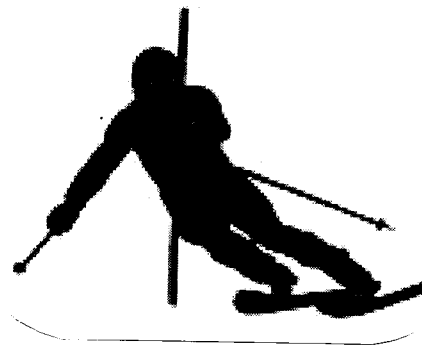


Hilflose Slalomstangen – Die lange Geschichte der Patentierungsverbote für Tier- und Pflanzenzüchtungen

Fritz Dolder, Prof.Dr.Dr., Universität Basel, Schweiz



EPÜ 2000

Art. 53 Ausnahmen von der Patentierbarkeit
Europäische Patente werden nicht erteilt für:

b) Pflanzensorten oder Tierrassen sowie **im Wesentlichen** biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Dies gilt nicht für mikrobiologische Verfahren und die mithilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse;

Biotechnologische Erfindungen

Regel 26 Allgemeines und Begriffsbestimmungen

(5) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist **im Wesentlichen** biologisch, wenn es **vollständig** auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht.

Regel 27 Patentierbare biotechnologische Erfindungen

Biotechnologische Erfindungen sind auch dann patentierbar, wenn sie zum Gegenstand haben: (...)

b) Pflanzen oder Tiere, wenn die Ausführung der Erfindung technisch **nicht auf eine bestimmte** Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist;

c) ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein **durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis**, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt.

EU 98/44 Artikel 4

(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 Ausführungen der Erfindung technisch **nicht auf eine bestimmte** Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist.

(3) Absatz 1 Buchstabe b) berührt nicht die Patentierbarkeit von Erfindungen, die ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein **durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis** zum Gegenstand haben.

Der Ausgangspunkt

Es besteht wohl ein Grundkonsens darüber, dass die Erzeugung von Nahrungsmitteln aus sozialpolitischen Gründen nicht / bzw. so wenig wie möglich durch Patente und Lizenzgebühren verteuert werden sollte. Es besteht ein weiterer Grundkonsens darüber, dass die konventionelle Züchtung von Pflanzen und Tieren in der bäuerlichen Landwirtschaft nicht / bzw. so wenig wie möglich von aussenstehenden Strukturen (z.B. Saatgutmultis) beeinflusst, gesteuert oder monopolisiert werden sollte (durch Lizenzgebühren).

Die Problemstellung

Erfindungen werden beim Vorgang des Patentierens in einer schriftlichen Patentanmeldung dargestellt, welche aus einer (häufig umfangreichen) Beschreibung der technischen Lehre und den sog. „Patentansprüchen“ besteht, welche das Neue gegenüber dem bestehenden Stand der Technik abgrenzen. Diese „Patentansprüche“ sind massgebend für die Beurteilung der Patentfähigkeit (Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Verwendbarkeit) und für den Schutzbereich des Patentbesitzes nach der Erteilung.

Diese Patentansprüche wurden und werden indessen auch für die Beurteilung der Patentierbarkeit von Erfindungen unter dem Blickwinkel der oben dargestellten Patentierungsverbote benutzt. Dies steht *im Widerspruch* zum Wortlaut der fraglichen Art. 53 EPÜ und Art. 4 der EU-Richtlinie, welche explizit von Erfindungen und von Pflanzensorten, Verfahren usw. handeln, aber *nicht* von Patentansprüchen.

Dieses Abstellen auf die „Patentansprüche“ ermöglicht es indessen, durch eine geschickte Formulierung dieser Patentansprüche trotz nicht-patentierbarer technischer Lehre einer Erfindung den Patentierungsverboten auszuweichen und diese zu umgehen.

Die hohe Kunst der Umgehung der Patentierungsverbote

- Nicht-sortenspezifische Ansprüche: Wenn eine transgene (oder andere neue) Pflanzensorte nicht patentiert werden darf, so formuliere ich die Patentansprüche *nicht-sortenspezifisch* und erfasse dadurch erst noch eine Vielzahl von Pflanzen, die mich (vielleicht) gar nicht interessieren.

Beispiel: EP 242 236 PGS Plant Genetic Systems; T 356/93 vom 21. Februar 1995

21. Nichtbiologisch transformierte Pflanze mit einer stabil in das Genom ihrer Zellen integrierten fremden DNA-Nucleotidsequenz, die für ein Protein codiert, dessen nichtsortenspezifische enzymatische Wirkung einen Glutamin-Synthetase-Inhibitor neutralisieren oder inaktivieren kann, (...)

Diese Praxis wurde in G 1/98 (Novartis II) bestätigt und wird heute explizite gedeckt durch Art. 4(2) von 98/44 und Regel 27 (b) EPÜ.

- Züchtungsverfahren: G 1/08 vom 9.12.2010 (Broccoli) unterscheidet zwischen gentechnischen und nicht-gentechnischen Massnahmen. Die gentechnischen führen dazu, dass das Züchtungsverfahren technisch ist und *nicht* unter das Verbot von Art. 53 b fällt. Also füge ich (neben den nicht-gentechnischen Schritten) noch einen trivialen, aber völlig überflüssigen gentechnischen Schritt hinzu: Dann wird das Verfahren technisch und fällt *nicht* unter das Verbot von Art. 53 b.

- Verfahrenserzeugnis statt Verfahren: Wenn ein Verfahren nach G 1/08 nicht patentiert werden darf, z.B. SMART Breeding (Selection with Markers and Advanced Reproductive Technologies), so patentiere ich eben das Verfahrenserzeugnis, vorteilhafterweise in der Form eines product-by-process Anspruchs; dies wird heute explizite gedeckt durch Art. 4(3) und Regel 27 c): Schrupptomate aus G 1/08, T 1242/06: Früher Verfahren zum Züchten von Tomatenpflanzen; heute: A tomato fruit of the species *Lycopersicon esculentum* which is naturally dehydrated (Fassung vom 8.11.11).

- Ausschneiden: Wenn ein Verfahren *als Ganzes* nicht patentiert werden darf, weil es kritische (= biologische) Elemente/Schritte enthält, so schneide ich eben die kritischen Schritte weg und formuliere einen Patentspruch, welcher nur einen unter Art. 53 b) problemlosen, weil technischen Teil der Verfahrensschritte (aber einen sog. technischen Flaschenhals) umfasst, welcher schon ausreicht, um das ganze Verfahren tatsächlich zu beherrschen und zu monopolisieren.

Beim SMART Breeding könnte dies bedeuten: Nur die Gensonden, ihre Herstellung (Isolierung) oder ihre Verwendung (zur Selektion) ausschneiden. Bei Verfahren zur Tierzucht: Nur die Schritte zur Selektion der Eizellen oder Spermien, z.B. durch Flowzytometrie ausschneiden; deren Einbettung in das Verfahren der Tierzucht aber wegschneiden und sogar: verschweigen.

G 2 / 06 – Thomson/ Wisconsin vom 25.11.2008 hat dazu erstmals einen gegensätzlichen Akzent gesetzt:

21. *Secondly the Appellant (= Wisconsin) contends that, in order to fall under the prohibition of Rule 28 c) (...) EPC, the use of human embryos must be claimed.*

22. *However, this Rule (...) does not mention claims, but refers to „invention“ in the context of its exploitation. What needs to be looked at is not just the explicit wording of the claims but the technical teaching of the application as a whole as to how the invention is to be performed. (...)*

To restrict the application of Rule 28 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.

Diese Rechtsansicht hat der EuGH in seiner Entscheidung C34/10 (embryonale Stammzellen / Brüstele) vom 18.10.2011, Nr. 49 und 50 übernommen.

- Instrument oder Verwendung statt Verfahren: Wenn ein Verfahren und das Verfahrenserzeugnis nicht patentiert werden darf, so patentiere ich ein *Mittel oder Instrument* zu dessen Ausführung (wiederum: einen technischen Flaschenhals) oder eine *Verwendung* (des Erzeugnisses), welches aber ausreicht, um das ganze Verfahren zu beherrschen.

Also bei Verfahren der Tierzucht beispielsweise: die Apparatur für Flowzytometrie ausschneiden, den Farbstoff für das Anfärben der Spermien ausschneiden usw.

Nägel mit Köpfen: Whole content approach

- Auch im Bereich der Patentierungsverbote von Art. 53 b) EPÜ sollte der vollständige Inhalt einer Erfindung und nicht kunstvoll formulierte Patentansprüche beurteilt werden, um darüber zu entscheiden, ob die Erfindung unter das Patentierungsverbot fällt.

Um das bequeme Umgehen der Patentierungsverbote von Art. 53 EPÜ/ Art. 4 Richtlinie inskünftig zu verhindern, wird empfohlen, in dem Artikel einen Zusatz aufzunehmen, der die Berücksichtigung des gesamten offenbaren Inhalts (whole content) sowie der unabdingbaren technischen Umgebung einer Erfindung, nicht nur der kunstvoll formulierten Patentansprüche (claims only) verlangt:

„Bei der Beurteilung ist der gesamte offenbarte Inhalt der Erfindung zu berücksichtigen.“

„Ebenso sind nicht ausdrücklich offenbarte Inhalte zu berücksichtigen, wie unabdingbare technische Vorstufen, unabdingbare Folgen und ausschliessliche Verwendungsmöglichkeiten der Erfindung.“

Die Erweiterung auf Vorstufen, Folgen und Verwendungsmöglichkeiten wäre zu empfehlen, um auch Inhalte einer technischen Lehre zu erfassen, welche der Patentanmelder (mehr oder weniger) absichtlich wegschnitten hat, um das Patentierungsverbot zu umgehen.