesen werden.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, die Rückweisungsverfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 30. Dezember 1970 aufgehoben und die Sache zu weiterer Behandlung des Patentgesuches an das Amt zurückgewiesen.