

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGHR: ja

PatG 1981 § 2 Nr. 2

Tetraploide Kamille

Zur Offenbarung, erfinderischen Tätigkeit und Anspruchsfassung einer Erfindung, die ein Kollektiv aus mehreren Pflanzenindividuen betrifft.

BGH, Beschl. v. 30. März 1993 - X ZB 13/90 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 13/90

Verkündet am:
30. März 1993
Meyer
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das deutsche Patent 34 23 207

A [REDACTED] M [REDACTED] Aktiengesellschaft, gesetzlich vertreten durch
das Vorstandsmitglied Dr. K [REDACTED], W [REDACTED]straße [REDACTED],
F [REDACTED],

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dipl.-Phys.
[REDACTED] und [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

Der Präsident des Deutschen Patentamts, Z [REDACTED]
straße [REDACTED], M [REDACTED],

Beigetreter und
Rechtsbeschwerdeführer,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

- 2 -

R [REDACTED] GmbH, gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsfüh-
rer Apotheker Dipl.-Kaufmann Dieter B [REDACTED], E [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und
[REDACTED] -



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. März 1993 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. Broß und Dr. Melullis

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin und des Beigetretenen wird der Beschluß des 16. Senats (Technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentgerichts vom 16. August 1990 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

I. Das Deutsche Patentamt hat auf die unter Beanspruchung der inneren Priorität der deutschen Patentanmeldung 33 23 411.6 vom 29. Juni 1983 am 22. Juni 1984 eingereichte Anmeldung am 13. November 1986 das Patent 34 23 207 mit der Bezeichnung "Verfahren zur Herstellung einer neuen Kamillensorte (Bezeichnung Manzana)" erteilt. Patentanspruch 1 lautet:

"Tetraploide Kamille der Kulturpflanzenart Echte Kamille (*Chamomilla recutita* (L.) Rauschert, synonym mit *Matricaria chamomilla* L. Asteraceae), deren bei 40° C getrocknete Blüten, bezogen auf die Trockensubstanz, mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% (-)- α -Bisabolol und weniger als 50 mg% an übrigen Bisaboloiden aufweisen."

Wegen des Wortlauts der weiteren elf Patentansprüche wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Die Einsprechende hat gegen die Erteilung des Patents im Wege des Einspruchs geltend gemacht, der Gegenstand des Anspruchs 1 und der darauf zurückbezogenen Ansprüche 3 bis 7 und 12 sei gegenüber der tetraploiden Kamillensorte BK-2 nicht neu, nicht ausführbar und im ganzen spekulativ. Die nach dem Verfahren des Patents hergestellten tetraploiden Kamillen seien darüber hinaus nicht erfinderisch.

Das Deutsche Patentamt hat das Patent mit Beschluß vom 7. August 1987 in vollem Umfang aufrechterhalten. Diesen hat die Einsprechende mit der Beschwerde angefochten und weiterhin Widerruf des Patents begehrt. Die Patentinhaberin hat um Zurückweisung der Beschwerde gebeten und das angegriffene Patent hilfsweise mit geänderten Patentansprüchen verteidigt. Patentanspruch 1 hat in der Fassung des Hilfsantrags 1 folgenden Wortlaut:

"Tetraploide Kamille der Kamillenpflanze Echte Kamille/Cham. rec. R,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß die bei 40° C getrockneten Blüten bezogen auf die Trockensubstanz 150-200 mg% Chamazulen, 300-450 mg% (-)- α -Bisabolol und weniger als 50 mg% übrige Bisabololide enthalten, wobei diese Kamille inhaltsstoffmäßig homogen ist und die Eigenschaften chamazulen- und (-)- α -bisabololhaltig beständig sind."

Hilfsantrag 2 lautet:

"Tetraploide Kamille der Kamillenpflanzenart Echte Kamille (*Chamomilla recutita* (L.) Rauschert, synonym mit *Matricaria chamomilla* L. Asteraceae), deren bei 40° C getrocknete Blüten, bezogen auf die Trockensubstanz, mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% (-)- α -Bisabolol und weniger als 50 mg% übrige Bisabololide enthalten, wobei die Kamille inhaltsstoffmäßig homogen ist und die Eigenschaften chamazulen- und (-)- α -bisabololhaltig beständig sind, dadurch erhalten, daß die diploide Kamillensorte Degumill in bekannter Weise tetraploidisiert wird und nach der Tetraploidisierung

a) eine Selektion der tetraploiden Pflanzen nach Wirkstoffgehalt (mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% Bisabolol und weniger als 50 mg% übrige Bisabololide, alles bezogen auf die Trockensubstanz), gleichzeitigem Blühtermin, gleichmäßiger grundständiger Verzweigung sowie einer Blütenköpfchengröße von 25 bis 35 mm erfolgt, die so herausselektierten Pflanzen verklont werden und aus den durch die Verklonung erhaltenen Pflanzen Saatgut gewonnen wird,

- b) aus dem so erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen werden, anschließend eine Selektion gemäß a) erfolgt und aus den ausselektierten Pflanzen wiederum Saatgut gewonnen wird,
- c) die Maßnahmen gemäß b) 2- bis 4mal wiederholt werden,
- d) aus dem gemäß c) erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen werden, diese gemäß a) selektiert werden, die so selektierten Pflanzen verklont werden und aus den durch die Verklonung erhaltenen Pflanzen Saatgut gewonnen wird."

Der Hilfsantrag 3 entspricht dem zweiten Hilfsantrag, jedoch sind die Mindestangaben durch die Bereichsangaben "150-200 mg% Chamazulen, 300-450 mg% (-)- ~~α~~ -Bisabolol" ersetzt.

Der Präsident des Deutschen Patentamts ist dem Verfahren beigetreten und hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Das Bundespatentgericht hat den Beschluß des Deutschen Patentamts aufgehoben und das Patent 34 23 207 widerrufen. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt die Patentinhaberin Verletzung des sachlichen und des Verfahrensrechts. Sie beantragt,

den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 16. August 1990 aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Der Präsident des Deutschen Patentamts schließt sich dem an. Die Einsprechende bittet um Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde eröffnet die vollständige Überprüfung des angefochtenen Beschlusses nach Art einer Revision (BGHZ 90, 318, 320 - Zinkenkreisel).

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig. Die Patentinhaberin hat auch ein Rechtsschutzinteresse daran, daß ihr Patent aufrechterhalten bleibt. Daran ändert nichts der Umstand, daß das in der ehemaligen DDR für die tetraploide Kamille "Manzana" erteilte Sortenschutzrecht mit Wirkung vom 3. Oktober 1990 auf das Gebiet der alten Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist (Einigungsvertrag Anlage I Kapitel VI Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 5a). Die Erstreckung steht dem Bestand des bereits vorher entsprechend § 2 Nr. 2 S. 2 PatG 1981 für die Erfindung der tetraploiden Kamille erteilten Patents nicht entgegen. Die Kollisionsvorschrift in § 41 Abs. 2 SortSchG in der Fassung des Gesetzes vom 27. März 1992 (BGBl. 1992, 727) regelt nur den Fall, daß bei Inkrafttreten dieses Gesetzes für eine Sorte bereits ein Patent erteilt oder angemeldet worden ist. Der Patentinhaber kann dann nach seiner Wahl das Patent aufrechterhalten oder für die Sorte die Erteilung eines Sortenschutzrechts bean-

tragen. Wählt er den Sortenschutz und ist dessen Erteilung unanfechtbar geworden, so können für die Sorte Rechte aus dem Patent nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Vorschrift erfaßt jedoch nicht den durch den Einigungsvertrag herbeigeführten Doppelschutz. Die entsprechende Anwendung des § 41 SortSchG auf diesen Fall kommt nicht in Betracht.

Soweit der angefochtene Beschluß am Ende anklingen läßt, das Sortenschutzgesetz habe den Erfindern von Pflanzenerfindungen durch ein eigenes Schutzrecht besser Rechnung getragen, das die Patentinhaberin nunmehr nach Aufnahme der Kamille in das Artenverzeichnis zum Sortenschutzgesetz beantragen könne, steht dies der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegen. Die Patentinhaberin hat bisher das ihr vom Gesetzgeber eingeräumte Wahlrecht nicht ausgeübt.

III. Die Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

1. Das Bundespatentgericht hat den Einspruch für zulässig und begründet angesehen. Es hat im wesentlichen ausgeführt: Der Widerrufsgrund der fehlenden Neuheit greife nicht. Indes könne das angegriffene Patent in der erteilten Fassung nicht aufrechterhalten werden, weil die mit Patentanspruch 1 geschützte Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung seien Pflanzen - Kamillen, die vor allem durch einen Gehalt von zwei Wirkstoffen - Chamazulen und (-)-~~α~~-Bisabolol - gekennzeichnet seien. Da diese Wirkstoffe im Anspruch 1 nur nach

unten, nicht aber nach oben hin begrenzt seien und auch der Beschreibung eine Höchstgrenze nicht sicher entnommen werden könne, seien damit Kamillenpflanzen mit unbeschränkt hohem Wirkstoffgehalt, jedenfalls mit einem Gehalt an Chama-zulen und (-)-~~α~~-Bisabolol bis zur biologisch möglichen Höchstgrenze geschützt. Diese Voraussetzungen lägen nicht vor. Im Prioritätszeitpunkt habe nicht einmal der Erfinder nach mehrjähriger Entwicklungszeit tetraploide Kamillen mit einem (-)-~~α~~-Bisabololgehalt von etwa 600 mg%, d.h. im Bereich der biologisch möglichen Höchstgrenze, herstellen können.

2. Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe die Prüfungskompetenz des Deutschen Patentamtes im Einspruchsverfahren verkannt. Gegen das erteilte Patent könne nur mit den Widerrufsgründen vorgegangen werden, die im Gesetz vorgesehen und vom Einsprechenden substantiiert geltend gemacht worden seien. Das Bundespatentgericht habe vor allem fehlerhaft die Ausführbarkeit der Lehre nach Anspruch 1 in der erteilten Fassung verneint. Die Ausführbarkeit habe nicht danach beurteilt werden dürfen, ob tetraploide Kamillen mit einem (-)-~~α~~-Bisabololgehalt bis etwa 600 mg% vom Durchschnittsfachmann am Prioritätstag herstellbar gewesen seien und ob der Erfinder selbst solche Kamillen schon zu diesem Zeitpunkt erhalten habe. Wenn der Fachmann überhaupt in der Lage sei, mit dem offenbarten Züchtungsverfahren Kamillen mit einem entsprechend hohen (-)-~~α~~-Bisabololgehalt zu bekommen, dann komme es auf den Zeitpunkt der Ausführung und gar deren Nachweises nicht an. Die Ausführbarkeit der geschützten Lehre hänge auch nicht davon ab, daß die zuverlässige Herstellung von Kamillen mit einem (-)-~~α~~-Bisabololge-

halt bis zur biologisch möglichen Höchstgrenze nachgewiesen werden müsse. Damit würden die Anforderungen an den Nachweis der Ausführbarkeit überspannt, weil die biologische Höchstgrenze ohnehin nur in Ausnahmefällen erreicht werden könne. Unter praktischen Gesichtspunkten müsse die Ausführbarkeit bereits dann als gesichert angesehen werden, wenn sie oberhalb der Mindestgrenze bis in die praktisch erreichbare Nähe der biologischen Höchstgrenze gesichert sei. (-)-~~α~~-Bisabolgehalte von 561, 513 und 507 mg%, die in die praktisch erreichbare Nähe der biologischen Höchstgrenze kämen, habe die Anmelderin nachgewiesen. Die Feststellung des Bundespatentgerichts, daß die biologische Höchstgrenze vom Fachmann nicht herstellbar gewesen sei, beruhe auf Verfahrensfehlern. Insbesondere habe das Beschwerdegericht fehlerhaft die Anlage A zum Schriftsatz vom 9. Juli 1987 nicht verwertet, weil diese erst im Einspruchsverfahren drei Jahre nach der Anmeldung des Patents eingereicht worden sei und nur aus einer Aufstellung von Zahlen bestehe. Soweit sich das Bundespatentgericht auf Messungen der Zentralstelle des Sortenamtes der DDR stütze, seien seine Darlegungen widersprüchlich, und sie erschöpften nicht den Sachverhalt. Schließlich habe es nicht beachtet, daß es sich bei den Angaben über den Bisabolgehalt in der Patentschrift um Durchschnittswerte einer Mischprobe aus einer Vielzahl von Blüten in Verbindung mit der Meßvorschrift nach Anlage A handele. Der Wirkstoffgehalt sei bei einer Mischprobe stets niedriger als der Spitzen-Wirkstoffgehalt von Einzelpflanzen.

3. Die Ausführungen des Bundespatentgerichts halten einer rechtlichen Überprüfung nicht stand.

a) Das Bundespatentgericht hat allerdings im Ergebnis mit Recht den Einspruch vom 13. Februar 1987 als zulässig angesehen (§ 59 Abs. 1 PatG), mit dem die Einsprechende geltend gemacht hat, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 und der darauf zurückbezogenen Ansprüche 3 bis 7 und 12 sei gegenüber der tetraploiden Kamillensorte BK-2 nicht neu, er sei auch nicht erfinderisch und nicht ausführbar offenbart. Hinsichtlich der Widerrufsgründe der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit (§§ 21 Abs. 1 Nr. 1, 3, 4 PatG) unterliegen seine Ausführungen, wonach die Einspruchsbegründung den gesetzlichen Voraussetzungen genügt, keinen Bedenken (§ 59 Abs. 1 PatG). Soweit das Bundespatentgericht jedoch im Zusammenhang mit dem Widerrufsgrund der unzureichenden Offenbarung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) unter Berufung auf Schulte (PatG, 4. Aufl., § 59 Rdn. 40) und seine eigene Entscheidung Gießpfannenverschlußvorrichtung (BPatG GRUR 1986, 605, 607) meint, es könne dahinstehen, ob der Einspruch auch bezüglich dieses Widerrufsgrundes innerhalb der Einspruchsfrist ausreichend substantiiert worden sei, weil die Überprüfung der Patenterteilung im Einspruchsverfahren nicht auf die vom Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist in zulässiger Weise vorgetragene Gründe beschränkt, sondern im Rahmen aller Widerrufsgründe zulässig sei, kann dahinstehen, ob dem zu folgen wäre; denn der Einspruch des Einsprechenden war auch hinsichtlich der Offenbarungsfrage in zulässiger Weise eingelegt.

b) Die Einsprechende hat den Einspruchsgrund der mangelnden Offenbarung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) entsprechend den Voraussetzungen des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG geltend gemacht. Der beschließende Senat verlangt für eine den gesetz-

lichen Anforderungen genügende Einspruchsbegründung, daß sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände im einzelnen so darlegt, daß der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (BGH, Beschl. v. 23.2.1972 - X ZB 6/71, GRUR 1972, 592, 593 - Sortiergerät; BGHZ 100, 242, 245 ff. = GRUR 1987, 513, 514 - Streichgarn; BGHZ 102, 53, 56 f. = GRUR 1988, 113, 114 - Alkyldiarylphosphin). Es kann aber genügen, die Tatsachen in knapper Form vorzutragen. Wesentlich ist, daß die Tatsachen einen bestimmten Tatbestand erkennen lassen und daß sie sich auf ihre Richtigkeit nachprüfen lassen. Auf die Schlüssigkeit des Einspruchsvorbringens kommt es im Rahmen der Zulässigkeit des Einspruchs nicht an. Der auf mangelnde Offenbarung der Erfindung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) gestützte Einspruch muß allerdings nähere Darlegungen darüber enthalten, warum ein Fachmann nicht imstande ist, die Lehre auszuführen. Dabei können Zweifel an der Ausführbarkeit in theoretischen Erörterungen belegt werden, ohne daß Versuche gefordert werden können (Benkard, PatG GebrMG, 8. Aufl., § 59 Rdn. 26).

Diesen Anforderungen werden die Ausführungen in der Einspruchsschrift vom 13. Februar 1987 gerecht. Die Einsprechende hat auf den Seiten 6 und 10 ihrer Einspruchsbegründung vorgetragen, Anspruch 1 des angegriffenen Patents sei rein spekulativ und daher nicht ausführbar, soweit mit diesem Anspruch tetraploide Kamillensorten geschützt werden sollen, die beliebig höhere Chamazulen- und Bisabololgehalte aufwiesen, als die in Anspruch 1 angegebenen Werte. Aus dem angegriffenen Patent sei auch nicht andeutungsweise erkenn-

bar, wie ein Fachmann zu einer tetraploiden Kamille gelangen könne, die einen deutlich höheren Wirkstoffgehalt habe, als im Patent angegeben. Damit behauptet die Einsprechende, aus der Patentschrift sei mangels hinreichender Offenbarung der Erfindung nicht zu entnehmen, was der Fachmann unternehmen müsse, um die beanspruchten Kamillen mit einem den angegebenen Mindestwert übersteigenden Bisabololgehalt zu erhalten. Mehr konnte die Einsprechende zur Substantiierung dieses Einspruchsgrundes nicht vortragen und mehr war daher von ihr auch nicht zu verlangen, vor allem nicht, daß sie zur Stützung ihrer Behauptung das in der Patentschrift beschriebene Züchtungsverfahren nachvollzog. Dies wäre schon aus zeitlichen Gründen binnen der Einspruchsfrist nicht möglich gewesen. Mit einfachen Versuchen hätte die Einsprechende ihre Behauptung nicht untermauern können, weil die beanspruchten Wirkstoffwerte nach der Patentbeschreibung das Ergebnis der Kombination aller Verfahrensschritte sind.

c) Rechtsfehlerhaft hat das Bundespatentgericht den Einspruchsgrund der mangelnden Offenbarung nach den §§ 59 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG als begründet angesehen.

aa) Das Bundespatentgericht hat bei der Prüfung des Einspruchsgrundes zunächst den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ermittelt. Es hat angenommen, unter Schutz gestellt seien Kamillenpflanzen, die vor allem durch einen Gehalt an zwei Wirkstoffen - Chamazulen und (-)- α -Bisabolol - gekennzeichnet seien. Da diese Wirkstoffe im Anspruch nur nach unten, nicht aber nach oben hin begrenzt seien und aus der Beschreibung eine Höchstgrenze nicht sicher entnommen werden könne, seien damit Kamillenpflanzen

mit unbeschränkt hohem Wirkstoffgehalt, jedenfalls mit einem Chamazulen - und (-)- α -Bisabololgehalt bis zur biologisch möglichen Höchstgrenze geschützt. Die Erfindung sei somit nur dann ausführbar offenbart, wenn Kamillen der im Anspruch 1 genannten Art mit Gehalten an Chamazulen und (-)- α -Bisabolol bis zur biologisch möglichen Höchstgrenze vom Durchschnittsfachmann unter zumutbarem Aufwand zuverlässig bereitgestellt, d.h. wiederholbar erzeugt werden könnten, ohne auf Erzeugnisse der Patentinhaberin angewiesen zu sein.

Die Rechtsbeschwerde greift diese Beurteilung mit Recht an. Die Prüfung im Einspruchsverfahren bezieht sich ebenso wie im Erteilungsverfahren auf den unmittelbaren Gegenstand des Patents. Gegenstand des Patents ist die in den Ansprüchen beschriebene Lehre zum technischen Handeln, wie sie der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens zum Prioritätszeitpunkt unter Berücksichtigung von Zeichnung und Patentbeschreibung sowie des darin mitgeteilten Standes der Technik versteht. Für das Verständnis der beanspruchten Lehre kommt es daher entscheidend auf die technische Vorstellung des mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgerüsteten Fachmanns an (vgl. Benkard, aaO, § 14 Rdn. 61).

Hierzu hat das Bundespatentgericht keine Feststellungen getroffen. Bei der Ermittlung des Gegenstandes der Erfindung hat es zwar angenommen, daß Gegenstand Kamillenpflanzen sind, also ein Kollektiv aus mehreren Pflanzenindividuen. Der Begründung des angefochtenen Beschlusses ist aber kein Hinweis zu entnehmen, welcher Art dieses Pflanzenkollektiv

ist. Vor allem hat sich das Bundespatentgericht bei der Ermittlung des Gegenstandes der Erfindung nicht damit auseinandergesetzt, daß ausweislich der Patentbeschreibung der Erfinder sich die Aufgabe gestellt hat, eine neue tetraploide Kamillensorte mit verbesserten Eigenschaften, insbesondere einem erhöhten Gehalt an (-)- α -Bisabolol herzustellen (Patentschrift Sp. 3 Z. 60 - 63). Bereits dieser (mögliche) Widerspruch zwischen der Formulierung des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung und der Patentbeschreibung hätte dem Bundespatentgericht Anlaß sein müssen zu erforschen, was der Fachmann unter dem Begriff "Tetraploide Kamille" im Patentanspruch 1 versteht, weil möglicherweise Angaben über Wirkstoffgehalte bei Einzelpflanzen oder einem Kollektiv von Einzelpflanzen anders zu beurteilen sind als solche bei Pflanzensorten.

Die Begründung des angefochtenen Beschlusses gibt ferner auch keinen Aufschluß dazu, wie der Fachmann die Angaben über die Wirkstoffgehalte in Patentanspruch 1 versteht. Das Beschwerdegericht hat zwar angenommen, daß mangels Höchstwertangaben Kamillenpflanzen mit Gehalten an Chamazulen und Bisabolol bis zur biologisch möglichen Höchstgrenze geschützt seien. Der angefochtene Beschluß enthält aber keine Feststellungen dazu, ob der Fachmann beim Lesen der Patentschrift überhaupt eine Höchstgrenze der Wirkstoffgehalte sieht, ob er, wenn er eine solche Grenze sehen sollte, erwartet, diese Höchstwerte überhaupt erreichen zu können, und ob ihm dies mit den in der Patentschrift offenbarten Mitteln möglich erscheint. Erwartet der Fachmann nämlich nicht das, was theoretisch möglich erscheint, sondern das, was praktisch erreichbar ist, und wäre bei einem Pflanzenkollektiv

oder einer Pflanzensorte eine mögliche Streuung der Wirkstoffgehalte zu berücksichtigen, so wären Gegenstand der Erfindung nicht Pflanzen mit Wirkstoffgehalten bis zur biologischen Höchstgrenze, sondern mit Gehalten zwischen den beanspruchten Mindestgrenzen bis zu den am Prioritätstag zu erwartenden und praktisch zu erreichenden Höchstwerten. Hätte der Fachmann hingegen am Prioritätstag gewußt, daß die biologische Höchstgrenze mit dem bei einem Pflanzenkollektiv oder bei einer Pflanzensorte gewonnenen Durchschnittswerten gar nicht zu erreichen war, dann wäre der im Patentanspruch 1 genannte Maßstab für die Wirkstoffgehalte unrichtig. Denn der Erfinder hätte dann etwas beansprucht, was nach Kenntnis der Fachleute nicht zu erhalten war.

bb) Das Bundespatentgericht hat ferner angenommen, die Erfindung sei nicht ausführbar offenbart, weil tetraploide Kamillen mit einem (-)- α -Bisabololgehalt bis zum biologisch möglichen Höchstwert von etwa 600 mg% zum Prioritätszeitpunkt vom Durchschnittsfachmann nicht herstellbar gewesen seien. Es hat diese Annahme damit begründet, nicht einmal der Erfinder habe Kamillen mit einem derart hohen Wirkstoffgehalt an Bisabolol zu diesem Zeitpunkt nach mehrjähriger Entwicklungszeit erhalten, wie das Ergebnis der Messungen der Zentralstelle des Sortenamtes der DDR und der Degussa (Anlage A, Bl. 48 Folgeakten) zeige. Das einzige Beispiel der Patentbeschreibung (Sp. 9 Z. 7, 8) nenne nur einen Bisabololgehalt zwischen 300 bis 450 mg%.

Die Rechtsbeschwerde greift diese Ausführungen im Ergebnis mit Recht an. Zutreffend ist zwar das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß notwendige Voraussetzung einer

patentfähigen Erfindung im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG ist, daß ihr Gegenstand von einem Fachmann ausgeführt und dies mit gleichbleibendem Erfolg beliebig wiederholt werden kann, ohne auf Erzeugnisse des Patentinhabers angewiesen zu sein (st. Rspr. vgl. BGHZ 100, 67, 69 = GRUR 1987, 231 - Tollwut-virus). Auch hat es bei der Prüfung der Ausführbarkeit der geschützten Lehre mit Recht darauf abgestellt, ob der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt in der Lage war, mit der im Patent offenbarten Lehre Kamillen mit einem entsprechend hohen (-)-~~A~~-Bisabololgehalt in praktisch ausreichendem Maße zu erhalten. Es braucht hier auch nicht der Frage nachgegangen zu werden, ob die Ergebnisse der Messungen des Sortenamtes der DDR bei der Beurteilung der Ausführbarkeit der Lehre überhaupt verwertbar sind, was die Rechtsbeschwerde in Abrede stellt. Die Ausführungen des Bundespatentgerichts, mit denen es die Ausführbarkeit der beanspruchten Lehre verneint, stützen sich auf die rechtlich fehlerhafte Annahme, Gegenstand der Erfindung seien Kamillenpflanzen mit einem Bisabololgehalt bis zur biologisch möglichen Höchstgrenze.

IV. Nach alledem hat der angefochtene Beschluß keinen Bestand. Er ist auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin und des Beigetretenen aufzuheben und die Sache ist gemäß § 108 Abs. 1 PatG an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

1. Bei der Prüfung des Widerrufsgrundes der mangelnden Offenbarung nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG wird das Bundespatentgericht zunächst den Gegenstand der Erfindung gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung auf Grund des Verständnisses eines Durchschnittsfachmanns zu ermitteln und

sodann die Ausführbarkeit dieser Lehre zum Prioritätszeitpunkt zu prüfen haben. Da das Streitpatent eine im Tatsächlichen schwierige neue Materie aus dem biologischen Bereich betrifft, wird es sich empfehlen, zur Beurteilung der Vorstellungen und Kenntnisse des Durchschnittsfachmanns einen Sachverständigen zu Rate zu ziehen. Sollte sich hierbei ergeben, daß den Angaben über die Wirkstoffgehalte an Chamazulen und Bisabolol in Patentanspruch 1 nach dem Verständnis des Fachmanns ein unrichtiger Maßstab zugrunde liegt, so könnte weiter zu prüfen sein, ob die Patentinhaberin ihren Anspruch entsprechend dem Verständnis des Fachmanns durch eine Konkretisierung dieser Angaben beschränken sollte.

2. Sollte sich erweisen, daß die Erfindung gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung auch bei Zugrundelegung der oben angeführten Grundsätze mangels Offenbarung nicht ausführbar ist oder daß einer der weiter geltend gemachten Einspruchsgründe durchdringt, so wird sich das Bundespatentgericht sodann mit den Hilfsanträgen 1 bis 3 der Patentinhaberin zu befassen haben. Dabei wird folgendes zu berücksichtigen sein:

Gegen die Beschreibung der Chamazulen- und (-)- ~~α~~ -Bisabolgehalte durch einen bestimmten Mengenbereich bestehen an sich keine Bedenken. Der beschließende Senat hat in seinen Beschlüssen vom 20. März 1990 (BGHZ 111, 21, 27 = GRUR 1990, 510 - Crackkatalysator) und vom 12. Mai 1992 (GRUR 1992, 842, 844 - Chrom-Nickel-Legierung) für den Bereich der Chemie ausgeführt, daß Grenzwertangaben eines Mengenbereiches von Komponenten alle innerhalb der angegebenen Grenzen möglichen Zwischenwerte umfassen und daß der gesamte Bereich

als zur beanspruchten Erfindung gehörend offenbart ist, so daß die Beschränkung von einem zunächst weiteren Bereich auf einen engeren, durch Grenzwerte bestimmten Zahlenbereich nicht zu beanstanden ist. Diese Grundsätze gelten auch für biologische Erfindungen. Allerdings wird hier zu prüfen sein, ob nach dem noch festzustellenden Verständnis des Fachmanns die Beschreibung durch Angabe von Wirkstoff-Mengenbereichen lediglich eine Präzisierung des Patentanspruchs und nicht eine Beschränkung des Schutzbegehrens darstellt und ob nach dem Verständnis des Fachmanns bei einem geschützten Pflanzenkollektiv oder bei einer Pflanzensorte entsprechend dem Gegenstand des Streitpatents die Wirkstoff-Durchschnittswerte richtigerweise durch Bereichsangaben mit "etwa"-Werten als mit genauen Grenzwerten zu beschreiben sein werden.

Ob die beanspruchte Erfindung mit den Merkmalen "inhaltsstoffmäßig homogen" und "chamazulen- und (-)- α -bisabolhaltig beständig ausreichend identifiziert werden kann, braucht nicht abschließend entschieden zu werden. Die Merkmale "homogen" und "beständig" werden jedenfalls dahin zu verstehen sein, daß die beanspruchten Wirkstoffgehalte bei der unter Schutz gestellten Pflanzenmehrheit dauerhaft vorhanden sind. Das reicht aus.

3. a) Das Bundespatentgericht hat zur Frage, ob das Patent mit dem ersten Hilfsantrag aufrechterhalten werden könne, folgendes ausgeführt:

Mit diesem Hilfsantrag erstrebe die Patentinhaberin eine Beschränkung des Patents auf Pflanzen mit nach oben und unten begrenzten Gehalten an Chamazulen und (-)- α -Bisabolol sowie - im Hinblick auf das Patenterfordernis der gewerblichen Verwertbarkeit - eine Beschränkung auf Pflanzen an, die "inhaltsstoffmäßig homogen" und deren Eigenschaften "chamazulen- und bisabololhaltig beständig" seien. Dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1 mangle es an der Erfindungshöhe, weil es nahegelegen habe, die Aufgabe durch Polyploidisierung einer einen hohen Gehalt an dem Wirkstoff Bisabolol aufweisenden diploiden Kamillensorte zu lösen, das Verfahren der Tetraploidisierung als solches nicht erfinderisch sei, die Bereitstellung der Pflanzen nicht aufgrund eines überraschend hohen (-)- α -Bisabololgehalts für erfinderisch erachtet werden könne und die von der Patentinhaberin zur Begründung der Erfindungshöhe angeführten vorteilhaften Eigenschaften nur bei der Tetraploidisierung von DEGUMILL aufträten.

b) Die Erwägungen, mit denen das Bundespatentgericht die erfinderische Leistung hinsichtlich des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 1 verneint hat, sind nicht frei von Rechtsfehlern. Abgesehen davon, daß das Bundespatentgericht, wie oben ausgeführt, bei der Ermittlung des Gegenstandes der Erfindung von einem fehlerhaften Maßstab ausgegangen ist, hat es die unter Schutz gestellten Pflanzen nicht in ihrer Gesamtheit geprüft, sondern lediglich Teilaspekte auf eine erfinderische Leistung untersucht. Es hat festgestellt, daß in dem Verfahren der Tetraploidisierung von Kamillen selbst nichts Erfinderisches liegt, daß die Bereitstellung der geschützten Pflanzen nicht auf Grund eines

überraschend hohen Gehalts an Chamazulen und (-)-~~α~~-Bisabolol für erfinderisch erachtet werden könne, weil der Gehalt im unteren beanspruchten Bereich nicht überraschend hoch sei, und daß die bessere Keimfähigkeit und der geringere Zerfall der Blütenköpfchen die erfinderische Leistung schon deshalb nicht begründen könnten, weil diese Eigenschaften nur bei der Tetraploidisierung von DEGUMILL aufträten, der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrages 1 aber nicht auf Pflanzen beschränkt sei, die aus dieser Sorte entwickelt worden seien. Der angefochtene Beschluß enthält hingegen keinen Hinweis darauf, ob das Bundespatentgericht erwogen hat, daß die beanspruchten Wirkstoffbereiche an Chamazulen und Bisabolol insgesamt überraschend hoch sind oder ob sich aus der Gesamtheit aller Eigenschaften eine erfinderische Leistung ergibt oder ob der geschützten Pflanzenmehrheit die erfinderische Leistung deshalb nicht abgesprochen werden kann, weil sie das Ergebnis eines planmäßigen, langwierigen und schwierigen Züchtungsverfahrens mit großem Arbeitseinsatz ist.

4. a) Das Bundespatentgericht hat zu den Hilfsanträgen 2 und 3 der Patentinhaberin folgendes ausgeführt:

Mit diesen Hilfsanträgen strebe die Patentinhaberin eine Beschränkung des Patents ("dadurch erhalten, daß") auf durch Tetraploidisierung der Sorte DEGUMILL gewonnene Pflanzen an, die nach der Tetraploidisierung weiteren Entwicklungsmaßnahmen bzw. Selektionen unterworfen worden seien. Die mit diesen Hilfsanträgen erstrebte Kennzeichnung der Pflanzen durch das Züchtungsverfahren sei unzulässig. Es lasse sich nämlich an den beanspruchten Pflanzen nicht feststellen, ob sie aus

DEGUMILL entwickelt und welchen weiteren Entwicklungsmaßnahmen sie unterworfen worden seien. Außerdem habe schon zur Zeit der Anmeldung eine Möglichkeit bestanden, Samen der hier beanspruchten Pflanzen bei einer neutralen, wissenschaftlich anerkannten Einrichtung zu hinterlegen; im Hinblick darauf liege eine weitere grundsätzliche Voraussetzung für die Kennzeichnung eines Produkts durch das Herstellungsverfahren nicht vor. Auch könne schon vom zeitlichen Aufwand her ein mehrere Vegetationsperioden beanspruchendes Züchtungsverfahren zur Kennzeichnung eines Erzeugnisses nicht in Betracht gezogen werden. Die Kennzeichnung einer Pflanze durch ein Züchtungsverfahren sei nicht zulässig, wenn die beanspruchte Pflanze auf andere Weise - z.B. durch Hinterlegung von Samen - mit geringerem Aufwand zuverlässig identifiziert werden könne.

b) Auch der Auffassung des Bundespatentgerichts, bei den beanspruchten Pflanzen sei eine Kennzeichnung durch das Herstellungsverfahren (Züchtungsverfahren) entsprechend den Hilfsanträgen 2 und 3 unzulässig, weil sich aus dem Verfahren nicht feststellen lasse, ob das Erzeugnis aus DEGUMILL entwickelt worden sei und weil die Pflanzen zuverlässig besser durch Hinterlegung von Samen identifiziert werden könnten, kann nicht gefolgt werden.

Der beschließende Senat hat die Kennzeichnung eines Erzeugnisses durch das Verfahren seiner Herstellung zugelassen, wenn eine Kennzeichnung durch Parameter seiner Eigenschaften unmöglich oder gänzlich unpraktisch ist (BGHZ 57, 1 = GRUR 1972, 80 - Trioxan; GRUR 1978, 162 - 7-Chlor-6-demethyltetracyclin; BGHZ 73, 183, 188 = GRUR 1979, 461 - Farb-

bildröhre; BGHZ 92, 129, 136 = GRUR 1985, 31, 32 - Acrylfasern; vgl. auch BPatG GRUR 1978, 586, 587 - Lactobacillus bavaricus; Benkard aaO, § 1 PatG Rdn. 15, 88; § 2 Rdn. 26, 29; § 3 Rdn. 85; § 14 Rdn. 48, jeweils m.w.N.).

Diese Grundsätze gelten in gleicher Weise für biologische Erzeugnisse. Nach § 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 und 4, Abs. 2 PatG ist die Erfindung in Wort und Bild zu beschreiben, und zwar so deutlich und vollständig, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Erweist sich eine eindeutige Kennzeichnung einer Pflanze durch innere oder äußere unmittelbar wahrnehmbare Merkmale als unmöglich oder gänzlich unpraktisch, so kann die Pflanze durch eindeutig unterscheidbare, zuverlässig feststellbare Parameter ihrer Eigenschaften beschrieben werden. Ist dies nicht möglich, so kann das Erzeugnis durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnet werden. Der angegebene Herstellungsweg muß dann allerdings mit hinreichender Aussicht auf Erfolg ausführbar sein, damit der nacharbeitende Fachmann auf Grund der Offenbarung in der Patentschrift das biologische Erzeugnis erhalten kann. Für die Kennzeichnung bedarf es hingegen nicht des Nachweises, daß das durch das Züchtungsverfahren beschriebene Erzeugnis auch tatsächlich mittels des angegebenen Verfahrens hergestellt worden ist. Denn Gegenstand des Patents ist trotz der Beschreibung durch das Herstellungsverfahren das Erzeugnis als solches, das unabhängig von seinem Herstellungsweg die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen muß. In dieser Art der Beschreibung liegt auch keine Beschränkung des Schutzes für das Erzeugnis auf den zu seiner Kennzeichnung angegebenen Verfahrensweg. Die Beschreibung des Züchtungs-

weges dient nur der eindeutigen Kennzeichnung des Erzeugnisses (vgl. BGHZ 57, 1, 22 - Trioxan; Benkard, aaO, § 1 PatG Rdn. 15).

Hierfür spricht auch die Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, die "Product-by-process"-Ansprüche vor allem bei biologischen Erzeugnissen seit Jahren gemäß Art. 84 EPÜ als zulässig anerkennen, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen und die Anmeldung keine anderen Angaben enthält, die es dem Anmelder ermöglichen würden, das Erzeugnis durch seine Zusammensetzung, seine Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter hinreichend zu kennzeichnen (vgl. T 150/82 - Anspruchskategorien/IFF, Amtsbl. EPA 1984, 309 = GRUR Int. 1984, 525; T 248/85 - Bestrahlungsverfahren/BICC, Amtsbl. EPA 1986, 261 = GRUR Int. 1986, 550; T 320/87 - Hybridpflanzen/LUBRIZOL, Amtsbl. 1990, 71, 75, 76; T 130/90 - Rekombinierter monoklonaler Antikörper/UNIVERSITY OF TEXAS SYSREM, GRUR Int. 1992, 330; vgl. auch EPA GRUR Int. 1990, 56, 57 - Krebsmaus/HAVARD).

c) Das Bundespatentgericht kann die Zulassung der Kennzeichnung der Kamillenpflanzen durch ihr Züchtungsverfahren auch nicht mit der Begründung verweigern, die Patentinhaberin habe bei der Anmeldung Samen der beanspruchten Pflanzen bei einer neutralen, wissenschaftlich anerkannten Einrichtung hinterlegen müssen, weil das beanspruchte Erzeugnis zuverlässig durch Hinterlegung von Samen identifiziert werden könne. Für den Patentschutz eines neuen Mikroorganismus als solchen hat der beschließende Senat anerkannt (BGHZ 100, 67 = GRUR 1987, 231 - Tollwutvirus), daß die Beschreibung durch

Hinterlegung einer vermehrbaren Probe ersetzt werden kann, weil eine Beschreibung in Wort und Bild praktisch nicht möglich ist. Es braucht hier nicht entschieden zu werden, ob die Methode, durch die Hinterlegung lebender Organismen in öffentlich zugänglichen Sammlungen deren Beschreibung zu ersetzen auf weitere Bereiche angewendet werden sollte und ob Samenmaterial hierzu überhaupt geeignet ist. Jedenfalls ist der Erfinder nicht gezwungen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Sieht er sich in der Lage, seine Erfindung auf andere Weise, etwa durch das Herstellungsverfahren, hinreichend zu beschreiben, kann er nicht auf die Hinterlegung als Schutzvoraussetzung verwiesen werden. Vielmehr ist die Hinterlegung im Sinne eines Angebotes zur Erleichterung der Beschreibung und zugleich des Nachweises der Wiederholbarkeit durch Reproduktion zu verstehen.

Bruchhausen

Maltzahn

Jestaedt

Broß

Melullis