



VOSSIUS & PARTNER

Patentanwälte Rechtsanwälte mbB

Newsflash 09.01.2019

Wichtige Information für Anmelder von Pflanzen-Patenten: Konventionell gezüchtete Pflanzen sind beim EPA wieder patentierbar

In unserem letzten Newsflash-Beitrag zu diesem Thema, der in der zweiten Jahreshälfte 2017 erschien, warnten wir davor, dass die damals neu eingeführte Regel 28(2) EPÜ – entgegen der vom EPA-Verwaltungsrat geäußerten Absicht – nicht zu einer höheren Rechtssicherheit bei der Patentierung von Pflanzen führen würde. Gemäß dieser Regel „werden europäische Patente nicht erteilt für ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere.“ Unsere Vermutung war, dass die Große Beschwerdekammer in Anbetracht ihrer klaren Interpretation des höherrangigen Artikels 53(b) EPÜ in G 2/12 und G 2/13 (Tomate/Broccoli II) die neue Regel nicht aufrechterhalten würde. In diesen Entscheidungen wurden Pflanzen, wie sie in der Regel definiert sind, für patentierbar erachtet (es sei denn es handelt sich um einzelne Pflanzensorten; siehe G 1/98).

Nun wurde die Regel 28(2) EPÜ tatsächlich außer Kraft gesetzt, allerdings nicht von der Großen Beschwerdekammer, sondern von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04, mit Gabriele Alt als Vorsitzende. In dem Fall T 1063/18 (Pepper plants/SYNGENTA) zur Patentanmeldung EP12756468.0 wurde die Anwendbarkeit der Regel 28(2) EPÜ verneint. Die Entscheidung wurde in der mündlichen Verhandlung am 5. Dezember 2018 verkündet. Die schriftliche Entscheidung liegt noch nicht vor, wohl aber das Verhandlungsprotokoll. Darin heißt es eindeutig:

After deliberation, the chair announced that the board was of the opinion that Rule 28(2) EPC was in conflict with Article 53(b) EPC, as interpreted by the Enlarged Board of Appeal in decisions G 2/12 and G 2/13, and that in accordance with Article 164(2) EPC the provisions of the Convention prevailed. (Verhandlungsprotokoll, erlassen am 14. Dezember 2018)

Nach der Beratung trug die Vorsitzende vor, dass nach Auffassung der Kammer zwischen der Regel 28(2) EPÜ und dem Artikel 53(b) EPÜ, so

wie von der Großen Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 2/12 und G 2/13 interpretiert, mangelnde Übereinstimmung besteht und dass gemäß Artikel 164(2) EPÜ die Vorschriften des Übereinkommens vorgehen. (Übersetzung diesseits; ohne Gewähr)

Mit anderen Worten: Die Vorschriften des Artikels 53(b) EPÜ, so wie von der Großen Beschwerdekammer in G 2/12 und G 2/13 interpretiert, gehen der abweichenden Regel 28(2) EPÜ vor. Das bedeutet:

Der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Artikel 53 b) EPÜ wirkt sich nicht negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs aus, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht gerichtet ist. (G 2/12, Leitsatz 1)

Somit enthält das EPÜ keine anwendbare Vorschrift, die Stoffansprüche auf Pflanzen verbietet (abgesehen vom Ausschluss von Pflanzensorten unter Artikel 53(b) EPÜ). Die Prüfungsrichtlinien, G-II, 5.4, welche die Regel 28(2) EPÜ abbilden, sollten dementsprechend nicht mehr gelten.

Nun könnte man davon überrascht sein, dass der Fall nicht der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wurde. Offensichtlich erachtete die Technische Beschwerdekammer 3.3.04 die rechtliche Situation für ausreichend eindeutig, um selbst über den Fall entscheiden zu können. Eine konsequente Anwendung der Artikel-geht-vor-Regel-Vorschrift gemäß Artikel 164(2) EPÜ, im Zusammenspiel mit der gründlich begründeten Entscheidungen G 2/12 und G 2/13, wird der Kammer offensichtlich das nötige Rüstzeug dafür gegeben haben.

EPA-Nutzer aus dem Pflanzenbereich wird es sicherlich einigermaßen frustrieren, dass sie zuerst mit einer Gesetzesänderung konfrontiert wurden, die die Patentierung von Pflanzen weitgehend verbietet, um anderthalb Jahre später zu erfahren, dass dieses Verbot wieder aufgehoben wird. Bei diesem Schlingerkurs fällt es nicht leicht, eine vernünftige IP-Strategie aufzubauen. Die Frage drängt sich auf: Was kommt als nächstes?

Dem EPA-Präsidenten und dem Verwaltungsrat wird kaum eine aussichtsreiche Möglichkeit bleiben, um das Ruder noch einmal herumzureißen. Artikel 112(1)(b) EPÜ ermächtigt den Präsidenten zwar, der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen vorzulegen, allerdings nur bei Vorliegen sich widersprechender Beschwerdekammerentscheidungen. Solche Entscheidungen liegen in Bezug auf die

Patentierbarkeit konventionell gezüchteter Pflanzen jedoch nicht vor. Somit scheidet diese Möglichkeit aus.

Eine andere Möglichkeit könnte darin bestehen, nochmals zu versuchen, das EPÜ zu ändern. Auf der Ebene der Ausführungsordnung ist ein solcher Versuch jedoch bereits gescheitert (siehe Regel 28(2) EPÜ). Daher bliebe nur noch eine Änderung des Artikels 53(b) EPÜ. Dies würde jedoch eine EPÜ-Revision erfordern, ein langer und komplizierter Prozess, der für jene, die ein schnelles Verbot von Pflanzenpatenten verlangen, nicht attraktiv wäre.

Daher könnte nun der Versuch unternommen werden, den sicherlich noch bestehenden politischen Druck gegen Pflanzenpatente in der Sphäre nach der Patenterteilung zu entspannen. Durch liberalere Regelwerke betreffend den Schutzbereich könnten Pflanzenzüchter in die Lage versetzt werden, patentgeschütztes Saatgut für die Weiterzüchtung zu verwenden, entsprechend dem aus dem Sortenschutz bekannten Züchterprivileg.

Es bleibt zu hoffen, dass mit der vorliegenden Beschwerdekammer-entscheidung die Phase der Rechtsunsicherheit ein Ende findet. Sie begann, als die Einsprechende, Unilever, im Tomatenfall (T 1242/06, Vorlage zu G 2/12) bei der mündlichen Verhandlung am 8. November 2011 die Patentierbarkeit von konventionell gezüchteten Pflanzen in Frage stellte, weil diese angeblich den Verfahrensausschluss von Artikel 53(b) EPÜ unterhöhlen würde. Diese Fehlentwicklung ist nun abgestellt.

Kontakt:

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