

**BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND:
RECHTSPRECHUNG**

**Patentschutz für
Mikroorganismen als solche**

Beschluß des Bundesgerichtshofs
(X. Zivilsenat) vom 12. Februar 1987
(X ZB 4/86)*.

Stichwort: "Tollwutvirus".

PatG 1978 § 1a Nr. 2 Satz 2 = PatG
1981 § 2 Nr. 2 Satz 2 (EPÜ Art. 52, 53b,
83).

Amtlicher Leitsatz

1. Der Gegenstand einer patentfähigen Erfindung muß wiederholbar ausgeführt werden können (Bestätigung von BGHZ 52, 74 — Rote Taube; BGHZ 64, 101 — Bäckerhefe).

2. Für den Patentschutz eines neuen Mikroorganismus als solchen kann die Möglichkeit einer wiederholbaren Neuzüchtung durch Hinterlegung und Freigabe einer vermehrbaren Probe des Mikroorganismus ersetzt werden (Abweichung von BGHZ 52, 74 — Rote Taube; 64, 101 — Bäckerhefe; BGH in GRUR 1978, 162 — 7-chlor-6-demethyltetracyclin; 1981, 263 — Bakterienkonzentrat).

**FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY:
CASE LAW**

Patent protection for micro-organisms per se

Decision of the German Federal Court of Justice (10th Civil Senate) of 12 February 1987 (X ZB 4/86)*.

Keyword: "Tollwutvirus".

Patent Law 1978 § 1a, point 2, 2nd sentence = Patent Law 1981 § 2, point 2, 2nd sentence (EPC Arts. 52, 53b, 83).

Official headnote

1. To be patentable the subject-matter of an invention must be capable of being carried out repeatedly (confirms BGHZ 52, p. 74 — Rote Taube; BGHZ 64, p. 101 — Bäckerhefe).

2. For patent protection of a new micro-organism per se, the deposit and furnishing of a propagatable sample may replace the requirement that it be repeatedly newly producible (departing from BGHZ 52, p. 74 — Rote Taube; 64, p. 101 — Bäckerhefe; BGH in GRUR 1978, p. 162 — 7-chlor-6-demethyltetracyclin; 1981, p. 263 — Bakterienkonzentrat).

**REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE:
JURISPRUDENCE**

Brevetabilité des micro-organismes en tant que tels

Décision de la Cour fédérale de justice (X^e Chambre civile), en date du 12 février 1987 (X ZB 4/86)*.

Référence: "Tollwutvirus".

Loi sur les brevets 1978 art. 1a, n° 2, 2^e phrase = Loi sur les brevets 1981, art. 2, n° 2, 2^e phrase (Art. 52, 53b, 83 de la CBE).

Sommaire officiel

1. L'objet d'une invention brevetable doit pouvoir être exécuté de manière reproductible (confirmation des décisions BGHZ 52, p. 74 — Rote Taube; BGHZ 64, p. 101 — Bäckerhefe).

2. Pour la protection par brevet d'un nouveau micro-organisme en tant que tel, la possibilité de cultiver de manière reproductible le micro-organisme peut être remplacée par le dépôt et la remise d'un échantillon du micro-organisme apte à se multiplier (divergence par rapport à BGHZ 52, p. 74 — Rote Taube; 64, p. 101 — Bäckerhefe; BGH dans GRUR 1978, p. 162 — 7-chlor-6-demethyltetracyclin 1981. p. 263 — Bakterienkonzentrat).

* Der Beschluß ist in GRUR 1987, 231 und GRUR Int. 1987, 357 veröffentlicht. Der vollständige Text wird in den drei Amtssprachen in einer späteren Ausgabe dieses Amtsblatts veröffentlicht.

* This decision, already published in GRUR 1987, p. 231 and GRUR Int. 1987, p. 357, will also be published in full in the EPO's three official languages in a forthcoming issue of this Official Journal.

* Ladite décision a été publiée dans GRUR 1987, p. 231 et GRUR Int. 1987, p. 357. Le texte intégral sera publié dans les trois langues officielles dans un numéro ultérieur du Journal Officiel de l'OEB.

Vereinigtes Königreich: Gesetzgebung

Übersetzung der Ansprüche europäischer Patentmeldungen und der europäischen Patentschriften

1.1 Die Patentausführungsbestimmungen (Änderung) 1987¹⁾ bringen für die in deutscher oder französischer Sprache nach dem EPÜ veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen (UK) und europäischen Patente (UK) wichtige Änderungen mit sich. Sie setzen die Artikel 77 (6) und 78 (7) des Patentgesetzes von 1977 in Kraft, wonach eine englische Übersetzung der vom EPA in diesen Sprachen veröffentlichten europäischen Patentschriften (UK), Änderungen europäischer Patente (UK) und Ansprüche europäischer Patentanmeldungen (UK) einzureichen ist. Sie ändern ferner die Patentausführungsbestimmungen von 1982 sowie die Patentausführungsbestimmungen (Gebühren) von 1986 in der Weise, daß sie Formblätter vorschreiben und weitere Erfordernisse für die Übersetzungen festlegen bzw. im Zusammenhang mit den Übersetzungen Gebühren vorsehen. Eine ähnliche Regelung wird für berichtigte Übersetzungen getroffen, die nach Artikel 80 (3) des Patentgesetzes von 1977 eingereicht werden, wenn der Schutzbereich in der ursprünglich eingereichten Übersetzung enger ist als in dem vom EPA veröffentlichten deutschen oder französischen Text. Regel 113 der Ausführungsbestimmungen von 1982 wird entsprechend geändert.

1.2 Die Bestimmungen für die Übersetzungen **treten am 1. September 1987 In Kraft**. Sie gelten nicht

a) für die Übersetzung von Patentschriften oder Änderungen von Patentschriften zu europäischen Patenten (UK), auf deren Erteilung vor dem 1. September 1987 im Europäischen Patentblatt hingewiesen wird;

b) für die Übersetzung der Ansprüche europäischer Patentanmeldungen (UK), die vom EPA vor dem 1. September 1987 veröffentlicht werden.

Wird innerhalb der eingeräumten Frist keine Übersetzung der Patentschrift oder einer etwaigen Änderung eines europäischen Patents (UK) eingereicht, so gelten die Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten.

Die Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche einer veröffentlichten Anmeldung ist dagegen nicht obligatorisch. Wird jedoch eine Übersetzung eingereicht, so bewirkt ihre anschließende Veröffentlichung durch das Patentamt des Vereinigten Kö-

United Kingdom: Legislation

Translations of the claims of European patent applications and of the specifications of the European patent

1.1 The Patents (Amendment) Rules 1987¹⁾ introduce important changes with regard to European patent applications (UK) and European patents (UK) published in French and German under the EPC. They bring into force section 77(6) and section 78(7) of the Patents Act 1977 which provide for the filing of translations into English of specifications and amendments of European patents (UK) and claims of applications for European patents (UK) which have been published in these languages by the EPO. They also amend the Patents Rules 1982 so as to prescribe forms and to introduce other requirements for these translations and they amend the Patents (Fees) Rules 1986 to prescribe fees in connection with these translations. Similar provision is made for corrected translations filed under Section 80(3) of the 1977 Act where the translation originally filed confers narrower protection than that conferred by the French or German text published by the EPO. A consequential amendment is made to Rule 113 of the 1982 Rules.

1.2 The Rules relating to translations **come into force on 1 September 1987. They do not apply:**

(a) In the case of translations of specifications, or of amendments to specifications, to European patents (UK) mention of whose grant is published in the European Patent Bulletin before 1 September 1987.

(b) In the case of translations of claims of an application, to applications for a European patent (UK) which are published by the EPO before 1 September 1987.

Failure to file the translation of the specification, or of an amendment, of a European patent (UK) within the period allowed has the consequence that the patent is treated as always having been void.

However the filing of the translation of the claims of a published application is not mandatory. But if a translation is filed the subsequent publication of it by the UK Patent Office (see item 2.8) will enable the rights conferred by a European patent application after publi-

Royaume-Uni: Législation

Traduction des revendications des demandes de brevet européen et des fascicules de brevet européens

1.1 Le règlement de 1987¹⁾ sur les brevets (modification) apporte des changements importants en ce qui concerne les demandes de brevet européen (UK) et les brevets européens (UK) publiés en français et en allemand conformément à la CBE. Il porte application des articles 77(6) et 78(7) de la loi de 1977 sur les brevets, qui prévoient la production de traductions en anglais des fascicules de brevet européen (UK) et des modifications y afférentes, ainsi que des revendications des demandes de brevet européen (UK), lorsque ces textes ont été publiés en français et en allemand par l'OEB. Il modifie également le règlement de 1982 sur les brevets, du fait qu'il prescrit des formulaires et énonce d'autres exigences en ce qui concerne ces traductions, et il modifie également le règlement de 1986 sur les brevets (taxes), pour prévoir les taxes relatives à ces traductions. Des dispositions similaires ont été prévues pour les traductions révisées déposées en vertu de l'article 80(3) de la loi de 1977 sur les brevets, dans le cas où la traduction déposée à l'origine confère une protection moins étendue que le texte français ou allemand publié par l'OEB. Une modification a été apportée en conséquence à la règle 113 du règlement de 1982.

1.2 Les dispositions concernant les traductions **entreront en vigueur le 1^{er} septembre 1987**. Elles ne s'appliquent pas:

a) dans le cas des traductions des fascicules, ou de modifications des fascicules, aux brevets européens (UK) pour lesquels la mention de délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets avant le 1^{er} septembre 1987;

b) dans le cas des traductions des revendications d'une demande, aux demandes de brevet européen (UK) publiées par l'OEB avant le 1^{er} septembre 1987.

Si la traduction du fascicule ou d'une modification du texte d'un brevet européen (UK) n'est pas produite dans le délai imparti, le brevet est réputé sans effet dès l'origine.

Il n'est toutefois pas obligatoire de déposer la traduction des revendications d'une demande publiée. Mais si une traduction est déposée, sa publication ultérieure par l'Office des brevets britannique (cf. point 2.8) permettra aux droits conférés par une demande de

¹⁾ Statutory Instruments 1987 Nr. 288.

¹⁾ Statutory Instruments 1987 No. 288.

¹⁾ Statutory Instruments 1987, n° 288.

nigreichts (siehe Nr. 2.8), daß die Rechte aus einer europäischen Patentanmeldung nach ihrer Veröffentlichung (Artikel 67 EPÜ) und auch die Vorschriften des Artikels 55 (5) des Patentgesetzes von 1977 (Benutzung für Zwecke der Krone) wirksam werden.

Im folgenden werden wichtige Bestimmungen und nützliche Informationen über die Einreichung von Übersetzungen beim Patentamt des Vereinigten Königreichs aufgelistet.

2. Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche

2.1 Ein Inlandsvertreter braucht nicht bestellt zu werden; es ist jedoch eine Zustellanschrift im Vereinigten Königreich anzugeben.

2.2 Die Gebühr für den Antrag auf Veröffentlichung der Übersetzung beträgt 25 GBP; die Übersetzung wird erst veröffentlicht, wenn die Gebühr entrichtet worden ist.

2.3 Für die Einreichung der Übersetzung ist das Patentformblatt Nr.56/77 (in zweifacher Ausfertigung) zu verwenden.

2.4 Die Übersetzung ist in zweifacher Ausfertigung einzureichen.

2.5 Unterlagen, die den Erfordernissen nach Regel 35 (3) bis (14) EPÜ entsprechen, werden angenommen. Allerdings sollten sie nach Möglichkeit mit einfachem Zeilenabstand geschrieben sein; ist dies nicht machbar, so kann statt dessen ein Zeilenabstand von 1 1/2 verwendet werden.

2.6 Die Übereinstimmung der Übersetzung mit dem Originaltext der Ansprüche ist dem Comptroller gegenüber zu bestätigen.

2.7 Eine Berichtigung der Übersetzung ist zulässig; sie ist mit Patentformblatt Nr.57/77 in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Die Berichtigungsgebühr in Höhe von 25 GBP ist innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum der Einreichung der berichtigten Übersetzung zu entrichten.

2.8 Auf die Veröffentlichung der Übersetzung wird im "Official Journal (Patents)" hingewiesen; im nationalen Patentregister wird eine entsprechende Eintragung vorgenommen. Die Übersetzungen, von denen auf Antrag auch Kopien erhältlich sind, können im Patentamt des Vereinigten Königreichs eingesehen werden.

3. Einreichung einer Übersetzung der Patentschrift

3.1 Zur Bestellung eines Inlandsvertreters siehe Nummer 2.1.

3.2 Die Frist für die Einreichung der Übersetzung beträgt 3 Monate ab dem Zeitpunkt, zu dem der Hinweis auf die Erteilung oder im Fall einer geänderten Patentschrift die Einspruchsentscheidung im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht wird. Eine Verlängerung der Frist um einen Monat kann mit Patentformblatt Nr. 50/77 beantragt werden (Gebühr: 100 GBP). Eine darü-

berichtigung (EPC Art 67) and also the Crown use provisions of Section 55(5) of the Patents Act 1977 to become effective.

The following lists set out important provisions and useful information regarding the filing of translations with the UK Patent Office.

2. Filing of translations of the claims

2.1 No national representative need be appointed but an address for service in the United Kingdom must be given.

2.2 The fee for the request for publication of translation will be: GBP 25; the translation is not published until the fee has been paid.

2.3 Patents Form No. 56/77 must be used (in duplicate).

2.4 Two copies of the translation have to be filed.

2.5 Documents which meet the requirements pursuant to Rule 35(3)-(14) EPC are accepted, except that single line spacing should be used whenever possible. If it is not practical to use single line spacing 1 1/2 line spacing may be used instead.

2.6 The translation shall be verified to the satisfaction of the comptroller as corresponding to the original text of the claims.

2.7 Correction of the translation is permitted; it has to be filed with Patents Form No. 57/77 in duplicate; a fee for correction which amounts to GBP 25 has to be paid within fourteen days from the day on which the corrected translation is filed.

2.8 Publication of the translation will be mentioned in the "Official Journal (Patents)" and an entry will be made in the national patent register. The translation will be made available for inspection in the UK Patent Office. Copies will be issued on request.

3. Filing of translations of the patent specification

3.1 For the appointment of a national representative see item 2.1 above.

3.2 The period for filing the translation is 3 months after the date on which the mention of the grant or, in the case of an amended specification, the decision regarding opposition is published in the European Patent Bulletin. One month's extension of the period can be obtained upon filing Patents Form No 50/77 (fee GBP 100). A longer extension may, exceptionally, be possible at the

brevet européen après sa publication (art. 67 CBE) et également aux dispositions relatives au droit d'usage par la Couronne, figurant à l'article 55(5) de la loi sur les brevets de 1977, de produire effet.

La liste ci-dessous présente les dispositions importantes et apporte des informations utiles en ce qui concerne la production de traductions auprès de l'Office des brevets britannique.

2. Production de la traduction des revendications

2.1 Il n'est pas nécessaire qu'un mandataire national soit désigné, mais il convient toutefois d'indiquer une adresse pour la correspondance au Royaume-Uni.

2.2 La taxe relative à la demande de publication de la traduction sera de 25 GBP. La traduction n'est publiée qu'après le paiement de la taxe.

2.3 Il convient d'utiliser le formulaire de l'Office des brevets britannique n° 56/77 (en deux exemplaires).

2.4 La traduction doit être produite en deux exemplaires.

2.5 Les pièces remplissant les conditions de forme visées à la règle 35(3) à (14) de la CBE sont acceptées, à condition que soit utilisé, si possible, un interligne simple, sinon un interligne 1,5.

2.6 La traduction doit être certifiée conforme au texte original des revendications, de manière à obtenir le satisfaction du comptroller.

2.7 Il est permis d'apporter une correction à la traduction; cette correction doit être déposée à l'aide du formulaire de l'Office des brevets britannique n° 57/77 en double exemplaire; la taxe d'un montant de 25 GBP due pour la correction est payable dans un délai de 14 jours à compter du jour où la traduction corrigée est produite.

2.8 La publication de la traduction sera mentionnée dans le "Official Journal (Patents)", et une inscription à ce sujet sera portée dans le registre national des brevets; il sera possible de disposer de la traduction à l'Office des brevets britannique afin de l'étudier; des photocopies pourront être délivrées sur demande.

3. Production des traductions des fascicules de brevet

3.1 Pour la désignation d'un mandataire national, cf. 2.1.

3.2 Le délai de production de la traduction est de trois mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet, ou dans le cas d'une modification du fascicule, de la décision relative à l'opposition. Il est possible d'obtenir une prorogation d'un mois de ce délai en déposant le formulaire de l'Office britannique n° 50/77 (et en

- ber hinausgehende Verlängerung kann in Ausnahmefällen vom Comptroller gewährt werden (siehe Nr. 1.2).
- 3.3 Die Gebühr für den Antrag auf Veröffentlichung der Übersetzung beträgt 25 GBP; sie ist innerhalb der unter Nummer 3.2 genannten Frist zu entrichten.
- 3.4 Für die Einreichung der Übersetzung der Patentschrift ist das Patentformblatt Nr. 54/77, für die Einreichung der Übersetzung der geänderten Patentschrift das Patentformblatt Nr. 55/77 (jeweils in zweifacher Ausfertigung) zu verwenden.
- 3.5 Die Übersetzung ist in zweifacher Ausfertigung einzureichen.
- 3.6 Unterlagen, die den Erfordernissen der Regeln 32 und 35 (3) bis (14) EPU entsprechen, werden angenommen. Allerdings sollten sie nach Möglichkeit mit einfachem Zeilenabstand geschrieben sein; ist dies nicht machbar, so kann statt dessen ein Zeilenabstand von 1 1/2 verwendet werden.
- 3.7 Die Übereinstimmung der Übersetzung mit dem Originaltext ist dem Comptroller gegenüber zu bestätigen.
- 3.8 Zur Berichtigung der Übersetzung siehe Nummer 2.7.
- 3.9 Zur Art und Weise, in der die Übersetzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, siehe Nummer 2.8.
- discretion of the Comptroller (see item 1.2 above).
- 3.3 The fee for the request for publication of the translation amounts to GBP 25; it must be paid within the time limit mentioned under item 3.2.
- 3.4 Patents Form No. 54/77 must be used for filing the translation of the patent specification and Patents Form No. 55/77 for the filing of the translation of the amended patent specification (both in duplicate).
- 3.5 Two copies of the translation have to be filed.
- 3.6 Documents which meet the requirements pursuant to Rules 32 and 35(3)-(14) EPC are accepted, except that single line spacing should be used whenever possible. If it is not practical to use single line spacing 1 1/2 line spacing may be used instead.
- 3.7 The translation shall be verified to the satisfaction of the Comptroller as corresponding to the original text.
- 3.8 For correction of the translation see item 2.7 above.
- 3.9 For the manner and form in which the translation is made available to the public see item 2.8 above.
- acquittant une taxe de 100 GBP). A titre exceptionnel, le comptroller pourra accorder une prorogation d'une durée plus longue (cf. point 1.2 ci-dessus).
- 3.3 La taxe due pour la demande de publication de la traduction est de 25 GBP; elle est payable dans les délais mentionnés au point 3.2.
- 3.4 Il convient d'utiliser le formulaire n°54/77 pour la production de la traduction du fascicule de brevet, et le formulaire n°55/77 pour la production de la traduction du fascicule de brevet modifié (formulaire de l'Office britannique des brevets, tous deux en double exemplaire).
- 3.5 La traduction devra être produite en double exemplaire.
- 3.6 Les pièces remplissant les conditions de forme visées aux règles 32 et 35(3) à (14) de la CBE sont acceptées, à condition que soit utilisé, si possible, un interligne simple, sinon un interligne 1,5.
- 3.7 La traduction doit être certifiée conforme au texte original, de manière à obtenir le satisfecit du comptroller.
- 3.8 Pour les corrections de la traduction, cf. point 2.7.
- 3.9 En ce qui concerne les modalités de mise à la disposition du public de la traduction, cf. point 2.8.