

**AUS DEN
VERTRAGSSTAATEN**

**Bundesrepublik
Deutschland**

Rechtsprechung

**Beschluß des
Bundesgerichtshofs (X.
Zivilsenat) vom 2. Juli 1985
(X ZB 30/84)***

Stichwort: "Methylomonas"

**PatG 1978 §26 (1) Satz 4
(PatG 1981 §35 (2))**

**"Hinterlegung eines Mikroorganismus
bei einer eigenen, rechtlich
unselbständigen Einrichtung des
Anmelders" - "ausreichende
Erfindungsoffenbarung"**

Leitsatz

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 Absatz 1 Satz 4 PatG 1978 bei einer Erfindung zu erfüllen, bei der ein Mikroorganismus Verwendung findet.

Gründe

I

Die Anmelderin zu 1 ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Braunschweig-Stöckheim; Gesellschafter sind die Bundesrepublik Deutschland und das Land Niedersachsen. Sie betreibt biotechnologische Forschungen und unterhält seit dem 1. Januar 1979 in Göttingen die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (nachfolgend abgekürzt: DSM) als räumlich von den anderen Abteilungen der Anmelderin zu 1 getrennte Organisationseinheit. ...

Die Anmelderinnen ... 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 580 hinterlegten und freigegebenen Bakteriums "Methylomonas sp." ein Patent angemeldet. ... Sie erhielten darauf das Patent 2 458 851.

**INFORMATION FROM THE
CONTRACTING STATES**

**Federal Republic
of Germany**

Case Law

**Decision of the
Bundesgerichtshof (Federal
Court of Justice ; 10th Civil
Chamber) of 2 July 1985 (X ZB
30/84)***

Headword: "Methylomonas"

**1978 Patent Law, Section 26(1), fourth
sentence**

(1981 Patent Law, Section 35(2))

**"Deposit of a micro-organism with an
institution, legally dependent on the
applicant's organisation" —
"Sufficient disclosure of the
invention"**

Headnote

The deposit of a micro-organism with an institution which, though separate in terms of location, function and staff, is not legally independent of the applicant's organisation, is not, in the case of an invention for which a micro-organism is used, sufficient to meet the requirement as to disclosure under Section 26(1), fourth sentence, of the 1978 Patent Law.

Reasons

I

Applicant 1 is a limited company (*GmbH*) with its principal place of business in Braunschweig-Stöckheim. Shareholders are the Federal Republic of Germany and the *Land* of Lower Saxony. The company carries out research in the field of biotechnology and has, since 1 January 1979, maintained the *Deutsche Sammlung von Mikroorganismen* (German micro-organism collection - DSM) in Göttingen as an organisational unit geographically separate from its other departments

As early as 12 December 1974 the applicants ... filed a patent application with the German Patent Office for a method of obtaining unicellular protein from methanol using the bacterium "Methylomonas sp." deposited with and released by the DSM under the number DSM 580 The result was Patent No. 2 458 851.

**INFORMATIONS RELATIVES
AUX ETATS CONTRACTANTS**

**République fédérale
d'Allemagne**

Jurisprudence

**Décision du
Bundesgerichtshof (Cour
fédérale de Justice ;
X^e Chambre civile) du 2 juillet
1985 (X ZB 30/84)***

Référence : "Methylomonas"

**Article 26(1) 4^e phrase de la loi sur les
brevets de 1978**

**(Article 35(2) de la loi sur les brevets
de 1981)**

**"Dépôt d'un microorganisme auprès
d'un établissement appartenant au
demandeur et n'ayant pas
d'autonomie juridique" — "Exposé
suffisant de l'invention"**

Sommaire

La conservation d'un microorganisme dans un établissement du demandeur qui constitue un département à part du fait de sa situation géographique, de son domaine d'activités et du personnel qu'il emploie, mais qui n'a pas d'autonomie juridique, ne suffit pas pour qu'une invention dans laquelle est utilisé un microorganisme soit exposée conformément aux exigences énoncées à l'article 26, alinéa 1, 4^e phrase de la loi sur les brevets de 1978.

Motifs de la décision

I

La demanderesse 1 est une société à responsabilité limitée (*GmbH*) dont le siège est à Braunschweig-Stöckheim et dont les associés sont la République fédérale d'Allemagne et le *Land* de Basse-Saxe. Elle effectue des recherches dans le domaine de la biotechnologie et entretient depuis le 1^{er} janvier 1979 à Göttingen la *Deutsche Sammlung von Mikroorganismen* (Collection allemande de micro-organismes, désignée ci-après par l'abréviation DSM) qui forme une unité géographiquement distincte des autres départements de la demanderesse 1...

Les demanderesse... avaient déjà déposé le 12 décembre 1974 auprès de l'Office allemand des brevets une demande de brevet ayant pour objet un procédé d'obtention de protéines unicellulaires à base de méthanol utilisant la bactérie "Methylomonas sp." déposée à la DSM et mise à disposition sous le numéro DSM 580... Ils ont obtenu sur cette demande le brevet n° 2 458 851.

* Amtlicher, für die Veröffentlichung leicht gekürzter Text der Entscheidung.

* Translation of official text, slightly abridged for publication.

* Traduction du texte officiel de la décision, légèrement abrégé aux fins de la publication.

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 580" aufbewahrten Mikroorganismus zum Patent an. Die Anmeldung wurde am 16. April 1981 offengelegt....

Am 2. September 1981 hinterlegte die Anmelderin zu 1 den Mikroorganismus unter der Nummer NCIB 11 695 bei den *National Collections of Industrial and Marine Bacteria* in Aberdeen, Schottland. ...

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 580* betrafen und kein Weg zur Nachschaffung dieses Mikroorganismus aufgezeigt sei.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderinnen 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 2 458 851, in der angegeben ist, daß der angewendete Bakterienstamm aus einer Bodenprobe vom Rheinufer bei Ludwigshafen 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 zu Tage.

On 27 September 1979 Applicant 1 filed a patent application for a method of producing cell masses by means of the micro-organism necessarily using methanol and stored by the DSM under the designation "Methylomonas sp DSM 580". The application was published on 16 April 1981

On 2 September 1981 Applicant 1 deposited the micro-organism with the National Collections of Industrial and Marine Bacteria in Aberdeen, Scotland as number NCIB 11 695

Applicant 2 has been a joint applicant since 1980.

The German Patent Office refused the application because the methods claimed referred merely to multiplication of the micro-organism *Methylomonas sp DSM 580* and did not indicate any way of reproducing it.

An appeal by the applicants was dismissed by the Federal Patent Court. The applicants, given leave to appeal on a point of law, request that the contested decision be set aside and the case be referred back to the Federal Patent Court.

II

The appeal is dismissed.

1. The Federal Patent Court found that while the methods claimed were indeed directed to the multiplication of the micro-organism strain used as the starting material, in certain circumstances the protein and nucleic acid contents of the micro-organisms' cell masses were altered. Since the products obtained by the methods were cell masses having protein and nucleic acid contents different to those of the starting material, it was unnecessary to show how the micro-organism used in the methods claimed could be produced.

The appellants do not contest these conclusions which are in their favour and do not reveal any error in law.

2. The Federal Patent Court could not find an adequate description of the micro-organism strain used in the methods claimed in either the application documents or in Patent No. 2 458 851 referred to therein which states that the bacterial strain used had been isolated in a particular manner from a soil sample taken from the banks of the Rhine near Ludwigshafen, as the strain was not further identified. The appellants, again, do not contest this finding which reveals no error in law.

Le 27 septembre 1979, la demanderesse 1 a déposé une demande de brevet relative à des procédés de fabrication de masses cellulaires dans lesquels on utilise le microorganisme qui est conservé par la DSM sous la dénomination "Methylomonas sp DSM 580" et qui met obligatoirement en oeuvre le méthanol. La demande a été publiée le 16 avril 1981...

Le 2 septembre 1981, la demanderesse 1 a déposé le microorganisme, qui a reçu le numéro NCIB 11 695, auprès des *National Collections of Industrial and Marine Bacteria* à Aberdeen en Ecosse...

Depuis 1980, la demanderesse 2 est cotitulaire de la demande.

L'Office des brevets a rejeté la demande au motif que les procédés revendiqués ne concernent que la multiplication du microorganisme *Methylomonas sp DSM 580* et ne décrivent aucun moyen de reproduire ce microorganisme.

Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté le recours formé par les demandereses. Par leur pourvoi en cassation qui a été admis par le Tribunal fédéral des brevets les demandereses requièrent l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire devant le Tribunal fédéral des brevets.

II

Le pourvoi n'est pas fondé en droit.

1. Le Tribunal fédéral des brevets a constaté que les procédés revendiqués visent certes la multiplication de la souche de micro-organisme utilisée comme matériau de base. Toutefois, ceci se produit dans des conditions de mise en oeuvre déterminées en vue de modifier la teneur en protéines ou en acide nucléique des masses cellulaires des micro-organismes. Les masses cellulaires obtenues par ces procédés présentent des teneurs en protéines et en acide nucléique différentes de celles du matériau de base. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'indiquer le moyen par lequel peut être obtenu le microorganisme dont il est fait usage dans les procédés revendiqués.

Le pourvoi n'est pas dirigé contre cette constatation et cette appréciation qui sont favorables aux demandereses et ne sont entachées d'aucune erreur de droit.

2. Le Tribunal fédéral des brevets a estimé qu'en l'absence d'indication d'autres caractéristiques, les pièces de la demande et la référence au brevet n° 2 458 851 qui y figure, brevet dans lequel il est indiqué que la souche de bactéries utilisée a été isolée d'une certaine façon à partir d'un échantillon de sol provenant des rives du Rhin à Ludwigshafen, ne donnent pas une description suffisante du micro-organisme utilisé dans les procédés revendiqués. Le pourvoi n'est pas non plus dirigé contre cette constatation. Il n'apparaît pas là non plus qu'il y ait à cet égard une quelconque erreur de droit.

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 2 458 851 hinreichend offenbart. Die Auffassung des Bundespatentgerichts führe zu der sinnwidrigen Konsequenz, daß der in diesem Patent genannte Mikroorganismus DSM 580 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....

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 ... 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 Mikroorganismus 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

3. The appellants argue that the Federal Patent Court should not have required the micro-organism used in the method claimed to be deposited, since it had been sufficiently disclosed in Patent No. 2 458 851. By doing so the Federal Patent Court conveyed the illogical impression that micro-organism DSM 580 referred to in the latter was still new at the time the application in question was filed. The "Erythronolid" decision (GRUR 1981, pages 734-735) needed to be reviewed since it did not distinguish as to whether the micro-organism used in the invention was new or part of the prior art. The appellants based their arguments on Articles 3(2) and 4(1)(a), (b) and (d) of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977

This argument will not stand. Apart from the fact that the Budapest Treaty does not apply to the application in question, filed in 1979, because it did not enter into force in the Federal Republic of Germany until 20 January 1981 ... and the question of whether a micro-organism is to be deposited is determined not by the Budapest Treaty but by the national law of the Contracting States (see Article 3(1)(a), first sentence, Budapest Treaty), the articles of the Treaty cited in the appeal as answering the question raised here of whether a micro-organism already deposited in connection with another invention must be deposited again when an application is filed for a further invention clearly contribute nothing.

These regulations concern only the matter of a new deposit when the international depository authority is no longer able to furnish a sample (Article 4 Budapest Treaty) and the rule differing from the appellants' view as to whether the micro-organism must be deposited (Article 3(2)).

According to this Chamber's "Erythronolid" decision (GRUR 1981, pages 734-735) a person filing an application for an invention whose subject-matter is the use of a micro-organism not otherwise identifiable must ensure that the new micro-organism or one already known is made available to interested experts by the depository authority during the life of the patent and after its expiry. This is necessary having regard to the purpose of the Patent Law. Contrary to the view taken by the appellants this obligation on the applicant's part has nothing to do with whether or not the micro-organism was made available to the public when initially deposited. Moreover, it should be pointed out that any subject-matter once made available to the public forms part of the state of the art, irrespective of whether or not it has remained publicly available. Even subject-matter only temporarily

3. Dans leur pourvoi en cassation, les demanderessees font valoir que le Tribunal fédéral des brevets ne pouvait exiger que le micro-organisme utilisé dans les procédés revendiqués soit déposé, puisque celui-ci a été exposé de manière suffisante dans le brevet n° 2 458 851. Si l'on suivait le Tribunal sur ce terrain, l'on devrait conclure que le micro-organisme DSM 580 cité dans ce brevet était encore nouveau lors du dépôt de la demande en cause ce qui est absurde. Il conviendrait de revoir à cet égard la décision "Erythronolid" (GRUR 1981, 734 et 735) qui ne distingue pas si le micro-organisme utilisé dans l'invention est nouveau ou s'il est compris dans l'état de la technique. A l'appui de leur argumentation, les demanderessees invoquent l'article 3.2) et l'article 4.1)a), b) et d) du Traité du Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets...

Or, l'argumentation des demanderessees ne peut être admise. Outre que le Traité de Budapest n'est pas applicable à la demande en cause, qui date de 1979, parce qu'il n'est entré en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne que le 20 janvier 1981 ... et que le point de savoir si un micro-organisme doit être déposé est réglé non pas par le Traité de Budapest, mais par le seul droit national des Etats contractants (cf. article 3.1)a) 1re phrase du Traité de Budapest), les articles du Traité de Budapest invoqués dans le pourvoi ne permettent manifestement pas de répondre à la question soulevée en l'espèce, qui est de savoir si un micro-organisme déjà déposé pour une invention donnée doit faire l'objet d'un nouveau dépôt pour une demande concernant une autre invention.

Ces dispositions ne concernent en effet que le nouveau dépôt dans le cas où il y a impossibilité de remettre des échantillons (article 4 du Traité de Budapest), ainsi que la réponse à la question de savoir si le dépôt du micro-organisme est obligatoire (art. 3.2)) réponse qui diffère du point de vue exprimé dans le pourvoi.

D'après la décision rendue antérieurement par la Chambre dans l'affaire Erythronolid (GRUR 1981, 734 et 735), le demandeur qui dépose une demande pour une invention ayant pour objet l'utilisation d'un micro-organisme qui n'est pas identifiable autrement doit veiller à ce que le nouveau micro-organisme ou un micro-organisme déjà connu soit tenu par l'autorité de dépôt à la disposition des gens du métier intéressés, pendant toute la durée de validité du brevet demandé et après l'extinction de celui-ci. Ceci répond à l'objectif visé par la loi sur les brevets. Contrairement à ce qui est affirmé dans le pourvoi, cette obligation faite au demandeur n'a aucun rapport avec la question de savoir si le micro-organisme a été mis ou non à la disposition du public à l'occasion du dépôt initial. Il convient au demeurant de rappeler qu'un objet qui a été mis une fois à la

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 Mikroorganismenstammes 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 Hinterlegung 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 Mitmelders, 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 1978¹⁾, der auf die hier streitige Anmeldung anzuwenden ist, bei einer wissenschaftlich anerkannten Stelle hinterlegt 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,

made available to the public subsequently forms part of the prior art for all time.

4. (a) The Federal Patent Court did not regard the holding by the DSM of a culture of the micro-organism strain used for the invention as a disclosure enabling the strain to be identified because at the time the application was filed the DSM formed part of the company referred to as Applicant 1, as it still does. The depositing of a micro-organism as a substitute for *description* of it in the patent application had to be made with a legally independent third party, after which the applicant lost his rights and powers in its respect. Storage of a micro-organism in a collection maintained by an applicant or joint applicant who could ensure availability of the micro-organism simply by means of a self-authorisation was not sufficient. The absence of a disclosure at the date of filing was not put right by the applicant's subsequently depositing the micro-organisms concerned with the National Collections of Industrial and Marine Bacteria.

(b) This judgment stands up to re-examination on appeal.

This Chamber has since the "Bäckerhefe" decision¹⁾ (BGHZ 64, page 101 et seq.) upheld the view that micro-organisms incapable of otherwise being described clearly and unmistakably may, for the purposes of identification and to comply with the requirement regarding disclosure under Section 26(1), fourth sentence, of the 1978 Patent Law²⁾ which applies to the application under discussion here, be deposited with an approved scientific institution. The depositary authority and designation must be indicated in the application documents as filed. The applicant must ensure by means of an irrevocable declaration that the depositary authority will issue the deposited micro-organism to the German Patent Office whenever requested to do so and to interested parties under the conditions stated in the decision (BGH, loc.cit., page 113 et seq.) at the latest when the application is published.

It is clear from the passage quoted from the decision that the Chamber assumed as a matter of course that applicant and depositary authority would be separate legal entities. The

disposition du public est compris dans l'état de la technique, qu'il soit resté ou non à la disposition du public. Même un objet qui n'a été mis que temporairement à la disposition du public est compris dès ce moment-là dans l'état de la technique et ce pour toujours.

4. a) Le Tribunal fédéral des brevets estime que la conservation par la DSM d'une culture de la souche du micro-organisme utilisé ne peut être considérée comme un exposé permettant une identification, dans la mesure où la DSM était déjà rattachée à la société de la demanderesse 1 lors du dépôt de la demande, et le reste encore à ce jour. Pour que le dépôt d'un micro-organisme puisse tenir lieu de description dans une demande de brevet, il faut que ce micro-organisme soit déposé auprès d'un tiers juridiquement indépendant, chez lequel le micro-organisme une fois remis se trouve soustrait au pouvoir de disposition du demandeur, qui n'est par ailleurs plus autorisé à en disposer. La conservation d'un micro-organisme dans une collection appartenant à un demandeur ou un codemandeur qui peut, à la rigueur, garantir l'accès au micro-organisme en se donnant lui-même pouvoir à cet effet n'est pas suffisante. Le dépôt ultérieur auprès des *National Collections of Industrial and Marine Bacteria* des micro-organismes utilisés n'a pas permis à la demanderesse de remédier à l'insuffisance de l'exposé effectué lors du dépôt de la demande de brevet.

b) Après examen du pourvoi, ce jugement doit néanmoins être maintenu.

Depuis la décision "Bäckerhefe"¹⁾ (BGHZ 64, p. 101 s.) la Chambre admet que des micro-organismes qui ne peuvent être décrits autrement de façon claire et non équivoque soient déposés auprès d'un organisme reconnu dans le monde scientifique, aux fins d'identification et en vue de répondre aux exigences relatives à l'exposé de l'invention, telles qu'énoncées à l'article 26, alinéa 1, 4e phrase de la loi sur les brevets de 1978²⁾, qui est applicable en l'occurrence à la demande; il convient toutefois d'indiquer l'autorité de dépôt et la référence du dépôt dans les pièces originales de la demande. Par une déclaration irrévocable "vis-à-vis de l'autorité de dépôt", le demandeur doit garantir que le micro-organisme déposé pourra être remis à tout moment sur demande par l'autorité de dépôt à l'Office allemand des brevets et aux personnes intéressées au plus tard à la date de publication de la demande, dans les conditions indiquées dans la décision (BGH loc. cit., p. 113 s.).

Il ressort du texte précité de la décision qu'il allait de soi pour la Chambre que le demandeur et l'autorité de dépôt sont des personnalités juridiques distinctes. La question de savoir si l'on

¹⁾ English translation: 6 IIC 207 (1975) — Baker's yeast.

²⁾ This provision which corresponds to Article 35(2) 1981 Patent Law reads as follows: "The patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete that it may be carried out by a person skilled in the art".

¹⁾ Traduction anglaise: 6 IIC 207 (1975).

²⁾ Cet article, qui correspond à l'article 35(2) de la loi sur les brevets de 1981, est libellé comme suit: "L'invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter".

¹⁾ Diese Vorschrift, die inhaltlich § 35(2) PatG 1981 entspricht, lautet: "In einer Anlage ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann."

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 vom Grundsatz, daß die Erfindung vom Anmelder dem Patentamt gegenüber 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

question as to whether a "deposit" with an authority forming part of the same legal entity as the depositor is sufficient has hitherto not arisen.

The question as to whether a statement in an application for a patent relating to a microbiological invention to the effect that the micro-organism used in carrying out the invention has already been deposited with an approved depository institution which is not legally independent of the applicant's organisation is sufficient to meet the requirement as to disclosure under Section 26(1), fourth sentence, of the Patent Law must be answered in the negative. The requirement that a micro-organism used in a microbiological invention be deposited with a third party, i.e. an approved depository authority, is an exception to the rule that the applicant must disclose the invention to the Patent Office sufficiently clearly and completely to enable a skilled person to carry it out. The exception made in the case of microbiological inventions whereby the micro-organism may be deposited with a third party, i.e. an approved depository authority, is justifiable only on the grounds that the depository authority which, like the Patent Office itself, is legally distinct from the applicant, receives the micro-organism to be identified and used by the skilled person to reproduce the invention, stores it, keeps it available for interested parties and issues it to them under the prescribed conditions (see BGHZ 64, page 101 et seq.). Storage of the micro-organism by the applicant himself would not meet any of the conditions associated with filing the description of the invention with the Patent Office, since the applicant would not lose his control over the application documents to the required extent; it cannot therefore be allowed as a further exception.

Storage of a micro-organism by a department of a legal entity set up under private law, such as a limited company, separate from other departments from the point of view of location, function and staff, cannot therefore be regarded as a deposit in the sense used in the case law to date, because of the lack of distinction in law between the applicant and the depository institution. It does not remove the micro-organism from the control of the body of which the depository institution is a part so completely as in the case of an applicant's documents filed with the Patent Office. However strict the separation between the depository institution and the remainder of the organisation in terms of location, function and staff, the conditions can never be the same as when a micro-organism is

peut admettre comme suffisant le "dépôt" d'un micro-organisme auprès d'un service sans autonomie juridique rattaché à une seule et même personne juridique, ne s'est pas posée jusqu'à ce jour.

Est-il suffisant, pour satisfaire aux exigences relatives à l'exposé de l'invention énoncées à l'article 26, alinéa 1, 4e phrase de la loi sur les brevets, d'indiquer dans une demande de brevet pour une invention dans le domaine de la microbiologie que le micro-organisme utilisé dans l'invention revendiquée est déjà déposé auprès d'une autorité de dépôt reconnue dans le monde scientifique, autorité qui est un établissement sans autonomie juridique vis-à-vis de la demanderesse ? C'est là une question à laquelle il convient de donner une réponse négative. L'obligation faite au demandeur de déposer auprès d'un tiers, c'est-à-dire auprès d'une autorité de dépôt reconnue dans le monde scientifique, le micro-organisme utilisé dans une invention relevant du domaine de la microbiologie est une exception au principe selon lequel l'invention doit être exposée par le demandeur vis-à-vis de l'Office des brevets de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Si l'on admet pour les inventions du domaine de la microbiologie que soit simplement exigé le dépôt du micro-organisme auprès d'un tiers, qui doit être une autorité de dépôt reconnue dans le monde scientifique, cette exception ne se justifie que parce que l'autorité de dépôt agissant comme organisme juridiquement distinct du demandeur, comme l'Office des brevets lui-même en quelque sorte, reçoit le micro-organisme que l'homme du métier doit identifier pour reproduire l'invention, le conserve, le tient à la disposition des personnes intéressées et le remet à des tiers dans les conditions prévues (voir à ce propos BGHZ 64, p. 101 s.). La conservation du micro-organisme par le demandeur lui-même ne créerait pas des conditions assimilables à celles du dépôt de la description de l'invention auprès de l'Office des brevets. Elle ne permettrait pas de soustraire comme il le faudrait les pièces de la demande au pouvoir de disposition du demandeur, et ne saurait donc être admise comme étant une autre exception.

La conservation d'un micro-organisme dans un établissement appartenant à une personne morale de droit privé, telle qu'une société à responsabilité limitée, et constituant un département à part du fait de sa situation géographique, de son domaine d'activités et du personnel qu'il emploie, ne peut donc être considérée comme un dépôt au sens où l'entend la jurisprudence actuelle, le demandeur et l'organisme de dépôt n'étant pas des personnes juridiques différentes. Le micro-organisme n'est pas dans ce cas aussi complètement soustrait au pouvoir de disposition de la personne juridique à laquelle est rattaché l'organisme de dépôt que lorsque les pièces de la demande sont déposées par le demandeur auprès de l'Office des brevets. Si stricte qu'elle soit, une séparation de

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 unselbständiger 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

deposited with a third party distinct from the applicant. Any internal arrangement between the legal entity and its various offices, departments and branches lacks the character of a legal separation.

Offices, departments and branches with no legal personality of their own remain a dependent element of another legal entity. An undertaking on the part of the legal entity to treat such a unit as a third party does not create conditions equivalent to those obtaining when a micro-organism is deposited with a third party. Nor does an undertaking given by the legal entity to a third party, such as the Patent Office, to treat the dependent unit as if it had a legal personality of its own create, where a micro-organism is deposited as a substitute for a description in the patent application, conditions similar to those obtaining when an application is filed with the Patent Office in documentary form.

The fact that the only shareholders of the first applicant company are the Federal Republic of Germany and the Land of Lower Saxony in no way alters the legal position. If the public authorities decide to collect, store and make available to interested parties living matter such as micro-organism strains for public, commercial or scientific purposes, they can use for the purpose any of a number of types of organisation under public or private law. This freedom of choice with regard to organisational form also extends to the type of service to be provided and arrangements for their use (Maurer, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 3rd edition, 1983, Section 3, point 9; Wolff-Bachof, *Verwaltungsrecht I*, 9th edition, 1974, Section 23 IV b; Ehlers, *Verwaltung in Privatrechtsform*, 1984, page 293 et seq.). They are free to select the type of organisation and the arrangements for use they deem fit. If they opt for a legal entity under private law, that entity may not, when applying for patents, claim treatment different to that accorded any other private-law entity. Nor can they be allowed anymore than any other private-law entity engaged both in research and the collecting of micro-organisms - to meet the requirement for disclosure of a microbiological invention for which a micro-organism is used by storing the micro-organism within a unit that is an integral part of their own organisation, thus to all intents and purposes with themselves, instead of depositing the micro-organism with a legally distinct depositary authority. What has been said holds good for a legal entity owned solely by the Federal Republic of Ger-

l'organisme de dépôt des autres départements de la personne juridique, par la situation géographique, le domaine d'activités et le personnel employé, ne pourra jamais créer des conditions identiques à celles du dépôt d'un micro-organisme auprès d'un tiers distinct du demandeur. Les arrangements internes qui pourraient être conclus entre la personne juridique et ses différents services, départements et établissements n'auront jamais le caractère de conventions conclues entre des personnes juridiques distinctes.

Les services, départements ou établissements qui n'ont pas de personnalité juridique propre demeurent des parties intégrantes de l'autre personne juridique, sans indépendance vis-à-vis d'elle. Même si cette personne juridique s'engage elle-même à traiter l'un de ses services comme un tiers, il n'en sera pas créé pour autant des conditions assimilables à celles du dépôt de micro-organismes auprès d'un tiers. De même, si la personne juridique s'engage vis-à-vis d'un tiers, par exemple l'Office des brevets, à traiter un service qui lui est rattaché comme s'il avait une personnalité juridique propre, le dépôt d'un micro-organisme tenant lieu de description d'une demande de brevet ne créera pas pour autant des conditions assimilables à celles du dépôt des pièces de la demande auprès de l'Office des brevets.

Que la République fédérale d'Allemagne et le Land de Basse-Saxe soient les seuls associés de la société de la demanderesse 1 ne change rien à la situation juridique. Lorsque les pouvoirs publics se chargent de recueillir, de conserver et de mettre à la disposition de personnes intéressées des matières vivantes, par exemple des souches de micro-organismes, à des fins scientifiques, commerciales ou dans l'intérêt public, ils ont le choix, pour remplir cette fonction administrative, entre un grand nombre de formes d'organisation relevant du droit privé ou public. Ils peuvent avoir recours pour leur action à des formules relevant soit du droit public, soit du droit privé. Cette liberté de choix vaut aussi bien pour le mode d'organisation de l'établissement recevant les micro-organismes, que pour la nature ou les conditions d'utilisation des prestations (Maurer, *Allgemeines Verwaltungsrecht* 3e édition 1983, §3, note en marge 9; Wolff-Bachof, *Verwaltungsrecht I*, 9e édition 1974, §23 IV b; Ehlers, *Verwaltung in Privatrechtsform*, 1984, p. 293 s.). Les pouvoirs publics sont libres de choisir la forme d'organisation et les modalités d'utilisation qu'ils estiment appropriées. S'ils optent pour une personne juridique de droit privé, celle-ci ne peut demander qu'on prévoie dans son cas, pour le dépôt de demandes de brevet, un traitement différent de celui qui est appliqué lorsqu'il s'agit de toute autre personne juridique de droit privé. Pas plus qu'une autre personne juridique de droit privé qui effectue des recherches sur les micro-organismes et en fait, en même temps, la collection, elle ne peut être autorisée, pour satisfaire aux exigences relatives à

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 580 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. BGH in GRUR 1985, 919, - Caprolactam).

5. Die Rechtsbeschwerde ist daher zurückzuweisen.

many and a *Land* just as much as for any other person or body filing a patent application.

The first applicant's reference to the "deposit" of the micro-organism *Methylomonas* sp., which at the time the application was filed was in reality stored under the number DSM 580 by a unit forming part of the applicant's own legal organisation did not constitute a sufficient disclosure of the claimed invention for which that micro-organism was used.

(c) The subsequent deposit of the same micro-organism with another depository institution on 2 September 1981 could not remedy this deficiency. Cases of insufficient disclosure do not allow scope for considerations of equity (see BGH in GRUR 1985, 919 - Caprolactam).

5. The appeal is therefore dismissed.

l'exposé d'une invention relevant du domaine de la microbiologie et utilisant un micro-organisme, à conserver ce micro-organisme dans un service non autonome qui lui est rattaché, c'est-à-dire en fait chez elle, au lieu de déposer ce micro-organisme auprès d'une autorité de dépôt juridiquement distincte du demandeur. Cette interdiction vaut aussi bien pour une personne morale dont les seuls associés sont la République fédérale et un *Land* que pour toute autre personne partie à la procédure de délivrance des brevets.

En faisant référence au "dépôt" du micro-organisme *Methylomonas* sp., la demanderesse 1 n'a pas exposé de manière suffisante l'invention revendiquée dans laquelle est utilisée ce micro-organisme, puisqu'en réalité, lors du dépôt de la demande, ce micro-organisme était conservé dans un établissement sans autonomie juridique, la DSM, sous le numéro DSM 580.

c) Le nouveau dépôt du micro-organisme concerné, qui a été effectué le 2 septembre 1981 auprès d'une autre autorité de dépôt, n'a pas permis de remédier à cette insuffisance de l'exposé. En cas d'irrégularités concernant l'exposé de l'invention, on ne saurait invoquer des raisons d'équité, même pour tenir compte de la bonne foi (cf. BGH GRUR 1985, 919 - Caprolactam).

5. Par conséquent, le pourvoi en cassation est rejeté.