



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 15/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 24 505.2-43

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Juli 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein und der Richter Dr. Egerer, Dr. Kortbein und Dr. Lange

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

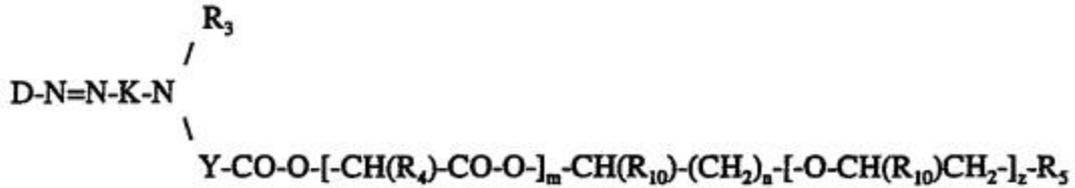
Die Anmelderin S... GmbH, in L..., reichte am 19. Juni 1996 beim Deutschen Patentamt die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Dispersionsfarbstoffe“

ein, die am 2. Januar 1997 in Form der DE 196 24 505 A1 offengelegt wurde. Die Patentanmeldung nimmt die innere Priorität 195 22 130.3 vom 19. Juni 1995 in Anspruch.

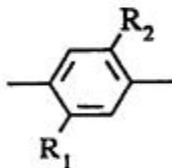
Mit Beschluss vom 30. Januar 2007 wies die Prüfungsstelle für Klasse C 09 B des Deutschen Patent- und Markenamts die mittlerweile auf die C... (BVI) Ltd., in T... (VG), umgeschriebene Anmeldung zurück. Dem Beschluss lagen die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 7 sowie der mit Schriftsatz vom 9. September 2004 eingereichte Verwendungsanspruch 8 folgenden Wortlauts zugrunde:

1. Dispersionsfarbstoffe der allgemeinen Formel I

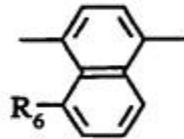


worin

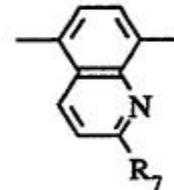
D eine bei Dispersionsfarbstoffen übliche Diazokomponente,
K einen aromatischen Rest der Formel



(a),



(b) oder



(c),

R₁ Wasserstoff, Chlor, C₁₋₂-Alkyl, C₁₋₂-Alkoxy oder Acylamino,

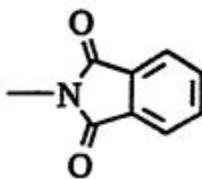
R₂ Wasserstoff, C₁₋₄-Alkoxy, C₁₋₂-Alkoxyäthoxy, Chlor, Brom oder mit R₃ zusammen eine Gruppe der Formel $-\text{*CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2-$ (*an den Kern gebunden),

R₃ Wasserstoff, C₁₋₆-Alkyl, C₃₋₄-Alkenyl, Chlor- oder Brom-C₃₋₄-alkenyl, C₃₋₄-Alkynyl, Phenyl-C₁₋₃-alkyl, C₁₋₄-Alkoxy-carbonyl-C₁₋₃-alkyl, Allyl, C₁₋₂-Alkoxyethyl, C₃₋₄-Alkenyloxycarbonyl-C₁₋₃-alkyl, C₃₋₄-Alkinyloxycarbonyl-C₁₋₃-alkyl, Phenoxy-C₂₋₄-alkyl, Halogen-, Cyan-, C₁₋₄-Alkoxy-, C₁₋₄-Alkyl-carbonyloxy- oder

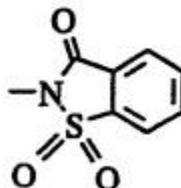
C₁₋₄-Alkoxy-carbonyloxyalkyl- substituiertes C₂₋₄-Alkyl, oder eine Gruppe der Formel $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{R}_8)\text{CH}_2-\text{R}_9$,

R₄ Wasserstoff, Phenyl oder C₁₋₂-Alkyl,

R₅ einen Rest der Formel



oder



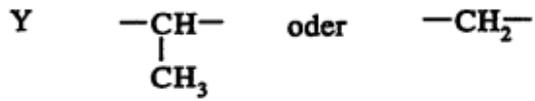
R₆ Wasserstoff oder Hydroxyl,

R₇ Wasserstoff oder C₁₋₄-Alkyl,

R₈ Hydroxyl, C₁₋₄-Alkyl-carbonyloxy oder C₁₋₄-Alkoxy-carbonyloxy,

R₉ Chlor, C₁₋₄-Alkoxy, Phenoxy, Allyloxy oder C₁₋₄-Alkyl-carbonyloxy,

R₁₀ Wasserstoff oder C₁₋₄-Alkyl,

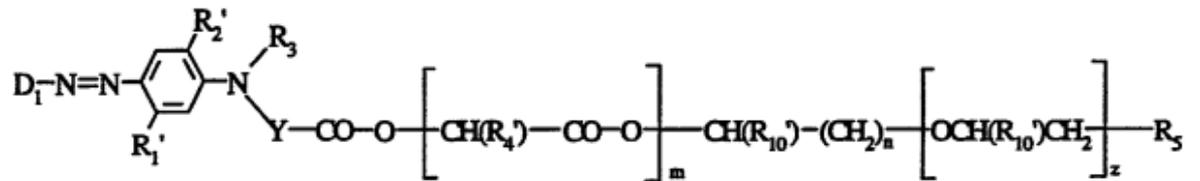


m und z, unabhängig voneinander, null oder 1 und n eine Zahl von 1 bis 5 bedeuten,

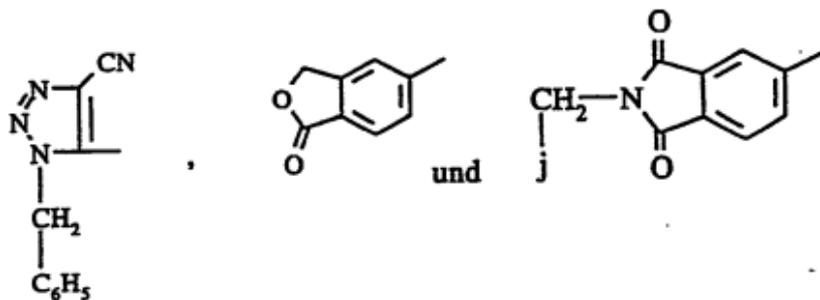
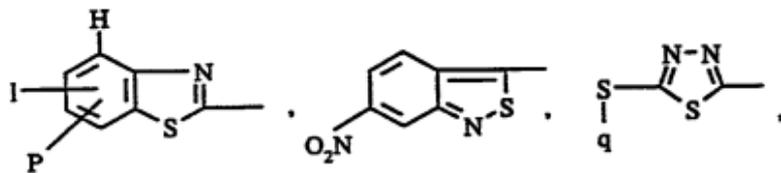
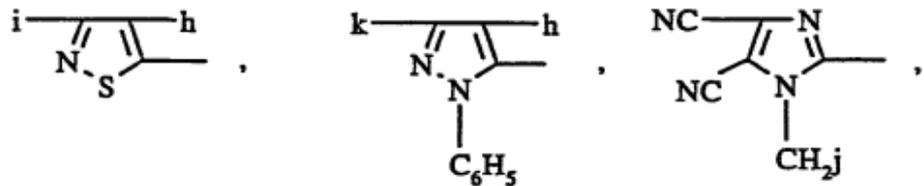
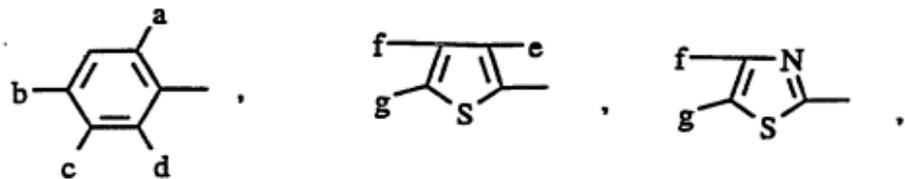
wobei, wenn

K ein Rest der Formel b oder c ist, R₃ nur Wasserstoff bedeutet.

2. Dispersionsfarbstoffe gemäß Anspruch 1, der allgemeinen Formel Ia



worin D₁ 3-Phenyl-1,2,4-thiadiazolyl ist oder einer der folgenden Formeln entspricht:



worin

a Wasserstoff, Chlor, Brom, Cyan, Nitro-, C₁₋₄-Alkoxy-carbonyl, C₁₋₃-Alkylsulfonyl, bzw. Wasserstoff, Chlor, Cyan oder Nitro,

b Chlor, Brom, Nitro, Methyl, C₁₋₂-Alkylsulfonyl, C₁₋₄-Alkylcarbonyl, Aminosulfonyl, Mono- oder Di-C₁₋₄-Alkylaminosulfonyl, Phenylaminosulfonyl, C₁₋₄-Alkoxy-carbonyl, Aminocarbonyl, Mono- oder Di-

C₁₋₄-Alkylaminocarbonyl, Phenylaminocarbonyl, Phenylazo, Benzyloxycarbonyl, Tetrahydrofurfuryl-2-oxycarbonyl, C₃₋₄-Alkenyloxycarbonyl, C₃₋₄-Alkinyloxycarbonyl oder Phenoxycarbonyl, bevorzugt Nitro

c Wasserstoff oder Chlor, oder wenn d Wasserstoff ist auch Rhodan,

d Wasserstoff, Chlor, Brom oder Cyan,

e Nitro, C₁₋₄-Alkylcarbonyl, C₁₋₄-Alkoxy-carbonyl, Cyan, Aminocarbonyl, Mono- oder Di-C₁₋₄-Alkylaminocarbonyl,

f Wasserstoff, Chlor, Brom, C₁₋₂-Alkyl oder Phenyl,

g Nitro, Cyan, Formyl, Dicyanvinyl oder eine Gruppe der Formel -CH=CH-NO₂, -CH=C(CN)CO-OC₁₋₄-Alkyl, H₅C₆-N=N- oder 3- oder 4-NO₂-C₆H₄-N=N-,

h Cyan oder C₁₋₄-Alkoxy-carbonyl,

i C₁₋₄-Alkyl, Phenyl oder C₁₋₄-Alkylmercapto,

j -CN, -CH=CH₂ oder Phenyl,

k C₁₋₄-Alkyl,

l Wasserstoff, Chlor, Brom, Cyan, Rhodan, Nitro, C₁₋₄-Alkoxy-carbonyl, Di-C₁₋₄-Alkylaminosulfonyl oder Formyl

p Wasserstoff, Chlor oder Brom und

q C₁₋₄-Alkyl, C₁₋₄-Alkoxy-carbonyl-C₁₋₄-alkylen oder C₁₋₄-Alkylen-COOCH₂CF₃ bedeuten, wobei die Phenylkerne dieser Substituenten einen oder zwei Substituenten aus der Reihe Chlor, Brom, Methyl oder C₁₋₂-Alkoxy tragen können,

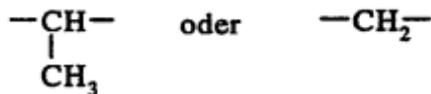
R₁' Wasserstoff, C₁₋₂-Alkyl, Chlor oder Acylamino,

R₂' Wasserstoff, Chlor, C₁₋₂-Alkoxy, C₁₋₂-Alkoxyäthoxy oder mit R₃ eine Gruppe der Formel -CH(CH₃)CH₂C(CH₃)₂- bedeuten,

R₃ und R₅ die in Anspruch 1 angegebene Bedeutungen haben,

R₄' und R₁₀' unabhängig voneinander Wasserstoff oder C₁₋₂-Alkyl und

Y eine Gruppe der Formel

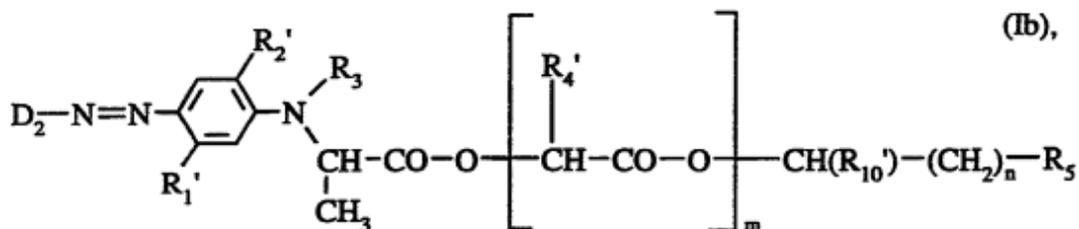


m und z, unabhängig voneinander, null oder 1 und

n eine Zahl von 1 bis 5

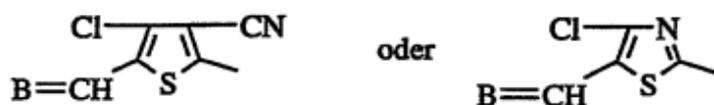
bedeuten.

3. Dispersionsfarbstoffe gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, der allgemeinen Formel Ib

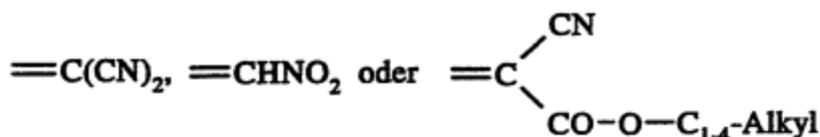


worin

D₂ der Rest einer Diazokomponente, aus der Reihe 2,6-Dicyan-4-chlor-, -4-brom-, -4-methyl- oder -4-nitrophenyl, 2,4-Dinitro-6-chlor-, -6-brom- oder -6-cyanphenyl, 2-Chlor- oder 2-Brom-4-nitro-6-cyanphenyl, 2,4-Dinitrophenyl, 2,6-Dichlor- oder 2,6-Dibrom-4-nitrophenyl, 2-Chlor-4-nitro-6-bromphenyl, 2-Chlor-, 2-Brom- oder 2-Cyan-4-nitrophenyl, 2,4-Dinitro-5-chlorphenyl oder -5-rhodanphenyl, 2,4-Dinitro-5,6-dichlorphenyl, 2,5-Dichlor-4-nitrophenyl, 4-Nitrophenyl, 4-Phenylazophenyl, 4-C₃₋₄-Alkenyloxycarbonylphenyl, 4-C₃₋₄-Alkinyloxycarbonylphenyl, 4-C₁₋₄-Alkoxy-carbonylphenyl, 2-C₁₋₄-Alkoxy-carbonyl-4-nitrophenyl, 4-Phenoxy-carbonylphenyl, 4-Benzoyloxycarbonylphenyl, 4-(Tetrahydrofurfuryl-2'-oxycarbonyl)-phenyl, 3,5-Dicyan-4-chlor-thienyl-2, 3,5-Dicyan-thienyl-2, 3-Cyan-5-nitro-thienyl-2, 3-Acetyl-5-nitro-thienyl-2, 3,5 -Dinitro-thienyl-2, 3-(C₁₋₄-Alkoxy-carbonyl)-5-nitro-thienyl-2, 5-Phenylazo-3-cyanthienyl-2, 5-Phenylazo-3-cyan-4-methyl-thienyl-2, 5-Nitro-thiazolyl-2, 5-Nitrobenzisothiazolyl-3, 3-Methyl-4-cyanisothiazolyl-5, 3-Phenyl-1,2,4-thiadiazolyl-2, 5(C₁₋₂-Alkylmercapto)-1,3,4-thiadiazolyl-2, 3-C₁₋₂-Alkoxy-carbonyläthylmercapto-1, 2,4-thiadiazolyl-5, 1-Cyanmethyl-4,5-dicyanimidazolyl-2, 6-Nitrobenzthiazolyl-2, 5-Nitrobenzthiazolyl-2, 6-Rhodanbenzthiazolyl-2, 6-Chlorbenzthiazolyl-2, (5),6(7)dichlorbenzthiazolyl-2, Phthalidyl-5 oder der Formel



und B Sauerstoff oder eine Gruppe der Formel



bedeuten und die Symbole R₃, R₅, in und n, die in Anspruch 1 und R_{1'}, R_{2'}, R_{4'}, R_{10'}, die in Anspruch 2 angegebenen Bedeutungen besitzen.

4. Dispersionsfarbstoffe gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß D₂ der Rest einer Diazokomponente aus der Reihe 2,6-Dicyan-chlor-, -4-brom-, -4-methyl- oder -4-nitrophenyl, 2,4-Dinitro-6-chlor-, -6-brom- oder -6-cyanphenyl, 2-Chlor- oder 2-Brom-4-nitro-6-cyanphenyl, 2,4-Dinitrophenyl, 2,6-Dichlor- oder 2,6-Dibrom-4-nitrophenyl, 2-Chlor-4-nitro-6-bromphenyl, 2-Chlor-, 2-Brom- oder 2-Cyan-4-nitrophenyl, 2,4-Dinitro-5-chlorphenyl oder -5-rhodanphenyl, 2,4-Dinitro-5,6-dichlorphenyl, 2,5-Dichlor-4-nitrophenyl, 4-Nitrophenyl oder Phthalidyl-5 bedeuten und die Symbole R₃, R₅, m und n, die in Anspruch 1, und R_{1'}, R_{2'}, R₄ und R_{10'}, die in Anspruch 2 angegebenen Bedeutungen besitzen.

5. Dispersionsfarbstoffe gemäß Anspruch 3, worin

D₂ der Rest einer Diazokomponente aus der Reihe 2,6-Dicyan-4-chlor-, -4-brom-, -4-methyl- oder -4-nitrophenyl, 2,4-Dinitro-6-chlor-, -6-brom- oder -6-cyanphenyl, 2-Chlor- oder 2-Brom-4-nitro-6-cyanphenyl, 2,4-Dinitrophenyl, 2,6-Dichlor- oder 2,6-Dibrom-4-nitrophenyl, 2-Chlor-4-nitro-6-bromphenyl, 2-Chlor-, 2-Brom- oder 2-Cyan-4-nitrophenyl, 2,4-Dinitro-5-chlorphenyl oder -5-rhodanphenyl, 2,4-Dinitro-5,6-dichlorphenyl, 2,5-Dichlor-4-nitrophenyl, 4-Nitrophenyl oder Phthalidyl-5

R_{1'} Wasserstoff, Methyl oder Acylamino,

R_{2'} Wasserstoff, C₁₋₂-Alkoxy oder C₁₋₂-Alkoxyethoxy,

R₃ Wasserstoff, C₁₋₄-Alkyl, Allyl, C₁₋₂-Alkoxyethyl, C₁₋₂-Alkoxy-carbonyloxyethyl oder C₁₋₂-Alkyl-carbonyloxyethyl,

R_{4'} Wasserstoff,

R₅ einen Rest, wie oben beschrieben,

R_{10'} Wasserstoff

m 0 oder 1 und

n 1 oder 2

bedeutet.

Beschluss aufzuheben und auf die Anmeldung ein Patent zu erteilen, hilfsweise einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

In der mit Schriftsatz vom 8. Juni 2007 eingereichten Beschwerdebegründung macht die Anmelderin eine Auswählerfindung geltend und stützt sich zur Frage der Neuheit einer Auswahl von Stoffen unter anderem auf Schulte, PatG, 7. Aufl., § 1 Rdn. 277 ff., sowie auf R. Spangenberg: Die Neuheit sogenannter „Auswählerfindungen“, GRUR Int. (1998) 193 bis 199. Der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 8 sei demnach nicht nur neu, sondern werde durch den ermittelten Stand der Technik auch nicht nahegelegt, wobei die Anmelderin sich in ihrem Vorbringen unter anderem auf die vorveröffentlichte Druckschrift DE 43 35 261 (2') anstelle der DE 43 35 261 C2 (2) bezieht.

Auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung am 9. Februar 2012 hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 12. Januar 2012 erklärt, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde. Sie beantragt Entscheidung nach Aktenlage.

Mit Terminsnachricht vom 25. Januar 2012 ist der Verhandlungstermin aufgehoben worden, nachdem die Anmelderin nach Anfrage des Senats vom 18. Januar 2012 ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hatte.

Der Vertreter der Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 8. Juni 2007 den Antrag gestellt,

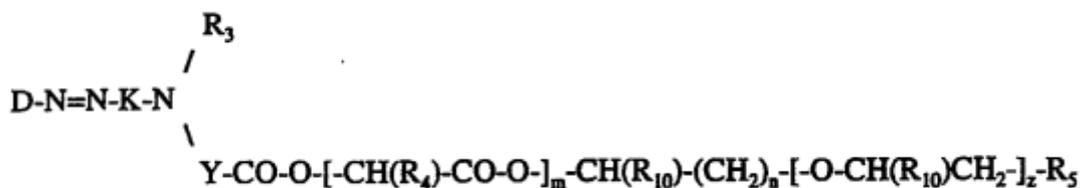
den angefochtenen Beschluss vom 30. Januar 2007 aufzuheben und auf die Anmeldung ein Patent zu erteilen auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 7 sowie des mit Eingabe vom 9. September 2004 eingereichten, geänderten Anspruchs 8.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (PatG § 73). Sie hat jedoch aus nachfolgenden Gründen keinen Erfolg.

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



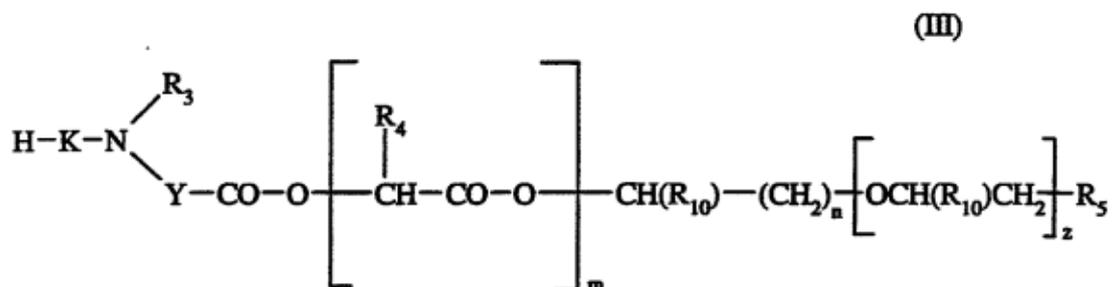
worin die Symbole bzw. variablen Reste D, K, R₃, R₄, R₅, R₁₀, m, n, z und Y die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen besitzen, sowie die Herstellung dieser Dispersionsfarbstoffe und deren Verwendung.

a) In der Beschreibung der Patentanmeldung ist zwar nicht näher ausgeführt, welches Problem die anmeldungsgemäße Erfindung lösen soll. Die Aufgabe bzw. das technische Problem kann jedoch, wie bei Stofferfindungen üblich, in der Bereitstellung neuer chemischer Stoffe der in Anspruch 1 näher umschriebenen Art der Konstitution erkannt werden (vgl. BGH BIPMZ 1972, 319 – Imidazoline), in vorliegendem Fall in der Bereitstellung von Azofarbstoffen mit geänderter Substitution, die sich zum Färben oder Bedrucken von hydrophoben, voll- oder halbsynthetischen organischen Fasern oder Fäden eignen (vgl. DE 196 24 505 A1 S. 6 Z. 65 bis 69 i. V. m. d. Zusammenfassung).

b) Hergestellt werden die Dispersions- bzw. Azofarbstoffe der Formel (I) durch Kupplung eines Amins der Formel (II),

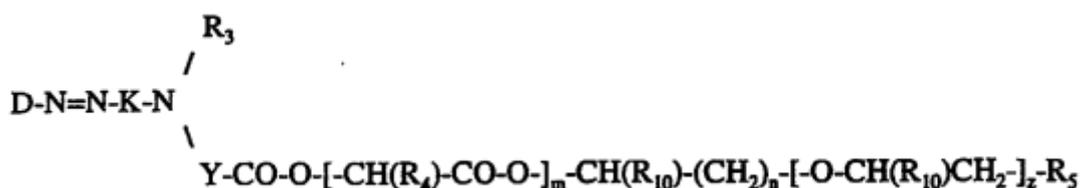


nach dessen Diazotierung, mit einer Verbindung der Formel (III),



wobei Diazotierung und Kupplung nach fachüblichen Methoden erfolgen. Aus der Beschreibung geht des Weiteren hervor, dass die Ausgangs- bzw. Zwischenverbindungen der Formeln (II) und (III) bekannt sind oder sich aus bekannten Verbindungen mittels dem Fachmann geläufigen Methoden leicht herstellen lassen (vgl. DE 196 24 505 A1 S. 6 Z. 1 bis 64).

c) Die beanspruchten Dispersions- bzw. Azofarbstoffe sind anhand einer sogenannten Markush-Formel beschrieben (vgl. US 1 506 316 aus dem Jahr 1924 mit dem Erfinder Eugene A. Markush). Die Markush-Formel (I) gemäß Anspruch 1



weist die variablen Substituenten bzw. Strukturteile D, K, R₃, R₄, R₅, R₁₀, Y sowie die variablen Indizes m, n, z auf, wobei die möglichen Bedeutungen der Substituenten bzw. Strukturteile in Form von namen- oder formelmäßig definierten chemischen Gruppen aufgezählt sind. Soweit es sich bei der formelmäßigen Wiedergabe der chemischen Gruppen um allgemeine Formeln handelt, hier die Formeln (a), (b) und (c), enthalten diese wiederum variable Reste R₁, R₂, R₆, R₇, die wiederum namen- oder formelmäßig definiert sind. Unter weiterer Berücksichtigung der variablen Indizes werden durch diese Markush-Formel eine

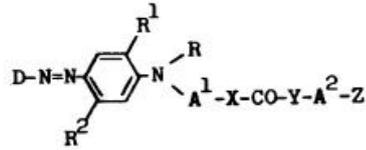
sehr große Anzahl von Azofarbstoffen unterschiedlicher chemischer Konstitution als stoffliches Kollektiv in einem Patentanspruch derart dargestellt, dass ohne Weiteres und eindeutig feststellbar ist, welche chemische Einzelverbindungen oder Stoffkollektive von dem Anspruch umfasst werden und welche nicht.

2. Als Fachmann ist ein promovierter Chemiker der Fachrichtung organische Chemie anzusehen, der über fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Farbstoffchemie und der Färbe- und Bedrucktechnologie verfügt und der mit der Entwicklung und Herstellung neuer Azofarbstoffe befasst und vertraut ist.

3. Bei den Ansprüchen 1 bis 7 handelt es sich um die unveränderten, ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 7. Der mit Schriftsatz vom 9. September 2004 eingereichte geänderte Anspruch 8 ergibt sich unmittelbar aus den ursprünglichen Unterlagen. Der Gegenstand der geltenden Ansprüche ist somit ursprünglich offenbart.

4. Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1, wie in dem angefochtenen Beschluss ausgeführt, bereits durch die Lehre der DE 27 12 969 A1 (1) neuheitschädlich vorbeschrieben ist. Jedenfalls beruht er, insbesondere unter Berücksichtigung der in Form der DE 43 35 261 A1 (2') vorveröffentlichten Lehre der (nachveröffentlichten) DE 43 35 261 C2 (2), nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

a) Die vorveröffentlichte Druckschrift (1) 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,

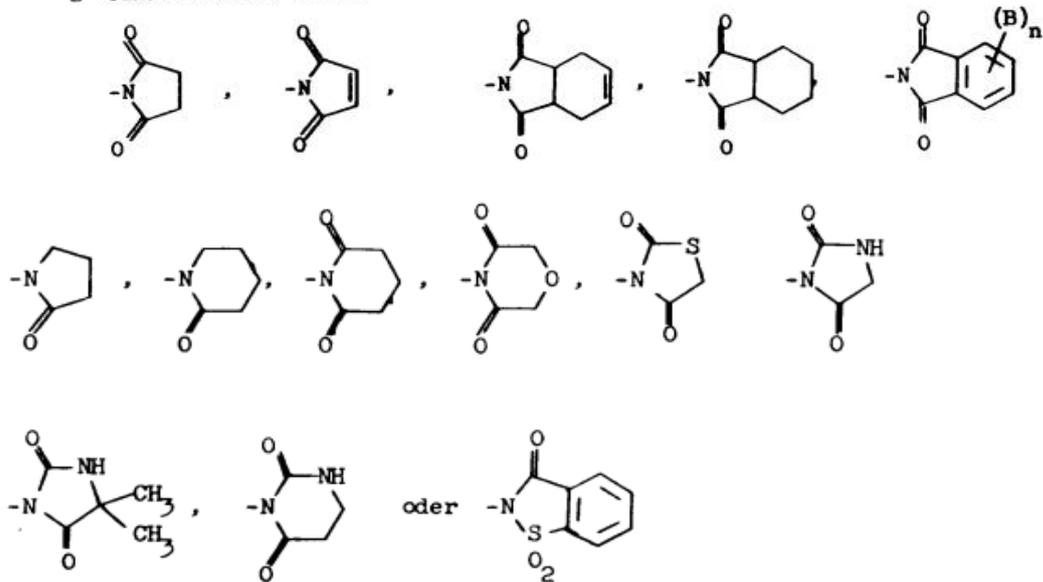
A^1 C_2 - bis C_4 -Alkylen,

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.

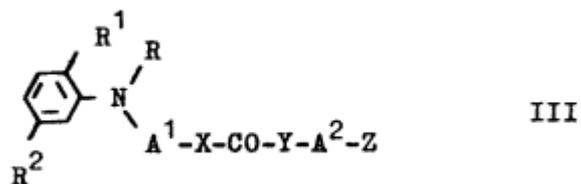
(vgl. (1) Anspr. 1).

In dieser Markush-Formel bedeuten X und Y jeweils unabhängig voneinander eine direkte Bindung, $-O-$ oder $-NH-$, so dass die Druckschrift (1), unter anderem, beide Möglichkeiten der Orientierung einer Estergruppe $-X-CO-Y-$ beschreibt, 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 dass damit die Lehre von (1) auch die Orientierung der Estergruppe der gemäß vorliegender Anmeldung beanspruchten Azofarbstoffe offenbart. Von den in (1) demgemäß offenbarten Verbindungen 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 von (1) wiederfindet.

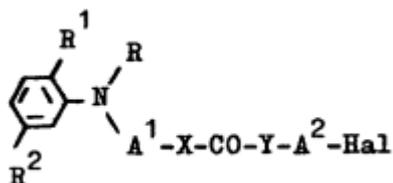
Dass keines der Ausführungs- und Synthesebeispiele der Druckschrift (1) eine Estergruppe in der Orientierung der vorliegenden Anmeldung zeigt, vermag die Herstellbarkeit und damit die Ausführbarkeit der Lehre von (1) bezüglich Verbindungen mit der Estergruppe in der Orientierung $-CO-O-$ nicht in Frage zu stellen. Denn bei den hierzu einzusetzenden Ausgangsverbindungen handelt es sich um für den Fachmann selbstverständlich und ohne Weiteres zugängliche chemische Substanzen (vgl. (1), S 10 – Herstellung von Verbindungen der Formel III). Zur Herstellung eines Azofarbstoffes mit einer $-CO-O-$ Untergruppe ist in (1) zudem ausgeführt, dass Diazotierung und Kupplung gegenüber bekannten Verfahren keine Besonderheiten aufweisen, weshalb wie üblich eine Diazoniumverbindung von Aminen der Formel



mit einer Kupplungskomponente der Formel



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



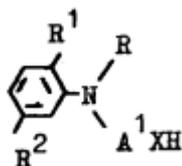
wobei Hal Chlor oder Brom ist, durch Umsetzung mit Verbindungen der Formel

ZH

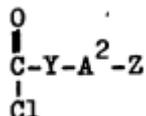
(vgl. (1) S. 9 unten bis S. 10 Mitte).

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. (1) S. 10 unten).

Aufgrund der Wendung „oder“ werden daher Azofarbstoffe sowohl mit $-CO-O-$ Estergruppe als auch mit $-O-CO-$ Estergruppe durch die Lehre der Druckschrift (1) offenbart.

Damit fällt ein nicht unerheblicher Teil der anmeldungsgemäß beanspruchten chemischen Verbindungen unter die allgemeine Formel (I) von (1) und stellt insofern eine Teilmenge der in (1) bereits vorbeschriebenen Azofarbstoffe und damit 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 neuheits-schädlich vorbeschrieben oder vorweggenommen ist (vgl. BGH GRUR 2009, 382 – Olanzapin, mit Anmerkungen von W.Bublak, M.Coehn; BGH GRUR 2000, 296 - Schmierfettzusammensetzung).

Der Senat tendiert zwar dazu, die Neuheit desjenigen Teilkollektivs der anmeldungsgemäß beanspruchten Verbindungen, das unter die Lehre der Druckschrift (1) 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 Druckschrift (1).

Vorliegend kann der Fachmann aus (1) 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 Ausführung der Lehre von (1) 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 numeri-

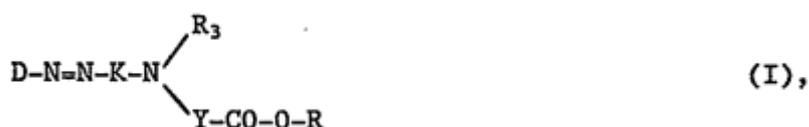
scher Bereichsangaben – ausreichen, um eine Neuheitsschädliche Vorwegnahme zu bejahen. Dagegen wäre eine Abgrenzung gegenüber (1) nur dann gegeben, wenn der in der Streitmeldung umfasste Bereich der Summenformel mit Sicherheit durch den Fachmann bei Befolgung der Lehre von (1) nicht getroffen würde.

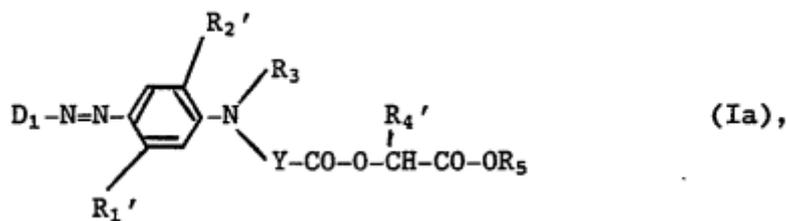
Über die Frage der Neuheit braucht jedoch letztlich nicht entschieden zu werden, da es diesem Teilkollektiv ausgehend von der Lehre von (1), insbesondere unter Berücksichtigung der Lehre von (2') – in Anlehnung an BGH-Schmierfettzusammensetzung – jedenfalls an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit 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 (1) als auch in (2') 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 (1) insbesondere unter Berücksichtigung der Lehre der Druckschrift (2') naheliegend.

In (2') sind Azofarbstoffe beschrieben, deren chemische Konstitution vergleichbar ist zu jener der anmeldungsgemäß beanspruchten Azofarbstoffe (vgl. (2') Anspr. 1 und 2 Markush-Formeln (I) bzw. (Ia))





).

Diese aus (2') bekannten Azofarbstoffe weisen ausnahmslos dieselbe Orientierung der Estergruppe wie die Estergruppen der vorliegenden Anmeldung auf.

Im Hinblick darauf, dass die in (2') vorbeschriebenen Azofarbstoffe unter anderem ausgezeichnet auf Textilmaterial aus vollsynthetischen oder halbsynthetischen, hydrophoben, hochmolekularen organischen Stoffen aufziehen, gute Allgemeinechtheit- und Lichtechtheitseigenschaften, ausgezeichnete Nassechtheiten aufweisen (vgl. (2') S. 5 Z. 58 bis 67), konnte der Fachmann diejenigen Verbindungen aus (1), in denen die Estergruppe die $-\text{CO}-\text{O}-$ Orientierung besitzt, nicht unbeachtet lassen. Aufgrund der aus (2') bekannten günstigen Färbereigenschaften bestand für ihn vielmehr unmittelbarer Anlass und es lag für ihn auf der Hand, aus dem Gesamtkollektiv der in (1) beschriebenen Azofarbstoffe auch diejenigen mit der Estergruppierung bzw. Orientierung der Estergruppe vom anmeldungsgemäßen Typ auszuwählen, selbst wenn in (1) kein einziges Ausführungsbeispiel mit der Estergruppe in der anmeldungsgemäßen Orientierung vorhanden ist (vgl. BGH GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger). Der Fachmann gelangte so ohne erfindarisches Zutun zu einem erheblichen 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 erfindarische Leistung nicht begründen können. Nachdem bereits mit den aus dem Stand der Technik gemäß (1) und (2') bekannten Azofarbstoffen alle charakteristischen

Eigenschaften regelmäßig erreicht werden, ist aus der Gesamtoffenbarung der Streit Anmeldung keine überraschende, überlegene Wirkung der von der Markush-Formel (I) umfassten Azofarbstoffe ersichtlich. Hierzu hätte es vielmehr der Dokumentation der Eigenschaften der beanspruchten Farbstoffe gegenüber den im Stand der Technik beschriebenen Farbstoffen bedurft.

c) Die auf den Stoffanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 5, die Verfahrensansprüche 6 und 7 zu deren Herstellung sowie der auf die Stoffansprüche 1 bis 5 bezogene Verwendungsanspruch 8 fallen mit dem Patentanspruch 1, auf den sie rückbezogen sind, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese etwas Schutzzfähiges 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

Egerer

Kortbein

Lange

prä