

23. September 2014

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 und 2/13

aus Beschwerden T 83/05 und T 1242/06 - 3304
Europäische Patente Nr. 1 069 819 und 1 211 926

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Aufgrund des Berichts Ihres Rapporteurs vom 15. Juli 2014 reiche ich Ihnen hiermit im Auftrag der Erklärung von Bern (Verein), Dienerstrasse 12, 8004 Zürich, Schweiz,

Bemerkungen

zu einzelnen im Bericht vom 15. Juli 2014 formulierten Rechtsfragen ein und begründe dies mit den nachfolgenden Überlegungen.

Nachdem der Einspruch unserer Mandanten vom 31.1.2014 gegen das Europäische Patent Nr. **2 140 023, Insektenresistente Pflanzen**, Patentinhaberin Syngenta Participations AG, 4058 Basel (CH), am 15. September 2014 im Hinblick auf die präjudizierende Wirkung des vorliegenden Verfahrens vor der Grossen Beschwerdekammer vorläufig suspendiert worden ist, betrachten wir uns als berechtigt, Ihnen diese Bemerkungen einzureichen.

3.4 [c] *The wording of Article 53 (b) mentions only “processes for the production of plants” without any further definition or clarification.*

1. Immerhin wäre darauf hinzuweisen dass der gesamte Wortlaut des Artikels 53 nirgends den Begriff der Patent**ansprüche** enthält, sondern “Erfindungen” (Art. 53 a), “Pflanzensorten oder Tierrassen usw.” (Art. 53 b) und “Verfahren zur ... Behandlung des menschlichen Körpers” (Art. 53 c) von der Patentierung ausschliesst. Dies dürfte darauf hinweisen, dass die Patentierungsverbote dieses Artikels nicht formalistisch auf Patentansprüche bezogen werden sollten (*claims only approach*), sondern vielmehr auf die Lehre der jeweiligen Erfindungen als einer Einheit (*whole content approach*).

Im vorliegenden Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass der **Wortlaut** von Art. 53 b *nicht* aussagt: “EP werden nicht erteilt für: [...] Patent**ansprüche** für i.w. biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen.” Diese Formulierung des Wortlauts könnte deshalb eher dafür sprechen, dass das Patentierungsverbot von Art. 53 b nicht formalistisch auf **Ansprüche** für Verfahren der Pflanzenzüchtung beschränkt werden darf.

Da indessen die technische Lehre einer Erfindung immer als eine **Einheit** zu behandeln ist, müsste daraus eher geschlossen werden, dass der Wortlaut *“processes for the production of plants”* die i.w. biologische Züchtung von Pflanzen umfasst ungeachtet und unabhängig von der Kategorie der **Patentansprüche**, unter der diese Züchtung dem EPA unterbreitet wird. Folglich würde sich das Patentierungsverbot nach Art. 53 b aufgrund seines **Wortlauts** auf die i.w. biologische Pflanzenzüchtung insgesamt erstrecken ungeachtet und unabhängig unter welcher *“Mütze”* (= Anspruchskategorie) diese Pflanzenzüchtung dem EPO eingereicht wird, beispielsweise als Product-by-process Claim.

3.4 (d) The systematic placement of the term “essentially biological processes for the production of plants” within the catalogue of inventions excluded from patentability, as listed in Article 53 EPC in general and in Article 53 (b) EPC in particular, does not impose any conclusions as to its scope of application.

2. Allerdings könnte sich nach respektvoller diesseitiger Ansicht aus der **systematischen Position** von Art. 53 b auch ein anderer Schluss hinsichtlich des Anwendungsbereichs des Patentierungsverbots von Art. 53 b ergeben: Es standen dem Gesetzgeber (= vertragsschließende Staaten) im Jahr 1972/73 mehrere Formulierungsvarianten zur Verfügung, um eine restriktive Anwendung des Verbots von Art. 53 b auf **Patentansprüche** zur Pflanzenzüchtung anzuordnen (und dadurch Patentansprüche auf gezüchtete Pflanzensorten zu erlauben). Warum hat der Gesetzgeber es unterlassen, das Verbot von Art. 53 b analog zu den Modellen des Art. 52 (3) und Satz 2 von Art. 53 c) zu formulieren und auf diese Weise das Patentierungsverbot eindeutig auf **Patentansprüche** zur Pflanzenzüchtung einzuschränken?

2.1. Auf die gleiche Weise, wie dies in der Ausnahmeregel von Satz 2 von Art. 53 c) (Behandlung des menschlichen Körpers) unmissverständlich angeordnet ist: Dies (sc. Ausschluss von der Patentierung) gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur *Anwendung* in einem dieser Verfahren.
Hypothetische Alternative Art. 53 b) Satz 3: *Dies (sc. Ausschluss von der Patentierung) gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Pflanzensorten und Pflanzenmaterial, welche in einem solchen Verfahren (sc. i.w. biologisches Züchtungsverfahren) erzeugt worden sind.*

2.2. Warum wurde nicht eine Einschränkung analog dem Beispiel von Art. 52 (3) (Software-Erfindungen) formuliert?
Hypothetische Alternative Art. 53 b) Satz 3: *Dies steht der Patentierbarkeit der genannten [...] Tätigkeiten (= im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung) nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf diese [...] Tätigkeiten **als solche** bezieht.*

2.3. Warum hat der Gesetzgeber nicht eine Einschränkung des Verbots von Art. 53 b in die neue Regel 27 c eingebaut? Was leicht möglich gewesen wäre?
Hypothetische Alternative zu Regel 27 c) *Biotechnologische Erfindungen sind auch dann patentierbar, wenn sie zum Gegenstand haben: (...)*
c) *ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren **oder ein im wesentlichen biologisches Verfahren** gewonnenes Erzeugnis, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt.*

Nachdem der Gesetzgeber alle diese leicht realisierbaren Varianten der Formulierung unterlassen hat, spricht dies dafür, dass der Anwendungsbereich des Verbots von *Verfahren* nach Art. 53 b sich *nicht formalistisch* auf Patentansprüche für *Verfahren* der Pflanzenzüchtung beschränken sollte, sondern sich *auch* auf die *unvermeidlich und zwangsläufig* anfallenden Erzeugnisse dieser Verfahren erstrecken sollte.

3.6 [c] Does allowing the patentability of a product claim directed to a fruit and of a product-by-process claim directed to a plant or plant material render the exception to patentability of “essentially biological processes for the production of plants” meaningless or without any substance in its scope of application ?

3. Der Gesichtspunkt des *effet utile* von Staatsverträgen ist ein universell respektierter Grundsatz des Völkerrechts, welcher übrigens von unserem Schweizer Landsmann, *Emer de Vattel*, im 18. Jahrhundert erfunden und praktisch unverändert in Art. 32 lit. b der Wiener Konvention übernommen wurde (Le Droit des gens, Tome 1 - Livre 2, §§ 282 und 283, London 1758).

Wiener Konvention Art. 32 Ergänzende Auslegungsmittel

Ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses, können herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31 [...] b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt.

Dieser Grundsatz des *effet utile* ist aktuell eine der vom EuGH am häufigsten angerufenen Regeln zur Interpretation der EU-Verträge, wie eine neuere Publikation als Beispiel unter vielen zeigt:

Stefan Mayr, Putting a Leash on the Court of Justice? Preconceptions in National Methodology v *Effet Utile* as a Meta-Rule, European Journal of Legal Studies, Volume 5, Issue 2 (Autumn/Winter 2012/13), p. 8-21, insbesondere Abschnitt 4.2.2, accessed 23.9.14 www.ejls.eu/issue/11/

4. Dass eine formalistische, restriktive Anwendung von Art. 53 b durch einseitiges Abstellen auf die Kategorie der Patent**ansprüche** (claims only approach) eine Umgehung des Patentierungsverbots von Art. 53 b auf äusserst einfache Weise durch zweckmässige Wahl der Kategorie der Patentansprüche ermöglicht, kann nicht ernsthaft bezweifelt werden. Der Vorgang entspricht insofern genau dem *“mere skillful drafting”*, welches hat G 2/06 - Wisconsin (Nr. 22) ohne Wenn und Aber verworfen hat.

Eine formalistische Anwendung von Art. 53 b anhand der Kategorie der Patent**ansprüche** würde im Ergebnis dem Art. 53 b den praktischen Anwendungsbereich im Bereich der Pflanzenzüchtung entziehen, indem Erzeugnisse von ansonsten verbotenen i.w. biologischen Züchtungsverfahren mit dem Instrument der zweckmässigen Auswahl der Anspruchskategorie (Erzeugnisanspruch und/oder Product-by-process-Anspruch) auf einfachste Weise “gerettet” werden könnten. Das Patentierungsverbot des Art. 53 b würde damit den praktische Anwendungsbereich für das Gebiet der Pflanzenzüchtung und seine ihm vom Gesetzgeber zugedachte Funktion in diesem Bereich der Pflanzenzüchtung verlieren. Dadurch würde im Ergebnis der Grundsatz des *effet utile* missachtet und ausgeschaltet.

- Nachdem bereits G 1/98 und Regel 27 b Erfindungen von Pflanzen, welche mit “nicht-sortenspezifischen” Patentansprüchen eingereicht werden, nicht als “Pflanzensorten” eingestuft und dadurch zur Patentierung zugelassen haben;
- Nachdem G 2/07 (Broccoli I), G 1/08 (Tomato I) und Regel 26(5) *transgene* Züchtungsverfahren als “technisch” eingestuft und dadurch ebenfalls zur Patentierung zugelassen haben; und
- Falls nunmehr durch das vorliegende Verfahren G 2/12 und 2/13 über den Umweg der Produktansprüche bzw. der product-by-process Ansprüche auch noch konventionelle Züchtungsverfahren und SMART breeding zur Patentierung zugelassen würden;

→ wäre keine Kategorie von Erfindungen im Bereich der Pflanzenzüchtung mehr erkennbar, deren Gegenstand aufgrund von Art. 53 b **tatsächlich** von der Patentierung ausgeschlossen wäre.

Dies würde sicherlich nicht dem Zweck des Übereinkommens und dem Willen des Gesetzgebers von 1972/73 entsprechen. Dementsprechend ist das Patentierungsverbot von Art. 53 b unter Respektierung der **Einheit** der technischen Lehre von Erfindungen anhand des gesamten Inhalts einer Patentanmeldung (*whole content approach*) anzuwenden und damit auch auf die *zwangsläufig* und *unumgänglich* anfallenden Erzeugnisse der ausgeschlossenen Züchtungsverfahren zu erstrecken. Solange ausschliesslich anhand der Patentansprüche (*claims only approach*) und nicht nach dem *whole content approach* geurteilt wird, kann jedes einzelne Patentierungsverbot der Art. 52 und 53 bequem und mit Leichtigkeit durch ein *mere skilful drafting of the claims* unterlaufen und damit **tatsächlich** ausser Kraft gesetzt werden.

5. Es ist in diesem Zusammenhang weiter darauf hinzuweisen, dass eine formalistische Anwendung von Art. 53 b unter Beschränkung auf die Patentansprüche im Ergebnis nicht nur gegen den erwähnten Grundsatz des *effet utile*, sondern auch gegen die Auslegung von Staatsverträgen nach **Treu und Glauben (Art. 31 (1) Wiener Konvention)** verstossen würde.

Gesetzesumgehung (fraus legis) ist eine Erscheinungsform des Handelns gegen Treu und Glauben und wird sowohl von Art. 31 (1) der Wiener Konvention als auch von den nationalen Rechtsordnungen (z.B. BGB § 242, ZGB Art. 2) ohne jede Einschränkung und unter allen Umständen verworfen. Toleriert ein vertragsschliessender Staat (bzw. eine internationale Verwaltungsbehörde) eine Umgehung des Staatsvertrages von Seiten privater Personen, so verstösst dieser seinerseits gegen Art. 31 (1) der Konvention. Das Verfahren des "*mere skilful claim drafting*" verkörpert zweifellos eine derartige Gesetzesumgehung und ist deshalb, wie mehrfach erwähnt, schon in G 2/06 - Wisconsin ohne Wenn und Aber verworfen worden:

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.*

6. **Widersprüchliches Verhalten** stellt eine weitere Erscheinungsform des Handelns gegen Treu und Glauben dar und verstösst somit ebenfalls gegen Art. 31 (1) der Wiener Konvention: Ein derartiges widersprüchliches Verhalten würde im vorliegenden Zusammenhang dadurch verwirklicht,

- dass das EPA einerseits die Züchtungsverfahren des SMART breeding als i.w. biologisch von der Patentierung ausschliesst (G 2/07 und G 1/08) und
- andererseits aber die **zwangsläufig** anfallenden Erzeugnisse dieser Züchtungsverfahren nunmehr im vorliegenden Verfahren zur Patentierung zulassen würde.

Dies würde deshalb gegen Art. 31 (1) der Wiener Konvention verstossen, weil dem EPA beim Ausschluss der Verfahren des SMART breeding sehr wohl bekannt und vorhersehbar war, dass diese Verfahren **zwangsläufig** und **unumgänglich** zu entsprechenden Erzeugnissen der Pflanzenzüchtung führen würden. Angesichts dieser **Zwangsläufigkeit** und **Unumgänglichkeit** der Erzeugnisse würde sich das EPA widersprüchlich verhalten, wenn es bei der gleichen technischen Lehre mit der einen Hand etwas verbietet im Bewusstsein, dass es mit der anderen Hand etwas zulassen werde, was das Verbieten sinnlos machen würde.

3.6 (d) Does a broadening of the scope of application of the process exclusion in Article 53(b) EPC to cover product claims and product-by-process claims deprive Rule 27(b) of its meaning, according to which biotechnological inventions concerning plants shall be patentable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant?

7. Die Regel 27 b, welche eine unmittelbare Folge des Urteils G 1/98 (Novartis II) war, sagt einzig folgendes aus: Falls Patentansprüche auf Pflanzen nicht- sortenspezifisch formuliert werden, so werden sie (in Abweichung von Art. 53 b) zur Patentierung zugelassen.

Diese Regel 27 b stand indessen immer unter dem Vorbehalt, dass auch eine mit nicht-sortenspezifisch formulierten Patentansprüchen eingereichte Erfindung alle anderen Voraussetzungen der Patentierbarkeit, namentlich auch Art. 53 b (und 54, 56, 57) erfüllen muss. Die Regel 27 b hat alle diese anderen Voraussetzungen nicht eliminiert und es ist keineswegs so, dass der (billige) Trick mit der nicht-sortenspezifischen Formulierung von Patentansprüchen eine Erfindung im übrigen davon dispensieren würde, alle anderen Voraussetzungen der Patentierbarkeit zu erfüllen. Dies ergibt sich schon daraus, dass die Regel 27 b gegenüber Art. 53 b niedrigeren Rechts ist (Verwaltungsratsbeschluss) und dass für eine materielle Änderung des Art. 53 b eine diplomatische Konferenz und Einstimmigkeit der vertragsschliessenden Staaten erforderlich wäre.

Demzufolge würde die empfohlene Interpretation des Art. 53 b nach dem Grundsatz des *effet utile* keinen Konflikt mit der Regel 27 b erzeugen. Der empfohlene Ausschluss der Erzeugnisse des SMART breeding von der Patentierung würde die Regel 27 b nicht daran hindern, ihre Wirkung auf nicht-sortenspezifisch formulierte Erzeugnisansprüche im Bereich der transgenen, "technischen" Pflanzenzüchtung weiterhin in vollem Umfang zu entfalten.

Mit freundlichen Grüßen

Prof.Dr. Fritz Dolder