



VOSSIUS & PARTNER

Patentanwälte Rechtsanwälte mbB

Newsflash 20.10.2017

Zur Patentfähigkeit konventionell gezüchteter Pflanzen beim EPA – neue Regel, aber kein Ende der Rechtsunsicherheit in Sicht

Mit Wirkung vom 1. Juli 2017 wurde die Ausführungsordnung des EPÜ geändert und eine neue Regel 28(2) EPÜ mit folgendem Wortlaut eingefügt:

(2) Nach Artikel 53 b) werden europäische Patente nicht erteilt für ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere.

Die neuen Prüfungsrichtlinien (gültig ab 1. November 2017) wurden entsprechend angepasst (siehe Abschnitt G-II, 5.4).

Laut Verwaltungsrat (VR) der Europäischen Patentorganisation, wurde diese Gesetzesänderung beschlossen, „um zügig eine möglichst weitreichende Harmonisierung und Rechtssicherheit zu gewährleisten“ (ABl. EPA 2017, A54). Ob dieses Ziel tatsächlich erreicht wird, muss jedoch bezweifelt werden. Der Wortlaut der neuen Regel 28(2) EPÜ ist nicht kompatibel mit den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer des EPA (GBK) G 2/12 (Tomate II) und G 2/13 (Brokkoli II) vom 25. März 2015. Darin führte die GBK eine gründliche Analyse der relevanten Rechtstexte durch, insbesondere des Artikels 53(b) EPÜ und der EU-Biotechnologierichtlinie 98/44/EG, und kam zu dem Schluss, dass sich die Ausschlussbestimmung des Artikels 53(b) EPÜ auf „im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen“ nicht auf derart gewonnene Pflanzen erstreckt. Somit widerspricht die neue Regel 28(2) EPÜ der Interpretation des Artikels 53(b) EPÜ durch die GBK. Die daraus resultierende Rechtsunsicherheit läuft der vom VR zum Ausdruck gebrachten Intention zuwider.

Die durch die Gesetzesänderung hervorgerufene Situation erinnert stark an die Widersprüchlichkeit zwischen Artikel 53(b) EPÜ (in Bezug auf den Ausschluss von „im Wesentlichen biologische Verfahren“) und Regel 26(5) EPÜ (welche die auszuschließenden Verfahren als „vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion“ beruhend definiert). Vor etwa 10 Jahren führte diese zur ersten Brokkoli-Vorlage (T 83/05 vom 23. Mai 2007 und der nachfolgenden GBK-Entscheidung G 2/07). In jenem Fall löste die GBK die mangelnde Übereinstimmung zwischen Artikel und Regel auf, indem sie die Regel wegen ihrer „in sich widersprüchlichen Formulierung“ für nicht anwendbar erachtete. Die neue Regel 28(2) EPÜ könnte ein ähnliches Schicksal ereilen, sollte sie dereinst von der GBK geprüft werden.

Als wesentliche Grundlage für die neue Regel wurde angeführt, dass Artikel 4 der Biotechnologierichtlinie so zu interpretieren sei, dass sich deren Verfahrensausschluss (entsprechend dem in Artikel 53 b) EPÜ enthaltenen) auf durch entsprechende

Verfahren gewonnene Pflanzen erstrecke. Entsprechend stelle die Regeländerung lediglich eine „Klarstellung“ dar. Ob diese Interpretation des Artikels 4 vernünftig ist, darf jedoch bezweifelt werden, da dessen Absätze (1) und (2) sehr eindeutig definieren, was im Hinblick auf pflanzenbezogene Produkterfindungen patentierbar ist und was nicht; siehe:

- (1) Nicht patentierbar sind:
 - (a) Pflanzensorten und Tierrassen;
 - (b) im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren.
- (2) Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, können patentiert werden, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist.

Demnach ist der Produktausschluss auf Pflanzensorten beschränkt. Die Absätze (1) und (2) des Artikels 4 sollten die genannte „Klarstellung“ nicht ermöglichen.

Interessanterweise wurde diese Vorschrift zum ersten Mal im Jahr 2013 (während die Verfahren G 2/12 und G 2/13 noch anhängig waren!) so ausgelegt, dass sie auch solche Pflanzen ausschließt, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnen werden. Damals ergänzte der deutsche Gesetzgeber §2a PatG um ein Patentierungsverbot von „ausschließlich durch solche Verfahren gewonnene Pflanzen und Tiere“. Diese Interpretation von Artikel 4 wurde später in einer Resolution des europäischen Parlaments im Dezember 2015, einer Handreichung der EU-Kommission vom 3. November 2016 sowie schlussendlich in der Stellungnahme des EPA-Präsidenten CA/PL 4/17, auf deren Grundlage der VR die neue Regel 28(2) EPÜ beschloss, aufgegriffen. In Anbetracht der in G 2/12 und G 2/13 durchgeführten gründlichen Analyse, insbesondere von Artikel 4 der Biotechnologierichtlinie, ist es schwer vorstellbar, wie die GBK davon abweichen und die „Klarstellung“ akzeptieren könnte, falls sie die Patentierbarkeit von konventionell gezüchteten Pflanzen erneut zu bewerten hätte. Tatsächlich wurde im anhängigen Beschwerdeverfahren T 1957/14 bereits beantragt, der GBK Rechtsfragen vorzulegen, um die Rechtssituation in Bezug auf Regel 28(2) EPÜ zu klären. Es bleibt abzuwarten, was sich daraus ergibt.

Als weiterer Punkt ist darauf hinzuweisen, dass der mit der neuen Regel eingeführte Ausschluss von Pflanzen, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnen werden, dadurch zusätzliche Rechtsunsicherheit hervorruft, dass sich solche Pflanzen heutzutage nicht mehr unbedingt von Pflanzen unterscheiden lassen, die durch neuartige Technologien der homologen Rekombination („gene editing“, wie z.B. CRISPR-Cas) hergestellt werden. Eine Expertengruppe, die von der EU-Kommission speziell dazu ins Leben gerufen worden war, um die Patentierbarkeit konventionell gezüchteter Pflanzen zu bewerten, wies in ihrem Bericht auf dieses potentielle Problem hin¹. Diese Stimme blieb jedoch ungehört.

Kontakt:

Dr. Olaf Malek
European Patent Attorney
malek@vossiusandpartner.com

¹ EU Commission: Final Report of the Expert Group on the development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering (<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18604/attachments/1/translations/>), Seiten 37 und 38