



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 34/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 195 00 228.8

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele, des Richters Dr. Egerer sowie der Richterin Dipl.-Chem. Zettler

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

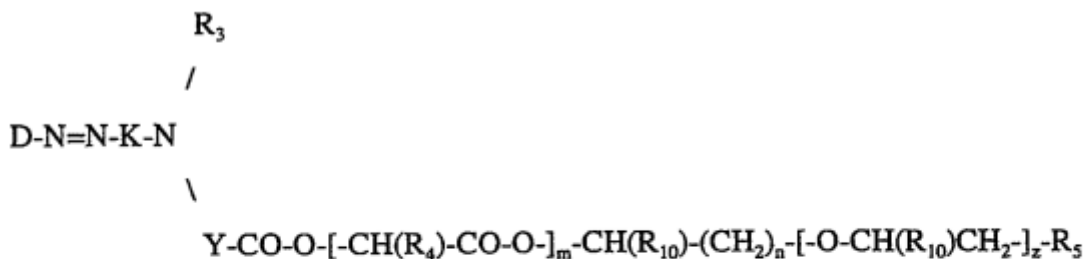
Die vorliegende Patentanmeldung ist unter der Bezeichnung

„Dispersionsfarbstoffe“

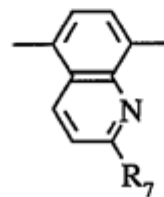
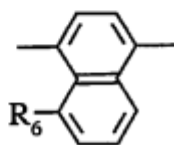
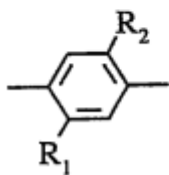
am 5. Januar 1995 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und am 20. Juli 1995 in Form der DE 195 00 228 A1 offengelegt worden. Die Patentanmeldung nimmt die innere Priorität DE 44 01 096.6 vom 17. Januar 1994 in Anspruch.

Mit Beschluss vom 5. September 2006 hat die Prüfungsstelle für Klasse C09B des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung zurückgewiesen. Dem Zurückweisungsbeschluss lagen die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 9 sowie der mit Schriftsatz vom 11. März 2003 vorgelegte Verwendungsanspruch 10 zugrunde. Die geltenden, nebengeordneten Patentansprüche 1, 9 und 10 haben folgenden Wortlaut:

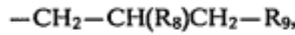
1. Die Dispersionsfarbstoffe der allgemeinen Formel I



worin D eine bei Dispersionsfarbstoffen übliche Diazokomponente,
K einen aromatischen Rest der Formel



R₁ Wasserstoff, Chlor, C₁₋₂-Alkyl, C₁₋₂-Alkoxy oder Acylamino,
 R₂ Wasserstoff, C₁₋₄-Alkoxy, C₁₋₂-Alkoxyäthoxy, Chlor, Brom oder mit R₃ zusammen eine Gr
 Formel —*CH(CH₃)CH₂C(CH₃)₂— (* an den Kern gebunden),
 R₃ Wasserstoff, C₁₋₆-Alkyl, C₃₋₄-Alkyl, Chlor- oder Brom-C₃₋₄-alkenyl, C₃₋₄-Alkynyl, Phenyl-C;
 C₁₋₄-Alkoxy-carbonyl-C₁₋₃-alkyl, C₃₋₄-Alkenyloxycarbonyl-C₁₋₃-alkyl, C₃₋₄-Alkinyloxy;
 C₁₋₃-alkyl, Phenoxy-C₂₋₄-alkyl, Halogen-, Cyan-, C₁₋₄-Alkoxy-, C₁₋₄-Alkyl-carbonyloxy- oder
 koxycarbonyloxy- substituiertes C₂₋₄-Alkyl, oder eine Gruppe der Formel

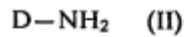


R₄ Wasserstoff, Phenyl oder C₁₋₂-Alkyl,
 R₅ ein Rest der Formel

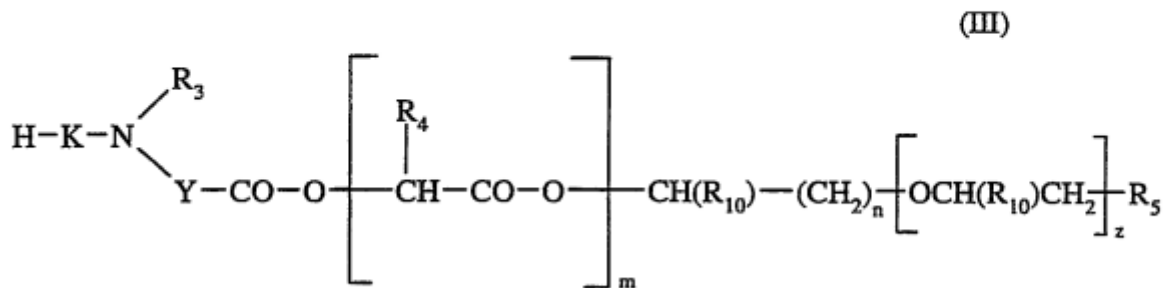


R₆ Wasserstoff oder Hydroxyl,
 R₇ Wasserstoff oder C₁₋₄-Alkyl,
 R₈ Hydroxyl, C₁₋₂-Alkyl-carbonyloxy oder C₁₋₂-Alkoxy-carbonyloxy,
 R₉ Chlor, C₁₋₄-Alkoxy, Phenoxy, Allyloxy oder C₁₋₄-Alkyl-carbonyloxy,
 R₁₀ Wasserstoff oder C₁₋₄-Alkyl,
 Y C₂₋₃-Alkylen
 m und z unabhängig voneinander null oder 1 und
 n eine Zahl von 1 bis 5 bedeuten,
 wobei, wenn K ein Rest der Formel b oder c ist, R₃ nur Wasserstoff bedeutet.

9. Verfahren zur Herstellung der Dispersionsfarbstoffe der Formel I, gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
 zeichnet, daß man ein diazotiertes Amin der Formel II



mit einer Verbindung der Formel III



kuppelt.

„10. Verwendung der Verbindungen der Formel I, gemäß einem der Ansprüche
 1 bis 9 zum Färben oder Bedrucken von Fasern oder Fäden oder von dar-

aus hergestellten Materialien aus voll- oder halbsynthetischen, hydrophoben, hochmolekularen organischen Materialien.“

Wegen des Wortlauts der abhängigen Patentansprüche 2 bis 8 wird auf die Offenlegungsschrift DE 195 00 228 A1 hingewiesen.

Die Prüfungsstelle stützt ihre Entscheidung darauf, dass die Neuheit der Azofarbstoffe nach der allgemeinen Formel (I) nicht gegeben sei, da in der entgegengehaltenen Druckschrift

D1 DE 27 12 969 A1

Azofarbstoffe beschrieben seien, die unter die allgemeine Formel (I) des geltenden Anspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung fielen. Dem verständigen Betrachter der entgegengehaltenen, allgemeinen Formel nach Anspruch 1 der **D1** erschließe sich nicht nur die $-O-CO-$ Untergruppe, sondern auch die $-CO-O-$ Untergruppe, da es sich hierbei um eine übliche und geläufige Esterbindung handle, deren alternative Orientierung gerade durch die Art der Darstellung, nämlich



X eine direkte Bindung, $-O-$ oder $-NH-$,

Y eine direkte Bindung, $-O-$ oder $-NH-$

offenbart werde, weshalb der Argumentation der Anmelderin, bestimmte Alternativen einer Markush-Gruppe erschlossen sich dem Fachmann erst aus einer „ex post facto“ Betrachtungsweise, nicht gefolgt werden könne. Diese Art der Darstellung von chemischen Alternativen entspreche der gängigen Praxis und werde auch von der Anmelderin selbst intensiv genutzt. Entscheidend sei die Tatsache, dass die in **D1** beschriebenen Dispersionsfarbstoffe zweifelsfrei und für den Fachmann ohne Weiteres erkennbar in Teilen unter die allgemeine Formel nach An-

spruch 1 der vorliegenden Anmeldung fielen und daher neuheitsschädlich vorbeschrieben seien. Bezüglich des geltend gemachten Einwandes der Auswählerfindung hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass die Auswählerfindung eine Lehre sei, die aus einem größeren Bereich einen nicht ausdrücklich erwähnten Teilbereich oder ein Individuum gezielt auswähle, für den oder für das im Vergleich zum größeren Bereich besondere Wirkungen, Eigenschaften, Vorteile oder Effekte vorhanden seien. Die anmeldungsgemäßen Dispersionsfarbstoffe der allgemeinen Formel (I) stellten jedoch keinen wegen seinen Eigenschaften ausgewählten Teilbereich der in **D1** beschriebenen Azofarbstoffe dar, sondern bildeten mit den aus **D1** bekannten Dispersionsfarbstoffen nur eine Schnittmenge. Die vorliegende Anmeldung sei somit keine u.U. patentierbare Auswählerfindung.

Im Prüfungsverfahren sind außerdem noch die Entgegenhaltungen

D2 DE 29 25 313 A1

D3 DE-AS 1 544 599

sowie die von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 11. März 2003 vorgelegte

D4 Declaration under Rule 132 mit Beilagen

in Betracht gezogen worden.

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen diesen Zurückweisungsbeschluss vom 5. September 2006.

Mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2006, eingegangen am 18. Oktober 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt, hat die Anmelderin beantragt, diesen Beschluss aufzuheben und auf die Anmeldung ein Patent zu erteilen sowie hilfsweise einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen. In der Beschwerdebe-

gründung vom 2. April 2007 hat die Anmelderin unter Heranziehung folgender Druckschriften

D5 Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), Seiten 152 und 153

D6 Spangenberg, GRUR Int. 1998, Seiten 193 bis 199

die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 von der Entgegenhaltung **D1** nicht patenthindernd getroffen sei. Sie macht geltend, dass die Estergruppe in der Orientierung $-\text{CO}-\text{O}-$ in den 68 Beispielen der **D1** nicht beschrieben werde. Der Fachmann müsse aus der Formel (1) der **D1** nicht nur aus zwei Listen für X und Y auswählen, sondern auch aus den Listen für $-\text{Z}$ und A^2 jeweils die richtige Auswahl treffen, um überhaupt zu der Verbindungsklasse der Formel (I) des Anmeldungsgegenstandes zu gelangen. Von den 68 Beispielen der **D1** falle nur ein einziges Beispiel, nämlich Beispiel 19, unter die Möglichkeiten, die auch von der Formel (I) gemäß geltendem Patentanspruch 1 hinsichtlich der Gruppen $-\text{Z}$ und A^2 erfasst seien. Denn gemäß Formel (I) müsse mindestens eine Ethylengruppe ($-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$) vorliegen, wenn $\text{R}_{10} = \text{H}$, $n = 1$, $m = 0$ und $z = 0$ gelte. Das Beispiel 19 der **D1** unterscheide sich dann aber immer noch hinsichtlich der Estergruppe, da gegenüber der vorliegenden Anmeldung in **D1** eine „umgekehrte Estergruppe“ $-\text{O}-\text{CO}-$ vorliege. Weiter sei in dem Beschluss völlig unberücksichtigt geblieben, dass **D1** überhaupt keine Möglichkeit beschreibe, wie die theoretisch unter die Formel (I) subsumierbaren Ester mit der Orientierung $-\text{CO}-\text{O}-$ erhalten werden könnten. Die Anmelderin ist daher der Ansicht, dass die Auswahl der Verbindungsklasse der allgemeinen Formel (I) aus der vorveröffentlichten allgemeinen Formel (I) der **D1** neu sei.

Des Weiteren macht die Anmelderin geltend, dass diese Auswahl auch erfindерisch sei. Gegenüber der **D1** seien Vergleichsversuche durchgeführt worden, die als „Declaration under Rule 132“ (**D4**) mit Schriftsatz vom 11. März 2003 vorgelegt worden seien. Darin seien die unterschiedlichen und verbesserten Eigenschaften von Verbindungen gemäß Anmeldungsgegenstand belegt worden. Als Vergleichs-

beispiele dienten die Beispiele 8 und 19 der **D1**. Die Verbindungen nach Anspruch 1 der Anmeldung zeigten gegenüber den Vergleichsverbindungen der **D1** eine deutlich überlegene Farbaufnahme („dye built-up“) auf (vgl. **D4**, Seite 10, „Results“, sowie Seiten 11 bis 13). Weiter sei die Farbechtheit der beanspruchten Verbindungen gegenüber den Vergleichsverbindungen der **D1** deutlich überlegen (vgl. **D4**, Seite 13, „Wash Fastness“ sowie Appendix 1 bis Appendix 3).

Auf die Terminsladung vom 23. November 2011 zur mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Anmelderin im Schriftsatz vom 5. Dezember 2011 mitgeteilt, dass die Vertreter der Anmelderin an der mündlichen Verhandlung am 2. Februar 2012 nicht teilnehmen werden, weshalb gebeten werde, die Entscheidung nach Aktenlage zu fällen.

Mit Eingabe vom 24. Januar 2012 hat der Vertreter der Anmelderin mitgeteilt, dass der hilfsweise Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen wird.

Die Patentanmelderin und Beschwerdeführerin hat somit beantragt,

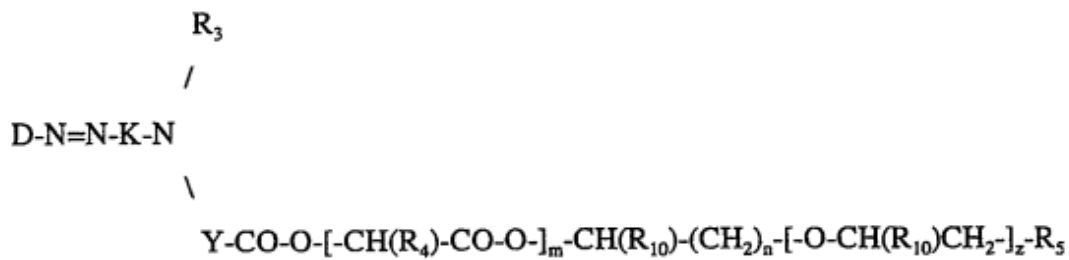
den Beschluss des deutschen Patent- und Markenamts vom 5. September 2006 aufzuheben und ein Patent auf Grundlage der Patentansprüche 1 bis 9, wie sie ursprünglich eingereicht wurden, und des mit Schreiben vom 11. März 2003 eingereichten, geänderten Anspruch 10 zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (§ 73 PatG). Sie führt jedoch nicht zum Erfolg, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sich als nicht patentfähig erweist.

1. Die Patentanmeldung betrifft Dispersionsfarbstoffe der allgemeinen Formel (I)

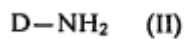


worin die Symbole D, K, R₃, R₄, R₅, R₁₀, m, n, z und Y die im Anspruch 1 angegebene Bedeutung besitzen, sowie die Herstellung der neuen Azofarbstoffe und deren Verwendung (vgl. DE 195 00 228 A1, Ansprüche 1, 9 und 10).

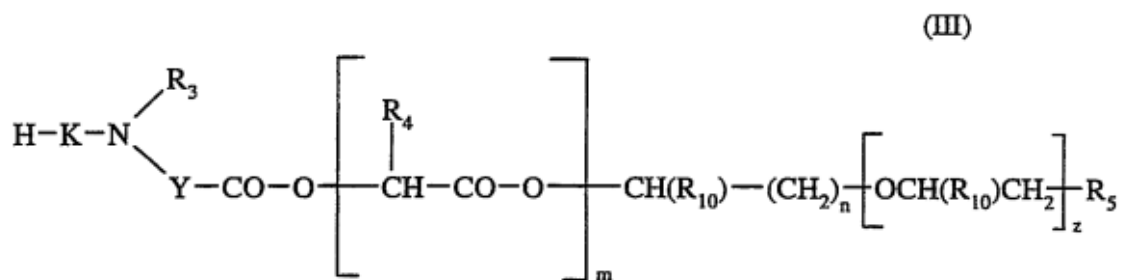
a) In der Beschreibung der Patentanmeldung wird nicht näher dargelegt, welches Problem die anmeldungsgemäße Erfindung lösen soll. Dies ist jedoch unschädlich, weil das technische Problem ohnehin durch Auslegung des Patentanspruchs aus dem zu entwickeln ist, was die Erfindung tatsächlich leistet (BGH GRUR 2010, 607 – Fettsäurezusammensetzung). Nachdem in der Beschreibungseinleitung auch kein Stand der Technik angegeben ist, von dem die Anmeldung ausgeht, verbleibt auf dieser Grundlage als technisches Problem lediglich die Bereitstellung neuer chemischer Stoffe einer im Anspruch 1 näher umschriebenen Art der Konstitution (BGH BIPMZ 1972, 319 – Imidazoline), hier anders substituierte Azofarbstoffe, die sich zum Färben oder Bedrucken von hydrophoben, voll- oder halb-synthetischen organischen Fasern oder Fäden eignen (vgl. DE 195 00 228 A1, Zusammenfassung).

Hierzu wird auf Seite 7, Zeilen 30 bis 39, der DE 195 00 228 A1 im Einzelnen lediglich ausgeführt, dass die neuen Farbstoffe der Formel (I) ausgezeichnet auf Textilmaterial aus voll- oder halbsynthetischen, hydrophoben, hochmolekularen organischen Stoffen aufziehen. Besonders geeignet sind sie zum Färben oder Bedrucken von Textilmaterial aus linearen, aromatischen Polyestern sowie aus Cellulose-2 1/2-acetat und Cellulose-triacetat. Die erhaltenen Färbungen besitzen gute Allgemeinechtheiten; hervorzuheben sind neben der guten Thermomigrierbarkeit, die Lichtechtheit, Thermofixier- und Plissierbarkeit sowie die ausgezeichneten Naßeigenschaften nach thermischer Fixierung. Hervorzuheben ist auch ihre Eignung für Thermo-Transferdruckverfahren.

b) Aus der Beschreibung der Patentanmeldung sowie aus dem Patentanspruch 9 geht weiter hervor, dass die neuen Farbstoffe der Formel (I) durch Kupplung eines diazotierten Amins der Formel (II)



mit einer Verbindung der Formel (III)



hergestellt werden können, wobei Diazotierung und Kupplung nach allgemein bekannten Methoden erfolgen. Des Weiteren ist angegeben, dass die Ausgangs- bzw. Zwischenverbindungen der Formeln (II) und (III) bekannt sind oder sich aus bekannten Verbindungen gemäß dem Fachmann bekannten Methoden leicht herstellen lassen (vgl. DE 195 00 228 A1, Seite 6, Zeile 59 bis Seite 7, Zeile 17).

c) Der geltende Patentanspruch 1 beschreibt und offenbart die beanspruchten Azofarbstoffe anhand einer sog. Markush-Formel. Markush-Formeln gehören anerkanntermaßen zum normalen Handwerkszeug eines Chemikers und sind die knappste Formulierung bzw. Darstellung einer Gruppe bzw. eines Kollektivs strukturell verwandter chemischer Verbindungen.

Im vorliegenden Fall wird die Struktur der beanspruchten Azofarbstoffe mittels der Markush-Formel (I) beschrieben, welche die variablen Substituenten bzw. Strukturteile D, K, R₃, R₄, R₅, R₁₀, m, n, z und Y enthält. Diese Substituenten oder Strukturteile werden im Anspruch definiert, indem hierfür jeweils listenmäßig chemische Gruppen angegeben werden, die namens- oder formelmäßig beschrieben sind. Soweit es sich bei der formelmäßigen Beschreibung der chemischen Gruppen um allgemeine Formeln handelt, hier die Formeln (a), (b) oder (c), enthalten diese wiederum variable Reste – für die Formeln (a), (b) oder (c) die Reste R₁, R₂, R₆ und R₇ –, für die im Anspruch ebenfalls jeweils listenmäßig chemische Gruppen angegeben werden. Weiter enthält die allgemeine Formel (I) die Indizes m, n und z, wobei die Indizes m und z unabhängig voneinander Null oder 1 betragen können, so dass verschiedene, alternative Konstitutionen der Azofarbstoffe zur Verfügung gestellt werden, und n mit 1 bis 5 die Alkylkettenlänge definiert.

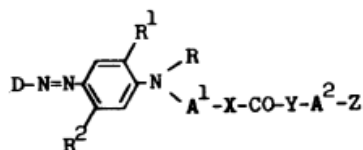
Dieser strukturierte hierarchische Aufbau einer Markush-Formel (I) leitet den Chemiker wie ein roter Faden durch den Anspruch und vermittelt ihm eindeutig und unmissverständlich, ob bestimmte chemische Einzelverbindungen oder Gruppen chemischer Verbindungen vom Anspruch umfasst werden oder nicht, d. h. dem fachkundigen Leser der vorliegenden Patentanmeldung wird anhand der Markush-Formel (I) keine Anstrengung abverlangt, um den beanspruchten Gegenstand zu ermitteln. Zugleich wird ein Chemiker von einer solchen durch eine Markush-Formel definierten Verbindungsklasse aufgrund seines Fachwissens auch erwarten, dass darunter fallende Verbindungen sich im Kontext der beanspruchten Erfindung gleichartig verhalten.

2. Als Fachmann auf dem vorliegenden technischen Gebiet ist ein Chemiker der Fachrichtung organische Chemie anzusehen, der aufgrund seiner Ausbildung und langjährigen Berufserfahrung, etwa in der Entwicklungsabteilung eines einschlägigen Unternehmens, über fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Farbstoffchemie verfügt und zugleich mit den Problemen und Anforderungen der Färbe- und Bedrucktechnologie vertraut ist. Demzufolge besitzt der hier maßgebliche Fachmann auch spezielle Kenntnisse über Azofarbstoffe, deren Struktur und deren Herstellung im Allgemeinen sowie über Färbe- und Bedruckverfahren von Textilmaterialien aus organischen Stoffen.

3. Bezüglich ausreichender Offenbarung der Gegenstände der geltenden Patentansprüche 1 bis 10 bestehen keine Bedenken, weil die Ansprüche 1 bis 9 die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 9 sind und auch der mit Schriftsatz vom 11. März 2003 vorgelegte, geänderte Patentanspruch 10 sich unmittelbar aus den ursprünglichen Unterlagen ergibt.

4. Es kann dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1, wie in dem angefochtenen Beschluss ausgeführt, bereits durch die Lehre der DE 27 12 969 A1 (**D1**) neuheitsschädlich vorbeschrieben ist. Jedenfalls beruht er demgegenüber unter Berücksichtigung der Lehren der DE 29 25 313 A1 (**D2**) und/oder DE-AS 1 544 599 (**D3**) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

a) Die vorveröffentlichte DE 27 12 969 A1 (**D1**) beschreibt Azofarbstoffe der allgemeinen Formel



in der

D den Rest einer Diazokomponente,

R Wasserstoff oder einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen oder aromatischen Rest oder einen Rest

$A^1-X-CO-Y-A^2-Z$,

R^1 Wasserstoff, Methyl, Äthyl, Methoxy oder Äthoxy,

R^2 Wasserstoff, Chlor, Brom, Methyl, Äthyl, Methoxy, Äthoxy, C_1 - bis

C_4 -Alkanoylamino, Benzoylamino oder C_1 - bis C_4 -Alkoxy-carbonylamino,

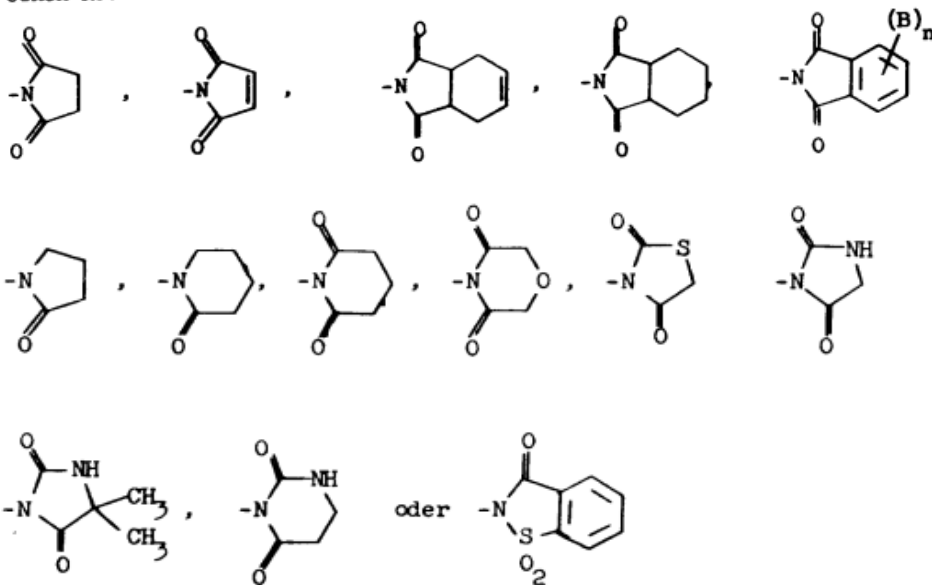
A^1 C_2 - bis C_4 -Alkylen,

A^2 C_1 - bis C_4 -Alkylen,

X eine direkte Bindung, -O- oder -NH-,

Y eine direkte Bindung, -O- oder -NH- und

Z einen Rest der Formel



bedeuten, wobei

B Wasserstoff oder Chlor und

n 0, 1, 2, 3 oder 4 sind.

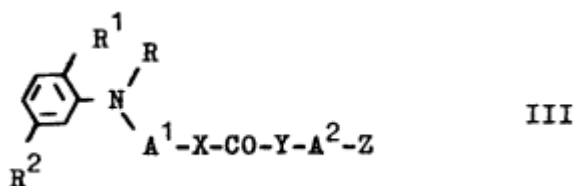
(vgl. D1, Anspruch 1).

In dieser allgemeinsten Form bedeuten X und Y jeweils unabhängig voneinander eine direkte Bindung, –O– oder –NH–, so dass die Lehre der **D1** u. a. die beiden Möglichkeiten der Orientierung der Estergruppe –X–CO–Y–, nämlich –O–CO– für den Fall, dass X gleich –O– und Y gleich eine direkte Bindung sind, und –CO–O– für den Fall, dass X gleich eine direkte Bindung und Y gleich –O– sind, und damit auch die Orientierung der Estergruppe der gemäß vorliegender Anmeldung beanspruchten Azofarbstoffe umfasst. Von den Verbindungen der **D1** fallen jedoch nur diejenigen unter die allgemeine Formel (I) gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung, in denen die Estergruppe die Orientierung –CO–O– besitzt, die Variablen D, R, A¹ und Z die entsprechenden Restebedeutungen der allgemeinen Formel (I) der vorliegenden Anmeldung aufweisen, und sich außerdem auch die Bedeutung (a) des Restes K der allgemeinen Formel (I) der vorliegenden Anmeldung in den Verbindungen der **D1** wiederfindet.

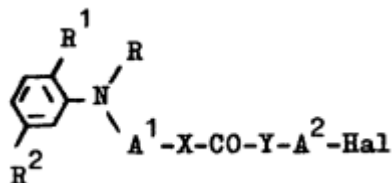
Dass keines der Ausführungs- und Synthesebeispiele der **D1** eine Estergruppe in der Orientierung der vorliegenden Anmeldung zeigt, vermag die Herstellbarkeit und damit die Ausführbarkeit der Lehre der **D1** bezüglich Verbindungen mit der Estergruppe in der Orientierung –CO–O– nicht in Frage zu stellen. Denn bei den hierfür erforderlichen Ausgangsverbindungen handelt es sich um für den Fachmann selbstverständlich zugängliche chemische Substanzen (vgl. **D1**, Seite 10 - Herstellung von Verbindungen der Formel III). Zur Herstellung eines Azofarbstoffes mit einer –CO–O– Untergruppe ist in **D1** nämlich ausgeführt, dass die Diazotierung und Kupplung gegenüber bekannten Verfahren keine Besonderheiten bieten, weshalb wie üblich eine Diazoniumverbindung von Aminen der Formel (II)



mit einer Kupplungskomponente der Formel (III)



umgesetzt wird. Die Verbindungen der Formel (III) erhält man aus Verbindungen der Formel



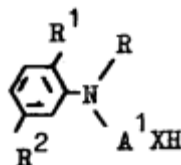
wobei Hal Chlor oder Brom ist, durch Umsetzung mit Verbindungen der Formel



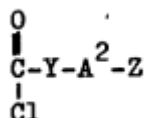
(vgl. **D1**, Seite 9 unten bis Seite 10, Mitte).

Dagegen werden für Azofarbstoffe mit der Estergruppe –O–CO– folgende Ausgangsverbindungen vorgeschlagen:

„... oder, wenn X = O oder NH bedeutet, auch aus Verbindungen der Formel



durch Umsetzung mit Verbindungen der Formel“



(vgl. **D1**, Seite 10 unten).

Aufgrund der Satzwendung mit „oder“ werden daher Azofarbstoffe sowohl mit –CO–O– Estergruppe, als auch mit –O–CO– Estergruppe offenbart.

Damit fällt ein nicht unerheblicher Teil der anmeldungsgemäß beanspruchten chemischen Verbindungen unter die allgemeine Formel (I) der **D1** und stellt insofern eine Teilmenge der in **D1** bereits vorbeschriebenen Azofarbstoffe und damit demgegenüber eine stoffliche Auswahl dar.

Dass eine einzelne chemische Verbindung oder ein mehr oder minder umfangreiches Kollektiv chemischer Verbindungen unter eine vorbeschriebene allgemeine

Formel fällt bzw. subsumierbar ist, sagt noch nichts darüber aus, ob diese chemische Verbindung oder das Kollektiv chemischer Verbindungen dadurch neuheitsschädlich vorbeschrieben oder vorweggenommen ist (vgl. BGH GRUR 2009, 382 - Olanzapin; BGH GRUR 2000, 296 - Schmierfettzusammensetzung).

Der Senat tendiert zwar dazu, die Neuheit desjenigen Teilkollektivs der anmeldungsgemäß beanspruchten Verbindungen, das unter die Lehre der **D1** fällt, zu verneinen. Denn anders als im Fall BGH-Olanzapin, in dem die Neuheit der Auswahl einer Einzelverbindung aus einem Kollektiv von mindestens 16 Verbindungen anerkannt wurde, und anders als im Fall BGH-Schmierfettzusammensetzung, in dem die allgemeine Stoffgruppe synthetischer Ester nicht ohne Weiteres bestimmte spezielle, nicht ausdrücklich genannte synthetische Ester, so Trimellithsäureester und Pyromellithsäureester, offenbart, handelt es sich vorliegend um die Bewertung der Neuheit der Auswahl eines aufgrund der Restebedeutung D zahlenmäßig nicht begrenzten Stoffkollektivs von Azofarbstoffen aus einem ebenso wenig begrenzten Stoffkollektiv von Azofarbstoffen der **D1**.

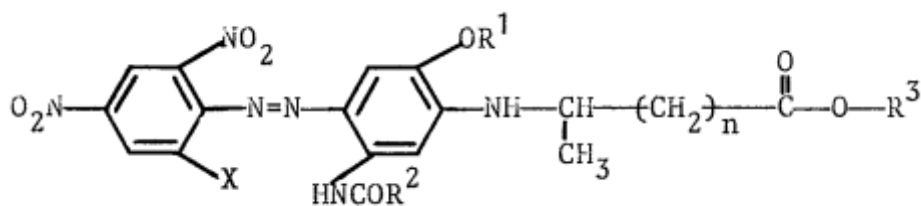
Vorliegend kann der Fachmann aus der **D1** eine Lehre entnehmen, die zur Herstellung eines Azofarbstoffes gemäß dem Anspruch 1 der Streitanmeldung führen kann, d.h. relevant ist gemäß BGH-Fluoran lediglich, ob der Fachmann bei der Befolgung der Lehre von **D1** einen Azofarbstoff auch mit den Merkmalen des Anspruchs 1 der Streitanmeldung verwirklichen, d. h. den betreffenden Stoff in die Hand bekommen kann (vgl. BGH GRUR 1988, 447 – Fluoran). Dann könnte eine Überlappung der Markush-Formeln – entsprechend einer Überlappung numerischer Bereichsangaben – ausreichen, um eine neuheitsschädliche Vorwegnahme zu bejahen. Dagegen wäre eine Abgrenzung gegenüber **D1** nur dann gegeben, wenn der in der Streitanmeldung umfasste Bereich der Summenformel mit Sicherheit durch den Fachmann bei Befolgung der Lehre von **D1** nicht getroffen würde.

Jedoch braucht über die Frage der Neuheit letztlich nicht entschieden zu werden, da es diesem Teilkollektiv ausgehend von der Lehre von **D1** unter Berücksichtigung der Lehren von **D2** oder **D3** – in Anlehnung an BGH-Schmierfettzusammensetzung – jedenfalls an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit mangelt.

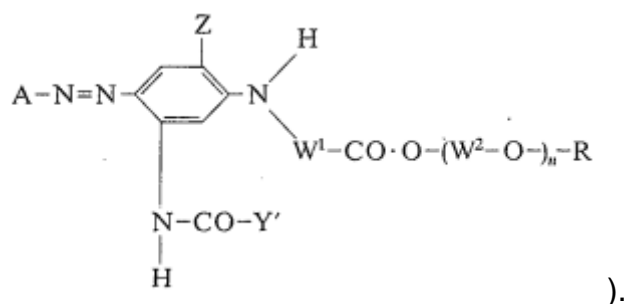
b) Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen, die mangels anderweitiger Angaben in der Beschreibung darin zu erkennen ist, neue Azofarbstoffe bereitzustellen, die sich zum Färben oder Bedrucken von hydrophoben, voll- oder halbsynthetischen organischen Fasern oder Fäden eignen.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird der Fachmann sich an bekannten Azofarbstoffen orientieren, wie sie sowohl in der **D1** als auch in den Druckschriften **D2** und **D3** beschrieben sind und mit denen bereits ein Färben oder Bedrucken von voll- oder halbsynthetischen Stoffen ermöglicht wird. Die Lösung dieser Aufgabe durch Azofarbstoffe mit einer chemischen Struktur gemäß geltendem Patentanspruch 1 war für den Fachmann ausgehend von der Lehre der Druckschrift D1 unter Berücksichtigung der Lehren der D2 und/oder D3 naheliegend.

Sowohl in der **D2** als auch in der **D3** sind Azofarbstoffe beschrieben, deren chemische Konstitution vergleichbar ist zu jener der anmeldungsgemäß beanspruchten Azofarbstoffe (vgl. **D2**, Anspruch 1 die allgemeine Formel



sowie **D3**, Anspruch 1 die allgemeine Formel



).

Diese aus **D2** und aus **D3** bekannten Azofarbstoffe weisen ausschließlich dieselbe Orientierung der Estergruppe wie die Estergruppen der vorliegenden Anmeldung auf.

Im Hinblick darauf, dass die Azofarbstoffe aus **D2** und **D3** ausgezeichnete Abfärbe- und Lichtechtheitseigenschaften, ausgezeichnete pH-Wertstabilität und ausgezeichnete Farbton-Reproduzierbarkeit (vgl. **D2**, Seite 5, letzter Absatz bis Seite 6, Absatz 1) bzw. eine ausgezeichnete Affinität und ein hervorragendes Aufbauvermögen bei synthetischen Textilstoffen und des Weiteren eine ausgezeichnete Echtheit gegen Licht, Nassbedingungen und Wärmebehandlungen aufweisen (vgl. **D3**, Spalte 7, Zeilen 13 bis 22), konnte der Fachmann diejenigen Verbindungen der **D1**, in denen die Estergruppe die –CO–O– Orientierung besitzt, gar nicht unbeachtet lassen. Aufgrund der aus **D2** oder **D3** bekannten günstigen Färbereigenschaften bestand für ihn vielmehr unmittelbarer Anlass und es lag für ihn auf der Hand, aus dem Gesamtkollektiv der in **D1** beschriebenen Azofarbstoffe auch diejenigen mit der Estergruppierung bzw. Orientierung der Estergruppe vom anmeldungsgemäßen Typ auszuwählen, selbst wenn dazu in **D1** kein einziges Ausführungsbeispiel mit der Estergruppe in der anmeldungsgemäßen Orientierung vorhanden ist (vgl. BGH GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger). Der Fachmann gelangte so ohne erfinderisches Zutun zu einem Teil der Azofarbstoffe der vorliegend beanspruchten Azofarbstoffe der allgemeinen Formel (I).

Für eine Auswählerfindung, wie die Anmelderin geltend macht, ist bei dieser Sachlage kein Raum, weil es sich bei den Eigenschaften der Azofarbstoffe nach der Streitanmeldung ersichtlich um übliche Eigenschaften handelt, die eine erfinderische Leistung nicht begründen können. Nachdem bereits mit den aus dem Stand der Technik gemäß **D1** bis **D3** bekannten Azofarbstoffen alle charakteristischen Eigenschaften regelmäßig erreicht werden, ist aus der Gesamtoffenbarung der Streitanmeldung keine überraschende, überlegene Wirkung der von der Markush-Formel (I) umfassten Azofarbstoffe ersichtlich, vielmehr hätte es hierzu der Doku-

mentation der Eigenschaften der beanspruchten Farbstoffe gegenüber den im Stand der Technik beschriebenen Farbstoffen bedurft.

c) Die Unteransprüche 2 bis 8, der Verfahrensanspruch 9 sowie der Verwendungsanspruch 10 fallen mit dem Patentanspruch 1, auf den sie rückbezogen sind, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese etwas Schutzfähiges enthalten, da die Patentanmelderin die Erteilung eines Patents erkennbar nur im Umfang eines einzigen Anspruchssatzes begehrt hat (BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

Feuerlein

Schwarz-Angele

Egerer

Zettler

prä