

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG §§ 1, 24 Abs. 4, 26

Bäckerhefe

Der Sachschutz für einen neuen Mikroorganismus ist gewährbar, wenn der Erfinder einen nacharbeitbaren Weg aufzeigt, wie der neue Mikroorganismus erzeugt werden kann.

Zur vollständigen Beschreibung einer mikrobiologischen Erfindung kann der Mikroorganismus bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt werden. Bei einer solchen Hinterlegung muß jedoch sichergestellt sein, daß der hinterlegte Mikroorganismus Interessenten bei der ersten Veröffentlichung der Anmeldungsunterlagen (auch bei der Offenlegung nach § 24 Abs. 4) freigegeben wird.

BGH, Beschl. v. 11. März 1975 - X ZB 4/74 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 4/74

BESCHLUSS

Verkündet am
11. März 1975
Kriegl,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 21 17 901.1-41

der Firma K [REDACTED] N [REDACTED] G [REDACTED] en S [REDACTED]
[REDACTED] N.V., D [REDACTED], Niederlande, W [REDACTED]weg [REDACTED]

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdeführerin,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Januar 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Dr. Häußer

beschlossen:

Unter Zurückweisung der Rechtsbeschwerde im übrigen wird der Beschluß des 32. Senats (technischen Beschwerdesenats XX) des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 1973 auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin teilweise aufgehoben, soweit die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 16. März 1973 im Umfang des zweiten Hilfsantrages zurückgewiesen worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 100 000,-- DM festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin meldete am 13. April 1971 unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung in Großbritannien vom 14. April 1970 ein Patent für "aktive Bäckerhefe und Verfahren zu ihrer Herstellung" an und



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



stellte den Prüfungsantrag. In der Beschreibung des Anmeldungsgegenstandes teilte sie mit, daß "Proben der erfindungsgemäßen Mutanten - im Beschwerdeverfahren als Hybriden bezeichnet - von Bäckerhefe" in der "Hefeabteilung des Centraal Bureau voor Schimmelcultures in Delft, Niederlande, unter der Nummer CBS 6128 und CBS 6131 - nach der überreichten Hinterlegungsbestätigung am 13. April 1970 - hinterlegt" seien. Die Anmeldung ist am 28. Oktober 1971 unter Nr. 2 117 901 offengelegt worden.

Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung mit Beschluß vom 16. März 1973 zurückgewiesen, weil mangels Angaben darüber, wie die "Mutanten" erhalten wurden, der Gegenstand der Anmeldung nicht nacharbeitbar sei.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin beantragt, die Anmeldung bekanntzumachen. Sie hat zur Fassung der Ansprüche folgende Anträge gestellt:

Hauptantrag:

- 1) Verfahren zur Herstellung von Bäckerhefe, dadurch gekennzeichnet, daß man Bäckerhefe CBS 6128 bzw. CBS 6131 in üblicher Weise vermehrt und isoliert.
- 2) Verwendung der gemäß Anspruch 1 hergestellten Bäckerhefe für Preßhefe bzw. aktive Trockenhefe.
- 3) Verwendung der gemäß Anspruch 1 hergestellten Bäckerhefe zur Herstellung von Backwerk.

1. Hilfsantrag:

- 1) Verfahren zur Herstellung von Bäckerhefe, dadurch gekennzeichnet, daß man Bäckerhefe CBS 6128 in üblicher Weise vermehrt und isoliert.
- 2) Verwendung der gemäß Anspruch 1 hergestellten Bäckerhefe für Preßhefe bzw. aktive Trockenhefe.
- 3) Verwendung der gemäß Anspruch 1 hergestellten Bäckerhefe zur Herstellung von Backwerk.

2. Hilfsantrag:

Verfahren zur Herstellung von Preßhefe bzw. aktiver Trockenhefe nach bekannten Methoden, dadurch gekennzeichnet, daß man in üblicher Weise vermehrte Stämme der Bäckerhefe CBS 6128 bzw. CBS 6131 verwendet.

3. Hilfsantrag:

Verfahren zur Herstellung von Preßhefe bzw. aktiver Trockenhefe nach bekannten Methoden, dadurch gekennzeichnet, daß man den in üblicher Weise vermehrten Stamm der Bäckerhefe CBS 6128 verwendet.

In der Verhandlung vor dem Beschwerdesenat hat die Anmelderin erklärt, sie sei bereit und in der Lage, die Angaben über den Gang des Züchtungsverfahrens nachzubringen.

Wie die Begründung des angefochtenen Beschlusses ergibt, hat der Beschwerdesenat die Beschwerde der Anmelderin im Umfang des Hauptantrages und der ersten beiden Hilfsanträge zurückgewiesen und, wie der Tenor ergibt, unter (teilweiser) Aufhebung des angefochtenen Beschlusses des Deutschen Patentamts die Sache zur weiteren Behandlung und Entscheidung über den dritten Hilfsantrag an das Deutsche Patentamt zurückverwiesen.

Mit der vom Beschwerdesenat zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin,

den Beschluß des Bundespatentgerichts (teilweise) - soweit ihre Beschwerde zurückgewiesen worden ist - aufzuheben und die Sache insoweit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen und den Patentansprüchen weiter hilfsweise folgende Fassung zugrunde zu legen:

4. Hilfsantrag:

- 1) Bäckerhefe CBS 6128 und CBS 6131.
- 2) Verfahren zur Herstellung der Bäckerhefe gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Bäckerhefe CBS 6128 bzw. CBS 6131 in üblicher Weise züchtet.
- 3) Verwendung der Bäckerhefe gemäß Anspruch 1 für Preßhefe bzw. aktive Trockenhefe.

II.

A. Der Beschwerdesenat geht von der Zulässigkeit des Patentschutzes für mikrobiologische Verfahren aus. Er läßt den Hauptantrag und den 1. Hilfsantrag der Anmelderin an der Fassung der Patentansprüche scheitern, die nur auf eine natürliche Vermehrung von Lebewesen gerichtet seien. Derartige Patentansprüche seien unzulässig. Der natürlichen Fortpflanzung von Lebewesen gehe alles das ab, was sonst eine Erfindung ausmache. Das Verfahren sei nicht neu, sondern so alt wie das Leben auf der Erde selbst. Es biete keinerlei Überraschungen und Vorteile. Durch den Akt der Fortpflanzung, möge er auch wie hier vom Menschen veranlaßt sein, würden keine neuen, bisher unzugänglichen Naturkräfte erschlossen. Es handele sich vielmehr ausschließlich um die naheliegende Ausnutzung der allem Lebendigen innewohnenden Fähigkeit zur eigenen Reproduktion, die zwar ohne weiteres wiederholbar, aber patentrechtlich indifferent sei.

Zum 2. Hilfsantrag der Anmelderin führt der Beschwerdesenat aus, die Zusammenfassung der beiden Hefestämme CBS 6128 und CBS 6131 in einer Anmeldung verstoße gegen § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG. Das einheitliche Problem, zu dessen Lösung die beiden Hefestämme dienten, stelle das (bekannte) Hauptziel jeder Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der Hefegewinnung dar.

B. 1. Dem Beschwerdesenat ist im Ausgangspunkt beizutreten. Mikrobiologische Verfahren, die sich einmal darauf beziehen können, mittels der Stoffwechseltätigkeit von Kleinstlebewesen wertvolle Produkte zu erzeugen oder

Zustände zu verändern, und die zum anderen eine von Menschenhand gesteuerte Erzeugung von neuen Mikroorganismen (Züchtung oder induzierte Mutation) und die Verwendung solcher Mikroorganismen zum Gegenstand haben können, sind nicht schon deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen, weil sie sich lebender Organismen bedienen. Die Lehre, mit lebendem mikrobiologischem Ausgangsmaterial mittels planmäßiger Ausnutzung biologischer Naturkräfte und Erscheinungen lebende oder unbelebte Erzeugnisse zu gewinnen oder Zustände zu verändern, ist eine "Lehre zum technischen Handeln", die nicht deswegen vom Patentschutz ausgeschlossen ist, weil sie sich eines Ausgangsmaterials aus der belebten Natur und der Ausnutzung biologischer Naturkräfte und Erscheinungen bedient sowie zu lebenden Erzeugnissen und deren Verwendung führt. Der erkennende Senat sieht gewerblich verwertbare Lehren zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges als patentierbar an (Beschl. vom 27. März 1969, BGHZ 52, 74 ff - Rote Taube). Dazu sind die obengenannten mikrobiologischen Verfahren zu rechnen.

2. Die streitige Erfindung nach dem Patentanspruch 1) gemäß dem Hauptantrag der Anmelderin betrifft ein Verfahren zur "Herstellung" von Bäckerhefe, bei dem die Hefestämme CBS 6128 und CBS 6131 "vermehrt und isoliert" werden.

a) Die Beschreibung der Anmeldung führt einleitend aus, daß die Erfindung neue "Mutanten" von Bäckerhefe betreffe, die zur Herstellung von Trockenhefe mit einer hohen Aktivität bezüglich der Gasentwicklung geeignet seien. Es seien zwar schon Trockenhefen erhältlich, die

genügend aktiv seien, um Preßhefen zu ersetzen, jedoch sei die Aktivität von Trockenhefen bezüglich der Gasentwicklung niedriger als die von Preßhefen. Hefen mit hohem Proteingehalt, die als Preßhefen eine hohe Aktivität aufweisen, könnten im allgemeinen nicht zur Herstellung von Trockenhefen verwendet werden, da beim Trocknen ein beträchtlicher Aktivitätsverlust eintrete. Bisher habe man Trockenhefen mit guter Stabilität, die keinen übermäßigen Aktivitätsverlust zeigten, nur aus Preßhefen mit relativ niedriger Aktivität erhalten. Die Aufgabenstellung der Erfindung wird in der Beschreibung darin gesehen, neue "Mutanten" von Bäckerhefe zur Verfügung zu stellen, die als Preßhefen eine gute Aktivität aufweisen und ohne übermäßigen Aktivitätsverlust getrocknet werden können, wobei Trockenhefen hoher Aktivität erhalten werden. Diese Trockenhefen sollen ihre hohe Aktivität nicht nur nach dem Vermischen mit trockenen Teigkomponenten und anschließendem Rehydratisieren während der Teigbereitung, sondern auch nach separatem Rehydratisieren vor der Zugabe zu den anderen Teigkomponenten behalten. Nach der in der Beschreibung enthaltenen Tabelle zeigen die nach dem streitigen Verfahren erzeugten Hefen bei der separaten Rehydratisierung eine deutliche Überlegenheit gegenüber vorbekannten Preßhefen. Der streitigen Erfindung liegt demnach die Aufgabe zugrunde, Bäckerhefen zur Verfügung zu stellen, die als Preßhefen eine hohe Aktivität aufweisen, die ohne übermäßigen Aktivitätsverlust getrocknet werden können und ihre Aktivität sowohl nach dem Vermischen mit trockenen Teigkomponenten und anschließendem Rehydratisieren als auch nach dem Rehydratisieren vor der Vermischung mit Teig behalten.

b) Zur Lösung dieser Aufgabe wird im Patentanspruch 1) nach dem Hauptantrag der Anmelderin vorgeschlagen, Bäckerhefe CBS 6128 oder CBS 6131 zu vermehren und zu isolieren. Nach den Angaben in der Beschreibung erfolgt die Vermehrung der Bäckerhefen nach bekannten Methoden zur "Züchtung" von Bäckerhefe. Ein sterilisiertes Nährmedium, das eine oder mehrere Kohlenstoff- und Stickstoffquellen und anorganische Salze, z.B. Phosphat, enthält, werde mit einer in üblicher Weise hergestellten Vorkultur beimpft. Die Fermentation werde bei üblichen Temperaturen und p_H -Werten unter aeroben Bedingungen durchgeführt. Der Beschwerdesenat hat festgestellt, daß die anschließende Isolierung eine für den Fachmann selbstverständliche Maßnahme darstelle. Die Beschreibung schildert näher, wie die Preßhefe aus dem Fermentationsgemisch durch Zentrifugieren oder Filtrieren und anschließendem Waschen der Hefemasse gewonnen wird und wie aus der Preßhefe die Trockenhefe hergestellt wird.

c) Gegenstand der Anmeldung nach dem Patentanspruch 1) gemäß dem Hauptantrag der Anmelderin ist demnach ein Verfahren,

die Bäckerhefen CBS 6128 oder CBS 6131
in einem Nährmedium in üblicher Weise zu
vermehren und aus dem Fermentationsgemisch
in üblicher Weise zu isolieren.

Gegenstand der Schutzbeanspruchung ist somit ein Vermehrungsverfahren, bei dem das Ausgangsmaterial und das Verfahrenserzeugnis ein und dieselbe Bäckerhefe sind, die sich nur in der Generationenfolge, nicht aber in ihren Eigenschaften unterscheiden.

3. Vermehrungsansprüche laufen auf eine Schutzbeanspruchung für das zu vermehrende Erzeugnis hinaus. Sie sollen den Schutzrechtsinhaber davor schützen, daß ein Dritter ein Erzeugnis (Mikroorganismus) vervielfältigt (herstellt) und das vervielfältigte Erzeugnis feilhält, in den Verkehr bringt oder gebraucht. Sie können deshalb nur unter denselben Voraussetzungen gewährt werden, die für den Schutz des Erzeugnisses (Sache oder Stoff) selbst zu verlangen sind (Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 6. Aufl. 1973 § 1 Rdn. 163, S. 252). Der Schutz einer Sache setzt aber nach ständiger Rechtsprechung voraus, daß dem Fachmann ein Weg aufgezeigt wird, wie die Sache hergestellt werden kann; andernfalls läge nur eine Aufgabe vor, ohne daß deren Lösung aufgezeigt wäre (BGH GRUR 1959, 125 - Textilgarn; BGHZ 52, 74, 85 - Rote Taube). Entgegen der Kritik, die das Festhalten am Erfordernis der tatsächlichen Wiederholbarkeit bei aus sich selbst reproduzierbaren Erzeugnissen von Züchtungsverfahren gefunden hat (s. Heydt GRUR 1969, 674, 675 f; Benkard aaO Rdn. 11, 13, 45, 163 und der Vertreter der Anmelderin in GRUR 1973, 159, 163), hält der Senat auch bei mikrobiologischen Erzeugnissen (Mikroorganismen) an dem Erfordernis fest, daß das beanspruchte Erzeugnis vom Fachmann tatsächlich nachgeschaffen werden kann, ohne auf ein vom Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger geschaffenes Erzeugnis angewiesen zu sein. Es ist mit dem patentrechtlichen Erfordernis der Wiederholbarkeit der Erfindung unvereinbar, den Fachmann auf ein Erzeugnis des Erfinders gemäß der Erfindung zu verweisen, um seine Erfindung nacharbeiten zu können. Ein Sachschutz für einen Mikroorganismus selbst oder - was auf dasselbe hinausläuft - für ein Verfahren zur Vermehrung eines Mikroorganismus in üblicher Weise ohne

Angabe, wie der Fachmann den betreffenden Mikroorganismus erzeugen kann, ist herkömmlichen patentrechtlichen Vorstellungen so fremd, daß er nicht im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung durch eine Änderung der bisherigen Rechtsfindung, sondern nur durch eine Änderung des Patentgesetzes erreicht werden könnte.

4. Mit dem Festhalten am Erfordernis der Wiederholbarkeit der Erfindung neuer Mikroorganismen wird der Sachschutz für in der Natur aufgefundene Mikroorganismen ausgeschlossen, sofern der Erfinder keinen wiederholbaren Weg aufzeigt, wie der in der Natur aufgefundene Mikroorganismus von Menschenhand erzeugt werden kann. Damit wird zugleich dem Anliegen Rechnung getragen, daß die in der Natur vorkommenden Organismen für jedermann verfügbar bleiben sollen (BGHZ 52, 74, 80 - Rote Taube), die z.B. das britische Patentgesetz durch eine ausdrückliche Vorschrift vom Schutz eines Patents ausnimmt (Art. 4 Sec. 7 brit.PatG 1949). Auch wird dadurch der Sachschutz für solche Mikroorganismen ausgeschlossen, die durch eine nicht wiederholbare induzierte Mutation oder eine nicht wiederholbare Züchtung (Hybridisierung) erzeugt worden sind (so auch BPatGer GRUR 1974, 392, 393 - Levorin; Hüni GRUR 1970, 542, 543; Brühwiler Chem.-Ing. Techn. 1971, 90; Epstein GRUR Int. 1974, 271, 276; von Pechmann GRUR 1972, 51, 52 f; Hesse GRUR 1969, 644, 649; a.A. Widtmann Mitt. 1972, 89, 90; Wirtz GRUR 1970, 105, 106 f; 1971, 238, 239 und der Vertreter der Anmelderin in GRUR 1973, 159, 161). Zeigt der Erfinder hingegen einen nacharbeitbaren, d.h. mit hinreichender Aussicht auf Erfolg wiederholbaren Weg auf, wie der neue Mikroorganismus im Wege einer induzierten Mutation oder durch eine Züchtung

erzeugt werden kann, so ist ein Sachschutz für den neuen Mikroorganismus gewährbar.

5. Die Anmelderin hat weder in der Prioritätsanmeldung noch in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen einen Weg zur Erzeugung der Bäckerhefen CBS 6128 und CBS 6131 aufgezeigt. Sie hat sich zwar im Laufe des Erteilungsverfahrens erboten, eine Beschreibung des Ganges ihres Züchtungsverfahrens nachzubringen, was sie zur Erfüllung des Erfordernisses der Offenbarung eines wiederholbaren Herstellungsweges für zulässig hält. Letzterem kann aber nicht beigetreten werden. Die Angabe eines wiederholbaren Weges zur Herstellung einer beanspruchten Sache oder zur Erzeugung eines beanspruchten Erzeugnisses ist die Beschreibung eines Bestandteiles der Erfindung. Sie hatte deshalb in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und, wenn die Priorität einer früheren Anmeldung im Ausland in Anspruch genommen wird, bereits dort zu erfolgen. Der Hinweis der Anmelderin, die Nachbringung könne zugelassen werden, weil die Identität des hinterlegten Mikroorganismus gesichert sei, hilft nicht weiter, weil es sich um die Erfüllung des Erfordernisses der Offenbarung einer wiederholbaren Erfindung handelt, nicht aber um Fragen der Identifizierung eines Erzeugnisses. Die vorstehenden Grundsätze gelten aus den oben angegebenen Gründen (B. 3) auch für die in Rede stehenden Vermehrungsansprüche.

Der Beschwerdesenat hat somit im Ergebnis zu Recht den Hauptantrag und den 1. Hilfsantrag der Anmelderin zurückgewiesen. Auch die im Rechtsbeschwerdeverfahren mit dem 4. Hilfsantrag der Anmelderin formulierte Anspruchsfassung wäre nach dem Obengesagten nicht gewährbar.

C. Die Begründung des Beschwerdesenats für die Zurückweisung des 2. Hilfsantrages der Anmelderin hält einer Nachprüfung nicht stand.

1. Dem Beschwerdesenat kann nicht darin gefolgt werden, daß die Zusammenfassung der beiden Hefestämme CBS 6128 und CBS 6131 in einer Anmeldung wegen mangelnder Einheitlichkeit gegen § 26 Abs. 1 Satz 2 PatG verstößt. Der Beschwerdesenat räumt zwar ein, daß mit den beiden zur Verfügung gestellten Hefestämmen ein einheitliches Problem gelöst werde; er meint aber, die Steigerung der Gaserzeugung und deren Stabilisierung auf möglichst hohem Niveau neben der Erhöhung der Ausbeute an Zellmasse seien die Hauptziele jeder Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der Hefegewinnung. Er befürchtet, daß es unter Umständen möglich sei, eine ganze Reihe von Neuzüchtungen in ein und derselben Anmeldung zu vereinigen.

2. Der erkennende Senat hat wiederholt zu der Frage der Einheitlichkeit von Erfindungskomplexen Stellung genommen und dabei hervorgehoben, daß eine unnötige Zerstückelung einer Patentanmeldung tunlichst vermieden werden soll (BGH GRUR 1974, 774, 775 re.Sp. - Alkalidiamidophosphite und GRUR 1971, 512, 514 re.Sp. oben - Isomerisierung). Dem Anmelder und der Erteilungsbehörde sei aus Gründen der Arbeitseffizienz daran gelegen, zusammenhängende Fragen möglichst in einem Verfahren und nicht mehrfach in verschiedenen Verfahren zu behandeln. Die Praktikabilität des Erteilungsverfahrens und die Übersichtlichkeit über einen beanspruchten Erfindungskomplex müsse gebührend berücksichtigt werden (BGH aaO

und GRUR 1972, 646, 647 - Schreibpasten). Zieht man diese Grundsätze in Betracht, so begegnet es rechtlichen Bedenken, bei einer Erfindung, der ein komplexes - wenn auch möglicherweise nicht neues - technisches Problem zugrunde liegt (siehe oben II b 2 a), zu dessen Lösung ein Verfahren mit zwei verwandten mikrobiologischen Ausgangsmaterialien vorgeschlagen wird, die Einheitlichkeit zu verneinen. Es ist nicht ersichtlich, daß unter der Zusammenfassung der beiden verwandten (ähnlichen) Lösungsvorschläge die Praktikabilität des Erteilungsverfahrens und die Übersichtlichkeit über den beanspruchten Erfindungskomplex leiden werden. Allerdings empfiehlt es sich, im vorliegenden Falle die beiden alternativ vorgeschlagenen Bäckerhefen in getrennten Ansprüchen zu behandeln, um damit eindeutig zum Ausdruck zu bringen, daß selbständig auf Patentfähigkeit zu prüfende Nebenansprüche vorliegen.

3. Die Zurückweisung der Beschwerde der Anmelderin ist auch nicht bereits aus einem anderen rechtlichen Grunde als dem der mangelnden Einheitlichkeit gerechtfertigt.

a) Der Patentanspruch nach dem 2. Hilfsantrag der Anmelderin ist auf ein Verfahren zur Herstellung von Preßhefe oder aktiver Trockenhefe gerichtet, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man dazu Stämme der Bäckerhefe CBS 6128 oder CBS 6131 verwendet. Preßhefe und Trockenhefe sind durch Abpressen und Trocknung in eine versandfähige, für den praktischen Gebrauch geeignete Form gebrachte Bäckerhefen, die sich durch ihren Wassergehalt unterscheiden (siehe H.J. Rehm, Industrielle Mikrobiologie, 1967, S. 320 und 323). Diese Form der Bäckerhefe

soll nach dem Patentanspruch gemäß dem 2. Hilfsantrag aus den Bäckerhefen CBS 6128 oder CBS 6131 hergestellt werden, damit sie die erstrebten vorteilhaften Eigenschaften hat (s. oben B 2 a). Die Schutzbeanspruchung ist bei dieser Anspruchsfassung nicht auf die Bäckerhefen als Sachen, sondern auf das Verfahren zur Herstellung einer besonderen Form der Bäckerhefe gerichtet. Dieses Herstellungsverfahren ist durch die Verwendung ausgewählter Arten von Bäckerhefen gekennzeichnet.

b) Die Anmelderin hat in den Anmeldungsunterlagen die ausgewählten Hefearten nach ihrem Erscheinungsbild, der Sporen- und Ascibildung, der spezifischen Eignung zur Vergärung verschiedener Substrate und der benötigten Wachstoffsstoffaktoren in synthetischen Nährmedien umschrieben. Wie den Ausführungen des Beschwerdesenats zum 3. Hilfsantrag der Anmelderin zu entnehmen ist, über den im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht zu entscheiden ist, reicht diese Umschreibung allein nicht aus, um die Hefearten CBS 6128 und 6131 zu identifizieren. Das allein ist jedoch kein Grund, der zur Zurückweisung der Anmeldung im Umfang des 2. Hilfsantrages der Anmelderin führen muß.

aa) Die Beschreibung eines Mikroorganismus zu dessen Identifizierung bereitet in der Praxis in der Regel große Schwierigkeiten. Es bestehen zwar schon Einordnungssysteme für die verschiedenartigsten Mikroorganismen, in denen diese nach Gruppen (Abteilungen, Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten) zusammengefaßt sind, soweit sie sich hinsichtlich ihrer morphologischen und physiologischen Eigenschaften und anderer Merkmale ähnlich verhalten (siehe Duttenhöfer in "Zehn Jahre Bundespatentge-

richt", 1971, S. 171, 182). Trotz des inzwischen gut ausgebauten Klassifizierungssystems ist jedoch in den meisten Fällen die Identifizierung von Mikroorganismen allein durch die Beschreibung ihrer Eigenschaften nicht möglich. Eine noch so genaue Beschreibung aller denkbaren morphologischen und physiologischen Eigenschaften eines neuen Mikroorganismus birgt in aller Regel noch so erhebliche Unsicherheitsfaktoren in sich, daß der Fachmann nicht in der Lage ist, einen ihm zugänglichen Mikroorganismus danach mit einiger Sicherheit zu identifizieren (Duttenhöfer aaO S. 183; Epstein GRUR Int. 1974, 271, 272 re.Sp.; Robbins GRUR Int. 1961, 117, 118; Rudolph, Der Neuerer B, 1970, S. 157 f; Wüsten GRUR 1974, 359 li.Sp.; Benkard aaO § 1 Rdn. 13; Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar, 3. Aufl. 1971, Bd. 1 § 26 Anm. 12; Lindenmaier, Patentgesetz, 6. Aufl. 1973, § 26 Rdn. 41).

Selbst die Identifizierbarkeit eines Mikroorganismus, der bei der Durchführung eines mikrobiologischen Verfahrens oder bei der Verwendung als neuer Mikroorganismus zum Einsatz gelangt, genügt aber zur Offenbarung einer nacharbeitbaren Lehre zum technischen Handeln allein noch nicht. Dem Fachmann ist es in der Regel praktisch unmöglich, einen lediglich mit Wort und Bild beschriebenen Mikroorganismus in der Natur aufzufinden und zu isolieren oder zu züchten oder im Wege der induzierten Mutation zu schaffen. Es ist ihm deshalb praktisch unmöglich, das betreffende Verfahren nachzuarbeiten, weil ihm das mikrobiologische Ausgangsmaterial (Arbeitsmittel) nicht zugänglich ist.

bb) Um die vorgenannten patentrechtlichen Schwierigkeiten auszuräumen, hat die Praxis dem Anmelder einen anderen Weg zur Offenbarung seiner mikrobiologischen Erfindung eröffnet. Sie sieht seit Jahren bei Erfindungen, die vom Stoffwechsel eines Mikroorganismus Gebrauch machen, das Offenbarungserfordernis als erfüllt an, wenn der Mikroorganismus spätestens zugleich mit der Anmeldung bei einer wissenschaftlich anerkannten Stelle hinterlegt wird und in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen die Hinterlegungsstelle und die Hinterlegungsbezeichnung angegeben wird (BPatGerE 9, 150, 153; BPatGer GRUR 1974, 392, 393 - Levorin). Die Hinterlegung bei einem ausländischen Institut wird als ausreichend erachtet (BPatGerE 9, 150, 153; Epstein GRUR Int. 1974, 271, 273 unter Hinweis auf die Praxis in Österreich). Wenn dieser Praxis bisher auch noch nicht der Rang eines Gewohnheitsrechts zuerkannt werden kann, wie Wirtz schon 1969 gemeint hat (GRUR 1969, 115, 117), so hält der Senat sie jedenfalls bei dieser Art von mikrobiologischen Erfindungen mit dem Patentgesetz vereinbar. Die Praxis trägt einer neuen Erscheinungsform von Erfindungen auf dem Gebiet der Mikrobiologie mit sachgerechten Mitteln in tragbarer Weise Rechnung. Diese Ersatzlösung für die Beschreibung der Erfindung ist auch nicht auf solche Erfindungen zu beschränken, bei denen vom Stoffwechsel eines Mikroorganismus Gebrauch gemacht wird, um wertvolle Stoffe zu erzeugen oder Zustände zu verändern, sondern rechtfertigt auch die Anwendung bei solchen Erfindungen, die die von Menschenhand gesteuerte Erzeugung von Mikroorganismen zum Gegenstand haben oder sich wie hier auf die Verwendung von Mikroorganismen zur Umwandlung in bestimmte handelsfähige Formen der mikrobiologischen Substanz beziehen. Im Falle der Inanspruch-

nahme der Unionspriorität nach Art. 4 PVÜ tritt dabei an die Stelle des Anmeldezeitpunkts der Zeitpunkt der prioritätsbegründenden Voranmeldung in einem anderen Verbandsland (Epstein GRUR Int. 1974, 271, 272 f), so daß in einem solchen Falle die Hinterlegung des Mikroorganismus bereits im Prioritätszeitpunkt erfolgt sein muß.

cc) Die Hinterlegung des Mikroorganismus dient im Einzelfall dem Ersatz oder der Ergänzung der nach dem Gesetz (§ 26 Abs. 1 Satz 4 PatG) verlangten Beschreibung der Erfindung mit Wort und Bild, damit danach ihre Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint. Nach diesem Zweck ist die Beantwortung der Frage auszurichten, wann und unter welchen Bedingungen der hinterlegte Mikroorganismus der Erteilungsbehörde und der interessierten Fachwelt zugänglich zu machen ist.

cc₁) Die angemeldeten Erfindungen werden vom Deutschen Patentamt erst auf gesonderten schriftlichen Antrag auf Patentfähigkeit geprüft (§ 28 b PatG). Im Laufe des Prüfungsverfahrens kann sich die Notwendigkeit ergeben, einen Mikroorganismus zur Prüfung der Patentfähigkeit zur Verfügung zu haben. Deshalb muß der hinterlegte Mikroorganismus dem Deutschen Patentamt im Prüfungsverfahren jederzeit auf Anforderung zugänglich sein. Dem hat die Anmelderin durch eine unwiderrufliche Erklärung gegenüber der Hinterlegungsstelle Rechnung zu tragen.

cc₂) Die Akten von Patentanmeldungen werden achtzehn Monate nach dem Anmeldetag oder Prioritätszeitpunkt zu jedermanns freier Einsicht offengelegt (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 PatG), die Beschreibung, die Zeichnungen und die

Patentansprüche werden als sog. Offenlegungsschrift veröffentlicht (§ 24 Abs. 4 Satz 3 PatG). Durch die frühzeitige Freigabe der Akten zu jedermanns Einsicht und die Veröffentlichung der Offenlegungsschrift soll sichergestellt werden, daß die Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Inhalt der anhängigen Patentanmeldungen durch das seit 1968 geltende System der aufgeschobenen Prüfung und durch eine lange Dauer des Prüfungsverfahrens nicht verzögert wird. Durch die Anmeldung betroffene Dritte sollen sich frühzeitig auf ein zu erwartendes Schutzrecht einstellen können, damit volkswirtschaftlich unerwünschte Aufwendungen für Parallelentwicklungen möglichst unterbleiben (Benkard aaO § 24 Rdn. 18). Da, wie oben bereits dargelegt worden ist, die Offenbarung einer Erfindung, die die Verwendung eines mikrobiologischen Ausgangsmaterials zur Herstellung von bestimmten Handels(Gebrauchs-)formen der mikrobiologischen Substanz zum Gegenstand hat, in gleicher Weise wie eine Erfindung, die vom Stoffwechsel eines Mikroorganismus Gebrauch macht, allein mit Wort und Bild in aller Regel unvollständig ist und die Möglichkeit der Nacharbeit der Erfindung durch andere Sachverständige nicht gewährleistet, würde die "Offenlegung" der Beschreibung und der Patentansprüche ohne die Freigabe des hinterlegten Mikroorganismus an die interessierte Fachwelt ihren Zweck nicht vollständig erreichen (siehe dazu auch Wüsten GRUR 1974, 359, 360). Deshalb hat der Anmelder derartiger Erfindungen bei der Hinterlegung des Mikroorganismus durch eine unwiderrufliche Erklärung gegenüber der Hinterlegungsstelle sicherzustellen, daß der Mikroorganismus spätestens im Zeitpunkt der Offenlegung von der Hinterlegungsstelle an Interessenten ausgehändigt wird, damit diese sich Klarheit darüber verschaffen können, was Gegen-

stand der angemeldeten Erfindung ist (Wüsten GRUR 1974, 359, 360).

cc₃) Im Schrifttum wird die Auffassung bekämpft, daß der hinterlegte Mikroorganismus schon mit der Offenlegung der Anmeldungsunterlagen an interessierte Dritte freizugeben ist. Von Pechmann (GRUR 1972, 51, 58 re.Sp.) und der Vertreter der Anmelderin (GRUR 1973, 159, 164) vertreten die Ansicht, durch die Offenlegung der Anmeldungsunterlagen sei dem Gesetz auch dann Genüge getan, wenn die Konkurrenz zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den Besitz einer hinterlegten Kultur des Mikroorganismus gelange; die Konkurrenten würden immerhin von der Existenz einer Anmeldung informiert und könnten auf Grund der Beschreibung der Erfindung erkennen, was auf sie zukomme. Wirtz (GRUR 1969, 115, 117) tritt dafür ein, daß der Allgemeinheit von dem Tag an, an dem die Erfindungseignung der Anmeldung bezweifelt werden könne, die Auslieferung einer Kultur des Mikroorganismus nicht verweigert werden dürfe. Von Pechmann vertritt ferner den Standpunkt, die Freigabe des Organismus könne erst verlangt werden, wenn der vorläufige Patentschutz durch die Bekanntmachung der Anmeldung eintrete. Er begründet dies mit der besonderen Gefahr der Verletzung mikrobiologischer Erfindungen; nach der Offenlegung fehle zunächst ein der besonderen Erfindungsart äquivalenter Schutz (GRUR 1972, 51, 58). Auch der Beschwerdesenat vertritt den Standpunkt, die Freigabe des hinterlegten Mikroorganismus könne erst von der Bekanntmachung der Anmeldung an verlangt werden (S. 8-10 des angef. Beschl.). Der Vertreter der Anmelderin geht noch weiter, er meint, es sei kein Hindernis für die Patentierung, wenn an Dritte während der Laufzeit des Patents

keine Probe des Mikroorganismus abgegeben werde, denn während der Laufzeit des Patents sei die Benutzung des patentierten Gegenstandes ohnehin von der Erlaubnis des Patentinhabers abhängig (GRUR 1973, 159, 162). Er hält es bis zum Ablauf des Patents allenfalls für gerechtfertigt, den hinterlegten Mikroorganismus nur an neutrale Dritte freizugeben. Robbins tritt für eine Frist von fünf Jahren bis zur Freigabe ein (GRUR Int. 1961, 117, 123).

Der Senat kann diesen Autoren nicht beitreten. Er kann nur das geltende Patentgesetz auf mikrobiologische Erfindungen anwenden und ist nicht in der Lage, anstelle des Gesetzgebers eine die Belange aller Beteiligten berücksichtigende patentrechtliche Sonderregelung für mikrobiologische Erfindungen zu schaffen. Die Vorschläge, in den Fällen, bei denen die Beschreibung der mikrobiologischen Erfindung in Wort und Bild nicht ausreicht, um die Erfindung ausreichend zu offenbaren, nur die Anmeldungsunterlagen offenzulegen, nicht aber den hinterlegten Mikroorganismus freizugeben oder nur für neutrale Dritte freizugeben, laufen auf eine Sonderregelung für mikrobiologische Erfindungen hinaus. Der erste Vorschlag würde für diese Art von Erfindungen zu einer begrenzten Wirkung der Offenlegung führen. Der zweite Vorschlag würde den interessierten Konkurrenten nur über die Einschaltung neutraler Personen diejenigen Kenntnisse verschaffen, die ihnen der Gesetzgeber mit der Offenlegung der Anmeldungsunterlagen unmittelbar vermitteln will. Die besondere Gefahr des Mißbrauchs des ausgehändigten Mikroorganismus zur gewerblichen Benutzung der angemeldeten Erfindung ist nicht von der Hand zu weisen. Sie ist gegenüber vielen anderen

Erfindungen insofern verschieden, als der potentielle Ver-
letzer hier das Ausgangsmaterial für ein geschütztes Ver-
fahren unmittelbar in die Hand bekommt und damit die Pro-
duktion beginnen kann. Das geltende Patentrecht bietet
aber keine Handhabe dafür, den Umfang der Offenlegung je
nach dem Grad der Gefährdung des offengelegten Erfindungs-
gegenstandes gegen Mißbrauch abzustufen. Das deutsche Ge-
setz gibt dem Anmelder zur Zeit bis zur Bekanntmachung
der Anmeldung nur einen Anspruch auf eine den Umständen nach
angemessene Entschädigung gegen denjenigen, der nach der
Offenlegung bewußt die Erfindung benutzt, und schließt für
diese Zeit einen Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch
aus (§ 24 Abs. 5 PatG). Für die Zeit bis zur Bekanntmachung
der Anmeldung kann deshalb zur Zeit eine Benutzung der
offengelegten Erfindung nicht einmal als rechtswidrige
Benutzung der Erfindung angesehen werden, auch wenn sich
der Benutzer die Kenntnis der Erfindung aus den offenge-
legten Anmeldungsunterlagen verschafft hat. Wenn die
Benutzung der offengelegten Erfindung unter Verwendung
einer hinterlegten Kultur des Mikroorganismus erfolgt,
kann der Sachverhalt nach der geltenden Gesetzeslage
nicht anders beurteilt werden.

cc₄) Das Patentgesetz schützt den Anmelder einer
mikrobiologischen Erfindung nicht gegen eine Weitergabe
der Kultur an Dritte und gegen eine Benutzung seiner Er-
findung im Ausland. Dagegen darf sich der Anmelder bei
der Hinterlegung des Mikroorganismus absichern. Er kann
verlangen, daß der Erwerber einer Kultur des hinterleg-
ten Mikroorganismus sich ihm gegenüber verpflichtet, wäh-
rend der Dauer des Patentschutzes die Probe weder an
andere Personen weiterzugeben (so auch Regel 28 Abs. 3(b))

der Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente) noch aus dem Geltungsbereich des Patentgesetzes zu verbringen. Es versteht sich von selbst, daß der Erwerber sich dem Anmelder gegenüber offen zu erkennen geben muß, insbesondere seinen Namen und seine Anschrift zu nennen hat (so auch Regel 28 Abs. 3 (a) aaO).

cc₅) Bei der Hinterlegungsstelle muß Vorsorge dafür getroffen sein, daß das mikrobiologische Material der Fachwelt auch noch eine angemessene Frist nach der Laufzeit des beanspruchten Patents zur Nacharbeitung der geschützten Erfindung zur Verfügung steht (Wirtz GRUR 1969, 115, 117). Eine schematische Festlegung der Frist zum Bereithalten des hinterlegten Mikroorganismus, z.B. bis ein Jahr nach Ablauf des Schutzrechts, wie das von Epstein vorgeschlagen wird (GRUR Int. 1974, 271, 275), erscheint nicht angebracht. Hierbei muß auf die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung abgestellt werden. Zwar ist die Gewähr dafür, daß der hinterlegte Mikroorganismus seine Eigenschaften über lange Zeit unverändert beibehält, nicht absolut gegeben; durch moderne Methoden der Gefriertrocknung, die eine Aufbewahrung von Mikroorganismen ohne merkliche Veränderung der Erbsubstanz über längere Zeitspannen ermöglichen, ist jedoch eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden, daß sie ihre Eigenschaften weder verlieren noch verändern (Duttenhöfer, aaO S. 185 f; Robbins aaO S. 118).

4. Die Anmelderin hat sich im bisherigen Verlauf des Erteilungsverfahrens nur bereit erklärt, die beiden Hefestämme CBS 6128 und CBS 6131 im Zeitpunkt einer et-

waigen Bekanntmachung der Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das rechtfertigt nicht die Zurückweisung der Beschwerde der Anmelderin im Umfang des 2. Hilfsantrages. Die Frage des Zeitpunkts der Freigabe der hinterlegten Mikroorganismen an die Allgemeinheit war bislang ungeklärt. Deshalb ist der Anmelderin Gelegenheit zu geben, ihre unwiderrufliche Freigabeerklärung bezüglich der hinterlegten Hefestämme gegenüber der Hinterlegungsstelle der hier getroffenen Entscheidung anzupassen, wie das von Wüsten (GRUR 1974, 359, 361 f) befürwortet wird.

III.

Nach alledem ist die Rechtsbeschwerde teilweise zurückzuweisen, soweit sie sich gegen die Zurückweisung der Beschwerde im Umfange des Hauptantrages und des 1. Hilfsantrages der Anmelderin richtet. Der angefochtene Beschluß ist hingegen teilweise aufzuheben, soweit der Beschwerdesenat die Beschwerde der Anmelderin im Umfange ihres

2. Hilfsantrages zurückgewiesen hat. Im Umfange der Aufhebung ist die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Häußer