

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/ Nein
Publication in the Official Journal	Yes/ No
Publication au Journal Officiel	Oui/ Non



Aktenzeichen: T 49/83
Case Number:
N° du recours :

ENTSCHEIDUNG / DECISION
vom / of / du 26. Juli 1983

Anmelder: CIBA-GEIGY AG Basel
Applicant:
Demandeur :

Stichwort: "Vermehrungsgut"
Headword:
Référence :

EPÜ / EPC / CBE Artikel 53 (b)

"Pflanzensorten" - "chemisch behandelte Pflanzen"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Ein Patentanspruch, der auf ein mittels chemischer Stoffe behandeltes Vermehrungsgut bestimmter Pflanzengattungen (hier Kulturpflanzen) gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Sorten in ihrer Individualität beansprucht werden, verstößt nicht gegen das Verbot der Patentierung von Pflanzensorten nach Art. 53 (b) EPÜ.



Aktenzeichen: T₄₉/83

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 26. Juli 1983

Beschwerdeführer: CIBA-GEIGY AG
Postfach
CH - 4002 Basel

Vertreter: Zumstein sen., Fritz, Dr.
Bräuhausstr.4
8000 München-2

Angegriffene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen Patentamts vom 8.10.1982, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 79 103 164.4 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman

Mitglied: K. Jahn

Mitglied: O. Bossung

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 27. August 1979 angemeldete und am 14. Mai 1980 veröffentlichte Patentanmeldung 79 103 164.4 mit der Veröffentlichungsnummer 0 010 588, für welche die Priorität der Voranmeldung in der Schweiz vom 28. August 1978 in Anspruch genommen wird, wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen Patentamts vom 8. Oktober 1982 zurückgewiesen. In der Entscheidung wurde zwar die Patentfähigkeit des Gegenstandes der Ansprüche 1 bis 12 und 15 bis 23 anerkannt, jedoch wurden die Ansprüche 13 und 14 als nicht patentfähig angesehen. Diese Ansprüche haben folgenden Wortlaut:
- "Anspruch 13: Vermehrungsgut von Kulturpflanzen, behandelt mit einem Oximderivat der Formel I des Anspruch 1.
- Anspruch 14: Vermehrungsgut gemäß Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß es sich um Saatgut handelt".
- II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß auf solche Gegenstände gemäß Art. 53 (b) EPÜ kein Patent erteilt werden könne. Wenn nach dieser Bestimmung aber keine neuen Sorten geschützt werden könnten, dann gelte dies erst recht für die bekannten Pflanzensorten nach Anspruch 13 und 14, selbst wenn diese auf vorteilhafte Weise mit Oximderivaten behandelt worden seien.
- III. Gegen diese Entscheidung vom 8.10.1982 richtet sich die am 9.12.1982 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde, die am 18.2.1983 im wesentlichen wie folgt begründet wurde:

Artikel 53 (b) EPÜ schließe die Patentierbarkeit von Pflanzen nicht aus, sondern einzig und allein die Patentierbarkeit von Pflanzensorten. Man dürfe wohl davon ausgehen, daß der Gesetzgeber bewußt die beiden verschiedenen Begriffe "Pflanzensorten" und "Pflanzen" bei der Abfassung von Artikel 53 gewählt habe. Mit den Pflanzensorten würden praktisch die Erzeugnisse züchterischer Tätigkeit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Absicht des Gesetzgebers sei es gewesen, auf dem Gebiet derjenigen Erfindungen, welche Pflanzen und Tiere betreffen, zwischen "im wesentlichen biologischen" und "im wesentlichen technischen" Erfindungen zu unterscheiden. Zu der zuletzt genannten Gruppe gehöre auch die vorliegende Erfindung, welche ein im wesentlichen technisches Verfahren sowie hierdurch unmittelbar hergestellte Erzeugnisse betreffe. Der biologisch züchterische Begriff der "Sorte" sei hier ohne jegliche Relevanz; zur Definition einer Pflanzensorte wäre die Definition einer übergeordneten taxonomischen Einheit, wie beispielsweise Gattung, Art und Unterart nötig.

12. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung und die Erteilung des nachgesuchten Patents - offensichtlich auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 23 vom 19.8.1987

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Ein genereller Ausschluß von Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur ist dem Europäischen Patentübereinkommen nicht zu entnehmen (vgl. Art. 52 (1) i.V.m. Art. 53 (b) Halbsatz 2 und den Regeln 28 und 28a EPÜ). Allerdings besteht für einen Ausschnitt aus dem Bereich biologischer Erfindungen ein Patentierungsverbot nach Art. 53 (b) Halbsatz 1 EPÜ. Diese hier näher zu prüfende Bestimmung besagt, daß für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen keine Patente erteilt werden.
Unter Pflanzensorten versteht der Fachmann eine Vielzahl von Pflanzen, die in ihren Merkmalen weitgehend gleich sind und nach jeder Vermehrung oder jedem Vermehrungszyklus innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen gleichbleiben. Diese Definition hat ihren Niederschlag im Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen vom 2.12.1961 gefunden, das dem Zweck dient, dem Züchter einer neuen Pflanzensorte ein Schutzrecht zu sichern (Art. 1 (1)), das sich sowohl auf das generative oder vegetative Vermehrungsgut als auch auf die ganze Pflanze erstreckt (Art. 5 (1)). Pflanzensorten in diesem Sinne sind alle Zuchtsorten, Klone, Linien, Stämme und Hybriden, die so angebaut werden können, daß sie von anderen Sorten deutlich unterscheidbar, hinreichend homogen und in ihren wesentlichen Merkmalen beständig sind (Art. 2 (2)) in Verbindung mit Art. 6 (1) a, c und d). Für derartige Pflanzensorten, sei es in Form von Vermehrungsmaterial oder der Pflanze selbst, wollte der Gesetzgeber im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens Patentschutz nicht zur Verfügung stellen.

.../...

3. Die Ansprüche 13 und 14, deren Aufrechterhaltung zur Zurückweisung der vorliegenden Anmeldung geführt hat, betreffen das Vermehrungsgut, besonders Saatgut von Kulturpflanzen, das mit einem schwefelhaltigen, im Anspruch 1 näher charakterisierten Oximderivat behandelt wurde. Die Definition für Kulturpflanzen in der Beschreibung (vgl. Seite 9 Absatz 3) zeigt, daß hierunter alle Pflanzen zu verstehen sind, die in irgendeiner Form Ertragsstoffe produzieren. Beispiele für bekannte Pflanzen werden dabei aufgezählt. Das Vermehrungsgut solcher Kulturpflanzen umfaßt alle generativen Pflanzenteile einschließlich angekeimter Pflanzen und Jungpflanzen, besonders aber Saatgut (vgl. Seite 10 Absatz 2 der Beschreibung).

Wenngleich in den Beispielen bestimmte bekannte Weizen-, Hirse- und Gerstensorten in Zusammenhang mit der Oximbehandlung erwähnt werden (vgl. Seite 35 und 36 der Beschreibung), so ist doch Gegenstand der Ansprüche 13 und 14 keine von jeder anderen Sorte unterscheidbare individuelle Pflanzensorte, sondern es sind beliebige chemisch in bestimmter Weise behandelte Kulturpflanzen in Form ihres Vermehrungsguts beansprucht. Artikel 53 (b) EPÜ schließt aber nur die Patentierung von Pflanzen oder deren Vermehrungsgut in der genetisch fixierten Form der Pflanzensorte aus.

4. Schon seinem Wortlaut nach läßt Art. 53 (b) Halbsatz 1 EPÜ die Gleichstellung von Pflanzen und Pflanzensorten nicht zu. Dies würde auch dem Sinn der Vorschrift widersprechen. Pflanzensorten wurden vom europäischen Patentschutz vor allem deshalb ausgenommen, weil mehrere Unterzeichnerstaaten des Europäischen Patentüber-

einkommens einen Sonderschutz für Pflanzenzüchtungen national und international entwickelt haben (R. Singer, Das neue europäische Patentsystem, Nomos Verlagsgesellschaft; Baden-Baden, Seite 34, Absatz 4)

In Art. 53 (b) Halbsatz 1 EPÜ ist der Gesetzgeber wörtlich Art. 2 (b) des Straßburger Patentübereinkommens vom 27. November 1963 gefolgt, wo den Vertragsstaaten dieses Übereinkommens die Möglichkeit gegeben wurde, u.a. Pflanzensorten vom Patentschutz auszuschließen. Schon damals war die Mehrheit der Vertragsstaaten des Europarats der Auffassung, daß der Schutz von Pflanzenzüchtungen nicht durch Patent, sondern durch ein besonderes Schutzrecht gewährt werden soll (Pfanner, Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats, GRUR Int. 1962, 545, 547).

Demgegenüber liegt die hier beanspruchte Neuerung nicht auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung, die sich mit der genetischen Veränderung von Pflanzen befaßt. Sie wirkt vielmehr mit chemischen Mitteln auf das Vermehrungsgut ein, um es gegen Agrarchemikalien widerstandsfähig zu machen. Der neue Parameter für das Vermehrungsgut, die Behandlung mit einem Oximderivat, ist kein Kriterium, das nach dem Sortenschutzbegriff für eine Pflanzensorte kennzeichnend sein kann. Ein Konflikt zwischen den verschiedenen Schutzformen Sortenschutz oder Patent für in solcher Weise behandeltes Vermehrungsgut liegt daher nicht vor. Vielmehr kommt allein der Patentschutz in Betracht.

Technologisch handelt es sich bei der Oximderivatbehandlung um eine Maßnahme des Pflanzenschutzes, die abweichend von anderen Fällen an einem verkehrsfähigen Objekt, dem Vermehrungsgut, vorgenommen wird. Dabei ist es nicht notwendig, daß das Objekt der Behandlung stets

eine Pflanzensorte ist, da die Behandlung auch an Vermehrungsgut vorgenommen werden kann, das den Anforderungen an den Begriff der Pflanzensorte im Hinblick auf Homogenität oder Beständigkeit nicht genügt. Umgekehrt ist es für die Frage der Patentierbarkeit unerheblich, daß das behandelte Vermehrungsgut auch oder vorwiegend eine Pflanzensorte sein kann. Wenn durch den Ausschluß der Pflanzensorten vom Patentschutz gerade die züchterische Leistung einem Sonderschutz zugewiesen werden sollte, ist es völlig ausreichend, den Ausschlußtatbestand entsprechend seinem Wortlaut auf die Fälle beschränkt zu lassen, in denen Pflanzen gerade durch ihre genetisch bedingten Eigenarten ihres natürlichen Erscheinungsbildes gekennzeichnet sind. Ein Konflikt zwischen dem nationalen Sortenschutz vorbehaltenen Bereichen und dem Anwendungsbereich des EPÜ tritt dabei nicht auf. Andererseits bleiben Neuerungen die dem Sortenschutz nicht zugänglich sind unter den allgemeinen Voraussetzungen patentierbar. X

5. Das beanspruchte Vermehrungsgut ist auch nicht das Ergebnis eines - vom Patentschutz auszuschließenden - im wesentlichen biologischen Verfahrens zur Züchtung von Pflanzen, sondern das Resultat einer Behandlung mit chemischen Mitteln (z.B. Saatbeize, Samenbeizung, Tauchen der Jungpflanze in Oximlösung, vgl. Seite 6, Zeile 23, Seite 9, Zeile 8 und Seite 10, Zeile 17-20). Zusammenfassend ergibt sich somit, daß Artikel 53 (b) EPÜ der Patentierung des hier beanspruchten Vermehrungsguts nicht im Wege steht.

6. Um patentfähig zu sein, muß der Gegenstand der selbständigen Ansprüche 13 und 14 selbst neu und erfindetrisch sein. Eine Passage des angefochtenen Beschlusses könnte so verstanden werden, daß die Prüfungsabteilung das Vermehrungsgut, wie beansprucht, als "bekannte Pflanzensorte" angesehen hat. Abgesehen davon, daß anmeldungsgemäß keine Pflanzensorten in ihrer Individualität beansprucht werden, wie unter 3. bereits ausgeführt, kann ein Vermehrungsgut nicht schon deshalb als bekannt bezeichnet werden, weil es ausschließlich die Fähigkeit besitzt, eine bereits bekannte Pflanze hervorzubringen. Vielmehr ist ein Erzeugnis dann als neu zu beurteilen, wenn es anhand zuverlässig feststellbarer Parameter von bekannten Erzeugnissen unterscheidbar ist. Im vorliegenden Fall dürfte für den Neuheitstest die Schutzwirkung der Oxime auf das Vermehrungsgut gegenüber der schädigenden Wirkung von aggressiven Agrarchemikalien, besonders Herbiziden (vgl. Seite 1, Absatz 1 in Verbindung mit Seite 6, Absatz 2 bis Seite 7, Absatz 1 und Seite 33) zusammen mit üblichen chemisch-analytischen Methoden zur Identifizierung des Oxims (vgl. z.B. Beispiel 7) heranzuziehen sein. Die anmeldungsgemäßen Erzeugnisse nach Anspruch 13 und 14 sind neue Erzeugnisse. Das kennzeichnende Merkmal, durch das sie sich von dem als solches bekannten Vermehrungsgut unterscheiden, besteht darin, daß sie nach dem von der Vorinstanz als neu bewerteten Verwendungsverfahren nach Anspruch 1 behandelt sind.

Entscheidungsformel

Es wird wie folgt entschieden:

- (i) Die Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen Patentamts vom 8. Oktober 1982 wird aufgehoben.
- (ii) Die Sache wird zur anderweitigen Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

J. R. Becker

Der Vorsitzende:

R. T. Cadman