

7. Dezember 2007

CH-8304 Wallisellen / Zürich
Rosenbergstrasse 6
Postfach 558

An das
Europäische Patentamt GD 3
Geschäftsstelle der
Großen Beschwerdekammer
Erhardtstrasse 27

D-80 298 M ü n c h e n

Verfahren G 2 / 07
aus Beschwerde T 83/05-3.3.04
Europäisches Patent Nr. 1 069 819
Anmelderin: Plant Bioscience Limited

Stellungnahme

zu den Rechtsfragen gemäss Vorlagebeschluss der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.04 vom 22. Mai 2007 (Amtsblatt 2007, 468)

Verwendete Abkürzungen:

T 49/83	Vermehrungsgut	Ciba-Geigy
T 320/87	Hybridpflanzen	Lubrizol
T 356/93	Pflanzenzellen	PGS
T 1054/96	Novartis	Novartis I
G 1/98	Novartis	Novartis II
T 83/05	Plant Bioscience Ltd.	Vorlagebeschluss vom 22.5.07 VB

Frage 1: Entgeht ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der Kreuzung und Selektion von Pflanzen enthält, dem Patentierungsverbot des Artikels 53 (b) EPÜ allein schon deswegen, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfasst ?

1. Die Problemstellung

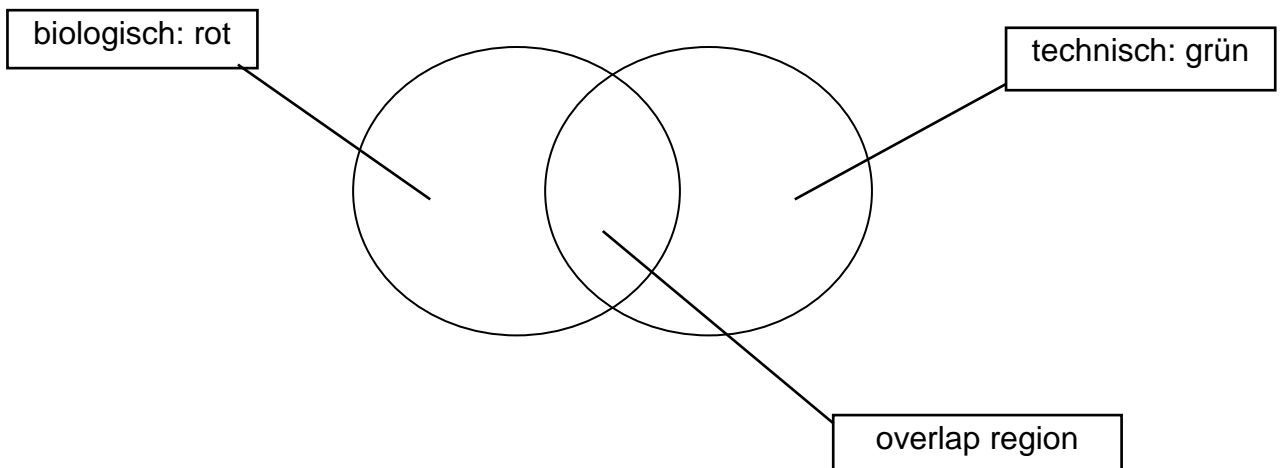
Die zu beantwortenden Fragen sind aus einer verbreiteten juristischen Ausgangssituation entstanden: Ein zu beurteilender Sachverhalt erfüllt zwei (oder mehrere) gesetzliche Tatbestände A und B (rot und grün), welche jeweils andere, meist gegensätzliche Rechtsfolgen A' und B' anordnen (verboten – erlaubt, gültig – nicht gültig, begründen – aufheben von Rechten und Pflichten). Meist ist dabei der Gesetzgeber von der Annahme ausgegangen, dass sich die Anwendungsgebiete der beiden Tatbestände A und B gegenseitig ausschliessen und hat übersehen, dass sich diese Anwendungsgebiete (leider) überschneiden/überlappen und ein Überlappungsgebiet

(overlap region) erzeugen, in welchem Sachverhalte (einzelne oder alle) Elemente aus beiden gesetzlichen Tatbeständen A und B erfüllen.

Die Bestimmung der Rechtsfolge für die *overlap region* kann unter anderem zu den folgenden Lösungen führen. Es soll in der *overlap region* gelten:

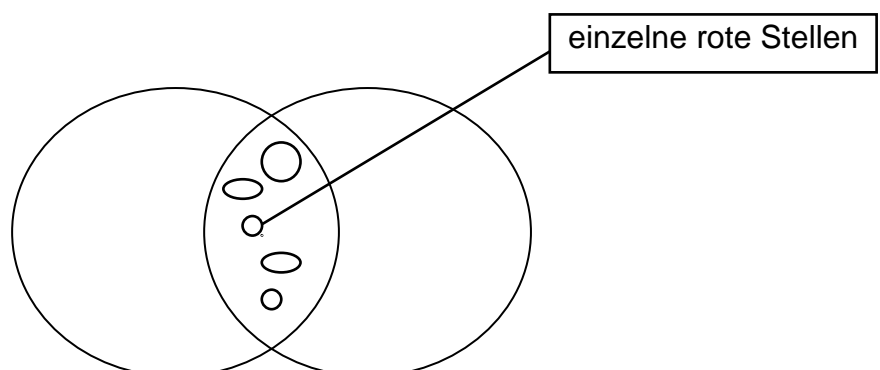
- eine der Rechtsfolgen A' oder B' exklusiv,
 - beide Rechtsfolgen A' und B' simultan (falls begrifflich denkbar),
 - eine dritte Rechtsfolge X', z.B. im Strafrecht eine Strafschärfung, Art. 49 StGB,
 - die *overlap region* wird (nach irgendwelchen Kriterien, unregelmässig) aufgeteilt in Gebiete, in denen jeweils nur A' oder B' gelten soll;
 - die *overlap region* wird vermieden, indem gemischte Sachverhalte in ihre Elemente aufgelöst und der einen oder anderen Region zugewiesen werden;
- usw.

Am geläufigsten ist diese Situation wohl im Strafrecht, wird dort als Gesetzeskonkurrenz oder Idealkonkurrenz bezeichnet und mit den methodischen Instrumenten Spezialität, Konsumtion, Subsidiarität des einen gegenüber dem anderen Tatbestand gelöst.



2. Die Lösung von Art. 53 (b) EPÜ für Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren lässt sich in der Aussage zusammenfassen (rot = Patentierungsverbot, grün = Patentierbar):

Es existieren in der *overlap region* rote Stellen.

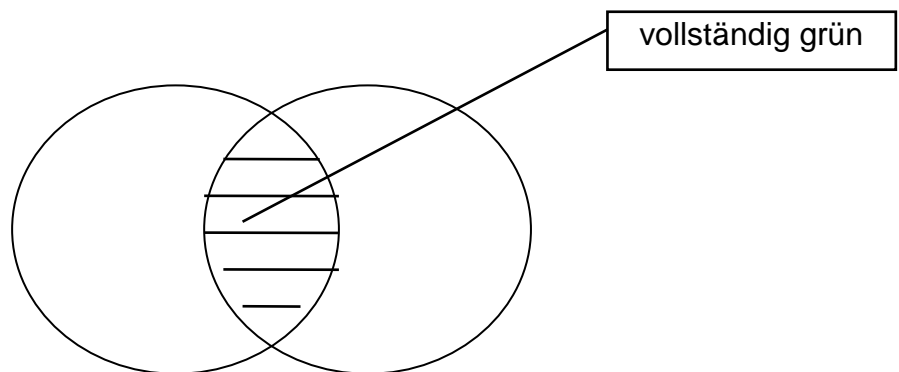


Der sprachliche Zusatz „*im Wesentlichen*“ biologische Verfahren kann kaum anders verstanden werden, als dass (einzelne, nicht näher bestimmte) Mischungen biologischer und technischer Elemente dem Patentierungsverbot von Art. 53 b unterfallen sollen, also rote Stellen in der ansonsten unbekanntem *overlap region* existieren.

Der Zusatz „*im Wesentlichen*“ biologische Verfahren bedeutet dagegen nicht ohne weiteres, dass *alle* Mischungen biologischer und technischer Elemente dem Patentierungsverbot von Art. 53 b unterfallen sollen, dass mit anderen Worten die *overlap region* insgesamt rot sein solle.

3. Demgegenüber lässt sich die Lösung von Regel 23b (5) für Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren lässt sich in der Aussage zusammenfassen (rot = Patentierungsverbot, grün = Patentierbar):

Die *overlap region* ist vollständig grün.



Die Formulierung: „Ein Verfahren ist im Wesentlichen biologisch, d.h. unterfällt dem Patentierungsverbot von Art. 53 b, wenn es *vollständig* auf natürlichen Phänomenen beruht.“ kann wohl nicht anders verstanden werden, als dass sich das rote Gebiet des Patentierungsverbots *nicht* auf gemischte Sachverhalte in der *overlap region*, sondern nur auf den Raum des Tatbestands A *minus* die *overlap region* erstrecken solle.

Gemäss Verwaltungsratsbeschluss vom 7.12.2006 wird diese Regel nunmehr die Nummer 26 (5) der Ausführungsordnung tragen (Inkrafttreten am 13.12.07).

4. Die Symmetrie der Lösungen von Art. 53 b und Regel 23 b (5) ist nicht vollständig. Die Lösung von Art. 53 b führt nicht zu einer durchgehenden Rotfärbung der *overlap region*, wie die Regel 23 b (5) zu einer durchgehenden Grünfärbung dieses Gebietes führt. Regel 23 b (5) beansprucht also die *overlap region* intensiver als Art. 53 b dies für sein Patentierungsverbot tut.

Es sind selbstverständlich beliebig viele andere sprachlichen Formulierungen denkbar, die eine andere Regelung der Farbe der *overlap region* ergäben, z. B.

Alternative: Es existieren in der *overlap region* einzelne grüne Stellen.

Art. 53EP werden nicht erteilt für:

b) Pflanzensorten oder Tierrassen sowie _____ biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren. Dies gilt nicht für *im wesentlichen technische* Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren.

ODER

Art. 53EP werden nicht erteilt für:

b) Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren.

R. 23 b (5) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist *nicht* im Wesentlichen biologisch, wenn es *wesentlich auf technischen Massnahmen beruht*.

Alternative: Die *overlap region* ist vollständig rot.

Art. 53EP werden nicht erteilt für:

b) Pflanzensorten oder Tierrassen sowie *ganz oder teilweise* biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren.

ODER

Art. 53EP werden nicht erteilt für:

b) Pflanzensorten oder Tierrassen sowie Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren, welche *ganz (vollständig) oder teilweise* auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruhen.

ODER

R. 23/26 Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es ganz (vollständig) oder teilweise auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht.

5. Der inhaltliche Widerspruch der beiden Lösungen

Es wäre intellektuell nicht redlich, die Existenz eines inhaltlichen Widerspruchs zwischen Art. 53 b und der Regel 23 b (5) – natürlich immer mit Bezug auf Züchtungsverfahren von Pflanzen und Tieren – abzulehnen (oder zumindest eine „Andersartigkeit“ der von beiden Normen geschaffenen Lösungen des gleichen Problems zu verkennen). Nr. 53 und 54 des Vorlagebeschlusses anerkennen diesen inhaltlichen Widerspruch auf eine *äusserst behutsame Weise*, unter anderen mit folgenden Formulierungen:

Nr. 53 The wording of Rule 23 b (5) EPC is, in the view of the board, *somewhat difficult to understand*. (....)

Nr. 54 The board thus finds it difficult to concur with the statement, according to which the interpretation of the boards falls within the framework of the definition given in the new rule(= R. 23 b (5)).

Nr. 57 unless the previous case law erred in its interpretation of Article 53 (b) EPC, the approach adopted by Rule 23 b (5) EPC runs counter to the true meaning of Article 53 (b) EPC

Dieser inhaltliche Widerspruch (oder: die „Andersartigkeit“) geht wohl auf die ziemlich hastige Übernahme des Normenwerks (Rechtsquelle) der Biotech-Richtlinie 98/ 44 eines *anderen* Gesetzgebers (der EU) durch den Verwaltungsrat der EPO im Juni 1999 zurück. Durch diese besondere Eile sollte eine demokratische Willensbildung im breiteren Rahmen innerhalb der Mitgliedstaaten der EPO umgangen und Proteste der Biopatentgegner und ihrer Organisationen vermieden werden. Es wäre unter diesen Umständen beinahe ein Wunder gewesen, wenn bei der Übernahme eines derart komplizierten Normenwerkes eines anderen Gesetzgebers (der EU) *keine* inhaltlichen Widersprüche zu der bestehenden EPO-Gesetzgebung entstanden wären !

Es ist allerdings zu bedauern, dass der Gesetzgeber der EPO diesen Widerspruch (oder Andersartigkeit) zwischen den beiden Normen bei der Revision 2000 des EPÜ (VRB vom 28.6.2001) und der Revision der AO durch VRB vom 7.12.2006 nicht beseitigt hat. Dies um so mehr, als die dadurch entstandenen Schwierigkeiten spätestens im Zeitpunkt von Novartis II (20.12.1999) bestens bekannt waren. Probleme der intertemporalen Rechtsanwendung hätte es ohnehin gegeben, bzw. wird es ohnehin geben (so Nr. 59 des Vorlagebeschlusses).

6. Kollisionsregeln zur Lösung von Widersprüchen zwischen Rechtsquellen

Angesicht der weiten Verbreitung von Widersprüchen / Konkurrenzen zwischen Rechtsquellen hat die juristische Methodenlehre in der Vergangenheit längst ein umfangreiches und elaboriertes Instrumentarium zur Beseitigung derartiger Kollisionen zwischen Rechtsquellen geschaffen. Derartige Kollisionsregeln werden etwa mit folgenden Begriffen umschrieben, welche jeweils einen Vorrang der betreffenden Norm über andere Normen beinhalten:

- lex superior (so z.B. Art. 164.2 EPÜ),
- lex posterior,
- lex specialis
- lex mitior
- ius cogens – ius dispositivum
- lex foederalis (generalis) – lex particularis (in Bundesstaaten)

Diese bekannten Kollisionsregeln brauchen im vorliegenden Zusammenhang nicht im einzelnen dargestellt zu werden (vgl. etwa *Larenz*, Methoden der Rechtswissenschaft, II/ Kap.1/3 e, Konkurrenz von Rechtssätzen; 2.A. S. 206; *Engisch*, Einführung in das juristische Denken, 8.A., S. 162 ff)

7. Die Lösung von Art. 164.2 EPÜ im vorliegenden Fall

Die Skepsis und Zurückhaltung, mit welcher der Vorlagebeschluss in Nrn 57 und 58 die Kollisionsregel von Art. 164 (2) EPÜ behandelt, ist unter den vorliegenden Umständen schwer verständlich. Die Regelung von Art. 164 (2) ordnet den *Vorrang* der Artikel des EPÜ als einer *lex superior* vor den Regeln der Ausführungsordnung an; sie ist explizit, was nicht selbstverständlich ist, und kann wohl nur so erklärt werden, dass der EPO Gesetzgeber von 1973 offensichtlich damit gerechnet hat, dass die AO in Zukunft häufig geändert werde und dadurch Widersprüche geschaffen werden könnten, welche aufgelöst werden müssten. Die Beschwerdekammern gehen von dieser Regel des Art. 164 (2) als selbstverständlich aus und es sind bisher – soweit für Aussenstehende ersichtlich – auch keine Entscheidungen ergangen, in denen Widersprüche zugunsten eines Vorranges einer Regel der AO gelöst worden wäre.

Die Artikel des EPÜ werden gegebenenfalls auch zur Auslegung unklarer Bestimmungen der AO eingesetzt: J 5/81

Es ist allerdings dem Vorlagebeschluss in Nr. 58 zuzustimmen, dass die Regel 23b(5)/26(5) nicht schon deshalb nichtig sein müsse, weil der Verwaltungsrat der EPO in seiner AO aufgrund der internen Kompetenzordnung der EPO gar kein materielles Patentrecht schaffen dürfe. Vielmehr ist mit dem VB einzuräumen, dass der Gesetzgeber selbst bestimmen darf, auf welcher Stufe er materielles Patentrecht regeln will.

8. Die Regel der *lex posterior* sieht den Vorrang der neueren über die ältere Norm vor (römisches Recht z.B. D.1,3,28). Die Ausführungsordnung vom Juni 1999 (Regel 23 b (5)) bildet gegenüber dem EPÜ von 1973 ohne Zweifel eine *lex posterior*. Ebenso bildet die Regel 26 gemäss VRB vom 7.12.2006 gegenüber dem revidierten EPÜ 2000 gemäss VRB vom 28.6.2001 eine derartige *lex posterior*. Daraus darf indessen kein Vorrang der Regel 23 b (5) über diejenige von Art. 53 b EPÜ abgeleitet werden, da dem die explizite Regelung von Art. 164 (2) EPÜ entgegensteht. Mit anderen Worten: Bei einer Kollision der Kollisionsregeln der *lex superior* (Art. 164) und *lex posterior* geht die Regel der *lex superior* vor.

Man könnte versucht sein, die Regel 23 b (5) als eine *lex specialis* zu der Norm des Art. 53 b EPÜ zu qualifizieren und daraus einen Vorrang der Regel abzuleiten. Die Regel 23 b (5) macht zwar äusserlich den Eindruck, eine Konkretisierung von Art. 53 b) zu sein; dieser äussere Eindruck entspricht indessen nicht dem Inhalt, welcher keine Konkretisierung, sondern einen inhaltlichen Gegensatz zum Inhalt des Art. 53 b) bildet. Regel 23 b (5) kann demnach *nicht* als *lex specialis* zu Art. 53 b) qualifiziert werden.

Man könnte weiter versucht sein, die Regel 23 b (5) als eine *lex mitior* zum Patentierungsverbot des Art. 53 b EPÜ zu qualifizieren und daraus ebenfalls einen Vorrang der Regel gegenüber dem Art. 53 b abzuleiten. Allerdings ergibt sich dabei aus dem Standpunkt des Betrachters eine Schwierigkeit: Was dem Patentanmelder als *lex mitior* erscheint, wäre für den Pflanzenzüchter, der frei von Patentmonopolen arbeiten möchte, eine *lex durior*. Auch insoweit dürfte indessen die explizite Anordnung des Art. 164 (2) EPÜ vorgehen.

9. Warum keine Analogien aus Art. 52 (2) und (3) EPÜ ?

In Novartis I Nrn. 52 bis 57 ist festgehalten worden, dass *keine verwertbare Analogie* aus der Regelung der Patentierungsverbote von Art. 52 (2) EPÜ für das Patentierungsverbot von Pflanzensorten und Tierarten in Art. 53 b) gewonnen werden könne. Dies wurde damit begründet, dass durch die unterschiedliche Formulierung von Art. 53 b) und Art. 52 (2) EPÜ und die Verankerung dieser Patentierungsverbote in zwei verschiedenen Artikeln betont werden sollte, dass der Ausschluss bestimmter Gegenstände in Art. 52 (2) in eine andere Rechtskategorie falle als die Ausnahmen in Artikel 53 b), für die keine Patente erteilt werden, obwohl sie als Erfindungen angesehen werden könnten (Nr. 53 Novartis I).

Diese Begründung überzeugt zumindest hinsichtlich der vorliegend zu beurteilenden Züchtungsverfahren nicht vollständig. Es bleibt im vorliegenden Kontext vielmehr anzumerken, dass der Gesetzgeber von 1973 wie auch derjenige von 2000/ 2001 ohne weiteres eine der Regelung von Art. 52 (3) entsprechende Vorschrift in den Art. 53 b) und damit eine Einschränkung des Patentierungsverbots in diesem Artikel hätte aufnehmen können, etwa in folgender Formulierung:

„Dies steht der Patentierung von Züchtungsverfahren nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf ein ausschliesslich biologisches Züchtungsverfahren **als solches** bezieht.“

Ebenso nahe wäre es für den Gesetzgeber gelegen, in den zweiten Satz von Art. 53 b) einen entsprechenden Disclaimer zugunsten von Kombinationen mit technischen Elementen aufzunehmen:

„Dies gilt nicht für mikrobiologische Verfahren *oder Kombinationen aus biologischen und technischen Verfahren* und die mithilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse.“

Dass der Gesetzgeber von 1973 und 2000/2001 diese tatsächlich naheliegenden Möglichkeiten nicht wahrgenommen hat, bildet nach einem klassischen *argumentum e silentio* ein Indiz dafür, dass er Kombinationen biologischer und technischer Züchtungsverfahren (zumindest teilweise) dem Patentierungsverbot des Art. 53 b) unterstellen wollte bzw. das Patentierungsverbot nicht zugunsten technischer Verfahren einschränken wollte.

10. Warum keine Analogien aus Art. 52 (4) (neu: 53 c) EPÜ ?

In Novartis I (T 1054/96) Nrn. 58 bis 63 wurde nach einer verwertbaren Analogie zwischen dem für therapeutische Verfahren in Art. 52 (4) und dem Patentierungsverbot für Pflanzensorten und Tierarten in Art. 53 b) gesucht. Dabei wurde zunächst festgehalten, dass eine engere Verwandtschaft zwischen Art. 52(4) und 53 b) bestehe, als zwischen 52(2) und Art. 53 b) (Nr. 59). Darnach wurde die lange Rechtsprechung zu den Kombinationen von therapeutischen und kosmetischen Verfahren untersucht (Nr. 63) und festgehalten, dass die Kammern in allen diesen Fällen die Patentierung der Verfahren ablehnten mit der Begründung, dass sie auch als therapeu-

tische Verfahren dienen *könnten* und diese durch Art. 52 (4) von der Patentierung ausgeschlossen seien:

T 290/86 – Blendax, T 780/89, T 116/85, T 144/83.

In der Entscheidung T 356/93 – PGS, Nr. 40.7 ist ebenfalls in zustimmendem Sinne auf diese Rechtsprechung hingewiesen worden (T 290/86 kosmetisch – therapeutisch) und festgehalten worden, dass ein Anspruch unter das Patentierungsverbot von Art. 52 (4) falle, wenn die darin beanspruchte Erfindung *nicht allein* auf eine kosmetische Wirkung gerichtet ist, sondern zwangsläufig *auch* eine therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers definiere.

Diese Analogie zwischen den Patentierungsverboten von Art. 53 b und dem alten Art. 52 (4) wird aufgrund der Revision 2000 noch dadurch **besonders unterstrichen**, dass der Art. 52(4) systematisch **neu als Art. 53 c)** eingeordnet und dadurch den bereits bestehenden Patentierungsverboten von Art. 53 b) noch angenähert wird.

Diese Analogie zwischen dem neuen Art. 53 c) und Art. 53 b) sollte im vorliegenden Sachzusammenhang dafür sprechen, dass die *overlap region* für kombinierte Züchtungsverfahren aus biologischen und technischen Elementen sogar vollständig dem roten Bereich des Patentierungsverbots zugewiesen werden sollte.

Dies sollte jedenfalls für diejenigen Situationen gelten, in denen die zusätzlichen technischen Merkmale *nicht* sinnvoll von den biologischen Verfahrensschritten getrennt werden könnten und daher *zwangsläufig* zu einem biologischen Züchtungsverfahren führen würden.

11. Warum keine Erkenntnisse aus dem Verhältnis Regel – Ausnahme ?

Demgegenüber sollten keine voreiligen Schlüsse aus einem angeblich vorgegebenen Verhältnis von Regel (Patentierung) und Ausnahme (Patentierungsverbot) gezogen werden und eine einschränkende Auslegung des Patentierungsverbot von Art. 53 b gefordert werden.

Die Regel *singularia non sunt extendenda*, wonach Ausnahmen einschränkend (eng) auszulegen seien, ist kaum jemals vertieft auf ihre methodische Qualität reflektiert worden. Es ist deshalb weitgehend übersehen worden, daß sie eine charakteristische methodische Schwäche aufweist: Wenn diese formale Regel angewendet werden soll, muß zuerst ein Konsens darüber bestehen, auf welcher Stufe die Reihenentwicklung *Regel – Ausnahme – Ausnahme von der Ausnahme – usw.* beginnt (Problem des Ausgangspunktes). Ein solcher Konsens ist auch im Patent-recht nicht erkennbar: Ist die Patentierung die Regel und ein Patentierungsverbot daher die Ausnahme? Oder sollte nicht vielmehr die Freiheit wirtschaftlicher Tätigkeit die Regel, die Patentierung als wirtschaftsfeindliches Monopol daher die Ausnahme sein ? Wären demzufolge Patentierungsverbote als Ausnahmen von der Ausnahme wiederum eher weit auszulegen ?

Die mehr zufälligen Äußerungen der BK in T 320/87 – Lubrizol (Nr. 6, ABI. 1990, 76) oder in T 356/93 – PGS (Nr. 8, Abl. 1995, 558) stellen lediglich *obiter dicta* dar und dürfen schon aufgrund dieser Eigenschaft nicht stark gewichtet werden. Die BK haben diese angebliche Regel zu keinem Zeitpunkt vertieft reflektiert, und diese in den fraglichen Entscheidungen auch nicht tatsächlich angewendet.

Bei der Anwendung dieses Gesichtspunktes auf Art. 53(b) ist in erster Linie zu fragen, *warum* der Gesetzgeber des EPÜ eine einschränkende Auslegung in Art. 53(b) nicht zum Gesetzesinhalt erhoben hat, obschon er dies ohne weiteres hätte tun können und obschon er einschränkende Auslegungsregeln in anderem Kontext durchaus zu Gesetzesnormen erhoben hat. So hat er beispielsweise eine entsprechende Einschränkung der Patentierungsverbote des Art. 52(2) ausdrücklich vorgeschrieben, indem er den berühmten Disclaimer „*als solche*“ in Art. 52(3) eingefügt hat. Oder er hat ausführliche und ebenfalls einschränkende Auslegungsregeln für die Anwendung von Art. 69 EPÜ in der Form des bekannten Protokolls erlassen. Warum hat er dies für die Patentierungsverbote von Art. 53(b) EPÜ nicht getan ?

Die Antwort ist sehr einfach: Weil er aufgrund der ethischen Motivation der Patentierungsverbote des Art. 53(b) eine derartige inhaltliche Einschränkung der Verbote *nicht wollte*. Dies bedeutet erneut, daß aus den Patentierungsverboten der Art. 52(2) und (3) durch Umkehrschluss (*e silentio*) geschlossen werden muß, daß die anders motivierten Patentierungsverbote des Art. 53(b) jedenfalls *nicht generell* einschränkend auszulegen und anzuwenden sind.

12. Verbot des Rechtsmissbrauchs bzw. der Gesetzesumgehung:

Es muß im vorliegenden Zusammenhang ergänzend darauf hingewiesen werden, daß bei der Formulierung von Patentansprüchen im Umfeld von Patentierungsverboten *Rechtsmissbrauch und Gesetzesumgehung* ein Dauerthema darstellen. T 356/93 – *Plant Genetic Systems* hat dazu die Regel formuliert, daß ein Anspruch nicht gewährbar sei, wenn die Erteilung eines Patents für die anspruchsgemäße Erfindung zu einer *Umgehung* eines im EPÜ verankerten Patentierungsverbots führe (ABI. 1995, 581, Leitsatz VII und Nrn. 40.7bis 40.11). Novartis I Nr. 37 und Novartis II Frage 2 haben dieses Thema der Gesetzesumgehung ebenfalls mit dem gleichen Ergebnis behandelt.

Auch im Vorlagebeschluss wird die Möglichkeit, dass das Patentierungsverbot für Züchtungsverfahren des Art. 53 b) durch Hinzufügen *trivialer Verfahrensschritte technischer Art* umgangen werden könnte, an zwei Stellen behutsam angedeutet:

Nr. 46 one clearly identified „non-biological“ process step which would be carried into allowability by the „non-biological“ process step.

Nr. 66 anything beyond a *trivial* level

Solche trivialen technischen Verfahrensschritte könnten z.B. bestehen in einer mechanischen oder thermischen Reinigung von Saatgut, einem mechanischen Ausleseverfahren o.ä. und dürfen selbstverständlich nicht dazu führen, dass das derart technisch „veredelte“, aber ansonsten biologische Züchtungsverfahren nicht

mehr unter das Patentierungsverbot des Art. 53 b) fällt. Das Verbot der Gesetzesumgehung verstärkt deshalb im Ergebnis das Patentierungsverbot und bildet einen weiteren, beinahe selbstverständlichen Beweis dafür, dass die *overlap region* der biologisch/technischen Kombinationen von Art. 53 b) entweder vollständig dem roten Patentierungsverbotsbereich zugehört oder zumindest Teilbereiche davon im roten Verbotsbereich liegen.

E r g e b n i s

Im Ergebnis folgt aus allen diesen Überlegungen, dass die *overlap region* von Art. 53 b EPÜ entweder vollständig im roten Patentierungsverbotsbereich liegt oder dass in dieser *overlap region* zumindest rote Teilbereiche existieren.

Die Frage 1 ist daher uneingeschränkt mit NEIN zu beantworten.

Frage 2: Falls die Frage 1 verneint wird, welches sind die massgeblichen Unterscheidungskriterien dafür, ob ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nach Artikel 53 (b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder nicht ?

*Ist insbesondere massgebend, worin das **Wesen** der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der Beitrag des zusätzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung über etwas **Unwesentliches** hinausgeht ?*

14. In diesem Zusammenhang wird eher davon abgeraten, das **Wesen** der beanspruchten Erfindung oder die **Wesentlichkeit** / **Unwesentlichkeit** des Beitrags der zusätzlichen technischen Merkmale als Abgrenzungskriterium einzusetzen, wie in der Fragestellung der Beschwerdekammer vorgeschlagen.

Das Kriterium der „*Wesentlichkeit*“ irgendwelcher Objekte bildet eine rechtliche Pilatusfrage (an den Gesetzgeber). Es kommt einer *Weigerung* des Gesetzgebers gleich, selbst generelle Regeln zu bilden und dem Rechtsanwender inhaltliche Vorgaben für seine Entscheidungstätigkeit zu geben. Statt dessen delegiert das Kriterium der *Wesentlichkeit* die Entscheidungsfindung weitestgehend an die *persönliche Sprachkompetenz* (und das persönliche Belieben !) des zur Entscheidung aufgerufenen Rechtsanwenders und weckt deshalb schon unter rechtsstaatlichen Aspekten keine geringen Bedenken.

Der Verfasser hat in einem seiner Bücher (zum Schutzbereich von Patenten) versucht, die Fragwürdigkeit des Begriffs der *Wesentlichkeit* im Bereich der Rechtsetzung und Rechtsanwendung nachzuweisen und hat dazu neben einem freundlichen Elefanten auch den Philosophen *Ludwig Wittgenstein* als Helfer zitiert. Auf diese Untersuchung ist im vorliegenden Zusammenhang zu verweisen (*Dolder/Faupel, Der Schutzbereich von Patenten, 2. A. Köln/ Berlin / München 2004: Carl Heymanns-Verlag, S. 125 bis 131*).

Im übrigen liefert justament das vorliegende Verfahren selbst den besten Beweis für die Fragwürdigkeit und die verhältnismässig geringe Eignung des Begriffs der *Wesentlichkeit* als Abgrenzungskriterium: Wenn die *Wesentlichkeit* im Text von Art. 53 b EPÜ ein geeignetes Abgrenzungskriterium wäre, so wäre die vorliegende Streitigkeit wohl gar nicht erst entstanden und die Grosse Beschwerdekammer hätte gar nicht bemüht werden müssen !

Falls deshalb in der geschilderten Weise nur Teile der *overlap region* dem Patentierungsverbot von Art. 53 b unterstehen sollten, wird empfohlen, andere, nicht auf der „*Wesentlichkeit*“ der Beiträge basierende Abgrenzungskriterien zu formulieren.

15. Nachdem aufgrund der Überlegungen zu Frage 1 der uneingeschränkte Vorrang von Art. 53 b) EPÜ über die spätere Regel 23 (5) b festgestellt worden ist, liegt es nahe und erscheint es gleichzeitig auch als zulässig, die Erkenntnisse der früheren Rechtsprechung zu Art. 53 b) *vor* Inkrafttreten dieser Regel (1.9.1999) zu verwerten. Gegebenenfalls können auch durch entsprechende Umformulierungen sinnvolle Abgrenzungskriterien gewonnen werden.

16. Es liegt dabei nahe, zuerst auf die lange Rechtsprechung zu den Kombinationen therapeutisch - kosmetisch im Rahmen von Art. 52(4) (heute: 53 c) zurückzugreifen, wo bereits die *Möglichkeit* einer therapeutische Verwendung (der Kombination) zur Verweigerung des Patentschutzes geführt hat: T 290/86 – Blendax, T 780/89, T 116/85, T 144/83, siehe oben Nr. 10 !

Eine derartige Lösung hat die vorliegende Beschwerdekammer in G1/98 neben zwei anderen Alternativen (Nr. 4 a, S. 115) auch für Art. 53b) vorgeschlagen:

Analog zur Rechtsprechung zu Artikel 52 (4) EPÜ wäre ein Verfahren nur dann als kein im wesentlichen biologisches Verfahren im Sinne des Art. 53 b) EPÜ anzusehen, wenn es ausschliesslich nichtbiologische Verfahrensschritte umfasst.

Die Grosse Beschwerdekammer hat zu diesem Vorschlag nicht Stellung genommen, da eine entsprechende Beurteilung ohne einen konkreten Sachverhalt nicht zweckmässig sei (a.a.O. S. 141).

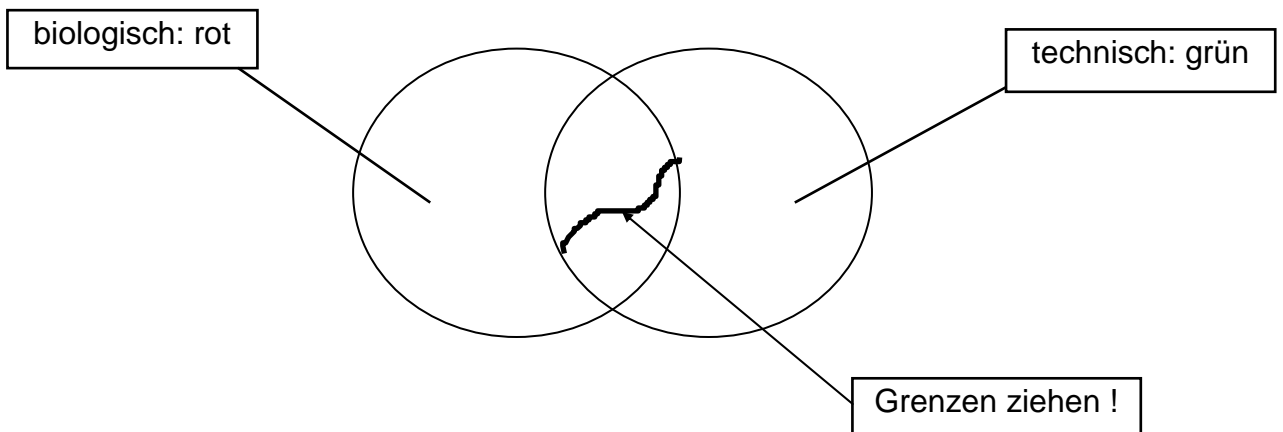
Diese Lösung würde bedeuten, dass als Abgrenzungskriterium das *blosse Vorkommen biologischer Schritte* in dem zu beurteilenden Züchtungsverfahren fungieren würde, wobei im Einzelfall natürlich noch zu diskutieren wäre, was nun als „*biologisch*“ zu gelten hätte. Dieses Abgrenzungskriterium erscheint indessen in der praktischen Handhabung nicht als besonders schwierig. Diese Lösung würde also zu einem Patentierungsverbot unabhängig davon führen, ob in dem zu beurteilenden Züchtungsverfahren neben den biologischen Schritten noch technische Elemente vorkommen.

Immerhin würde es diese Lösung dem Patentanmelder ermöglichen, durch eine entsprechende Anspruchsformulierung (Disclaimer) für die technischen Elemente ausserhalb der *overlap region* ein selbständiges Patent zu erwerben – falls ihm dies als zweckmässig und aussichtsreich erscheinen sollte.

Vom rechtsmethodischen Standpunkt aus wäre diese Lösung zweifellos sehr erwünscht, da sie zur methodischen Homogenität der Rechtsanwendung innerhalb des neuen Art. 53 beitragen würde.

17. In T 49/83 - Vermehrungsgut/Ciba-Geigy (Nr. 5, ABl.1984,116) wurde pflanzliches Vermehrungsgut (und damit implizite auch ein Verfahren) beurteilt, welches (ausschliesslich) in einer Behandlung von pflanzlichem Vermehrungsgut mit chemischen Mitteln, z.B. Saatbeize, Samenbeizung, Tauchen der Jungpflanze in Oximlösung usw. bestand. Nach der hier verwendeten Terminologie liegt ein derartiges Verfahren wohl gänzlich ausserhalb der *overlap region* und zwar aufgrund der *ausschliesslich* technischen Merkmale im grünen Bereich. Art. 53 b) wurde deshalb nach der hier vertretenen Auffassung zu Recht nicht angewendet und das Patent erteilt.

18. Falls innerhalb der *overlap region* eine Grenze gezogen werden sollte, könnten aus der „alten“ Rechtsprechung (vor dem 1.9.1999) verschiedene zweckmässige und inhaltlich begründbare Kriterien für die Grenzziehung gewonnen werden:



18.1 In T 320/87 - Hybridpflanzen / Lubrizol (Nr. 6. Abl. 1990, 76) wurde festgehalten, die Notwendigkeit menschlicher Mitwirkung sei allein noch *kein* hinreichendes Kriterium dafür, dass ein Verfahren *kein* „im wesentlichen biologisches“ ist. Menschliches Eingreifen könne auch nur bedeuten, dass das Verfahren kein „rein biologisches“ ist, ohne dass der Beitrag des Menschen über ein *unbedeutendes Mass* hinausginge. Dabei gehe es nicht lediglich um die Frage, ob die Mitwirkung quantitativer oder qualitativer Art ist.

Das in dieser Formulierung angerufene Kriterium des „*unbedeutenden Masses*“ scheint indessen demjenigen der „*Wesentlichkeit*“ (siehe oben Nr. 14) ziemlich nahe zu stehen. Es dürfte daher ebenso verschwommene Konturen aufweisen und in der praktischen Handhabung zu ähnlichen Schwierigkeiten führen wie dieses und kann deshalb ebensowenig empfohlen werden.

18.2 In ihrer zweiten Alternative hat die Beschwerdekammer in G 1/98 (Nr. 4 S. 116, unter Hinweis auf T 320/87 und T 356/93) folgendes Abgrenzungskriterium vorgeschlagen:

Ein Verfahren, das mindestens einen „wesentlichen“ technischen Verfahrensschritt umfasst, der nicht ohne menschliche Mitwirkung ausgeführt werden kann und entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis hat, fällt nicht unter das Patentierungsverbot von Art. 53 b.

Die Grosse Beschwerdekammer hat seinerzeit zu diesem Vorschlag ebenfalls nicht Stellung genommen, da eine entsprechende Beurteilung ohne einen konkreten Sachverhalt nicht zweckmässig sei (a.a.O. S. 141).

Der Nachteil dieses Kriteriums liegt einerseits in dem bereits diskutierten Element der „Wesentlichkeit“, andererseits in dem Begriff des „entscheidenden“ Einflusses. Das „Entscheidende“ des Einflusses müsste wohl anhand der *Konditionaltheorie* beurteilt werden: Kann nicht weggedacht werden, ohne dass usw.... Beide Begriffe dürften in der praktischen Handhabung also erhebliche Schwierigkeiten bereiten und das Kriterium erscheint deshalb nicht als besonders empfehlenswert.

19. In Ergänzung zu diesen aus der „alten“ Rechtsprechung gewonnenen Kriterien werden folgende Abgrenzungskriterien für die *overlap region* vorgeschlagen.

Achtung: Die vorgeschlagenen Regeln bilden kein in sich konsistentes System, sie könnten daher zumeist nicht kumulativ angewendet werden.

Trotz allfälliger zusätzlicher technischer Merkmale sollten die Züchtungsverfahren in den folgenden Situationen dem Bereich des Patentierungsverbots (roter Bereich) zugewiesen werden:

19.1 Die zusätzlichen technische Merkmale kennzeichnen sich *ausschliesslich* als ein Mittel zur **Umgehung** des Patentierungsverbots von Art. 53 b) EPÜ.

Dieses Kriterium führt allerdings dazu, dass im Einzelfall die gleichfalls nicht gerade einfachen Begriffe des Rechtsmissbrauchs bzw. der Gesetzesumgehung ausgelotet werden müssten (§ 242 BGB, Art. 2 ZGB). Diese Exkursion in den juristisch-methodischen Tiefschnee wird unweigerlich zum Begriff der *Trivialität* bzw. *nicht-Trivialität* des technischen Merkmals führen und dies entspricht (leider) wiederum der Fragestellung bei der Umsetzung des Begriffs der Wesentlichkeit (bzw. eben der Un-wesentlichkeit) mit allen ihren Schwierigkeiten.

19.2 Die zusätzlichen technische Merkmale sind **überflüssig (Redundanzen)** und wirken sich nicht auf das Resultat des kombinierten Verfahrens aus: Die Verfahrenserzeugnisse können demzufolge nicht darnach unterschieden werden, ob bei ihrer Herstellung die fraglichen überflüssigen technischen Merkmale überhaupt eingesetzt worden sind oder nicht.

Das Kriterium der *Redundanz* wäre nach der *Konditionaltheorie* zu beurteilen: Die fraglichen Merkmale können bzw. können nicht weggelassen werden, ohne dass dadurch auch das Resultat des Verfahrens wegfiel. Dieses Kriterium der Redundanz ist vermutlich leichter zu handhaben als dasjenige des Missbrauchs, da es im Gegensatz zu letzterem *kein subjektives Element* (wie z.B. Vorsatz, Absicht, Arglist) enthält.

Dieses Kriterium könnte insbesondere auf die bereits genannten Verfahren des „*marker assisted breeding*“ oder „*smart breeding*“ angewendet werden: Dabei werden DNA-Sonden, insbesondere RFLP Sonden (Restriktions-Fragment-Längen-Polymorphismus) zum Auffinden bestimmter Sequenzen (Polymorphismen, Mutationen) auf einem Pflanzengenom und dadurch zur Selektion der Elternpflanzen eingesetzt. Das identische Züchtungsergebnis kann aber *auch ohne* diese Methoden erreicht werden und dieses kann daher nicht von einem Züchtungsergebnis unterschieden werden, welches *mit Hilfe* der RFLP-Sonden erreicht worden ist (wie im vorliegend zu beurteilenden *Brassica*-Patent).

19.3 Die zusätzlichen technischen Merkmale können **nicht sinnvoll ausserhalb** eines Verfahrens zur Züchtung von Pflanzen (oder Tieren) im Sinne des Art. 53 b) eingesetzt werden. Das Kriterium des *funktionell Sinnvollen bzw. Sinnlosen* wäre dabei ausschliesslich nach handfesten technisch-naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten zu beurteilen:

So könnte beispielsweise in dem analogen Bereich der Tierzucht ein mit flowzytometrischen Methoden geschlechtsspezifisch separiertes (gesextes) Spermium bzw. Verfahren zu dessen Herstellung oder Kryokonservierung wohl *niemals sinnvoll ausserhalb* eines Verfahrens zur Züchtung von Tieren eingesetzt werden.

Ebensowenig könnten wohl (Eltern-)Pflanzen, welche mit molekularbiologischen (gentechnischen) Methoden *im Hinblick auf* die Vererbung bestimmter Merkmale (z.B. Expression von erhöhten Mengen an 4-Methyl-sulfinyl-butyl-glucosinolat) selektiert werden, *sinnvoll ausserhalb* eines Verfahrens zur Pflanzenzüchtung eingesetzt werden. Bei den gentechnischen Methoden könnte es sich (wie im vorliegend zu beurteilenden *Brassica*-Patent) z.B. um DNA-Sonden, insbesondere RFLP Sonden (Restriktions-Fragment-Längen-Polymorphismus) handeln, welche beim „*marker assisted breeding*“ oder „*smart breeding*“ zum Screening bestimmter Sequenzen (Polymorphismen, Mutationen) auf einem Pflanzengenom eingesetzt werden.

Das Kriterium des *technisch Sinnvollen /Sinnlosen* erscheint dabei als ausreichend präzise, um keine übermässigen Schwierigkeiten bei seiner Handhabung in der Praxis befürchten zu müssen. Dabei müsste wohl erneut die *Konditionaltheorie* eingesetzt werden, also: Züchtung kann nicht weggedacht werden, ohne dass der Sinn der fraglichen technischen Massnahmen wegfallen würde, usw. Allerdings sollte der *massgebliche Zeitpunkt* für die Beurteilung des Kriteriums einzig das *Prioritätsdatum* sein und dadurch *Spekulationen* des Patentanmelders auf spätere technische Entwicklungen ausgeschlossen werden.

20. Konkurrenzen: Vermutlich dürfte es genügen, wenn eines der drei Kriterien 19.1, 19.2 oder 19.3 **alternativ** erfüllt ist, damit ein Verfahren unter das Patentierungsverbot von Art. 53 b) fällt. Dementsprechend müssten alle drei Kriterien jeweils **kumulativ** verneint werden, damit ein Verfahren dem grünen Bereich der Patentierbarkeit innerhalb der *overlap region* zugewiesen werden könnte.

E r g e b n i s

2.1 Falls die *overlap region* vollständig dem Patentierungsverbot von Art. 53 b) unterstehen sollte (roter Bereich), würde bereits das bloße *Vorkommen biologischer Schritte* in dem zu beurteilenden Züchtungsverfahren als Abgrenzungskriterium fungieren.

2.2 Für den Fall, dass nur Teile der *overlap region* dem Patentierungsverbot von Art. 53 b) unterstehen, werden verschiedene alternative Abgrenzungskriterien vorgeschlagen (Nrn. 17 bis 19). Diese bilden aber *kein* in sich konsistentes System.

Es wird eher davon abgeraten, den Begriff der *Wesentlichkeit* (der fraglichen technischen Merkmale) als Abgrenzungskriterium zu verwenden.

Prof.Dr. Fritz Dolder