

23. November 2012

DOLDER & PARTNER
CH-8304 Wallisellen / Zürich
Rosenbergstrasse 6
Postfach 148

An das
Europäische Patentamt
Geschäftsstelle der
Grossen Beschwerdekammer
Erhardtstrasse 27

TEL/FAX ++4144 / 830 22 04

D-80 298 M ü n c h e n

Verfahren G 2 / 12
aus Beschwerde T 1242/06
Europäisches Patent Nr. 1 211 926
Anmelderin: State of Israel - Ministry of Agriculture

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Aufgrund Ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des EPA vom Oktober 2012 reiche ich Ihnen hiermit eine

Stellungnahme

zu den Rechtsfragen gemäss Zwischenentscheidung (ZE) der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 31.5.2012 in der Sache T 1242/06

ein mit den folgenden Bemerkungen:

1. Anwendung der Patentierungsverbote von Art. 53 EPÜ: Bei der Beurteilung von Patentanmeldungen anhand der ethisch-rechtspolitisch motivierten Patentierungsverbote von Art. 53 EPÜ stellt sich die Frage, *welche Inhalte* einer Patentanmeldung bei dieser Prüfung berücksichtigt werden sollen. Der Grundsatz, dass im Rahmen von Art. 53 (a) EPÜ (*ordre public*) der *gesamte Inhalt* der Patentanmeldung („whole content“) und nicht nur die ausformulierten Patentansprüche berücksichtigt werden sollten, wurde vom Verfasser in einem 1984 publizierten Aufsatz vorgeschlagen. Er wurde mit der *Wirkung* des Patentierungsverbots bzw. mit der Möglichkeit begründet, dass bei einer auf die Patentansprüche beschränkten Beurteilung der vom Gesetzgeber angestrebte Zweck *vereitelt* werden könnte.

„Das Patentierungsverbot des Art. 53(a) weist gegenüber Art. 52(4) und 57 die Besonderheit auf, daß der Begriff der „Erfindung“ nicht nur diejenigen Elemente einer technischen Lehre erfaßt, welche zum Gegenstand von Patentansprüchen erhoben worden sind, sondern auch alle weiteren Maßnahmen, die zwar nicht Gegenstand von Patentansprüchen bilden, aber nichtsdestoweniger als unumgänglich notwendig für den Nachvollzug der betreffenden Lehre erscheinen. Dies ergibt sich aus der **Funktion des Verbotes** in Art. 53(a), welche darin besteht, die Bildung privater Ausschließlichkeitsrechte und damit von Vermögenswerten durch eine Degradierung des menschlichen Körpers zu einem Produktionsinstrument oder Ersatzteillager“ zu verhindern. Berücksichtigt man des weiteren, daß die aus dem menschlichen Körper gewonnenen Objekte regelmäßig nur als Ausgangsmaterial oder Ausführungsmittel im Rahmen von Verfahrensansprüchen dienen, und der Vorgang der Gewinnung dieser

Objekte selten oder nie Gegenstand eines Patentanspruchs bildet, so kann Art. 53(a) seine **Funktion nur dann wirksam erfüllen, wenn** der Begriff der Erfindung in der dargestellten Art interpretiert wird. *Eine Erfindung wird danach nicht nur dann vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn die Patentansprüche selbst eine objektmäßige Nutzung des menschlichen Körpers vorsehen, sondern auch dann, wenn eine objektmäßige Nutzung des menschlichen Körpers eine notwendige und unumgängliche Voraussetzung für den Nachvollzug (oder die erste Gewinnung) der fraglichen technischen Lehre bildet.* (a.a.O. S. 3)

F. Dolder, Schranken der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen nach dem Europäischen Patentübereinkommen.

Mitt. Deutschen Patentanwälte 75 (1984), 1ff, 3.

2. Einspruchsabteilung EPA - Stammzellen Edinburgh vom 24.7.2002: Der Grundsatz der Berücksichtigung des gesamten Inhalts („whole content“) wurde von der Rechtsprechung des EPA - soweit ersichtlich - erstmals im Juli 2002 in der Entscheidung einer Einspruchsabteilung betreffend die Stammzellen / Edinburgh angewendet. Das Urteil hielt fest, dass es nicht gerechtfertigt sei, bei der Beurteilung einer Patentanmeldung unter Art. 53 (a) „zwischen Verfahren und Erzeugnis zu unterscheiden. Wenn ein Erzeugnis ethisch für den Patentschutz nicht annehmbar ist, dann müssen Verfahren rund um dieses Erzeugnis gleichermaßen unannehmbar sein.“

Im Ergebnis stellte die Einspruchsabteilung fest, *dass der Ausschluss von menschlichen Embryos von der Patentierbarkeit in R. 23 e (1) ebenfalls die „Verwendungen“ von menschlichen Embryos für irgendwelche Zwecke mitumfasse.*

Auszug aus der Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA vom 24.7.2002 / schriftl. Begründung vom 21.7.2003; englischer Text in Mitt. der Deutschen Patentanwälte 2003, 502- 50; Beurteiltes Patent: EP 695 351 University of Edinburgh: Anmeldung 21.041994, Erteilung 8.12.1999, Beschwerde der Patentinhaberin vom 30.9.03, Beschwerdebegründung vom 1.12.03. Die Beschwerde wurde von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vom 20.11.2007 aufgrund der erdrückenden Beweislage, namentlich zu Art. 83, zurückgezogen.

E. 2.5.3 Wenn die Patentierung eines Erzeugnisses ethisch nicht zulässig ist, so ist es kaum vorstellbar, dass die Patentierung von „Verwendungen“ dieses Erzeugnisses anders beurteilt werden kann. Deshalb ist anzunehmen, dass der Ausschluss von menschlichen Embryos von der Patentierbarkeit in R. 23 e (1) ebenfalls die „Verwendungen“ von menschlichen Embryos für irgendwelche Zwecke mitumfasst.

Damit folglich R. 23 d(c) einen Zweck hat, der über R. 23 e(1) hinausgeht, muss sie weit ausgelegt werden und umfasst daher nicht nur industrielle oder kommerzielle Verwendungen von menschlichen Embryos, *sondern auch menschliche ES Zellen, welche durch Zerstörung menschlicher Embryos gewonnen werden.*

E. 2.5.4.c Der Schlussfolgerung der *Opinion*, wonach Verfahren an menschlichen Stammzellen ohne weitere Einschränkungen patentierbar sein sollten, aber Erzeugnisansprüche nur unter bestimmten Bedingungen patentierbar sein sollten (modifiziert insoweit eine spezifische industrielle Verwendung sichtbar sei), kann logisch nicht gefolgt werden. Die *Opinion* enthält keine Begründung dafür. *Vom ethischen Standpunkt aus besteht keine Rechtfertigung dafür, zwischen Verfahren und Erzeugnis zu unterscheiden. Wenn ein Erzeugnis ethisch für den Patentschutz nicht annehmbar ist, dann müssen Verfahren rund um dieses Erzeugnis gleichermaßen unannehmbar sein.* Das Beispiel der Briefbombe in den *Prüfungsrichtlinien EPA* illustriert dies sehr gut: Wenn eine Briefbombe klarerweise unannehmbar ist, wie könnte dann ein Verfahren zu ihrer Herstellung oder gar ihre Verwendung annehmbar sein ? (...)

[Gemeint ist C.IV.3.1: (...) offensichtliche Beispiele für Gegenstände, die gemäß dieser Bestimmung ausgeschlossen werden sollten, sind Briefbomben und Antipersonenminen.]

Nach dieser Entscheidung von 2002 kann also das Patentierungsverbot (nach Art. 53 a) bzw. den damaligen Regeln 23 d) und e)) für **Erzeugnisse** (hier: menschliche Embryonen) im Rahmen des „*whole content approach*“ eine **rechtliche Fernwirkung** entfalten und dadurch **Tätigkeiten** (Verfahren, Verwendungen) „rund um dieses Erzeugnis“ ebenfalls von der Patentierung ausschliessen.

3. G 2/06 Wisconsin vom 25 November 2008: Der Verfasser hat in seiner damaligen amicus curiae Stellungnahme vom 12.5.2006 im Verfahren G 2/06 Stammzellen / Wisconsin erneut auf diese Zusammenhänge hingewiesen. Er hat dabei betont, dass der Zweck des Patentierungsverbots von Art. 53 a) nicht erreicht würde und dass die *Umgehung* dieses Verbotes trivial wäre, falls bei der Beurteilung einer Patentanmeldung ausschliesslich auf die Patentansprüche abgestellt würde („*claims only*“):

(...) 4. (...) Das Ziel eines ethisch motivierten Patentierungsverbots wie dasjenige von Regel 23 d/c besteht darin, die Kommerzialisierung, d.h. die kommerzielle Monopolisierung bestimmter technischer Lehren zu verhindern. *Dieses Ziel kann nur dann erreicht werden*, wenn das Verbot die gesamte technische Lehre *als solche* erfasst und nicht darnach differenziert wird, ob bestimmte, zur erstmaligen Gewinnung oder zum Nacharbeiten dieser technischen Lehre *notwendigen Elemente* als Merkmale in die Patentansprüche aufgenommen werden oder nicht.

Dieses „*notwendige*“ *Element* müsste dabei im Sinne der Konditionaltheorie der Kausalität als ein Element definiert werden, welches nicht aus der technischen Lehre weggedacht werden könnte, ohne dass auch der Erfolg der Lehre als solcher entfielen.

Wo kämen wir sonst hin ? Jedes ethisch motivierte Patentierungsverbot könnte auf geradezu umwerfend simple Weise dadurch unterlaufen werden, dass die ethisch „*schwierigen*“, aber zum Nacharbeiten der technischen Lehre *notwendigen Elemente* nicht in die Patentansprüche aufgenommen würden. Im vorliegenden Zusammenhang der Stammzellenpatente und der Regel 23 d/c und 23 e wären derartige *notwendige*, aber ethisch „*schwierige*“ *Elemente* alle auf die Zerstörung des menschlichen Embryos gerichteten Verfahrensschritte. Es wäre doch etwas zu einfach, wenn das Ziel dieser Patentierungsverbote durch eine *clevere Formulierung von Patentansprüchen* vereitelt werden und trotz Patentierungsverbot eine umfassende kommerzielle Monopolisierung der fraglichen technischen Lehre erreicht werden könnte. Das Bild ist nicht zu vermeiden, dass ein derartiges Vorgehen dem Patentierungsverbot eine lange Nase zeigen und ein geradezu klassisch schönes *in fraudem legis agere* realisieren würde.

4. Die beiden in der Zwischenentscheidung (ZE) *ausführlich besprochenen* Entscheidungen

- G 2/06 Wisconsin vom 25 November 2008, Nr. 22, (ZE Nr. 50) und
- ECJ C-34-10 iS Brüstle vom 18. Oktober 2011 (ZE Nr. 51)

haben beide diesen Grundsatz der Berücksichtigung des gesamten Inhalts („*whole content approach*“) im Rahmen von Art. 53 (a) angewendet und die Patentierung von Erfindungen im Zusammenhang mit menschlichen Stammzellen verweigert, weil die Zerstörung menschlicher Embryos eine notwendige Voraussetzung der beiden fraglichen technischen Lehren bildete, auch wenn diese Zerstörung selbst nicht Bestandteil der Patentansprüche bildete. Beide Entscheidungen haben ausdrücklich auf die Vereitelung des Zwecks des Patentierungsverbots von Art. 53 a) und die allzu leichte Umgehungsmöglichkeit durch „*mere skilful claim drafting*“ hingewiesen.

5. Schliesslich hat nunmehr die **Resolution des EU-Parlaments vom 10. Mai 2012** ausdrücklich die Anwendung des „whole content approach“ *auch im Bereich der Pflanzenzüchtung von Art. 53 (b) EPÜ* gefordert und daher die Einschränkung der Prüfung von Patentanmeldungen auf die ausformulierten Patentansprüche **abgelehnt**:

European Parliament resolution of 10 May 2012
on the patenting of essential biological processes
P7_TA-PROV(2012)0202; B7-0228/2012

(...) 6. Welcomes the recent decision of the European Patent Office in the WARF case and of the European Court of Justice in the Brüstle case, as they appropriately interpret Directive 98/44/EC and give important indications on the so-called **whole content approach**;
calls on the European Commission to draw the appropriate consequences from these decisions also in other relevant policy areas in order to bring EU policy in line with these decisions;

6. Warum ist es gerecht, die klassischen Patentierungsvoraussetzungen von Neuheit - Erfindungshöhe - gewerblicher Anwendbarkeit anhand der Ansprüche zu prüfen, die Zulässigkeit einer Patentanmeldung aufgrund der ethisch-rechtspolitisch motivierten Patentierungsverbote von Art. 53 aber mit Hilfe des „*whole content approach*“ ?

Weil es dem Anmelder möglich sein soll, die von ihm geschaffenen kreativen *Qualitäten* seiner Erfindung durch eine optimale Formulierung der Claims, also z.B. Wahl der Anspruchskategorien usw., *in das beste Licht zu rücken*. Niemand verlangt, dass sich der Anmelder bei der Formulierung seiner Ansprüche vor diesem Hintergrund irgendwie einschränken solle. Niemand leidet unter einer geschickten Formulierung der Ansprüche, welche ohnehin noch inhaltlich geprüft wird.

Auf der anderen Seite sollte es dem Anmelder aber verwehrt werden, die Grenzen der ethischen Patentierungsverbote durch *skillful claim drafting* zu umgehen, zu manipulieren und zu verändern. Diese Verbote stellen zwingendes Recht dar, welches aus ethisch-rechtspolitischen Gründen *zum Schutz der Allgemeinheit* erlassen worden ist und daher nicht durch rechtsgeschäftliche Vorgänge und Schlaumeiereien wie dieses *skillful claim drafting* umgangen werden darf.

Die geforderte unterschiedliche Methode der Beurteilung ist auch deshalb keineswegs ungerecht, weil der prospektive Patentanmelder von vornherein weiss, dass er sich bei seiner Forschungsarbeit in einem kritischen Fachgebiet befindet, welches mit Patentierungsverbote „gespickt“ ist. Es ist m.a.W. *seine* eigene Risikoentscheidung bei der Auswahl seines Tätigkeitsgebietes, dass seine Ergebnisse u.U. zu einem späteren Zeitpunkt unter eines der ethisch-rechtspolitisch motivierten Patentierungsverbote fallen könnte.

7. Übertragung von Überlegungen von Art. 53 (a) auf 53 (b): Zulässig ?

Sowohl die Zwischenentscheidung (ZE No. 52) als auch das Urteil **T 1199/08** vom 3. Mai 2012 der **BA 3.3.08** von (Vorsitzender: M. Wieser) haben Vorbehalte angebracht gegenüber einer Übertragung der eben vorgestellten Erkenntnisse aus Art. 53 (a) auf den Bereich von Art. 53 (b). Sie haben sich dabei auf die angeblich unterschiedlichen legislatorischen Ziele der beiden Normen und deren Andersartigkeit (T 1199/08 No. 21 „*another exception*“) berufen.

ZE No. 52 hat immerhin festgehalten, dass (unabhängig von den verschiedenen Absätzen des Art. 53) dennoch Situationen existieren könnten, in denen das Patentierungsverbot für Verfahren die Patentierbarkeit von Erzeugnisansprüchen negativ beeinflussen („*negatively affect*“) könne. Was übrigens genau die komplementäre Schlussfolgerung zum Edinburgh-Entscheid darstellt: Dort beeinflusste das Patentierungsverbot für Erzeugnisse die Patentierbarkeit von Verfahrensansprüchen negativ.

Diesen Vorbehalten ist entgegenzuhalten: Zum einen sind die legislatorischen Zwecke und Absichten in 53 (a) und (b) nicht signifikant verschieden:

(a) Ethisch Verwerfliches fällt unter das Patentierungsverbot,

(b) Pflanzen und Pflanzenzucht fällt unter das Patentierungsverbot weil es durch den Sortenschutz geschützt werden kann (leider durch G 1/98 schon weitgehend kaputtgemacht!). Also: Einzelne Kategorien von Erfindungen sollen als solche ausgeschlossen sein; der Vorgang des Erlasses eines kategorien-spezifischen Patentierungsverbots ist dabei in beiden Absätzen des Art. 53 methodisch identisch.

Methodisch ist zudem das Frustrations- und das Umgehungsrisiko bei einer Ablehnung des „*claims only approach*“ für beide Kategorien von Erfindungen *identisch*: Und dies ist entscheidend, denn es werden ja bei der fraglichen Übertragung von a) nach b) „nur“ methodische Verfahrensweisen übertragen, keine inhaltlichen Wert- oder Unwerturteile.

Frage 1: Kann sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Artikel 53 (b) negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs auswirken, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht gerichtet ist ?

8. Vereitelung / Verlust der Funktionalität (ZE No. 40, 44)

Dass sich das Patentierungsverbot für biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruches auf Pflanzen auswirken kann, obschon dieses Verfahren nicht Gegenstand von Patentansprüchen ist, ergibt sich im Rahmen des „whole content approach“ aus den *gleichen Gründen*, welche bei dessen Formulierung im Bereich von Art. 53 (a) massgebend waren.

Würde eine derartige rechtliche Fernwirkung von nur in der Beschreibung offenbarten biologischen, also nach G 2/07 und 1/08 verbotenen Pflanzenzüchtungsverfahren abgelehnt, so würde dies dazu führen, dass die Intentionen des Gesetzgebers *vereitelt* würden. Diese bestehen darin, biologische Züchtungsverfahren vom Patentschutz auszuschliessen. Wenn nun statt des Verfahrens ein Erzeugnis des gleichen Verfahrens patentiert werden könnte, so würde die praktische Durchsetzung des Patentierungsverbots für Verfahren verunmöglicht.

Insbesondere deshalb, weil der Patentschutz für das Erzeugnis *unvermeidlicherweise* zu einem mittelbaren Patentschutz für das Verfahren führen würde (siehe dazu Frage 3 *infra*). Erzeugnis und Verfahren sind aus technisch-naturwissenschaftlichen Gründen derart miteinander verknüpft, dass ein Patentierungsverbot für das eine notwendigerweise auch ein Patentierungsverbot für das andere bewirken muss. Diesem Gesichtspunkt der Vereitelung der Absichten des Gesetzgebers entspricht dem Gesichtspunkt der *implied powers* im Völkerrecht: Wenn ein Staatsvertrag etwas verbietet, so muss er auch die Instrumente (*implied powers*) zur Verfügung stellen, um dieses Verbot praktisch durchzusetzen:

*ZE No. 44 Appellant II took the view, however, that (.....) The legislators's reasons for excluding these processes had to be respected and **necessarily implied** the exclusion of plants or plant parts that are produced by essentially biological processes.*

9. Widerspruchslosigkeit des Rechts (ZE No. 44, 65)

Würde eine derartige rechtliche Fernwirkung von nur in der Beschreibung erwähnten biologischen Pflanzenzüchtungsverfahren abgelehnt, so würde dies überdies dazu führen, dass die Rechtsordnung *Widersprüche* aufweisen würde. Es wäre ein Widerspruch, wenn die Rechtsordnung einerseits die Patentierung von Verfahren zur Pflanzenzüchtung verbieten würde, andererseits aber die Patentierung von Erzeugnissen eines derart verbotenen Verfahrens zulassen würde: *inconsistent legal framework (ZE No. 44)*.

Ein derartiger Widerspruch würde die Überzeugungskraft der Rechtsordnung des EPÜ verringern:

ZE No. 65: thereby diminishing the consistency and persuasiveness of the legislative framework of the EPC as regards patentable subject matter.

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass in der Rechtsordnung indessen ein (ungeschriebenes) Verbot von Widersprüchen bzw. ein **Gebot der Widerspruchslosigkeit** von Rechtsnormen besteht: Rechtsnorm X darf nicht A verbieten und Rechtsnorm Y das gleiche A erlauben.

10. Verlust des Anwendungsbereichs, Überflüssigkeit (Redundanz) von Normen

Würde eine rechtliche Wirkung von nur in der Beschreibung, nicht aber in den Patentansprüchen erwähnten biologischen, also verbotenen Pflanzenzüchtungsverfahren auf die Erzeugnisansprüche *abgelehnt*, so würde dies dazu führen, dass ein Verfahren zur Pflanzenzüchtung auf dem Um-Weg über ein (nach G 1/98 erlaubtes) Pflanzenerzeugnis dennoch geschützt werden könnte. Dann müsste man sich ernsthaft fragen, ob der Ausschluss von Verfahren zur Pflanzenzüchtung überhaupt einen *selbständigen Anwendungsbereich* im Rahmen von Art. 53 b) aufweist oder ob er nicht *überflüssig* wäre.

Dies würde seinerseits den Grundsatz verletzen, wonach nicht anzunehmen ist, dass der Gesetzgeber *Überflüssiges* oder *Sinnloses* in sein Gesetz hineingeschrieben hat. Sondern dass er für alle seine Regeln einen spezifischen Regelungsbedarf erkannt und dementsprechend auch einen Anwendungsbereich vorgesehen hat.

Statistik: Nachdem Art. 53 b) durch das fatale Urteil G 1/98 (Novartis II) beinahe bis zum Verlust seiner Funktionalität (!) eingeschränkt worden ist, wäre bei dieser Gelegenheit einmal zu fragen, ob es dem EPA überhaupt ernst ist mit der Anwendung dieses Art. 53 b). Zwar kann der Verfasser eines *amicus curiae* keine Anträge stellen, er darf aber die *interessante Frage* aufwerfen, ob seit 1978 überhaupt jemals aufgrund von Art. 53 b) ein Patent endgültig verweigert oder widerrufen worden sei? Und ob nach Ansicht des EPA und nach G 1/98 zur Stunde überhaupt noch ein selbständiger Anwendungsbereich des Art. 53 b) vorhanden ist?

11. Umgehung (*avoidance, mere skilful drafting of claims, ZE No. 50 und 51*)

Würde eine rechtliche Fernwirkung von lediglich in der Beschreibung erwähnten biologischen Pflanzenzüchtungsverfahren auf die Erzeugnisansprüche abgelehnt, so würde dies dazu führen, dass das Patentierungsverbot für derartige Pflanzenzüchtungsverfahren durch geschickte Formulierung von Patentansprüchen (*mere skilful claim drafting*) aus simple Weise *umgangen* werden könnte. Diese Umgehung würde hier durch einfachen *Wechsel der Anspruchskategorie* realisiert, ohne dass an der offenbarten technischen Lehre irgend etwas verändert werden müsste.

Gesetzesumgehung (fraus legis) ist eine Erscheinungsform des Handelns gegen Treu und Glauben (z.B. BGB § 242, ZGB Art. 2); sie wird als solches von der Rechtsordnung ohne jede Einschränkung und unter allen Umständen verworfen und verdient deshalb keinen Rechtsschutz.

G 2/06 No. 22: To restrict the application of Rule 28(c)(formerly 23d(c)) EPC to what an applicant chooses explicitly **to put in his claim** would have the undesirable consequence of making **avoidance** of the patenting prohibition merely a matter of clever and skilful drafting of such claim.

ZE No. 51 In the ECJ's view, not to include in the scope of the exclusion technical teaching claimed, on the ground that it does not refer to the use of human embryos, would make the provision concerned redundant by allowing a patent applicant to **avoid its application** by skilful drafting of the claim.

12. Argumentation mit Regel 27 b) und c) (ZE No. 49)

Es dürfte zutreffen, dass die neue Regel 27 (b), welche im wesentlichen das Ergebnis von G 1/98 Novartis II festhält, *nur* das Patentierungsverbot von Erzeugnissen einschränkt, hingegen nicht das Patentierungsverbot von im wesentlichen *biologischen* Verfahren (so ZE No. 49. Ansonsten hätte der Gesetzgeber durchaus die Möglichkeit gehabt, dies in der neuen Regel 27 c) auszudrücken. Dennoch hat er die Ausnahme auf „*mikrobiologische und sonstige technische Verfahren*“ beschränkt.

14. Komplementarität: Wirkung Verfahrensverbot / Erzeugnisverbot vice versa ?

Man kann in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass der Vorgang in der anderen Richtung bereits einmal vom EPA in der Edinburgh-Entscheidung (**supra**) formell anerkannt worden ist, also dass ein Patentierungsverbot für *Erzeugnisse* (i.e. menschliche Embryos) sich negativ auf *Verfahrensansprüche* (i.e. Verwendung von Embryos) auswirken kann.

Warum sollte eine derartige rechtliche Wirkung in der einen Richtung anzunehmen sein, in der anderen, vorliegenden interessierenden Richtung hingegen nicht ? ZE No. 52 äussert immerhin vorsichtig, dass Situationen existieren (könnten), in denen das Patentierungsverbot für Verfahren die Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen negativ beeinflusst.

ZE No. 52 Nevertheless, they demonstrate that situations exist where an exclusion referring to specific processes (according to the EBA's case law „uses“ are regarded as a sub-class of processes, see e.g. decision G 5/83, ..., point 11 of the reasons) **may negatively affect the allowability of product claims.**

15. Gegenargument 1

Die in **ZE No. 53** gegen eine negative Wirkung des Verfahrens auf Erzeugnisansprüche vorgebrachten Gegenargumente des Patentinhabers überzeugen dagegen nicht: Es wird zwar behauptet, dass die Frage der Patentierbarkeit einschliesslich der Anwendbarkeit von Patentierungsverboten strikte anhand des Inhalts der betreffenden *Patentansprüche* beurteilt werden solle:

- Issues of patentability (including the applicability of an exclusionary provision) should be determined strictly in relation to the subject-matter of the claim to be examined.

Eine Begründung für diese Behauptung *fehlt indessen*. Insbesondere werden keine Gründe dafür angeführt, warum dies z.B. zur Aufrechterhaltung der Funktionalität der fraglichen Patentierungsverbote erforderlich sein sollte.

Die Patentfähigkeit im Sinne der Art. 54 bis 57 EPÜ und die Patentierungsverbote von Art. 53 EPÜ weisen indessen derart viele *Un-ähnlichkeiten* auf, dass eine *unterschiedliche* methodische Anwendung der beiden Gruppen von Rechtsnormen als durchaus gerechtfertigt erscheint. Zur Begründung der unterschiedlichen methodischen Behandlung der beiden Normgruppen wird auf **Nr. 6** der vorliegenden Stellungnahme (**supra**) verwiesen.

16. Gegenargument 2

Ebensowenig überzeugt das zweite in ZE No. 53 und 56 angeführte Gegenargument des Patentinhabers: Es wird zwar behauptet, dass der Inhalt von Erzeugnisansprüchen und derjenige von Verfahrensansprüchen *verschieden* seien und dass es deshalb gerechtfertigt sei, diese (wohl gemeint: methodisch) *unterschiedlich* zu behandeln, wenn ihre Patentierbarkeit (wohl gemeint: im Sinne der Patentierungsverbote von Art. 53) beurteilt werde.

ZE No. 53

- *The subject matter of product claims is **different** from that of process claims, so that it is justified to treat them **differently** when determining what is patentable and what is not.*

Mehr als eine semantische Fingerübung oder eine *petitio principii* ist dies indessen nicht: Dem ist entgegenzuhalten, dass aufgrund eines Entscheides des Gesetzgebers Erzeugnisse und Verfahren trotz diesen behaupteten Unterschieden *mit identischen Methoden* beurteilt werden, soweit dies die klassischen Voraussetzungen der Art. 54 bis 57 betrifft. Warum sollen sie deshalb unter dem Gesichtspunkt von Art. 53 b) unterschiedlich beurteilt werden ?

Immerhin kommt ZE No. 56 aufgrund zurückhaltender Argumentation ebenfalls zu diesem Ergebnis:

ZE No. 56 The argument of a **distinctive inventive quality** of product inventions justifying their general allowability notwithstanding the general non-allowability of process claims therefore does not seem to be convincing in the present context.

Die Frage 1 ist daher mit JA zu beantworten.

Frage 2: Ist insbesondere ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, auch dann gewährbar, wenn das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist ?

17. Aus den in Nrn 8 bis 16 (*supra*) dargelegten Gründe hat sich in allgemeiner Form ergeben, dass sich das Patentierungsverbot für biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen *negativ* auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruches auf Pflanzen *auswirken kann*, auch wenn die verbotenen Verfahren nicht selbst Gegenstand von Patentansprüchen sind.

ZE No. 52 Nevertheless, they demonstrate that situations exist where an exclusion referring to specific processes (according to the EBA's case law „uses“ are regarded as a subclass of processes, see e.g. decision G 5/83, ..., point 11 of the reasons) *may negatively affect* the allowability of product claims.

Daraus folgt indessen, dass sich das Patentierungsverbot für biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen *auch tatsächlich* negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruches auf Pflanzen *auswirkt*, wenn das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist.

Dabei ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass ansonsten der Art. 53 b) seine Funktionalität einbüßen würde, wie in Nr. 8 (*supra*) gezeigt worden ist.

18. Verhältnis zwischen Art. 53 b) und Art. 83 EPÜ

In dieser besonderen Situation ergibt sich indessen ein weiterer, zusätzlicher Grund dafür, dass ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, *nicht gewährbar ist*, wenn das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist:

Das EPA ist verpflichtet, die ausreichende Offenbarung der Tomaten des Erzeugnisanspruches von Amtes wegen auch unter dem Gesichtspunkt der ausreichenden Offenbarung gemäss Art. 83 EPÜ zu prüfen. Dies bedeutet aber zwangsläufig, dass das EPA auch gehalten ist, die ausreichende Offenbarung der Herstellung dieser Tomaten ebenfalls von Amtes wegen unter Art. 83 EPÜ zu prüfen.

19. Folgen der Prüfungspflicht nach Art. 83 EPÜ

Wenn indessen das EPA verpflichtet ist, unter Art. 83 zu prüfen, so gebietet in dieser Situation die *Einheit der Rechtsordnung*, dass das EPA ebenfalls verpflichtet ist, die Herstellung der Tomaten unter dem Gesichtspunkt des Patentierungsverbots von Art. 53 (b) zu prüfen. Das EPA darf nicht die Augen verschliessen und die Herstellung der Tomaten zwar unter Art. 83 prüfen, aber auf eine Beurteilung unter Art. 53 b) verzichten: dies entspräche dem sog. *Pontius-Pilatus-Syndrom*, also einer absichtlichen Einschränkung der eigenen Beurteilung und einer absichtlichen teilweisen Blindheit der Betrachtungsweise: Schon das klassische römische Recht der Digesten Justinians hat für solche Situationen eine Regel formuliert: *Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere. (Celsus Dig. 1.3.24)*

Die rechtliche Beurteilung eines Sachverhalts muss also immer eine ganzheitliche sein und es ist daher nicht zulässig, einen Teil eines Sachverhalts ausschliesslich nach der Norm X zu prüfen, einen anderen Teil dieses Sachverhalts aber nur nach der Norm Y, obschon dieser Teil von seinem Inhalt her ebenfalls einer Prüfung nach der Norm X bedürfte.

Da die Prüfung der Herstellung der Tomaten unter Art. 53 b) indessen nach der ersten Entscheidung G 2/07 und G 1/08 zum negativen Resultat geführt hat, dass diese Herstellung unter das Patentierungsverbot dieses Artikels fällt, muss sich dies genau gleich auswirken wie gegebenenfalls eine Feststellung, dass die Herstellung unter Art. 83 nicht ausreichend offenbart sei: Der Erzeugnisanspruch darf nicht gewährt werden.

Die Frage 2 ist daher uneingeschränkt mit NEIN zu beantworten.

*Frage 3: Ist es im Rahmen der Fragen 1 und 2 **relevant, dass** sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt, das nach Artikel 53 b) als solches nicht patentierbar ist.*

**20. Schutzbereich: Paradoxe Folgen ?
(ZE No. 45 - 47 sowie No 58-59)**

Wie in den Nrn. 45 bis 47 des Zwischenentscheidendes (ZE) festgestellt, führt ein Erzeugnisanspruch normalerweise zu einem mittelbaren Schutz des oder der Herstellungsverfahren(s), welche offenbart werden müssen, um die Voraussetzung des Art. 83 zu erfüllen. Patentanmelder können also mit einem Erzeugnisanspruch auf simple Weise auch Herstellungsverfahren mittelbar monopolisieren, ohne Verfahrensansprüche *ausdrücklich* einsetzen zu müssen. Dabei ist der aus dem absoluten Stoffschutz entstehende Rechtsschutz regelmässig breiter als der Schutz des Herstellungsverfahrens aufgrund eines Verfahrensanspruchs.

Dies könnte zwei *paradoxe Folgen* haben, falls sich die Beurteilung unter Art. 53 auf die Patentansprüche beschränken würde:

Zum einen könnten bei Patentanmeldungen im Bereich der Pflanzenzüchtung die Anmelder das Patentierungsverbot von Art. 53 b) auf einfache Weise dadurch umgehen, dass sie regelmässig Erzeugnisansprüche benützen und dadurch einen breiten Rechtsschutz erhalten würden, welcher auch Gegenstände umfassen würde, welche ansonsten Gegenstand von verbotenen Verfahrensansprüchen wären. Wie Nr. 47 ZE korrekt feststellt, würde dies gegen eine zielorientierte Interpretation (*purposive construction*) von Art. 53 b) verstossen.

Wie in ZE Nr. 59 festgestellt, würde ein zweites widersprüchliches Resultat entstehen: Würde das Patentierungsverbot von Verfahren der Pflanzenzüchtung aus Art. 53 b) bei der Prüfung von Erzeugnisansprüchen unter Art. 53 b) *völlig ausgeblendet*, würde dies zu der widersprüchlichen Situation führen, dass die Rechtsordnung den engeren Rechtsschutz von Verfahrensansprüchen verbietet, während sie den normalerweise weiteren Rechtsschutz aus Erzeugnisansprüchen zulässt.

Aufgrund dieser unerwünschten widersprüchlichen Auswirkungen erscheint es als dringend geboten, bei der Prüfung von Erzeugnisansprüchen nach Art. 53 b) die Verfahrensansprüche nicht völlig ausser Acht zu lassen, sondern diese im Sinne des „whole content approach“ *ebenfalls zu berücksichtigen*.

21. Einheit der Rechtsordnung (ZE No. 60 bis 63 und 64)

Zwar Art. 53 b) erzeugt kein unmittelbares Verteidigungsmittel gegen Patentverletzungsklagen (so zutreffend ZE Nr. 60); der Verletzungsbeklagte kann sich jedoch zu seiner Verteidigung in einer Widerklage oder Einrede mittelbar auf die Nichtigkeit des Klagepatents aufgrund von Art. 53 b) berufen. Art. 53 b) bewirkt also dennoch ein (mittelbares) Verteidigungsinstrument gegen Patentverletzungsklagen.

Aber der Umstand, dass die Gewährung des strittigen Erzeugnisanspruches *unvermeidlich* zu einem (mittelbaren) Patentschutz für ein nach 53 b) verbotenes Verfahren führen würde, darf nicht vollständig ausser acht gelassen werden. Es besteht m.a.W. eine *rechtliche Abhängigkeit* der Normen zur Regelung des Schutzbereichs von den Normen zur Regelung der Patentierbarkeit: Ohne Patentierbarkeit (der Erfindung) kein Schutzbereich (der Erfindung) !

Diese rechtliche Abhängigkeit verbietet es dem EPA, seine Augen vollständig vor den Folgen zu verschliessen, welche sein Tun, d.h. die Gewährung von Erzeugnisansprüchen nach sich ziehen könnte. Dieses *Pontius-Pilatus-Syndrom* gebietet es vielmehr, die Folgen einer allfälligen Gewährung eines Erzeugnisanspruchs zu berücksichtigen. Wenn daher das EPA gehalten ist, einen Erzeugnisanspruch unter 53 bis 57 und 83 zu prüfen und gegebenenfalls zu erteilen, so gebietet die *Einheit der Rechtsordnung*, dass das EPA den gegebenenfalls daraus entstehenden Schutzbereich, d.h. die Folgen seines Tuns nicht vollständig unbeachtet lässt.

Demzufolge ergibt sich in der vorliegenden Situation aus der rechtlichen Abhängigkeit des Schutzbereichs von der Patentierbarkeit ein weiteres Argument gegen die Gewährung eines Erzeugnisanspruchs.

22. Gegenargument 3 (ZE No. 53)

Das in ZE No. 53 gegen eine Berücksichtigung des Schutzbereichs angeführte Gegenargument 3 des Patentinhabers überzeugt dagegen nicht:

Der Unterschied der Gegenstände von Erzeugnis- und Verfahrensansprüchen dürfe nicht heruntergespielt, geglättet, weggeräumt werden (*smoothed out*) durch eine Betrachtung des Schutzbereichs und der Rechte des Patentinhabers, welche ihm durch die fraglichen Ansprüche verliehen werden. Dies würde zu einer unzulässigen (?) Vermischung (?) von zwei Gruppen von Rechtsnormen führen, nämlich der Normen für die Patentierbarkeit von Erfindungen und denjenigen für die Patentverletzung.

- *The difference in subject-matter should not be smoothed out by taking into account the **scope of protection** or the proprietor's prerogatives conferred by the claims, since this would amount to an impermissible mixing of two bodies of rules, i.e. those concerned with the patentability of inventions and those concerned with **patent infringement**.*

Dem steht indessen wiederum der Gedanke der *Einheit der Rechtsordnung* entgegen, wie er in der bereits oben in Nr. 19 erwähnten Regel des klassischen römischen Rechts formuliert worden ist. (*Celsus Dig. 1.3.24*)

Dabei ist zu betonen dass die beiden vom Patentinhaber genannten Gruppen von Rechtsnormen inhaltlich voneinander abhängig sind: Wird kein Patent erteilt, so entsteht auch kein Schutzbereich. Diese wechselseitige *inhaltliche Abhängigkeit* ergibt ein Argument gegen die Gewährung des Erzeugnisanspruchs in der vorliegend zu beurteilenden Situation des Art. 53 b. Der Gedanke der Einheit der Rechtsordnung muss gegenüber den von der Patentinhaberin angeführten Unterschieden zwischen Patentierbarkeit und Schutzbereich *stärker gewichtet* werden.

Die Frage 3 ist daher mit JA zu beantworten.

Die Argumentation aufgrund des Schutzbereichs bildet einen zusätzlichen, wichtigen Gesichtspunkt, um im vorliegenden Fall den Ausschluss des Erzeugnisanspruchs zu begründen.

Mit freundlichen Grüßen

Prof.Dr. Fritz Dolder