

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

ENTSCHEIDUNG
vom 15. Juni 2004

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0475/01 - 3.3.8
Anmeldenummer: 88100631.6
Veröffentlichungsnummer: 0275957
IPC: C12N 15/31
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

In Pflanzen wirksames Resistenzgen gegen Phosphinothricin und seine Verwendung

Patentinhaberin:

Bayer CropScience GmbH

Einsprechender:

Then, Dr. Christoph

Stichwort:

Phosphinothricin-Resistenzgen/BAYER

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 53a), 53b), 54, 56, 108, 112(1), 133, 134
EPÜ R. 64

Schlagwort:

"Zulässigkeit der Beschwerde (ja)"
"Verstoß gegen Artikel 53 a) EPÜ (nein)"
"Ausnahme von der Patentierbarkeit - Pflanzensorten (nein)"
"Erfinderische Tätigkeit (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0004/95, G 0003/97, G 0001/98, T 0220/83, T 0213/85,
T 0356/93, T 1054/96

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0475/01 - 3.3.8

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.8
vom 15. Juni 2004

Beschwerdeführer: Then, Dr. Christoph
(Einsprechender) Frohschammerstraße 14
D-80807 München (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegnerin: Bayer CropScience GmbH
(Patentinhaberin) Brüningstraße 50
D-65929 Frankfurt/Main (DE)

Vertreterin: Almond-Martin, Carol
Ernest Gutmann - Yves Passeraud S.A.
88 Boulevard des Belges
F-69452 Lyon Cedex 06 (FR)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 30. März 2001 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0275957 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: L. Galligani
Mitglieder: M. R. Vega Laso
M. B. Günzel

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 275 957 mit der Bezeichnung "In Pflanzen wirksames Resistenzgen gegen Phosphinothricin und seine Verwendung" wurde auf der Grundlage der europäischen Patentanmeldung Nr. 88 100 631.6 mit 10 Ansprüchen für die Vertragsstaaten AT, BE, CH, DE, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL und SE und mit 3 Ansprüchen für den Vertragsstaat ES erteilt.

II. Die erteilten Ansprüche 1 und 9 für alle genannten Vertragsstaaten außer ES lauten wie folgt:

"1. Resistenzgen, codierend für das Protein der Aminosäuresequenz I (Anhang), indem [sic] als Startcodon ATG und als Stopcodon TGA verwendet werden und der GC-Anteil des Gens an den in Pflanzen angepaßt ist."

"9. Pflanzen, deren Teile und Samen, gekennzeichnet durch ein Gen nach Anspruch 1, 2 oder 3."

Der abhängige Anspruch 2 betrifft ein Resistenzgen mit der im Anhang zur Anmeldung offenbarten Nukleotidsequenz I. Der unabhängige Anspruch 3 betrifft eine Genstruktur, bei der die Nukleotidsequenz I an in Pflanzen wirksame Regulations- und Expressionssignale gekoppelt ist. Die unabhängigen Ansprüche 4, 5 und 6 betreffen Vektoren, die das Resistenzgen oder Teile davon enthalten. Die Ansprüche 8 und 9 sind auf eine das erfindungsgemäße Resistenzgen enthaltende Wirtszelle bzw. Pflanzenzelle gerichtet. Der Anspruch 10 betrifft die Verwendung des Gens nach Anspruch 1 oder 2 oder der Genstruktur nach Anspruch 3 zur Erzeugung von Phosphino-

thricin-resistenten Pflanzenzellen, Pflanzenteilen, Pflanzen und Samen.

Für den Vertragsstaat ES wurde das Patent auf der Grundlage von drei Verfahrensansprüchen erteilt, die sich auf die Herstellung eines Resistenzgens gegen Phosphinothricin bzw. auf die Herstellung Phosphinothricin-resistenter Pflanzenzellen, Pflanzen, Pflanzenteilen und Samen richten.

III. Gegen die Erteilung des Patents legte Dr. Christoph Then (Einsprechender) Einspruch ein. Der Einsprechende beantragte den Widerruf des Patents unter Berufung auf Einspruchsgründe des Artikels 100 a) EPÜ, nämlich, daß der Gegenstand des europäischen Patents die Voraussetzungen des Artikels 52 (1) EPÜ i. V. m. Artikeln 54, 56 und 57 EPÜ nicht erfülle, daß es sich bei dem Gegenstand des Patents nicht um eine Erfindung handle (Artikel 52 (2) a) EPÜ), daß die Erteilung des Patents gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoße (Artikel 53 a) EPÜ), und daß durch das Patent Pflanzensorten unter Schutz gestellt würden (Artikel 53 b) EPÜ).

IV. Der Einspruch wurde mit einer am 30. März 2001 zur Post gegebenen Entscheidung gemäß Artikel 102 (2) EPÜ zurückgewiesen. Die Entscheidungsgründe, soweit sie für die vorliegende Entscheidung relevant sind, werden im folgenden zusammengefaßt:

Der Gegenstand der Ansprüche des Streitpatents sei neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar. Bezüglich der Neuheit wurde festgestellt, daß der Einsprechende keine Tatsachen und Beweismittel

vorgebracht habe, die auf mangelnde Neuheit des Patentgegenstandes hinweisen könnten. Hinsichtlich des Einspruchsgrunds mangelnder erfinderischer Tätigkeit vertrat die Einspruchsabteilung die Meinung, dieser Einwand sei nicht nur in der Einspruchsschrift ungenügend substantiiert worden, sondern auch unbegründet, weil sich der beanspruchte Gegenstand nicht in naheliegenderweise Weise aus dem Stand der Technik ergebe.

Im Streitpatent würden keine Pflanzensorten individuell beansprucht (Entscheidung G 1/98 der Großen Beschwerdekammer, ABl. EPA 2000, 111) und die Ausführung der beanspruchten Erfindung beschränke sich technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte. Pflanzenzellen gemäß Anspruch 8 des Streitpatents seien unter Berücksichtigung der Ausführungen in der Entscheidung T 356/93 (ABl. EPA 1995, 545) als "mikrobiologische Erzeugnisse" zu betrachten und daher nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Zuletzt setzte sich die Einspruchsabteilung mit dem Einwand nach Artikel 53 a) EPÜ auseinander und kam unter Heranziehung der Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. EPA 1999, 101) und der in der Entscheidung T 356/93 (a. a. O.) aufgestellten Überlegungen zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand des Streitpatents weder gegen die öffentliche Ordnung noch gegen die guten Sitten verstoße.

- V. Der Einsprechende (Beschwerdeführer) legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein und beantragte den Widerruf des Patents, hilfsweise

Anberaumung einer mündlichen Verhandlung. In der Beschwerdebegründung hielt der Beschwerdeführer seine Einwände aus Artikel 53 a) und b) EPÜ sowie aus Artikel 52 (1) EPÜ i. V. m. Artikeln 54 und 56 EPÜ aufrecht.

Zu seinem Einwand nach Artikel 53 b) EPÜ führte der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung aus, die Entscheidung der Einspruchsabteilung beruhe auf einer falschen Interpretation der Entscheidungen T 356/93 (a. a. O.), T 1054/96 (ABl. EPA 1998, 511) und G 1/98 (a. a. O.) sowie der Regel 23c EPÜ, und wies auf die aus seiner Sicht korrekte und rechtlich kohärente Auslegung dieser Entscheidungen in Punkt 97 der Entscheidung T 1054/96 (a. a. O.) hin. Ferner argumentierte der Beschwerdeführer, daß gemäß den vorgenannten Entscheidungen ein Patent zwar Anwendungen von Pflanzensorten umfassen könne, Pflanzensorten selbst jedoch nach dem Wortlaut von Artikel 53 b) und Regel 23 EPÜ ausgeschlossen bleiben müßten. Im darauf folgenden Absatz der Beschwerdebegründung bezog sich der Beschwerdeführer auf zwei neue Dokumente, die mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden und die Zulassung einzelner Maissorten mit dem im Patent beanspruchten Genkonstrukt in Deutschland bzw. den Niederlanden belegen sollten. Daraus folgte der Beschwerdeführer, daß das angegriffene Patent und insbesondere Anspruch 9 tatsächlich aus einzelnen konkreten Pflanzensorten bestehe und daher zu widerrufen sei.

In Bezug auf seinen Einwand nach Artikel 52 (1) EPÜ behauptete der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung, daß weder die beanspruchte Gensequenz noch

die an dieser Sequenz vorgenommenen Modifikationen erfinderisch seien. Ausgehend von den Entgegenhaltungen

(D6): E. Bayer et al., 1972, Helvetica Chimica Acta, Band 55, Seiten 224-239,

(D7): T. Murakami et al., 1986, Mol. Gen. Genet., Band 205, Seiten 42-50,

in Kombination mit der Entgegenhaltung

(D8): H. A. Lütcke et al., Januar 1987, The EMBO Journal, Band 6, Seiten 43-48

ergebe sich der Gegenstand des Patents aus der Anwendung bereits bekannter Methoden auf eine mehr oder weniger vorbekannte Gensequenz und beruhe deshalb nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Zu dem Einwand nach Artikel 53 a) EPÜ enthielt die Beschwerdebegründung nur einen Hinweis auf die Entgegenhaltung

(D5): Enquete-Kommission "Recht und Ethik der modernen Medizin", Stellungnahme zur nationalen Umsetzung der EU-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (98/44/EG), 4. Dezember 2000,

aus der nach Meinung des Beschwerdeführers hervorgehen soll, daß in Fachkreisen erhebliche ethische Bedenken gegen die Patentierung von Lebewesen und deren Genen bestehen.

- VI. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) erwiderte auf die Beschwerdebegründung und stellte die Zulässigkeit der Beschwerde in Frage.
- VII. Die Beteiligten wurden zur mündlichen Verhandlung geladen. Daraufhin reichte der Beschwerdeführer einen weiteren Schriftsatz ein, in dem er unter anderem zu der Frage der Zulässigkeit der Beschwerde Stellung nahm und seine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung in Begleitung von vier Experten ankündigte. Namen und Qualifikation der Begleitpersonen wurden angegeben und der Gegenstand der beabsichtigten mündlichen Ausführungen wurde genannt.
- VIII. Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung wies die Kammer in einer Mitteilung gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern auf verschiedene Streitfragen hin, die ihr von besonderer Bedeutung zu sein schienen.
- IX. Am 15. Juni 2004 fand die mündliche Verhandlung statt, bei der der Beschwerdeführer in Begleitung von zwei der angekündigten Experten erschien. Die Beschwerdegegnerin - ebenfalls in Begleitung eines Experten - widersetzte sich der Zulassung mündlicher Ausführungen durch die Begleitpersonen des Beschwerdeführers. Nachdem sie die Beteiligten zu dieser Frage gehört hatte, entschied die Kammer, Ausführungen der Begleitpersonen in dem in der Entscheidung G 4/95 (ABl. EPA 1996, 412) genannten Rahmen zu erlauben.
- X. Die Schriftsätze des Beschwerdeführers sowie seine Ausführungen in der mündlichen Verhandlung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Zur Zulässigkeit der Beschwerde

Die Zweifel der Beschwerdegegnerin bezüglich der Identität des Beschwerdeführers könnten nicht nachvollzogen werden. Einsprechender sei und bleibe Dr. Christoph Then; die Tatsache, daß er von einer Reihe von Organisationen und Personen unterstützt werde, bedeute nicht, daß diese von ihm vertreten würden.

Zu Artikel 53 a) EPÜ

In der Unterscheidung zwischen technischen Erfindungen und nicht patentierbaren Entdeckungen liege im Bereich der belebten Natur auch eine ethische Grenze. Diese ethische Grenze müsse im Patentrecht dadurch abgesichert werden, daß Lebensformen weder in abstrakter Weise als "Erfindung des Menschen" tituliert, noch konkreten Monopol- und Patentansprüchen unterworfen würden.

Zu Artikel 53 b) EPÜ

Gemäß der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) greife das Verbot der Patentierung von Pflanzensorten nicht, wenn lediglich allgemeine technische Eigenschaften aber keine Sorten im Sinne des Sortenrechts beansprucht werden. Da für die Prüfung, auf welchen Gegenstand ein Anspruch gerichtet sei, nicht der Wortlaut, sondern der Inhalt des Anspruchs maßgebend sei, gelte es zu prüfen, ob das Streitpatent *dem Inhalt nach* auf Pflanzensorten gerichtet sei.

Ein erster Beweis, daß es sich bei den Pflanzen des Streitpatents um Pflanzeneinheiten mit vererbbaaren und

taxonomisch bestimmbar Eigenschaften handle, ergebe sich aus der Tatsache, daß die Funktion von Genen sich immer nur aus dem Kontext der Zelle bzw. des jeweiligen Organismus ergebe. Die Funktion der Gene müsse im Hinblick auf ihre Wechselwirkung mit dem gesamten Genom bestimmt werden, wolle man voraussagbare und vererbare Wirkungen erzeugen, wie sie für eine kommerzielle Verwertung der Pflanzen nötig seien.

Bei Ausführung der Erfindung gemäß dem Streitpatent würden Pflanzen hergestellt, die durch alle üblichen Eigenschaften von Pflanzensorten gekennzeichnet seien, wie stabile Vererbung und Unterscheidbarkeit. Die neu eingebaute Gensequenz dürfe - unter dem hier relevanten Aspekt der kommerziellen Verwertung - aus diesen Pflanzen nicht irgendetwas machen, was nicht mit dem Begriff Pflanzensorte beschrieben werden könne. Diese gentechnisch veränderten Pflanzen seien also in jedem Falle nicht nur durch einzelne genetische Merkmale beschrieben, sondern durch ihre kompletten Geno- und Phänotypen und damit nach ihrer Taxonomie nicht patentierbar. Bei den Pflanzen des Anspruchs 9 des Streitpatents handle es sich also um taxonomische Einheiten im Sinne der Definition von Pflanzensorten.

Die vom Streitpatent geschützten Pflanzen seien auch als "im wesentlichen abgeleitete Sorten" im Sinne des Artikels 13 der Verordnung 2100/94/EG (ABl. EG Nr. L 227 vom 1. September 1994, Seite 1), die (zusätzlich zu den anderen Sortencharakteristika) das Merkmal der Herbizidresistenz aufwiesen, eindeutig bestimmbar. Wie aus den Beispielen ersichtlich sei, seien die gemäß dem Patent hergestellten Pflanzen von einer einzigen Sorte (Wisconsin 38) abgeleitet, die nur um ein Merkmal

ergänzt worden sei; daher handle es sich um im wesentlichen abgeleitete Sorten. Auch die Richtlinie 98/44/EG (a. a. O., Erwägungsgründe (29) bis (32)) unterscheide zwischen pflanzlichem Material und Sorten im Sinne von taxonomischen Einheiten.

Somit griffen Artikel 53 b) EPÜ und - bei konsequenter Anwendung - auch Regel 23b EPÜ. Das Patent müsse deshalb widerrufen werden.

Zu Artikel 56 EPÜ

Anhand der Angaben in der Entgeghaltung (D7) wäre es für den Fachmann möglich gewesen, das Resistenzgen gegen Phosphinothricin ohne viel Aufwand zu klonieren. Wie die Entgeghaltungen (D8) und

(D17): R. Grantham et al., 1986, Oxford Surveys of Evolutionary Biology, Band 3, Seiten 48-81

zeigten, sei die Anpassung der Codons und des CG-Verhältnisses an Pflanzen zum Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen.

- XI. Die von der Beschwerdegegnerin vorgetragene Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Zur Zulässigkeit der Beschwerde

Es sei unklar, ob Dr. Christoph Then oder die Initiative "Kein Patent auf Leben" Beschwerdeführer sei. Würde Dr. Then als Beschwerdeführer angesehen, so sei die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen, weil sie eine mißbräuchliche Umgehung der Vorschriften über die

Vertretung vor dem Europäischen Patentamt (Artikel 133 und 134 EPÜ) darstelle. Die Beschwerde sei auch deswegen unzulässig, weil sie nicht ausreichend begründet wurde.

Zu Artikel 53 a) EPÜ

Der Beschwerdeführer habe zwar im Beschwerdeverfahren den Einwand nach Artikel 53 a) EPÜ erneut erhoben, er habe sich jedoch darauf beschränkt, auf die Entgegenhaltung (D5) pauschal hinzuweisen, ohne sich mit den in der Entscheidung der Einspruchsabteilung angegebenen Gründen auseinanderzusetzen. Es bleibe also der Beschwerdegegnerin und der Kammer überlassen, Argumente zu finden, die für die Aufhebung der vorinstanzlichen Entscheidung sprächen.

Zu Artikel 56 EPÜ

Weder die Entgegenhaltung (D6), in der die biochemischen Eigenschaften der Herbizide Phosphinothricin und Bialaphos beschrieben würden, noch die Entgegenhaltung (D7), die sich mit der Lokalisierung der für die Bialaphos-Synthese in einer anderen *Streptomyces*-Art verantwortlichen Gene befasse, offenbarten die Nukleotidsequenz, auf der das vorliegende Patent beruhe. Dem Vortrag des Beschwerdeführers könne nicht entnommen werden, aus welcher Motivation heraus der Fachmann versucht hätte, das Phosphinothricin-Resistenzgen zu klonieren und dessen Nukleotidsequenz wie im Patent angegeben zu modifizieren.

- XII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. Hilfsweise, für den Fall, daß die Kammer die

Vereinbarkeit des Patents mit Artikel 53 b) EPÜ bejahen wolle, beantragte der Beschwerdeführer, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorzulegen:

- Sind im wesentlichen abgeleitete Sorten patentierbar?
- Sind Pflanzen patentierbar, wenn durch eine gentechnische Veränderung unmittelbar agronomische Merkmale erzeugt werden, die diese gentechnisch veränderten Pflanzen eindeutig als im wesentlichen abgeleitete Sorten bestimmbar macht [sic]?

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

Zulassung mündlicher Ausführungen von Begleitpersonen

1. In Ausübung des ihr durch das EPÜ eingeräumten Ermessens unter Berücksichtigung der von der Großen Beschwerdekammer aufgestellten Kriterien (vgl. Entscheidung G 4/95, ABl. 1996, 412) hat die Kammer mündliche Ausführungen der in der mündlichen Verhandlung anwesenden Begleitpersonen beider Beteiligten zugelassen. Im Gegensatz zu dem Vortrag der Beschwerdegegnerin ist die Kammer der Auffassung, daß weder dem EPÜ noch der vorgenannten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer entnommen werden kann, daß ein Beteiligter, der sich selbst im Verfahren vertritt, in Bezug auf mündliche Ausführungen von Begleitpersonen anders zu behandeln sei als ein zugelassener Vertreter.

Zulässigkeit der Beschwerde

2. Die Beschwerdegegnerin hat die Zulässigkeit der Beschwerde in Abrede gestellt (siehe Absatz XI oben), und zwar unter anderem mit der Begründung, die Identität des Beschwerdeführers sei unklar (vgl. Regel 64 a) EPÜ). Die Kammer ist dagegen der Auffassung, daß der Beschwerdeführer, nämlich Dr. Christoph Then, durch die Angaben in der Beschwerdeschrift hinreichend identifiziert wird (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 4. Auflage, Kapitel VII.D.7.4.1). Der in der Beschwerdeschrift unter der Unterschrift angegebene Name und die Anschrift im Briefkopf stimmen mit dem im Einspruchsschriftsatz angegebenen Namen und der im Einspruchsschriftsatz angegebenen Adresse des beschwerdeberechtigten Einsprechenden Dr. Christoph Then überein.

Die Beschwerdeschrift enthält ferner einen Antrag mit der Angabe der angefochtenen Entscheidung und des Umfangs, in dem die Entscheidung geändert oder aufgehoben werden soll. Somit sind die Voraussetzungen der Regel 64 a) und b) EPÜ erfüllt.

3. Bezüglich des Arguments der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführer handle berufsmäßig als Vertreter vor dem EPA (Artikel 133 und 134 EPÜ), ohne die hierfür erforderliche Qualifikation zu besitzen, hält die Kammer die von der Beschwerdegegnerin eingereichten Beweisunterlagen für nicht ausreichend, die behauptete berufsmäßige Ausübung einer Tätigkeit auf dem Gebiet des Patentrechts durch Dr. Then zu belegen (vgl. G 3/97, ABl. 1999, 245, Punkt 5.1.2 der Entscheidungsgründe). Zwar hat die Beschwerdegegnerin Kopien des europäischen

Patentregisters vorgelegt, die nachweisen, daß der Beschwerdeführer in einigen Verfahren vor dem EPA als Einsprechender in eigenem Namen auftritt, jedoch ist weder aus den Auszügen des Patentregisters noch aus den von der Beschwerdegegnerin eingereichten Papierkopien verschiedener elektronischer Publikationen, in denen Dr. Then als "Patentexperte" für die Organisationen Greenpeace und "Kein Patent auf Leben" bezeichnet wird, ersichtlich, daß seine Einspruchstätigkeit einer gewöhnlichen Berufstätigkeit auf dem Gebiet des Patentrechts zuzurechnen ist.

4. Die Beschwerdegegnerin hat ferner vorgetragen, die Beschwerde sei auch deswegen als unzulässig zu verwerfen, weil sie nicht ausreichend begründet worden sei (vgl. Artikel 108 EPÜ, dritten Satz). Zur Stützung ihres Vortrags hat die Beschwerdegegnerin auf verschiedene Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA hingewiesen, die sich mit den an eine Beschwerdebegründung zu stellenden Mindestanforderungen befassen, insbesondere die Entscheidungen T 220/83 (ABl. EPA 1986, 249) und T 213/85 (ABl. EPA 1987, 482).
- 4.1 In der Entscheidung T 220/83 (a. a. O., Punkt 4) führte die entscheidende Kammer aus, mit den Angaben in der Beschwerdebegründung müsse sichergestellt werden, daß eine objektive Überprüfung des Beschwerdevorbringens auf seine Richtigkeit hin möglich sei. Daher darf der Beschwerdeführer sich nicht damit begnügen, bloß die Unrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung zu behaupten und auf eine erneute Überprüfung des vorinstanzlich entgegen seinem Antrag bewerteten Streitpunkts hinzuwirken. Vielmehr muß in der Beschwerdebegründung dargelegt werden, aus welchen rechtlichen

oder tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll.

- 4.2 Gemäß der Entscheidung T 213/85 (a. a. O., Punkte 2 und 3), die sich auf die vorgenannte Entscheidung stützt, muß sich eine für die Zulässigkeit der Beschwerde ausreichende Begründung mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die vorgetragenen Argumente auch tatsächlich durchgreifen, wohl aber darauf, ob sich daraus Umstände erkennen lassen, die die vertretene Auffassung stützen und ihrer Natur nach grundsätzlich dafür in Frage kommen, die vorinstanzlichen Entscheidungsgründe zu erschüttern.
- 4.3 Im vorliegenden Fall beziehen sich die tragenden Gründe der angefochtenen Entscheidung auf die Patentierungsvoraussetzungen des Artikels 52 (1) EPÜ sowie auf den Ausschlußtatbestand des Artikels 52 (2) a) EPÜ und die Ausnahmen des Artikels 53 a) und b) EPÜ. Die Beschwerdebegründung enthält eine zwar denkbar knappe, jedoch schlüssige Argumentation bezüglich der Frage der erfinderischen Tätigkeit (siehe Absatz V oben). Hinsichtlich des Einwands nach Artikel 53 b) EPÜ mag zwar die Befassung des Beschwerdeführers mit den von ihm kritisierten Entscheidungen, auf die die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung gestützt hat (siehe Punkte 6.2.1 und 6.2.3 der angefochtenen Entscheidung), als zu pauschal anzusehen sein, jedoch hat der Beschwerdeführer sowohl weitere rechtliche (Artikel 53 b) und Regel 23c EPÜ schließen die Patentierung von Pflanzensorten aus) als auch tatsächliche (das angegriffene Patent bestehe aus einzelnen konkreten Pflanzensorten)

Gründe vorgetragen, die seiner Meinung nach zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung führen sollten.

5. Die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß die Beschwerdebegründung - zumindest zu den Einspruchsgründen der mangelnden erfinderischen Tätigkeit und des Patentierungsverbots für Pflanzensorten - eine hinreichende Begründung enthält. Da es für die Zulässigkeit der Beschwerde genügt, wenn der Beschwerdeführer zu einem im Verfahren befindlichen Einspruchsgrund eine hinreichende Begründung gibt, ist die Beschwerde zulässig.

Artikel 53 b) EPÜ

6. Anspruch 9 des Streitpatents ist auf transgene Pflanzen, deren Teile und Samen gerichtet, die durch ein Resistenzgen oder eine Genstruktur gekennzeichnet sind, das bzw. die den Pflanzen Resistenz gegen das Herbizid Phosphinothricin und/oder das Herbizid Bialaphos verleiht. In dem Anspruch selbst werden Pflanzensorten nicht individuell beansprucht und aus der Beschreibung des Streitpatents geht auch nicht hervor, daß nur die in den Beispielen des Streitpatents beschriebenen transgenen Pflanzen, die von der Sorte *Nicotiana tabacum* Wisconsin 38 abgeleitet sind, Gegenstand des Patents sein sollen oder können.

Demgemäß steht die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ im Lichte der Entscheidung G 1/98 (ABl. EPA 2000, 111) der Großen Beschwerdekammer dem Schutz des Gegenstands des Anspruchs 9 durch ein europäisches Patent nicht entgegen. Zum selben Ergebnis würde die Anwendung der nach Erteilung des Streitpatents in Kraft getretenen

Regel 23c b) EPÜ führen, auf die sich die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung auch stützt. Die vorinstanzliche Entscheidung ist also im Ergebnis nicht zu beanstanden.

7. Der Beschwerdeführer hat argumentiert, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf einer falschen Interpretation verschiedener Entscheidungen der Beschwerdekammern beruht (siehe Punkt V oben). Dem ist nicht so. Denn die Vorlageentscheidung T 1054/96 (ABl. 1998, 511), die zur Entscheidung G 1/98 der Großen Beschwerdekammer führte, läßt die Frage, ob Artikel 53 b) EPÜ den Patentschutz für einen Anspruch ausschließt, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, offen. Die Frage wurde dann in der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) eindeutig beantwortet. Was die Entscheidung T 356/93 (ABl. 1995, 545) betrifft, in der ein anderer Standpunkt hinsichtlich der Interpretation des Artikels 53 b) EPÜ vertreten wurde, so ist sie durch die Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) überholt. Die Interpretation dieser Entscheidungen durch die Einspruchsabteilung ist daher nicht zu beanstanden.
8. Der Beschwerdeführer hat sich auch darauf berufen, die vom Streitpatent geschützten Pflanzen seien "im wesentlichen abgeleitete Sorten". Auch insoweit gilt jedoch, daß das Streitpatent nicht im Sinne der Entscheidung G 1/98 Pflanzensorten individuell beansprucht und auch nicht technisch auf die Ausführung an diesen beschränkt ist. Zwar kann die Eigenschaft einer Pflanzensorte als "im wesentlichen von einer anderen Sorte abgeleitet" für den Inhalt des Züchterrechts relevant sein (vgl. Artikel 14 (5) i) UPOV und

Artikel 13 (5) a) der Verordnung 2100/94/EG, ABl. EG Nr. L 227 vom 1. September 1994, Seite 1), hinsichtlich des Patentschutzes kann die Kammer unter Berücksichtigung der *ratio decidendi* der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) jedoch keinen Unterschied zwischen einer im wesentlichen abgeleiteten Sorte und einer Sorte im Sinne der vorgenannten Entscheidung (vgl. Artikel 1 vi) UPOV und Artikel 5 (2) der Verordnung 2100/94/EG, a. a. O.) erkennen. Die Aussage der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) bezieht sich daher auch auf den Fall, daß eine abgeleitete Sorte vom Patentanspruch umfaßt wird.

Artikel 53 a) EPÜ

9. Die Kammer 3.3.4 hatte sich bereits in der Entscheidung T 0356/93 (a. a. O.) mit zum Zweck der Erzeugung von Herbizidresistenz genetisch veränderten Pflanzen zu befassen. Ausgehend von der in dieser Entscheidung (siehe Punkte 5 bis 7) gegebenen Definition der Begriffe "öffentliche Ordnung" und "gute Sitten" und der dort angestellten Erwägungen kann die Kammer bei der Verwertung des vorliegenden Patents keinen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten erkennen. Eine gegenüber der Entscheidung T 0356/93 (a. a. O.) wesentlich veränderte Sachlage ist hier nicht vorgetragen worden. Zwar ist der Kammer nicht nur aus der von dem Beschwerdeführer eingereichten Entgegnung (D5) bekannt, daß eine Ausweitung des Patentrechts auf (höhere) Lebewesen und deren Gene von vielen Bürgerinnen und Bürgern abgelehnt wird, diese Ablehnung ist jedoch nicht mit einem Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten im Sinne des

Artikels 53 a) EPÜ gleichzusetzen (siehe in T 356/93 insbesondere den Punkt 15 der Entscheidungsgründe).

10. Gemäß Artikel 4 (1) a) und (2) der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ("Biotechnologierichtlinie", ABl. EPA 1999, 101), der in Verbindung mit dem bestehenden Artikel 53 b) als Regel 23c b) EPÜ in das EPÜ aufgenommen wurde, sind zwar Pflanzensorten nicht patentierbar. Dagegen können Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen sind, patentiert werden, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt ist. Mit der Verabschiedung der EU-Richtlinie ist somit durch ihren Artikel 4 ein EU-weit verbindlicher Konsens darüber erzielt worden, daß, wie es die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/98 ausgedrückt hat, Erfindungen, die Pflanzen und nicht eine bestimmte Pflanzensorte individuell beanspruchen, patentierbar sind, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt ist.

11. Daraus ergibt sich zugleich, daß die Mitgliedstaaten der EU als Mitwirkende an dieser EU-Gesetzgebung mit der Verabschiedung des Artikels 4 Biotechnologierichtlinie auch zum Ausdruck gebracht haben, daß derartige Patente nicht als solche gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Denn es wäre widersprüchlich, wenn ein Gesetzgeber in einer Vorschrift etwas ausdrücklich erlauben würde, von dem er schon selbst der Meinung wäre, daß es gegen eine andere, von ihm gleichzeitig erlassene Vorschrift verstößt. Ein derartiger Gesetzgebungswille kann nicht unterstellt

werden. Gemäß Artikel 6 (1) Biotechnologierichtlinie sind Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, von der Patentierbarkeit ausgenommen. Es werden in Absatz (2) der Vorschrift als nicht patentierbar geltende Erfindungen genannt. Keine der dort erwähnten Arten von Erfindungen bezieht sich aber nur entfernt auf Pflanzen. Der EU-Gesetzgeber hat in seinem Zuständigkeitsbereich durch Normsetzung den Begriff der Erfindungen, deren Verwertung als typischerweise gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßend oder als mit ihr vereinbar anzusehen ist, näher bestimmt und damit Werte gesetzt. Diese Wertsetzungen sind verbindlich und bei der Auslegung von Rechtsvorschriften zu berücksichtigen, auch wenn einzelne gesellschaftliche Gruppen - aus ihrer Sicht zu Recht - weiterhin abweichender Auffassung sind.

12. Der damit für die überwiegende Zahl der Vertragsstaaten des EPÜ auf EU-Ebene gesetzte Maßstab ist auch für die Auslegung des EPÜ heranzuziehen, weil die Vertragsstaaten des EPÜ mit der Aufnahme der Vorschriften der Biotechnologierichtlinie in das EPÜ nicht nur deren Normsetzungen, sondern damit zugleich auch die diesen zugrundeliegenden Wertvorstellungen für das EPÜ übernommen haben. Darüberhinaus kann schon der Entscheidung G 1/98 der Großen Beschwerdekammer (a. a. O., Punkt 3.9 der Entscheidungsgründe) entnommen werden, daß diese im Hinblick auf die in der Biotechnologierichtlinie ausgesprochene Förderungswürdigkeit des Einsatzes der Gentechnik im Bereich der Pflanzenbiotechnologie die von ihr für mit Artikel 53 b) EPÜ vereinbar angesehenen, auf genetisch

veränderte Pflanzen gerichteten Ansprüche als nicht gegen Artikel 53 a) EPÜ verstoßend betrachtet hat.

Artikel 54 EPÜ (Neuheit)

13. Der Beschwerdeführer hat - weder im Einspruchsverfahren noch im darauffolgenden Beschwerdeverfahren - konkrete Tatsachen oder Beweismittel genannt, die den Einwand mangelnder Neuheit des Gegenstands des Patents rechtfertigen könnten. Die Berücksichtigung dieses Einspruchsgrundes wird daher mangels Substantiierung abgelehnt.

Artikel 56 EPÜ (erfinderische Tätigkeit)

14. Nächstkommender Stand der Technik ist die Entgegenhaltung (D7), in der die Klonierung und Charakterisierung von an der Biosynthese des Antibiotikums Bialaphos beteiligten Genen des Bakteriums *Streptomyces hygroscopicus* beschrieben werden. Es wird in der Entgegenhaltung erwähnt, daß die an der Biosynthese beteiligten Gene mit den Resistenzgenen gegen Bialaphos in einem Cluster gekoppelt sind (siehe Seite 48, rechte Spalte, zweiter vollständiger Absatz). Ferner wird beschrieben, daß durch Klonierung längerer Fragmente und Selektion auf Bialaphos-Resistenz ein solches Cluster aus einer anderen *Streptomyces*-Art (*Streptomyces lividans*) isoliert werden kann.
15. Im Hinblick auf diesen Stand der Technik bestand die Aufgabe des Patents darin, ein weiteres Resistenzgen zu isolieren, das den Pflanzen Resistenz gegen Bialaphos bzw. Phosphinothricin verleiht.

16. Diese Aufgabe wurde durch ein Resistenzgen gemäß Anspruch 1 des Streitpatents gelöst, d. h. durch ein spezifisches, aus *Streptomyces viridochromogenes* isoliertes Resistenzgen, bei dem als Startcodon ATG und als Stopcodon TGA verwendet wurde und dessen GC-Anteil an den in Pflanzen angepaßt ist.
17. Weder Entgegenhaltung (D7) noch eine der anderen vorliegenden Entgegenhaltungen enthält einen Hinweis auf eine mögliche Erzeugung von Resistenz gegen Phosphinothricin bzw. Bialaphos in Pflanzen durch Expression eines Resistenzgens von *Streptomyces*. Dies allein spricht für die Anerkennung von erfinderischer Tätigkeit.
18. Aber selbst wenn man annimmt, daß der Fachmann - ausgehend von der Entgegenhaltung (D7) - die Klonierung eines spezifischen Resistenzgens aus *Streptomyces hygroscopicus* oder *Streptomyces lividans* in Erwägung gezogen hätte, erscheint die Klonierung des Phosphinothricin-Resistenzgens von *Streptomyces viridochromogenes* unter Berücksichtigung der vorliegenden Druckschriften des Standes der Technik nicht ohne weiteres für den Fachmann naheliegend und auch nicht ohne erfinderisches Zutun zu bewerkstelligen. Die Tatsache, daß die Anpassung einer heterologen Sequenz an den Codongebrauch und das GC-Verhältnis von Pflanzen aus z. B. den Entgegenhaltungen (D8) oder (D17) bekannt war, steht dieser Feststellung nicht entgegen; denn eine solche Anpassung kann erst stattfinden, wenn ein geeignetes Resistenzgen identifiziert und kloniert worden ist.
19. Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 für den Fachmann im

Hinblick auf den entgegengehaltenen Stand der Technik nicht naheliegend war und somit den Anforderungen des Artikels 56 EPÜ genügt. Da der Gegenstand der Ansprüche 2 bis 10 direkt oder indirekt auf dem Resistenzgen des Anspruchs 1 beruht, muß erfinderische Tätigkeit auch für diese Ansprüche anerkannt werden.

20. Die Kammer stellt fest, daß keines der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumente die Aufhebung der Entscheidung der Vorinstanz rechtfertigt.

Vorlage an die Große Beschwerdekammer

21. Der Beschwerdeführer hat beantragt, die Große Beschwerdekammer mit zwei Fragen bezüglich der Patentierbarkeit von im wesentlichen abgeleiteten Sorten zu befassen.
22. Gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ liegt es im Ermessen der Beschwerdekammern zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage zu befassen, die sich in einem bei ihr anhängigen Beschwerdeverfahren stellt.
23. Im vorliegenden Fall ist keiner der beiden Tatbestände erfüllt. Die vorliegende Entscheidung steht in Einklang mit der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) der Großen Beschwerdekammer, in der die Rechtsfrage, ob ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sei, verneint wurde. Frühere Entscheidungen, in denen diese Rechtsfrage anders als von der Großen Beschwerdekammer beurteilt

wurde, sind durch die Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) überholt.

Die Kammer vermag aus den in Punkt 8 oben genannten Gründen in den vom Beschwerdeführer vorgelegten Fragen (siehe Punkt XII oben) auch keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu sehen, die nicht schon in der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) beantwortet worden wäre.

24. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird daher zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag des Beschwerdeführers auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Wolinski

L. Galligani