

# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 15/98

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
27. Oktober 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung P 38 44 959.5-41**

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Moser sowie der Richter Dr. Wagner, Harrer und Dr. Feuerlein

beschlossen:

1. Der angefochtene Beschluß wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zur weiteren Behandlung zurückverwiesen.

## **G r ü n d e**

### **I**

Mit Beschluß vom 24. November 1997 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 12 N die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Stamm der Bakterien Escherichia coli BKIIM-3996, Produzent von L-Threonin"

zurückgewiesen.

Dem Beschluß liegen die am 16. September 1996 eingegangenen Ansprüche 1 bis 5 zugrunde, die wie folgt lauten:

1. Mikroorganismus E. coli BKIIM B-3996 und Derivate desselben.
2. Mikroorganismus E. coli BKIIM B-3420 und Derivate desselben.
3. Mikroorganismus E. coli BKIIM B-2307 und Derivate desselben.
4. Verfahren zur Herstellung von L-Threonin, das die folgenden Stufen umfaßt:  
Züchtung eines Mikroorganismus gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 oder eines Derivats desselben in einem Kulturmedium, Anreicherung von L-Threonin in dem Kulturmedium, und Gewinnung des L-Threonins aus dem Kulturmedium.

5. Plasmid pVIC 40, das die in der Figur angegebene Struktur aufweist, wobei die Figur Bestandteil des Anspruchs ist.

Die Anmeldung wurde gemäß § 48 PatG zurückgewiesen, weil die Ansprüche mangels ausreichender Offenbarung nicht gewährbar seien. Ein auf hinterlegte Mikroorganismen gerichtetes Patentbegehren könne nur dann als ausreichend offenbarte Lehre zum technischen Handeln angesehen werden, wenn die Mikroorganismen nicht nur ordnungsgemäß hinterlegt seien, sondern den Anmeldeunterlagen auch der Nachweis beigefügt sei, daß dies der Fall ist. Die Prüfungsstelle ist der Auffassung, daß dieser Nachweis innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritäts- oder Anmeldetag nachzureichen sei und verweist in diesem Zusammenhang auf Schulte Patentgesetz, 4. Auflage, § 2, Randnummer 57. Im vorliegenden Fall sei der Nachweis der ordnungsgemäßen Hinterlegung der beanspruchten Mikroorganismen aber zu spät erfolgt, weshalb die Ansprüche 1 bis 4 der Anmeldung als nicht ausreichend offenbart anzusehen seien.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie verfolgt ihr Patentbegehren mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten neuen Ansprüchen 1 bis 5 weiter, die wie folgt lauten:

1. Mikroorganismus E. coli BKIIM B-3996 , hinterlegt bei Vsesojuzny Nauchno-Issledovatel'sky Institut Antibiotikov (VNIIA) mit der Hinterlegungsnummer RIA 1867.
2. Mikroorganismus E. coli VNIIGENETIKA 472T23, hinterlegt bei Vsesojuzny Nauchno-Issledovatel'sky Institut Genetiki i Seleksii Promyshlennykh Mikroorganizmov (VNII Genetika) mit der Hinterlegungsnummer BKIIM B-2307.
3. Mikroorganismus E. coli VNIIGENETIKA TDG-6, hinterlegt bei Vsesojuzny Nauchno-Issledovatel'sky Institut Genetiki i Seleksii Promyshlennykh Mikroorganizmov (VNII Genetika) mit der Hinterlegungsnummer BKIIM B-3420.

4. Verfahren zur Herstellung von L-Threonin, das die folgenden Stufen umfaßt:  
Züchtung eines Mikroorganismus gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 in einem Kulturmedium, Anreicherung von L-Threonin in dem Kulturmedium und Gewinnung des L-Threonins aus dem Kulturmedium.
5. Plasmid pVIC 40, das die in der Figur angegebene Struktur aufweist, wobei die Figur Bestandteil des Anspruchs ist.

Die Anmelderin macht im wesentlichen geltend, daß die hier in Rede stehenden Mikroorganismen allesamt ordnungsgemäß vor dem Anmeldetag der Stammanmeldung der vorliegenden Anmeldung nach dem Budapester Vertrag hinterlegt worden seien. Die Hinterlegungsstellen und die Aktenzeichen der hinterlegten Kulturen seien in der Stammanmeldung offenbart. Nach Aufforderung durch das Patentamt seien die erforderlichen Nachweise eingereicht worden. Damit weise die Anmeldung entgegen der Ansicht der Prüfungsstelle keineswegs einen nicht heilbaren Offenbarungsmangel infolge verspätet eingereicherter Hinterlegungsnachweise auf.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Erteilung des Patents auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 5, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 27. Oktober 2000, hilfsweise die Sache zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (PatG § 73) und hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt führt.

1. Bei der vorliegenden Anmeldung handelt es sich um eine aus der PCT-Anmeldung P 38 91 417.4-41 mit Erklärung vom 21. September 1995 abgetrennte Anmeldung. Der Mikroorganismus E. coli BKIIM B-3996 des Anspruchs 1, seine Hinterlegungsstelle sowie das Aktenzeichen seiner Hinterlegung werden auf Seite 2, Zeilen 15 bis 21 der Übersetzung der Anmeldungsunterlagen bzw auf Seite 2, Zeilen 5 bis 10 der ursprünglichen internationalen Unterlagen offenbart. Der Mikroorganismus E. coli BKIIM B-2307 des Anspruchs 2, seine Hinterlegungsstelle sowie das Aktenzeichen seiner Hinterlegung basieren auf Seite 3, Zeilen 12 bis 17 der Übersetzung der Anmeldungsunterlagen bzw auf Seite 2, Zeilen 32 bis 37 der ursprünglichen internationalen Unterlagen. Der Mikroorganismus E. coli BKIIM B-3420 des Anspruchs 3, seine Hinterlegungsstelle sowie das Aktenzeichen seiner Hinterlegung finden ihre Stütze auf Seite 3, Zeilen 28 bis 34 der Übersetzung der Anmeldungsunterlagen bzw Seite 3, Zeilen 8 bis 13 der ursprünglichen internationalen Unterlagen. Die Schreibfehler in der Übersetzung der Anmeldungsunterlagen auf Seite 3 Zeile 14 (VNIIGENETIKA-472123) und Seite 3 Zeile 33 (BKIIM B-3240) wurden in zulässiger Weise entsprechend der ursprünglichen internationalen Offenbarung auf Seite 2, Zeile 33 (VNIIGENETIKA-472123) und Seite 3, Zeile 12 (BKIIM B-3420) in der vorgelegten Anspruchsfassung berichtigt. Die Maßnahmen des Anspruchs 4 ergeben sich sinngemäß aus dem Gesamtzusammenhang der ursprünglichen Unterlagen. Das Plasmid pVIC 40 und dessen Herstellungsprozeß wird auf Seite 4, Zeilen 4 bis 32 in Verbindung mit Seite 7, Zeilen 21 bis 26 der ursprünglichen Unterlagen offenbart.

Die Einheitlichkeit des Erfindungskomplexes kann zunächst nicht in Frage gestellt werden, da die beanspruchten Gegenstände zur Lösung des der Anmeldung zu

Grunde liegenden Problems nötig sind. Stand der Technik, der diese Auffassung in Frage stellen könnte, wurde bisher noch nicht ermittelt.

Die gültige Anspruchsfassung ist somit formal nicht zu beanstanden.

2. Auf Anforderung des Patentamts wurden am 12. April 1995 in der Stammanmeldung P 38 91 417.4-41 für die Mikroorganismen mit den vom Anmelder gewählten Hinterlegungsbezeichnungen E. coli VNIIGENETIKA 472T23, E. coli VNIIGENETIKA TDG-6 und E. coli BKIIM B-3996 Hinterlegungsbescheinigungen vorgelegt. Diesen Dokumenten kann entnommen werden, daß die in Rede stehenden Mikroorganismen vor dem Anmeldetag der Stammanmeldung für die vorliegende Anmeldung (25. Oktober 1988) vorschriftsmäßig nach dem Budapester Vertrag hinterlegt waren (E. coli VNIIGENETIKA 472T23 am 18. April 1987, E. coli VNIIGENETIKA TDG-6 am 15. August 1987 und E. coli BKIIM B-3996 am 19. November 1987). Das USSR Research Institute for Antibiotics of the USSR Ministry of the Medical and Microbiological Industry (UdSSR), bei dem E. coli BKIIM B-3996 hinterlegt ist, und das USSR Research Institute for Genetics and Industrial Microorganism Breeding of the USSR Ministry of the Medical and Microbiological Industry (UdSSR), bei dem E. coli VNIIGENETIKA 472T23 und E. coli VNIIGENETIKA TDG-6 hinterlegt sind, sind seit dem 31. August 1987, also schon vor dem Anmeldetag der Stammanmeldung der hier vorliegenden Anmeldung, Internationale Hinterlegungsstellen gemäß Artikel 7 des Budapester Vertrags (siehe BIPMZ 90 (1988) 100). Eine Hinterlegungsstelle kann gemäß Regel 6.4 d) der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag auf Antrag des Hinterlegers, einen Mikroorganismus, der vor dem Zeitpunkt hinterlegt worden ist, zu dem diese Stelle den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle erworben hat, für die Zwecke des Vertrags als zu dem Zeitpunkt eingegangen ansehen, zu dem diese Stelle den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle erworben hat. Auf der Grundlage der vorliegenden Dokumente ist dies hier der Fall. Damit müssen alle Voraussetzungen, die an eine ordnungsgemäße Hinterlegung gestellt werden (zB Aufbewahrungsdauer, wirksame unwiderrufliche Freigabeerklärung,

Entrichtung der Aufbewahrungsgebühr) als erfüllt gelten. Bei Hinterlegungen, die nach dem Budapester Vertrag erfolgen, sind die Hinterlegungserfordernisse nämlich mit der Hinterlegung sichergestellt (BIPMZ 89 (1987) 402, 404).

An dieser Beurteilung der Sachlage kann auch die Tatsache nichts ändern, daß E. coli VNIIGENETIKA 472T23 und E. coli VNIIGENETIKA TDG-6 bei einer Einrichtung der ursprünglichen Anmelderin hinterlegt worden sind. Die Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der "Methylomonas"-Entscheidung (BIPMZ 87 (1985) 375), wonach dann, wenn der Anmelder einen Mikroorganismus bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, sondern lediglich eine Organisationseinheit des Anmelders selbst darstellt, kein Akt der "Hinterlegung", sondern ein solcher ,der "Aufbewahrung" vorliegt, stehen insoweit nicht entgegen als diese sich nicht auf eine Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag beziehen (aaO 376 liSp Abs 3). Hiernach können Mikroorganismen durchaus bei einer vom Anmelder nicht verschiedenen Stelle hinterlegt werden, wenn es sich bei der Hinterlegungsstelle um eine solche des Budapester Vertrages handelt, die die Anerkennung einer internationalen Hinterlegungsstelle erlangt hat und damit den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle gemäß Artikel 6 Budapester Vertrag innehat. Dies wird aus nachstehenden Gründen als unbedenklich angesehen (siehe dazu auch Straus GRUR Int. 1986, 601).

Der Budapester Vertrag macht in Artikel 6 (1) den Erwerb des Status einer internationalen Hinterlegungsstelle von einer Versicherung des Staates abhängig in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegungsstelle gelegen ist, daß diese Stelle die in Absatz 2 genannten Erfordernisse erfüllt und weiterhin erfüllen wird. Die Hinterlegungsstelle muß gemäß Artikel 6 (2) in ihrer Eigenschaft als internationale Hinterlegungsstelle ua unparteiisch und objektiv sein. Aus den Bestimmungen des Budapester Vertrags läßt sich kein allgemeines Verbot herleiten, daß eine internationale Hinterlegungsstelle bei ihr selbst als Hinterleger auftritt. Die Vertragsstaaten sind daher, abgesehen von Einzelfällen, die einen konkreten Anlaß für

eine Anfechtung des Status einer internationalen Hinterlegungsstelle bieten könnten, gehalten, jede Hinterlegung anzuerkennen, solange die internationale Hinterlegungsstelle ihren Status inne hat. Die Forderung, daß zwischen dem Anmelder bzw Hinterleger und der Hinterlegungsstelle eine rechtliche Verschiedenheit vorhanden sein müßte, würde auch die aus Artikel 3 (1) a) und (2) des Budapester Vertrags erwachsenden Verpflichtungen verletzen. In Artikel 3 (2) wird nämlich festgelegt, daß in Angelegenheiten, die in diesem Vertrag und der Ausführungsordnung geregelt werden, kein Vertragsstaat die Erfüllung von Erfordernissen, die von den in diesem Vertrag und der Ausführungsordnung vorgesehenen abweichen, oder zusätzliche Erfordernisse verlangen kann. Vertragsstaaten, die die Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren zulassen oder verlangen, müssen gemäß Artikel 3 (1) a) für diese Zwecke die Hinterlegung eines Mikroorganismus bei jeder internationalen Hinterlegungsstelle anerkennen. Da in den Unterlagen der vorliegenden Anmeldung kein konkreter Anlaß für eine Anfechtung des Status der Hinterlegungsstelle erkennbar ist, muß die Hinterlegung von *E. coli* VNIIGENETIKA 472T23 und *E. coli* VNIIGENETIKA TDG-6 beim Vsesojuzny Nauchno-Issledovatelsky Institut Genetiki i Seleksii Promyshlennykh Mikroorganizmov (VNIIGenetika) anerkannt werden.

Die vom Anmelder gewählte Hinterlegungsbezeichnung, die Hinterlegungsstelle sowie das Aktenzeichen der Hinterlegung sind in den ursprünglichen internationalen Unterlagen angegeben. Die in Rede stehenden Mikroorganismen wurden vor dem Anmeldetag der Stammanmeldung nach dem Budapester Vertrag ordnungsgemäß hinterlegt. Der Nachweis der Hinterlegung obliegt dem Anmelder und kann durch Vorlage der Empfangsbestätigung der internationalen Hinterlegungsstelle nach Regel 7 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag geführt werden. Daß dieser Nachweis innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritäts- oder Anmeldetag zu den Akten gelangt sein muß, kann der von der Prüfungsstelle genannten Fundstelle (Schulte Patentgesetz, 4. Auflage, § 2, Randnummer 57) nicht entnommen werden. Hier wird nämlich sinngemäß nur ausgeführt, daß Name der Hinterlegungsstelle und Aktenzeichen der hinterlegten Kultur



nach der Rechtsprechung in den ursprünglichen Unterlagen anzugeben sind und daß ein Nachreichen dieser Angaben noch bis 16 Monate nach dem Anmelde- oder Prioritätstag zulässig sein sollte. Ein Termin für die Vorlage der Empfangsbestätigung der internationalen Hinterlegungsstelle wird hier nicht genannt. Da auch in den für die vorliegende Anmeldung maßgeblichen Richtlinien für das Prüfungsverfahren vom 24. Juni 1981 kein Termin für die Vorlage der Empfangsbestätigung der Hinterlegungsstelle gesetzt wird, müssen die auf Anforderung des Patentamts am 12. April 1995 eingereichten Dokumente auch als rechtzeitig eingegangen angesehen werden. Die technische Lehre ist somit, soweit sie die hinterlegten Mikroorganismen gemäß den gültigen Ansprüchen 1 bis 3 betrifft, ausreichend offenbart.

3. Die geltenden Ansprüche 1 bis 5, die sich - wie oben ausgeführt - aus den ursprünglichen Unterlagen ableiten lassen, sind von der Prüfungsstelle noch nicht sachlich geprüft worden. Zwar ist der Beschwerdesenat gehalten, den Sachverhalt von sich aus zu erforschen (PatG § 87 (1) 1) und daher befugt Ermittlungen anzustellen (vgl. BGH "Entsorgungsverfahren" BIPMZ 1992, 496), doch ist hierfür in erster Linie das Deutsche Patent- und Markenamt berufen (PatG § 79 (3) S 1 Nr 1), das mit geeigneten Mitteln zur Recherche ausgestattet ist. Der Senat hat daher davon abgesehen, selbst eigene Ermittlungen zu den Gegenständen der geltenden Patentansprüche anzustellen.

Bei der weiteren Prüfung wird die Prüfungsstelle insbesondere zu berücksichtigen haben, ob die bereits 1985 erstmals hinterlegten Mikroorganismen *E. coli* VNIIGENETIKA 472T23 und *E. coli* VNIIGENETIKA TDG-6 selbst oder Informationen über diese Mikroorganismen möglicherweise schon vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich waren. Bezüglich des Plasmids pVIC 40 wird zu prüfen sein, ob dieses Plasmid mit den Angaben in den ursprünglichen Unterlagen von einem Fachmann hergestellt werden kann. Auf der Grundlage des zu ermittelnden Standes der Technik ist sodann festzustellen, ob dieses Plasmid neu

ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht. In Abhängigkeit vom ermittelten Stand der Technik ist dann die Einheitlichkeit der Anmeldung endgültig zu beurteilen.

4. Bei der geschilderten Sach- und Rechtslage kam eine Patenterteilung auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 5 nicht in Frage. Die Beschwerde war daher im Umfang des Hauptantrags zurückzuweisen. Der angefochtene Beschluß war jedoch aufzuheben und die Sache - wie hilfsweise beantragt - zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Moser

Wagner

Harrer

Feuerlein

Na