

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG 1968 § 26 Abs. 1 Satz 4

Erythronolid

Ist ein Mikroorganismus bereits von dritter Seite bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt und der Fachwelt zugänglich, so bedarf es nicht seiner erneuten Hinterlegung, um einen Schutz für seine erfinderische Verwendung in einem mikrobiologischen Verfahren zu erlangen, sofern durch seine erste Hinterlegung die Identifizierung der weiteren Erfindung (Verwendungserfindung) während der Laufzeit des dafür beanspruchten Patents und auch nach dessen Ablauf sichergestellt ist.

BGH, Beschl. v. 2. Juni 1981 - X ZB 17/80 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 17/80

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 19 00 647.4-41

der S [REDACTED] AG, B [REDACTED], M [REDACTED]straße [REDACTED],

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 2. Juni 1981 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 16. Senats (technischer Beschwerdesenat XI) des Bundespatentgerichts vom 26. Juni 1980 wird zurückgewiesen.

G r ü n d e :

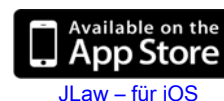
I.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin gegen die Zurückweisung ihrer am 2. Januar 1969 eingereichten Anmeldung, die ein Verfahren zur Herstellung von Erythronolid B unter Verwendung des von dritter Seite hinterlegten Streptomyces erythreus NRRL 2338 und unter Zusatz von 2-5 Vol% n-Propanol betrifft, zurückgewiesen.

Mit ihrem Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht verfolgt die Anmelderin ihre Anmeldung mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde weiter.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat die Zurückweisung der Anmeldung aus rechtlich zutreffenden Erwägungen bestätigt, weil das beanspruchte Verfahren nicht so beschrieben sei, daß danach dessen Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheine (§ 26 Abs. 1 Satz 4 PatG 1968). Nach dieser Vorschrift sei die Erfindung zum Zwecke des Patenterteilungsverfahrens und für die Dauer des beanspruchten Patentschutzes sowie für eine angemessene Zeit danach nacharbeitbar zu beschreiben. Die Anmelderin habe den Nachweis für geeignete Vorkehrungen dafür, daß der hinterlegte Mikroorganismus für die Dauer des beanspruchten Patentschutzes und eine angemessene Zeit darüber hinaus für Dritte zugänglich sei, nicht erbracht.

2. Die von der Rechtsbeschwerde hiergegen erhobenen Rügen greifen nicht durch.

a) Sinn und Zweck der Patentgesetzgebung ist es, diejenigen, die ihre Erfindung im Rahmen einer Patentanmeldung der Allgemeinheit offenbaren, mit einem zeitlich begrenzten ausschließlichen Recht zur Benutzung der Erfindung (Patent) dafür zu belohnen, daß jedermann die geschützte Erfindung noch während der Laufzeit des Patents auf Grund zulässiger Versuche zur Grundlage von Weiterentwicklungen machen und die nach Ablauf des Schutzes freigewordene Erfindung benutzen kann, um auf diese Weise an der der Allgemeinheit durch die erfinderische Lehre vermittelten Bereicherung der

Technik teilzuhaben. Das Anmeldeerfordernis, die Erfindung so zu beschreiben, daß danach ihre Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint (§ 26 Abs. 1 Satz 4 PatG 1968), soll nicht nur die Prüfung der Erfindung auf ihre Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit im Patenterteilungsverfahren sicherstellen. Ein ebenso wichtiger Zweck dieses Anmeldeerfordernisses liegt darin, sicherzustellen, daß Dritte die Erfindung während der Laufzeit des Patents überprüfen und auf Grund von zulässigen Versuchen weiterentwickeln und schließlich nach Ablauf ihres zeitlich begrenzten Schutzes benutzen können. Das ist normalerweise durch die Beschreibung der Erfindung und deren Veröffentlichung gewährleistet. Diese ermöglicht die Benutzung der Erfindung durch andere Sachverständige.

Bei mikrobiologischen Erfindungen ist es einem Sachverständigen in der Regel praktisch unmöglich, einen lediglich mit Wort und Bild beschriebenen Mikroorganismus zu identifizieren und die Erfindung nachzuarbeiten. Deshalb hat die Rechtsprechung bei dieser Art von Erfindungen als Ersatz für deren Beschreibung die Hinterlegung des Mikroorganismus bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle zugelassen, wenn zugleich Vorsorge dafür getroffen ist, daß das mikrobiologische Material der Fachwelt auch noch eine angemessene Zeit nach der Laufzeit des beanspruchten Patents zur Identifizierung der geschützten Erfindung zur Verfügung steht (siehe BGHZ 64, 101, 110 f, 116 - Bäckerhefe). Letzteres hat inzwischen in der Regel 9.1 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die

Zwecke von Patentverfahren vom 28. April 1977 (BGBl II 1980, 1122) Niederschlag gefunden, in der bestimmt ist, daß jeder bei einer internationalen Hinterlegungsstelle hinterlegte Mikroorganismus mindestens fünf Jahre vom Eingang des letzten Antrages auf Abgabe einer Probe des hinterlegten Mikroorganismus bei dieser Stelle an, in jedem Fall jedoch mindestens dreißig Jahre nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung mit der erforderlichen Sorgfalt aufzubewahren ist. Auf diese Weise wird die Identifizierbarkeit der betreffenden mikrobiologischen Erfindung für die Fachwelt während der Laufzeit des darauf erteilten Patentbeschlusses und nach dessen Ablauf sichergestellt.

Ist der Mikroorganismus, der bei einer mikrobiologischen Erfindung als Arbeitsmittel Verwendung findet, bereits von dritter Seite bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt und der Fachwelt zugänglich, so bedarf es nicht der erneuten Hinterlegung des Mikroorganismus, um einen Schutz für eine erfinderische Verwendung dieses dem Stand der Technik zuzuordnenden Mikroorganismus in einem mikrobiologischen Verfahren zu erlangen, sofern durch die erste Hinterlegung des Mikroorganismus von Seiten eines Dritten die Identifizierung der weiteren Erfindung unter Verwendung des bekannten Mikroorganismus während der Laufzeit des dafür beanspruchten Patentbeschlusses und auch nach dessen Ablauf sichergestellt ist. Ist das nicht der Fall, so würde ein auf eine solche Erfindung erteiltes Patent seinen Zweck, jedermann während der Laufzeit des Patentbeschlusses zu ermöglichen, durch zulässige Versuche die Erfindung weiterzuentwickeln und nach Ablauf des Patentschutzes die geschützt gewesene Erfindung nunmehr frei zu benutzen, nicht nur dann verfehlen, wenn die

Erfindung die Verwendung eines neuen Mikroorganismus zum Gegenstand hat, sondern auch dann, wenn der erfindungsgemäß verwendete Mikroorganismus zum Stand der Technik gehört. Für die Identifizierbarkeit einer Erfindung macht es keinen Unterschied, ob der bei der Erfindung verwendete Mikroorganismus neu ist oder zum Stand der Technik gehört. Die Rechtsbeschwerde, die im letzten Falle Dritten die Last aufbürden will, dafür zu sorgen, daß der betreffende Mikroorganismus auch für die Zeit nach Ablauf des Patents identifizierbar bleibt, verkennet die Interessenlage. Es ist vielmehr Sache des Anmelders, der ein Patent für die erfinderische Verwendung eines bereits bekannten Mikroorganismus erstrebt, dafür zu sorgen, daß der bei der Anmeldung bereits bekannte Mikroorganismus während der Laufzeit des darauf zu erteilenden Patents und auch nach dessen Ablauf weiterhin identifiziert und danach verwendet werden kann. Die Patenterteilung hat nicht allein den Zweck, den Erfinder nur wegen seiner erfinderischen Leistung mit einem zeitlich begrenzten Ausschließlichkeitsrecht zu belohnen. Es muß hinzukommen, daß andere die Erfindung benutzen können. Voraussetzung hierfür ist, daß sie die für die Verwirklichung der Erfindung erforderlichen Arbeitsmittel zuverlässig ermitteln können. Wenn das bei einer Erfindung, bei der ein Mikroorganismus verwendet wird, nicht gewährleistet ist, muß es durch eine Hinterlegung und eine Freigabe des Mikroorganismus oder durch eine Vorsorge der Aufbewahrung und Freigabe des Mikroorganismus während der Laufzeit des erteilten Patents und auch für eine angemessene Zeit nach dessen Ablauf sichergestellt werden. Kann oder will der Anmelder das nicht, weil er zum Beispiel die damit verbundenen Kosten scheut, so

kann ihm für eine derartige Erfindung kein Patent erteilt werden; ein unter Außerachtlassung dieser Voraussetzung erteiltes Patent kann nicht aufrechterhalten werden.

Der Hinweis der Rechtsbeschwerde, im europäischen Patenterteilungsverfahren könne für Erfindungen, die die Verwendung bekannter Mikroorganismen zum Gegenstand hätten, ohne Aufwendung unzumutbarer Kosten ein Schutzrecht erlangt werden, ist im vorliegenden Verfahren, bei dem die Anmeldung ausschließlich nach deutschen Vorschriften zu beurteilen ist, unbehelflich. Im übrigen haben sich keine zuverlässigen Anhaltspunkte für die Richtigkeit der Ansicht der Rechtsbeschwerde ergeben. Entscheidungen des Europäischen Patentamts zu dieser Frage liegen bisher nicht vor. Die revidierte Regel 28 AOEPÜ und die Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamts geben dafür nichts her.

b) Das Bundespatentgericht hat sich nicht in der Lage gesehen festzustellen, daß die Nacharbeitbarkeit der am 2. Januar 1969 angemeldeten Erfindung durch Dritte während der bis zum 2. Januar 1987 reichenden Laufzeit des darauf zu erteilenden Patents und einer angemessenen Zeitspanne nach diesem Zeitpunkt durch die Hinterlegung des Mikroorganismenstammes *Streptomyces erythreus* NRRL 2338 bei den Northern Regional Research Laboratories in Peoria, Ill., USA, sichergestellt sei. Dagegen spreche, daß der Hinterleger dieses Stammes nach Ablauf des im Jahre 1953 erteilten USA-Patents 2 653 899, in dem auf die Hinterlegung verwiesen sei, keinen erkennbaren Anlaß mehr gehabt habe, für die anhaltende Aufbewahrung dieses Stammes bei der Hinterlegungsstelle zu sorgen. Auch der Anmelder des 1964 erteilten USA-Patents 3 127 315 habe

nur Veranlassung gehabt, bis zum vor dem Jahre 1987 erfolgenden Ablauf seines Patents für eine Aufbewahrung des Mikroorganismenstammes NRRL 2338 zu sorgen. Die gemäß der Erwähnung in der USA-Patentschrift 2 653 899 erfolgte Aufnahme einer Kultur des Stammes NRRL 2338 in die "permanent collection of microorganisms" sei noch kein zwingender Anlaß für deren dauernde Aufbewahrung. Der Umstand, daß die Hinterlegungsstellen für die weitere Aufbewahrung hinterlegter Stämme auf Wunsch Dritter hohe Gebühren zu verlangen pflegten, spreche eher dafür, daß nur bei Bezahlung solcher Gebühren eine dementsprechende Zusicherung der Aufbewahrung der Mikroorganismen möglich sei. Dafür, daß die Northern Regional Research Laboratories als vom Staat geführte öffentliche Hinterlegungsstelle verpflichtet sei, die Kultur permanent aufzubewahren, habe die Anmelderin keine Belege und Satzungsstatuten vorgelegt; sie habe sich auch ausdrücklich geweigert, eine Erklärung der Hinterlegungsstelle hinsichtlich der weiteren Aufbewahrung des erfindungsgemäß verwendeten Stammes beizubringen.

3. Die demgegenüber erhobenen Rügen, das Bundespatentgericht habe die Anforderungen an die Beweisführungspflicht der Anmelderin überspannt, greifen nicht durch. Die tatrichterliche Würdigung des Bundespatentgerichts, die Hinterlegung des Mikroorganismus NRRL 2338 von dritter Seite erbringe nicht den Nachweis für die Nacharbeitbarkeit der in Rede stehenden Erfindung während der gesamten Laufzeit des auf die vorliegende Anmeldung zu erteilenden Patents und während einer angemessenen Zeitspanne nach dessen Ablauf ist verfahrensrechtlich

nicht zu beanstanden. Dieser Würdigung liegt ersichtlich die Erwägung zugrunde, daß die Nacharbeitbarkeit der angemeldeten Erfindung nur durch eine zuverlässige Identifizierung des zu verwendenden Mikroorganismus sichergestellt ist und daß diese wiederum nur durch dessen ausreichend lange Hinterlegung und Freigabe an Dritte möglich ist, die den Gegenstand der angemeldeten Erfindung feststellen wollen. Angesichts des vom Bundespatentgericht bindend festgestellten Umstandes, daß Hinterlegungsstellen für die weitere Aufbewahrung - bereits - hinterlegter Stämme von Mikroorganismen auf Wunsch Dritter nach den jeweils gewünschten Aufbewahrungszeiten gestaffelte Gebühren verlangen, kann es entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde nicht als unzumutbare Überspannung der Pflicht des Anmelders, die Identifizierung des Mikroorganismus sicherzustellen, angesehen werden, daß das Bundespatentgericht zur Behebung seiner Zweifel in diesem Punkte von der Anmelderin die Vorlage einer entsprechenden Aufbewahrungsbescheinigung verlangt hat. Auch in diesem Zusammenhang verkennt die Rechtsbeschwerde die Interessenlage, indem sie der an der Benutzung der Erfindung interessierten Fachwelt die Last aufbürden will, von sich aus dafür zu sorgen, daß der zur Identifizierung der erfindungsgemäßen Lehre erforderliche, bereits von dritter Seite hinterlegte Mikroorganismus auch noch nach Ablauf des auf die Erfindung zu erteilenden Patents verfügbar bleibt.

Soweit die Rechtsbeschwerde Erfahrungssätze als vom Bundespatentgericht bei seiner Würdigung übergangen rügt, nach denen die interessierte Fachwelt sich den

Mikroorganismus NRRL 2338 beschafft oder für seine weitere Aufbewahrung Sorge getragen habe und nach denen gewerblich verwertbare und in eine ständige Sammlung einer anerkannten Hinterlegungsstelle aufgenommene Mikroorganismusstämme später noch verfügbar seien, setzt sie in Wirklichkeit in unzulässiger Weise ihre eigene persönliche Einschätzung der Identifizierbarkeit der angemeldeten Erfindung nach der Laufzeit des darauf zu erteilenden Patents an die Stelle der Würdigung des Bundespatentgerichts. Es bestünde außerdem keinerlei Gewähr dafür, daß ein Interessent, der sich den Mikroorganismus verschafft hat, für dessen Aufbewahrung in der Zeit, für deren Dauer die Verfügbarkeit des Mikroorganismus sichergestellt sein muß, Sorge tragen und ihn anderen Interessenten zur Verfügung halten würde.

Es kann auch nicht als Verfahrensverstoß angesehen werden, daß sich das Bundespatentgericht nicht im einzelnen mit der Kostenbelastung auseinandergesetzt hat, die Unternehmen für Hinterlegungs- und Aufbewahrungsgebühren entsteht, die eine Vielzahl von neuen und bereits von dritter Seite hinterlegten Mikroorganismen in ihren Patentanmeldungen als solche oder als Arbeitsmittel beanspruchen. Diese Kosten stehen in einem engen Zusammenhang mit der besonderen Eigenart der mikrobiologischen Erfindungen, für die ein Patentschutz beansprucht wird. Da diese Erfindungen in der Regel nicht mit Wort und Bild in einer hinreichend identifizierbaren Weise beschrieben werden können, sondern der Hinterlegung des Mikroorganismus bedürfen, um einen Patentschutz zu erlangen, hat der Anmelder insgesamt eine höhere finanzielle

Belastung für die Erlangung eines Patentschutzes aufzubringen. Das liegt jedoch in der Natur der Sache. Diese erhöhte finanzielle Belastung der Anmelder mikrobiologischer Erfindungen rechtfertigt es jedoch nicht, bei mikrobiologischen Erfindungen dem Sinn und Zweck des Patentsystems zuwider die Anforderungen an die "Beschreibung" herabzusetzen. Bei diesen Erfindungen können es die erhöhten finanziellen Belastungen für die Erlangung des Patentschutzes auch nicht rechtfertigen, die Anforderungen an die Identifizierbarkeit der Erfindung während der Laufzeit und nach Ablauf des darauf beanspruchten Patentschutzes herabzusetzen. Das würde zu einem Widerstreit mit dem Sinn und Zweck des Patentsystems führen, der darin besteht, dem Anmelder eines Patents dafür eine zeitlich begrenzte ausschließliche Rechtsstellung - ein Patent - zu erteilen, damit die Allgemeinheit die darin geschützte Erfindung während der Laufzeit des Schutzes im Rahmen zulässiger Versuche und später frei benutzen kann.

III.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht
für erforderlich gehalten.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Hesse

Brodeßer