

Stellungnahme von Prof. Fritz Dolder (Juristische Fakultät, Universität Basel) zum Verfahren G2/07 (Brokkoli-Patent)

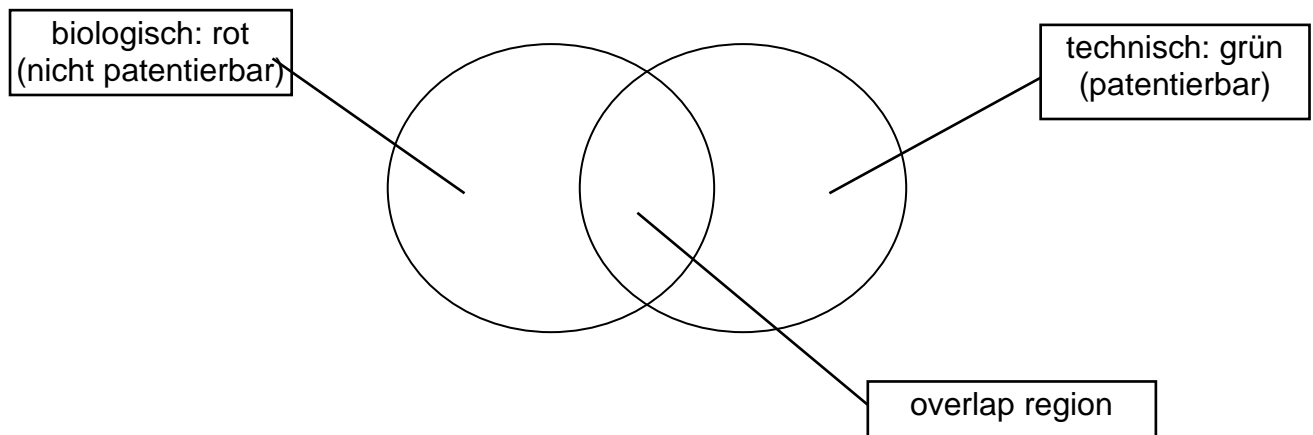
– Zusammenfassung –

In der im Auftrag von der Erklärung von Bern, Swissaid, Misereor, Greenpeace und Kein Patent auf Leben erstellten Stellungnahme beantwortet Prof. Dolder, die von der Technischen Beschwerdekammer formulierten Rechtsfragen in Sachen T 83/05 (Brokkoli-Patent, Plant Bioscience Ltd.).

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?

Ausgangslage

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). Im Rahmen des vorliegenden Falles eines Zuchtverfahrens, kann dies folgendermassen dargestellt werden.



Folgt man der Lösung nach Art. 53 (b) EPÜ (im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren können nicht patentiert werden) existieren in der overlap region rote Stellen. Demgegenüber lässt die Lösung nach Art. 23b (5) EPÜ (Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht) die overlap region als vollständig grün erscheinen.

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. 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.

Lösungen:

- Die Regelung von Art. 164 (2) EPÜ ordnet den *Vorrang* der Artikel des EPÜ als einer *lex superior* vor den Regeln der Ausführungsordnung (AO) 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 Regel der *lex posterior* sieht den Vorrang der neueren über die ältere Norm vor. Daraus darf indessen kein Vorrang der neueren 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.
- Im Fall Novartis (T 1054/96) wurde die lange Rechtsprechung zu den Kombinationen von therapeutischen und kosmetischen Verfahren untersucht und festgehalten, dass die Kammern in allen diesen Fällen die Patentierung der Verfahren ablehnten mit der Begründung, dass sie auch als therapeutische Verfahren dienen *könnten* und diese durch Art. 52 (4) von der Patentierung ausgeschlossen seien. In der Entscheidung PGS Nr. 40.7 ist ebenfalls in zustimmendem Sinne auf diese Rechtsprechung hingewiesen worden (T 290/86) 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 sollte im Ergebnis 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.

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 Verbotsbereich 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?

Falls die *overlap region* vollständig dem Patentierungsverbot von Art. 53 b) untersteht (roter Bereich), würde dies dazu führen, dass als Abgrenzungskriterium das *Vorkommen biologischer Schritte* in dem zu beurteilenden Züchtungsverfahren fungieren würde. Dies würde zu einem Patentierungsverbot unabhängig davon führen, ob zusätzlich noch technische Elemente in dem zu beurteilenden Züchtungsverfahren vorkommen (siehe oben: Rechtsprechung im Rahmen von Art. 52(4)). Vom rechtsmethodischen Standpunkt aus wäre diese Lösung zweifellos sehr erwünscht, da sie zur methodischen Homogenität der Rechtsanwendung innerhalb des neuen Art. 53 beitragen würde. Andererseits würde es diese Lösung dem Patentanmelder ermöglichen,

durch eine entsprechende Anspruchsformulierung (Disclaimer) für die Verwendungen ausserhalb der *overlap region* ein selbständiges Patent zu erwerben – falls solche existieren sollten.

Falls nur Teile der *overlap region* dem Patentierungsverbot von Art. 53 b unterstehen sollten, muss innerhalb der *overlap region* eine Grenze gezogen und zweckmässige und inhaltlich begründbare Kriterien für diese Grenzziehung formuliert werden.

In diesem Zusammenhang wird dringend davor gewarnt, 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 vorliegende Verfahren zeigt selbst: Wenn die Wesentlichkeit im Text von Art. 53 b EPÜ ein geeignetes Abgrenzungskriterium wäre, so wäre die vorliegende Streitigkeit wohl gar nicht erst entstanden

In den folgenden Situationen sollten die Züchtungsverfahren *trotz* ihren zusätzlichen technischen Merkmalen dem Bereich des Patentierungsverbots (roter Bereich) zugewiesen werden:

- Die zusätzlichen technische Merkmale kennzeichnen sich *ausschliesslich* als ein Mittel zur *Umgehung* des Patentierungsverbots von Art. 53 b) EPÜ.
- Die zusätzlichen technische Merkmale sind *überflüssig (Redundanzen)* und wirken sich nicht auf das Resultat des kombinierten Verfahrens aus.
- Die zusätzlichen technischen Merkmale können *nicht funktionell sinnvoll ausserhalb* eines kombinierten Verfahrens zur Züchtung von Pflanzen (oder Tieren) im Sinne des Art. 53 b) eingesetzt werden. Das Kriterium des *funktionell Sinnvollen bzw. Sinnlosen* wäre dabei nach technisch-naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten zu beurteilen.

Konkurrenzen: Vermutlich dürfte es genügen, wenn eines der oben genannten Kriterien **alternativ** erfüllt ist, damit ein Verfahren unter das Patentierungsverbot von Art. 53 b) fällt. Dementsprechend müssten alle 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

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.

Für den Fall, dass nur Teile der *overlap region* dem Patentierungsverbot von Art. 53 b) unterstehen, werden verschiedene alternative Abgrenzungskriterien vorgeschlagen. 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.