

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG 1978 § 26 Abs. 1 Satz 4

Methylomonas

Die Aufbewahrung eines Mikroorganismus bei einer zwar räumlich, sachlich und personell getrennten, rechtlich jedoch unselbständigen Einrichtung des Anmelders reicht nicht aus, um das Offenbarungserfordernis des § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG 1978 bei einer Erfindung zu erfüllen, bei der ein Mikroorganismus Verwendung findet.

BGH, Beschl. v. 2. Juli 1985 - X ZB 30/84 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 30/84

BESCHLUSS

Verkündet am
2. Juli 1985
Kriegl,
Justizamtsinspektor

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Patentanmeldung P ■■■■■.■-■

1. der Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH,
gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer
Dr. Z■■■■■ und Prof. Dr. K■■■■■,
Ma■■■■■weg ■, Br■■■■■/St■■■■■,
2. der W■■■■■ AG, gesetzlich vertreten durch ihren
Vorstandsvorsitzenden Wü■■■■■, C■■■■■,

Anmelderinnen und
Rechtsbeschwerdeführerinnen,

- Verfahrensbevollmächtigter Rechtsanwalt Dr. Kroitzsch,
Karlsruhe -

Verfahrensbeteiligter vor dem Bundespatentgericht:

Der Präsident des Deutschen Patentamts,
Zw■■■■■straße ■, M■■■■■

22

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juli 1985 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderinnen gegen den Beschluß des 16. Senats (Technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentgerichts vom 7. August 1984 wird zurückgewiesen.
2. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde beträgt

50.000,-- DM.



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



G r ü n d e :

I.

Die Anmelderin zu 1 ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Br[REDACTED]-St[REDACTED]; Gesellschafter sind die Bundesrepublik Deutschland und das Land Niedersachsen. Sie betreibt biotechnologische Forschungen und unterhält seit dem 1. Januar 1979 in G[REDACTED] die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (nachfolgend abgekürzt: DSM) als räumlich von den anderen Abteilungen der Anmelderin zu 1 getrennte Organisationseinheit. Bis zum 1. Januar 1979 war die DSM eine Einrichtung der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH in M[REDACTED].

Die Anmelderin zu 1, die damals noch als Gesellschaft für Molekularbiologische Forschung mbH firmierte, und die Anmelderin zu 2 hatten bereits am 12. Dezember 1974 beim Deutschen Patentamt für ein Verfahren zur Gewinnung von Einzellerprotein auf der Basis von Methanol unter Verwendung des bei der DSM unter der Nummer DSM [REDACTED] hinterlegten und freigegebenen Bakteriums "Methylomonas sp." ein Patent angemeldet. Diese Anmeldung wurde am 16. Juni 1976 offengelegt und am 30. Juni 1977 bekanntgemacht. Sie erhielten darauf das Patent [REDACTED].

Am 27. September 1979 meldete die Anmelderin zu 1 Verfahren zur Herstellung von Zellmassen unter Verwendung des obligat Methanol verwertenden, bei der DSM unter der Bezeichnung "Methylomonas sp DSM [REDACTED]" aufbewahrten Mikroorganismus zum Patent an. Die Anmeldung wurde am 16. April 1981 offengelegt.

Die Anmelderin zu 1 reichte am 15. Mai 1981 mit Schriftsatz vom 11. Mai 1981 eine Kopie ihrer am 21. März 1980 von der DSM bestätigten Freigabeerklärung auf dem Formblatt P 2750 vom 13. März 1980 zu den Akten. Am 2. September 1981 hinterlegte die Anmelderin zu 1 den Mikroorganismus unter der Nummer NCIB [REDACTED] bei den National Collections of Industrial and Marine Bacteria in Ab[REDACTED], Sch[REDACTED]. Sie hat die hinterlegten Stämme mit der Erklärung vom 19. Oktober 1983, die von dieser Hinterlegungsstelle am 2. November 1983 bestätigt worden ist, freigegeben.

Die Anmelderin zu 2 ist seit 1980 Mitinhaberin der Anmeldung.

Das Patentamt hat die Anmeldung zurückgewiesen, weil die beanspruchten Verfahren nur die Vermehrung des Mikroorganismus *Methylomonas* sp. DSM [REDACTED] betreffen und kein Weg zur Nachschaffung dieses Mikroorganismus aufgezeigt sei.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragen die Anmelderinnen die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht stellt fest, die beanspruchten Verfahren seien zwar auf eine Vermehrung des als Ausgangsmaterial eingesetzten Mikroorganismenstammes gerichtet. Dies geschehe jedoch unter bestimmten Arbeitsbedingungen zur Veränderung des Protein- oder Nukleinsäuregehalts der Zellmassen der Mikroorganismen. Die sich aus den Verfahren ergebenden Erzeugnisse seien Zellmassen, die im Vergleich zum Ausgangsmaterial unterschiedliche Protein- oder Nukleinsäuregehalte aufwiesen. Es müsse deshalb kein Weg aufgezeigt werden, wie der Mikroorganismus, von dem die beanspruchten Verfahren Gebrauch machten, erzeugt werden könne.

Gegen diese ihr günstige Feststellung und Beurteilung erhebt die Rechtsbeschwerde keine Rügen. Sie lassen auch keinen Rechtsfehler erkennen.

2. Das Bundespatentgericht vermag den Anmeldungsunterlagen und dem darin enthaltenen Hinweis auf die Patentschrift ■ ■ ■, in der angegeben ist, daß der angewendete Bakterienstamm aus einer Bodenprobe vom Rheinufer bei L ■ ■ ■ auf bestimmte Weise isoliert worden sei, keine ausreichende Beschreibung des in den beanspruchten Verfahren verwendeten Mikroorganismenstammes zu entnehmen, da keine weitere Kennzeichnung vorhanden sei. Auch gegen diese Feststellung erhebt die Rechtsbeschwerde keine Beanstandung. Auch insoweit tritt ein Rechtsfehler nicht zutage.

3. Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe nicht die Hinterlegung des Mikroorganismus verlangen dürfen, der im angemeldeten Verfahren Verwendung finde. Dieser sei durch Erteilung des Patents ■■■ hinreichend offenbart. Die Auffassung des Bundespatentgerichts führe zu der sinnwidrigen Konsequenz, daß der in diesem Patent genannte Mikroorganismus DSM ■■■ im Zeitpunkt der hier streitigen Anmeldung noch neu gewesen sei. Die Erythronolid-Entscheidung (GRUR 1981, 734, 735) bedürfe insoweit der Überprüfung, als sie keinen Unterschied mache, ob der bei der Erfindung verwendete Mikroorganismus neu sei oder zum Stand der Technik gehöre. Die Rechtsbeschwerde beruft sich für ihren Standpunkt auf die Art. 3 Abs. 2, Art. 4 Abs. 1a, 1b und 1d des Budapester Vertrages über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren vom 28. April 1977 (BGBl. 1980 II S. 1105).

Die Rüge greift nicht durch. Abgesehen davon, daß der Budapester Vertrag auf die hier streitige Anmeldung aus dem Jahre 1979 nicht anwendbar ist, weil er erst am 20. Januar 1981 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten ist (Bekm. 11. Dezember 1980 BGBl. II S. 1531) und daß sich die Frage, ob ein Mikroorganismus zu hinterlegen ist, nicht nach dem Budapester Vertrag sondern allein nach dem nationalen Recht der Vertragsstaaten richtet (siehe Art. 3 Abs. 1a Satz 1 Budapester Vertrag), geben die von der Rechtsbeschwerde angezogenen Artikel des Budapester Vertrages für die Beantwortung der hier aufgeworfenen Frage, ob ein bereits im Zusammenhang mit einer anderen Erfindung hinterlegter Mikro-

organismus bei der Anmeldung einer weiteren Erfindung erneut zu hinterlegen ist, ersichtlich nichts her. Diese Vorschriften betreffen allein die Frage der erneuten Hinterlegung, wenn eine Probe nicht mehr abgegeben werden kann (Art. 4 Budapester Vertrag) und die vom Standpunkt der Rechtsbeschwerde abweichende Regelung zu der Frage, ob der Mikroorganismus hinterlegt werden muß (Art. 3 Abs. 2).

Nach der Erythronolid-Entscheidung des beschließenden Senats (GRUR 1981, 734, 735) muß der Anmelder einer Erfindung, die die Verwendung eines auf andere Weise nicht identifizierbaren Mikroorganismus zum Gegenstand hat, sicherstellen, daß der neue oder ein bereits bekannter Mikroorganismus während der Laufzeit des beanspruchten Patents und nach dessen Ablauf von der Hinterlegungsstelle zur Verfügung der interessierten Fachwelt gehalten wird. Dies verlangt der Zweck des Patentgesetzes. Diese Obliegenheit des Anmelders hat entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nichts mit der Frage zu tun, ob der Mikroorganismus im Zusammenhang mit der ersten Hinterlegung der Öffentlichkeit zugänglich geworden ist oder nicht. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß ein Gegenstand, der einmal der Öffentlichkeit zugänglich geworden ist, unabhängig davon zum Stand der Technik gehört, ob er der Öffentlichkeit zugänglich geblieben ist oder nicht. Auch ein nur zeitweise der Öffentlichkeit zugänglicher Gegenstand gehört von da an für alle Zeit zum Stand der Technik.

4. a) Das Bundespatentgericht läßt die Aufbewahrung einer Kultur des verwendeten Mikroorganismusstammes in der DSM nicht als identifizierbare Offenbarung gelten, weil die DSM bereits zur Zeit der Anmeldung und bis heute in die Anmelderin zu 1 eingegliedert sei. Die Hinter-

legung eines Mikroorganismus als Ersatz für dessen Beschreibung in der Patentanmeldung müsse bei einem rechtlich unabhängigen Dritten erfolgen, bei dem der Mikroorganismus nach seiner Übergabe der Verfügungsgewalt und -befugnis des Anmelders entzogen sei. Die Aufbewahrung eines Mikroorganismus in einer eigenen Sammlung eines Anmelders oder Mitanmelders, der allenfalls durch eine Selbstermächtigung die Zugänglichkeit des Mikroorganismus sicherstellen könne, reiche dazu nicht aus. Die am Anmeldetag fehlende Offenbarung habe durch die spätere Hinterlegung der verwendeten Mikroorganismen bei den National Collections of Industrial and Marine Bacteria nicht mehr geheilt werden können.

b) Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision stand.

Der beschließende Senat billigt seit der "Bäckerhefe"-Entscheidung (BGHZ 64, 101 ff) die Praxis, daß Mikroorganismen, die anderweitig nicht klar und eindeutig beschrieben werden können, zum Zwecke der Identifizierung und zur Erfüllung des Offenbarungserfordernisses nach § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG 1978, der auf die hier streitige Anmeldung anzuwenden ist, bei einer wissenschaftlich anerkannten Stelle h i n t e r l e g t werden können, wobei in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen die Hinterlegungsstelle und -bezeichnung anzugeben sind. Der Anmelder hat durch eine unwiderrufliche Erklärung "gegenüber der Hinterlegungsstelle" sicherzustellen, daß der hinterlegte Mikroorganismus von der Hinterlegungsstelle dem Deutschen Patentamt jederzeit auf Anforderung und spätestens im Zeitpunkt der Offenlegung

der Anmeldung unter den in der Entscheidung genannten Bedingungen Interessenten ausgehändigt wird (BGH aaO S. 113 f). Wie der zitierte Text der Entscheidung ergibt, hat der Senat dabei als selbstverständlich vorausgesetzt, daß Anmelder und Hinterlegungsstelle verschiedene Rechtspersönlichkeiten sind. Die Frage, ob die "Hinterlegung" bei einer rechtlich unselbständigen Stelle ein und derselben Rechtspersönlichkeit ausreicht, hat sich bisher nicht gestellt.

Die Frage, ob die in einer Patentanmeldung für eine mikrobiologische Erfindung erfolgte Angabe, der Mikroorganismus, der bei der angemeldeten Erfindung Verwendung findet, sei bereits bei einer wissenschaftlich anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt, die eine rechtlich unselbständige Einrichtung der Anmelderin ist, ausreicht, um das Offenbarungserfordernis des § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG zu erfüllen, ist zu verneinen. Das Erfordernis, den bei einer mikrobiologischen Erfindung verwendeten Mikroorganismus bei einem Dritten, nämlich bei einer wissenschaftlich anerkannten Hinterlegungsstelle zu hinterlegen, ist eine Ausnahme von dem Grundsatz, daß die Erfindung vom Anmelder d e m P a t e n t a m t g e g e n ü b e r so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Die für mikrobiologische Erfindungen zugelassene Ausnahme, den Mikroorganismus bei einem Dritten, nämlich einer wissenschaftlich anerkannten Hinterlegungsstelle zu hinterlegen, ist nur damit zu rechtfertigen, daß die Hinterlegungsstelle als vom Anmelder rechtlich verschiedene Stelle, gleichsam wie das Patentamt selbst, den zum Nacharbeiten

der Erfindung vom Fachmann zu identifizierenden Mikroorganismus entgegennimmt, aufbewahrt, für die Aushändigung an Interessenten bereithält und ihn unter den festgelegten Bedingungen (siehe dazu BGHZ 64, 101 ff) an Dritte aushändigt. Eine Aufbewahrung des Mikroorganismus durch den Anmelder selbst böte keine der Einreichung der Beschreibung der Erfindung beim Patentamt entsprechenden Verhältnisse. Sie entzöge die Anmeldungsunterlagen nicht in dem gebotenen Maße der Verfügungsmacht des Anmelders und kann deshalb nicht als weitere Ausnahme zugelassen werden.

Die Aufbewahrung eines Mikroorganismus bei einer räumlich, sachlich und personell von anderen Abteilungen getrennten Stelle einer privatrechtlich organisierten juristischen Person, wie einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, kann daher nicht als Hinterlegung im Sinne der bisherigen Rechtsprechung angesehen werden. Es fehlt an einer rechtlichen Verschiedenheit des Anmelders und der Hinterlegungsstelle. Sie entzieht den Mikroorganismus nicht so vollständig der Verfügungsmacht der Rechtspersönlichkeit, in die die Hinterlegungsstelle eingegliedert ist, wie das bei den dem Patentamt eingereichten Unterlagen eines Anmelders der Fall ist. Eine noch so strenge Trennung der Hinterlegungsstelle in räumlicher, sachlicher und personeller Hinsicht von der übrigen Organisation der juristischen Person kann niemals Verhältnisse schaffen wie die Hinterlegung eines Mikroorganismus bei einem vom Anmelder verschiedenen Dritten. Jeder internen Regelung zwischen der Rechtspersönlichkeit und ihren einzelnen Stellen, Abteilungen und Betrieben fehlt der Charakter einer rechtlichen Aussonderung.

Stellen, Abteilungen oder Betriebe, denen es an der eigenen Rechtspersönlichkeit mangelt, bleiben unselbstständiger Bestandteil der anderen Rechtspersönlichkeit. Eine Selbstbindung der Rechtspersönlichkeit, eine ihrer Stellen wie einen Dritten zu behandeln, schafft keine Verhältnisse, die denen einer Hinterlegung eines Mikroorganismus bei einem Dritten gleichgesetzt werden können. Auch eine von der Rechtspersönlichkeit einem Dritten, zum Beispiel dem Patentamt, gegenüber übernommene Verpflichtung, eine ihr eingegliederte Stelle so zu behandeln, als hätte sie eine eigene Rechtspersönlichkeit, schafft bei der die Beschreibung der Patentanmeldung ersetzenden Hinterlegung eines Mikroorganismus keine Verhältnisse wie die Einreichung der Anmeldungsunterlagen beim Patentamt.

Daß die Gesellschafter der Anmelderin zu 1 allein die Bundesrepublik Deutschland und das Land Niedersachsen sind, ändert nichts an der Rechtslage. Wenn es die öffentliche Hand übernimmt, für öffentliche, privatwirtschaftliche oder wissenschaftliche Zwecke lebendes Material, z.B. Stämme von Mikroorganismen, zu sammeln, aufzubewahren und Interessenten zur Verfügung zu halten, so stehen ihr für die Erfüllung dieser Verwaltungsaufgabe vielfältige Organisationsformen des öffentlichen oder privaten Rechts zur Verfügung. Es steht ihr frei, sich für ihr Handeln öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Formen zu bedienen. Diese Wahlfreiheit bezieht sich sowohl auf die Organisationsform der Einrichtung als auch auf die Ausgestaltung des Leistungs- oder Benutzungsverhältnisses (Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 1983 § 3 Rdn. 9;

Wolff-Bachof, Verwaltungsrecht I, 9. Aufl. 1974, § 23 IV b; Ehlers, Verwaltung in Privatrechtsform, 1984, S. 293 ff). Es steht ihr frei, dafür diejenige Organisationsform und Benutzungsregelung zu wählen, die sie für zweckgerecht hält. Wählt sie die Organisationsform einer juristischen Person des Privatrechts, so kann diese bei der Anmeldung von Patenten keine andere Behandlung beanspruchen als jede andere Person des Privatrechts. Ihr kann es ebensowenig wie einer anderen juristischen Person des Privatrechts, die zugleich die Forschung und die Sammlung von Mikroorganismen betreibt, gestattet werden, das Offenbarungserfordernis der mikrobiologischen Erfindung, bei der ein Mikroorganismus Verwendung findet, statt durch eine Hinterlegung des Mikroorganismus bei einer rechtlich vom Anmelder verschiedenen Hinterlegungsstelle durch Aufbewahrung bei einer in sie selbst eingegliederten unselbständigen Stelle, d.h. praktisch bei sich selbst, zu erfüllen. Dies ist einer juristischen Person, deren alleinige Gesellschafter die Bundesrepublik und ein Bundesland sind, ebenso verwehrt wie jeder anderen am Patenterteilungsverfahren beteiligten Person.

Mit der Verweisung auf die "Hinterlegung" des Mikroorganismus *Methylomonas* sp., der in Wirklichkeit zur Zeit der Anmeldung bei einer rechtlich unselbständigen Abteilung DSM unter der Nummer DSM [REDACTED] aufbewahrt wurde, hat die Anmelderin zu 1 die beanspruchte Erfindung, bei der dieser Mikroorganismus Verwendung findet, nicht ausreichend offenbart.

c) Die am 2. September 1981 erfolgte erneute Hinterlegung des betreffenden Mikroorganismus bei einer anderen Hinterlegungsstelle konnte diesen Offenbarungsmangel nicht mehr heilen. Für Billigkeitserwägungen ist - auch unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes - bei Offenbarungsmängeln kein Raum (vgl. den Beschluß vom 14. März 1985 - X ZB 13/83 - Caprolactam, der zur Veröffentlichung bestimmt ist).

5. Die Rechtsbeschwerde ist daher zurückzuweisen.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Brodeßer

von Albert