

## **ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN**

**Vorlageentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4**

**vom 13. Oktober 1997**

**T 1054/96 - 3.3.4<sup>\* \*\*</sup>**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey

Mitglieder: F. L. Davison-Brunel

S. C. Perryman

**Anmelder: NOVARTIS AG**

**Stichwort: transgene Pflanze/NOVARTIS**

**Artikel: 33 (1) b), 52, 53 b) 54, 64 (2), 84, 112 (1), 164 (2), 172 EPÜ**

**Schlagwort: "Ansprüche, die Pflanzensorten umfassen" - "gentechnisch veränderte Pflanzensorten" - "im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" - "Sorten als Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren" - "Verstoß gegen das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ" - "Befassung der Großen Beschwerdekammer (bejaht)"**

---

\* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 1/98 anhängig.

\*\* Anlagen nicht veröffentlicht.

*Leitsatz*

*Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:*

*I. Inwieweit sollten die Instanzen des EPA eine Anmeldung dahingehend prüfen, ob die Ansprüche im Hinblick auf die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ gewährbar sind, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist, und wie sollte ein Anspruch zu diesem Zweck ausgelegt werden?*

*II. Wird mit einem Anspruch, der auf Pflanzen gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Pflanzensorten in ihrer Individualität beansprucht werden, ipso facto das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ umgangen, obwohl er Pflanzensorten umfaßt?*

*III. Sollte bei der Prüfung der Frage, welche Ansprüche gewährbar sind, Artikel 64 (2) EPÜ berücksichtigt werden?*

*IV. Fällt eine Pflanzensorte, bei der in jeder einzelnen Pflanze dieser Sorte mindestens ein spezifisches Gen vorhanden ist, das mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurde, nicht unter die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist?*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die unter der Nummer 0 488 511 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 91 810 144.5 mit der Bezeichnung "lytische Peptide und hydrolytische Enzyme enthaltende antipathogen wirksame Zusammensetzungen" wurde von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

Anspruch 19 in der zurückgewiesenen Fassung lautete wie folgt:

"Transgene Pflanze und deren Samen mit rekombinanten DNA-Sequenzen, die codieren für

- a) ein oder mehrere lytische Peptide, die kein Lysozym sind, in Verbindung mit
- b) einer oder mehreren Chitinasen und/oder
- c) einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen in einer synergistisch wirksamen Menge"

Die Ansprüche 20 bis 22 waren auf weitere Ausführungsarten des in Anspruch 19 definierten Gegenstands gerichtet.

Die Ansprüche 23 und 24 hatten folgenden Wortlaut:

"23. Verfahren zur Erzeugung einer transgenen Pflanze, die ein oder mehrere lytische Peptide in Verbindung mit einer oder mehreren Chitinasen und/oder einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen in einer synergistisch wirksamen Menge synthetisieren kann, wobei das Verfahren die Verfahrensschritte der Erzeugung einer transgenen Pflanze mit rekombinanten DNA-Sequenzen umfaßt, die für ein oder mehrere lytische Peptide, die kein Lysozym sind, in Verbindung mit einer oder mehreren Chitinasen und/oder einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen codieren.

24. Verfahren zur Erzeugung einer transgenen Pflanze, die ein oder mehrere lytische Peptide, die kein Lysozym sind, in Verbindung mit einer oder mehreren Chitinasen und/oder einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen in einer synergistisch wirksamen Menge synthetisieren kann, wobei das Verfahren die Verfahrensschritte der Erzeugung von zwei oder mehr

transgenen Pflanzen mit rekombinanten DNA-Sequenzen, die für ein oder mehrere lytische Peptide in Verbindung mit einer oder mehreren Chitinasen und/oder einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen codieren, und die Kreuzung dieser Pflanzen mittels herkömmlicher Züchtungsverfahren umfaßt"

II. Die Prüfungsabteilung begründete die Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ damit, daß die Ansprüche 19 bis 22 den Erfordernissen des Artikels 53 b) EPÜ nicht genügten. Dabei zog sie eine Parallele zur Sache T 356/93 (ABI. EPA 1995, 545), in der ebenfalls gentechnisch veränderte Pflanzen und Samen beansprucht worden waren. Die Kammer habe in diesem früheren Fall entschieden, daß ein Anspruch auf gentechnisch veränderte Pflanzen und Samen ungeachtet dessen, daß er nicht auf bestimmte Pflanzensorten gerichtet sei, auch Pflanzensorten umfasse, die keine Erzeugnisse eines mikrobiologischen Verfahrens seien, so daß der Anspruch nach Artikel 53 b) EPÜ nicht gewährbar sei.

III. Die Beschwerdeführerin legte Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und beantragte, sie aufzuheben und auf der Grundlage des der Prüfungsabteilung vorliegenden Anspruchssatzes ein Patent zu erteilen. Sie machte insbesondere geltend, daß die Entscheidung T 356/93 (a. a. O.) auf einer nicht sachgerechten Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ beruhe und nicht weitergeführt werden sollte.

IV. Die Kammer lud zu einer mündlichen Verhandlung und erließ am 5. September 1997 eine Mitteilung, in der sie auch Einwände gegen die Ansprüche 23 und 24 erhob, ihre vorläufige Auffassung zu den zu erörternden Fragen darlegte und die Beschwerdeführerin fragte, ob sie am Ende des Anspruchs 19 nicht einen Disclaimer folgenden Inhalts aufnehmen wolle: "Pflanzensorten, für die nach Artikel 53 EPÜ keine europäischen Patente erteilt werden, werden nicht beansprucht."

V. Die mündliche Verhandlung fand am 13. Oktober 1997 statt. Nachdem die Beschwerdeführerin und die Kammer verschiedene Vorschläge betreffend die der Großen Beschwerdekammer vorzulegenden Fragen diskutiert hatten, reichte die Beschwerdeführerin ein Dokument ein, das die Überschrift "Überarbeitete Fragen für

die Große Beschwerdekammer" trug und folgenden Wortlaut hatte:

1. Welche Verpflichtungen haben die Instanzen des EPA, eine Anmeldung darauf zu prüfen, ob die Ansprüche im Hinblick auf die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ gewährbar sind, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist; sind die Instanzen des EPA insbesondere verpflichtet, einschlägige Vorschriften internationaler Verträge wie des TRIPS-Übereinkommens, der EU-Richtlinien, der Vereinbarung über das Gemeinschaftspatent oder des UPOV-Übereinkommens, die Vertragsstaaten des EPÜ geschlossen haben, gemäß Artikel 31 (3) des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge und dem von der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/83 aufgestellten Gebot, die Frage der Harmonisierung nationaler und internationaler Vorschriften in Betracht zu ziehen, als "spätere Praxis" zu berücksichtigen?
2. Wird mit einem Anspruch, der auf einem technischen Beitrag basiert, dessen Anwendung sich nicht auf eine einzige oder eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt, und der auf Pflanzen gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Pflanzensorten in ihrer Individualität beansprucht werden, ipso facto das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ umgangen, obwohl er Pflanzensorten umfaßt?
3. Sollte bei der Prüfung der Frage, welche Ansprüche gewährbar sind, Artikel 64 (2) EPÜ berücksichtigt werden?
4. Gilt die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist, für einen Anspruch auf eine pflanzliche Gesamtheit, bei der in jeder einzelnen Pflanze dieser

Gesamtheit mindestens ein spezifisches Gen vorhanden ist, das mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurde?

VI. Soweit die Ausführungen der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung für das Hintergrundverständnis der Vorlagefragen erforderlich sind, werden sie hier wie folgt zusammengefaßt:

*Zu Anspruch 19*

a) Anspruch 19 sei auf einen allgemein anwendbaren technischen Beitrag zur Erzeugung von Pflanzen gerichtet, die erwünschte Eigenschaften aufwiesen, weil sie eine Reihe erwünschter Gene enthielten. Die Betonung müsse auf dem "allgemein anwendbaren technischen Beitrag" liegen. Eine Benachteiligung technischer Erfinder, die einen breit anwendbaren technischen Beitrag leisteten, müsse unbedingt vermieden werden. Als Schutzrecht für einen solchen breitangelegten allgemeinen Beitrag zum Stand der Technik stünden nur Patente zur Verfügung; wenn technischen Erfindern der Patentschutz für solche Erfindungen versagt werde, gingen sie völlig leer aus. Daher müsse Patentschutz gewährt werden, sofern nicht eine Sorte als solche beansprucht werde. Zur Untermauerung dieser Auffassung berief sich die Beschwerdeführerin auf verschiedene Autoren und auf mehrere andere Verträge und Gesetzesvorschläge.

b) Die Beschwerdeführerin wollte sich nicht mit Verfahrensansprüchen begnügen. Demjenigen, der eine Verbindung erfunden habe, stehe in der Regel die gesamte Bandbreite der Anspruchskategorien zu Gebote. Es sei nicht einzusehen, weshalb sich derjenige, der dank seines technischen Beitrags eine Vielzahl transgener Pflanzen herstellen könne, auf Verfahrensansprüche beschränken solle.

c) Wenn ein Anmelder, der Pflanzen beanspruche, einen Disclaimer für Pflanzensorten aufnehmen müsse, weil der Anspruch sonst auch Pflanzensorten umfasse, müsse auch jedem Anmelder, der ein Gen beanspruche, ein Disclaimer für Pflanzensorten abverlangt werden, weil hier ebenfalls geltend gemacht werden

könne, daß der Anspruch für das Gen auch alle Pflanzensorten umfasse, die dieses Gen enthielten. Es gebe aber keine Rechtsgrundlage für eine Vorschrift, daß Ansprüche für Gene einen solchen Disclaimer für Pflanzensorten enthalten müßten.

#### *Zur Vertragsauslegung*

d) Im Hinblick auf die Auslegung des EPÜ vertrete die Kammer in ihrer Mitteilung eine zu enge Auffassung, wenn sie sage, daß der Vertrag nach Treu und Glauben auszulegen sei und einem darin enthaltenen Ausdruck die in seinem Zusammenhang und im Lichte von Ziel und Zweck des EPÜ übliche Bedeutung zukomme, sofern nicht feststehe, daß die Vertragsstaaten ihm eine besondere Bedeutung beilegen wollten. Angewandt werden müßten, wie die Große Beschwerdekammer zweimal bestätigt habe, die Grundregeln des Wiener Übereinkommens für die Auslegung von Verträgen. Artikel 31 des Wiener Übereinkommens (Allgemeine Auslegungsregel) und insbesondere Artikel 31 (3) stelle klar, daß sich eine spätere Übung oder Praxis auch ohne förmliche Übereinkunft herausbilden könne. Es genüge, wenn alle Vertragsparteien diese Praxis billigten, wobei dies auch durch qualifiziertes Schweigen im Sinne einer Akquieszenz geschehen könne. Dies sei deshalb wichtig, weil die Vertragsstaaten des EPÜ nicht geschlossen der EU oder allen anderen Übereinkommen oder Verträgen angehörten.

e) Nach Artikel 32 des Wiener Übereinkommens (Ergänzende Auslegungsmittel) könnten ergänzende Auslegungsmittel herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen. Dies gelte nur dann, wenn es keine eindeutige spätere Praxis gebe. Wenn sich aus der späteren Praxis eine eindeutige Auslegung ableiten lasse, bestehe kein Anlaß, Artikel 32 anzuwenden.

f) Nach der klassischen Fachmeinung zur Auslegung eines Übereinkommens sei es "ein schon in vielen Zusammenhängen angewandter allgemeiner Rechtsgrundsatz, daß die Einstellung, die Geisteshaltung oder die Absichten, die eine Partei später an

den Tag lege, auch als zuverlässiger Hinweis darauf gelten können, welche Einstellung, welche Geisteshaltung oder welche Absichten sie im Hinblick auf dieselbe oder eine ganz ähnlich geartete Frage früher gehabt hat". Zudem sei im Völkerrecht verankert, daß die spätere Praxis nicht unbedingt direkt an den auszulegenden Vertrag gebunden sei, sondern auch in anderen internationalen Verträgen zum Ausdruck kommen könne, solange nachweislich eine Verbindung zu der Bestimmung bestehe, die es auszulegen gelte.

g) Im vorliegenden Fall bezögen sich die anderen Verträge und Übereinkommen, auf die sich die Beschwerdeführerin berufe, direkt auf Artikel 53 b) EPÜ und seien daher als spätere Praxis zu berücksichtigen.

h) Nach Abschluß des Wiener Übereinkommens habe der Internationale Gerichtshof deutlich gemacht, daß die spätere Praxis als eigenständiges **erstrangiges** Auslegungsmittel herangezogen werden könne und solle und daß die dynamische Auslegung von Verträgen nach seiner Einschätzung bedeute, daß Zweck und Ziel eines Vertrags durch den bei seinem Abschluß herrschenden Parteiwillen nicht für alle Zeiten festzementiert würden. Durch Berücksichtigung der späteren Praxis löse man sich nicht von den Absichten, der Einstellung und der Geisteshaltung der Parteien, sondern folge vielmehr ihrer Denkweise. Eine Vertragsänderung könne die spätere Praxis in keinem Fall bewirken. Sie sei lediglich als Mittel zur Klärung und Ergänzung der im Vertrag verwendeten Ausdrücke anzusehen.

i) Im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftspatentübereinkommen von 1975 sei eine Artikel 64 EPÜ entsprechende Bestimmung erörtert worden, deren ursprünglicher Wortlaut besagt habe, daß die unmittelbaren Erzeugnisse eines Verfahrens unter das Verfahrenspatent fallen sollten. Als Zusatz sei vorgeschlagen worden "insofern als das Erzeugnis nicht eine Pflanzensorte oder Tierart ist, die nach Artikel 53 des Europäischen Patentübereinkommens vom Patentschutz ausgeschlossen ist". Frankreich und Großbritannien hätten die vorgeschlagene Änderung abgelehnt, "um den Artikeln 64 und 53 b) zweiter Teil des EPÜ selbst Rechnung zu tragen, wonach Pflanzensorten und Tierarten nicht **als solche**



geschützt werden können".

j) Auch im Straßburger Übereinkommen habe man bei der Formulierung der "Ausnahme von der Ausnahme" nur an Mikroben und Antibiotika gedacht. Hieraus könne man keinesfalls ableiten, was im Hinblick auf die Verfahren zur Züchtung von Tieren und Pflanzen beabsichtigt gewesen sei.

k) Wenn eine Pflanzenerfindung bei mehr als einer Pflanzensorte angewandt werden könne, solle nach dem Willen der EU-Staaten ein Patent erteilt werden können; bei der Auslegung des EPÜ solle der im UPOV-Übereinkommen enthaltenen Definition des Sortenbegriffs Rechnung getragen werden.

l) Alle EPÜ-Vertragsstaaten außer Monaco seien an das TRIPS-Übereinkommen gebunden. 15 Vertragsstaaten seien an die EG-Verordnung über den gemeinschaftlichen Sortenschutz gebunden, nach deren Auslegung sich die Ausschlußbestimmung des Artikels 53 b) EPÜ eindeutig auf Pflanzensorten als solche beschränke. Die Schweiz habe ebenso wie Liechtenstein bereits eigene Richtlinien erlassen, die in Einklang mit den EG-Vorgaben stünden. Monaco habe keine einschlägigen Bestimmungen, sein Schweigen könne jedoch gemäß den üblichen internationalen Auslegungsregeln als Einverständnis gewertet werden.

m) Der Entwurf der EG-Richtlinie sei zwar noch nicht in Kraft getreten, wäre aber auch dann, wenn es nicht dazu käme, ein Beleg dafür, wie die Mitgliedstaaten die Erfordernisse des Artikels 53 b) EPÜ auslegten und auffaßten.

n) Das EPÜ sei ein der Harmonisierung dienendes Übereinkommen. Wenn sich eine Auslegungsfrage stelle, obliege es der Kammer zu prüfen, wohin der Trend im nationalen Recht gehe und ob ein gemeinsamer Nenner zu erkennen sei. Wenn ja, müsse dieser berücksichtigt werden. Es bestehe eine Verpflichtung, vorauszuschauen, in welche Richtung sich die Vertragsstaaten bewegten.

**o) Richtig sei, daß die unter den Anspruch fallenden Ausführungsarten**

**Pflanzensorten einschließen.** Einem Mißverständnis erliege die Kammer insofern, als sie ein Konzept anwende, das nur bei der Prüfung der Neuheit seine Berechtigung habe. Im Zusammenhang mit der Neuheit sei die Frage sinnvoll, ob es eine unter den Anspruch fallende Ausführungsart gebe, die nicht neu sei, da der Anspruch dann wegen mangelnder Neuheit zu beanstanden wäre. In Verbindung mit Pflanzensorten sei dieses Konzept indes gänzlich verfehlt. Artikel 53 b) EPÜ regle die Form des Anspruchs, nicht jedoch, was unter ihn falle. Der Anspruch könne in Form einer taxonomischen Gruppe gehalten sein, die höher als eine Sorte angesiedelt sei; dann sei nichts dagegen einzuwenden, daß er auch Sorten umfasse. Wenn er dagegen als Anspruch auf eine Sorte abgefaßt sei, sei er nicht haltbar.

p) Es bestehe eine klare Unterscheidung zwischen Gegenständen, für die Patentschutz, und Gegenständen, für die Sortenschutz erlangt werden könne. Im vorliegenden Fall sei nicht sicher, ob der Anspruch auch Pflanzensorten im Sinne der Sortenschutzbestimmungen umfasse, da die Gewinnung der Pflanzensorte immer mit zusätzlichen Arbeiten verbunden sei. Eigentlich gehe es hier um eine technische Lehre. Die Beschwerdeführerin komme aus einem Industriezweig, der gleichzeitig eine technische Lehre hervorbringe und Pflanzensorten erzeuge. Wenn sie mit der Lehre eine neue Pflanzensorte erzeuge, dann werde diese gewerblich genutzt, wobei der Landwirt beim gewerblichen Vertrieb dieser Pflanzensorten genauso behandelt werde wie bei jeder anderen Pflanzensorte.

q) Hinter Artikel 52 (4) EPÜ stehe eine ganz andere Überlegung, nämlich die, daß Ärzte und Tierärzte durch Patente nicht in ihrer Tätigkeit behindert werden sollten. Daher akzeptierten die Anmelder in der Regel Disclaimer für eine therapeutische oder chirurgische Anwendung. Ausschlaggebend hierfür seien ethische Gründe.

r) Artikel 53 b) EPÜ fuße hingegen auf der Überlegung, daß Pflanzensorten auch durch eine andere Schutzrechtsform geschützt werden könnten. Das Verfahren zur Erzeugung von Abkömmlingen mit verbesserten Merkmalen solle aber auch patentrechtlich geschützt werden können, weil Sortenschutzrechte keinen

übergreifenden Schutz für das Verfahren böten.

s) In Artikel 52 (2) und (3) EPÜ gehe es darum, ob etwas, das eine Entdeckung, ein Computerprogramm usw. umfasse, geschützt werden könne. Die Einschränkung "als solche" in Artikel 52 (3) EPÜ stelle sicher, daß nicht auch alles andere, was gegebenenfalls zu der Entdeckung, dem Computerprogramm usw. hinzukomme, vom Patentschutz ausgeschlossen sei.

t) Bei Artikel 53 b) EPÜ erfolge die Abgrenzung durch die Definition des Pflanzensortenbegriffs im UPOV-Übereinkommen.

u) Anspruch 19 umfasse auch Pflanzen, die keine Pflanzensorten seien.

v) In Artikel 53 b) EPÜ würden Pflanzen und Tiere gemeinsam behandelt. Bei Anwendung der Auslegungsregeln müßten die Kammern jedoch möglicherweise berücksichtigen, daß die Ausgangssituation bei Pflanzen ganz anders als bei Tieren gewesen sei und sich die Praxis in den Vertragsstaaten in beiden Bereichen auch unterschiedlich entwickelt habe.

VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung am 13. Oktober 1997 beantragte die Beschwerdeführerin, die Rechtsfragen, die sie in dieser Verhandlung in dem Dokument mit der Überschrift "Überarbeitete Fragen für die Große Beschwerdekammer" eingereicht hatte, der Großen Beschwerdekammer vorzulegen und ihr selbst nach Erhalt der Antwort Gelegenheit zu weiteren Anträgen und Ausführungen zu geben.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die vier Fragen, die die Kammer der Großen Beschwerdekammer vorlegt, werden zunächst einzeln aufgeführt und besprochen und am Ende dieser Entscheidung wiederholt.

2. Die Kammer legt der Großen Beschwerdekammer nicht alle von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Fragen (s. Nr. V) vor. Insbesondere der zweite Teil der von der Beschwerdeführerin eingereichten Frage 1 mit dem Wortlaut " ... sind die Instanzen des EPA insbesondere verpflichtet, einschlägige Vorschriften internationaler Verträge wie des TRIPS-Übereinkommens, der EU-Richtlinien, der Vereinbarung über das Gemeinschaftspatent oder des UPOV-Übereinkommens, die Vertragsstaaten des EPÜ geschlossen haben, gemäß Artikel 31 (3) des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge und dem von der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/83 aufgestellten Gebot, die Frage der Harmonisierung nationaler und internationaler Vorschriften in Betracht zu ziehen, als 'spätere Praxis' zu berücksichtigen?" erschien der Kammer zu vage.

3. Die Kammer hält es zwar theoretisch für richtig, eine eindeutig feststehende "spätere Praxis" der Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens zu berücksichtigen, vermag aber im vorliegenden Fall eine solche nicht zu erkennen (s. Nrn. 66 - 77). Zudem bezweifelt die Kammer, ob es, wenn es denn eine feststehende Praxis gäbe, realisierbar oder überhaupt erstrebenswert wäre, daß jede einzelne Instanz des EPA bei der Prüfung jeder Patentanmeldung auf Argumente zur "späteren Praxis" einginge. Ein besserer Weg bestünde wohl darin, die spätere Praxis entweder in die Prüfungsrichtlinien aufzunehmen, die für die Beschwerdekammern nach Artikel 23 (3) EPÜ nicht bindend sind und daher vor ihnen im Beschwerdeverfahren angefochten werden können, oder sie im Zuge des Beschwerdeverfahrens vor den Kammern - möglicherweise mit Erfolg - geltend zu machen oder aber wie im vorliegenden Fall die Große Beschwerdekammer zu befassen.

4. Die Frage 2 ließ nach Auffassung der Kammer in der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Fassung nicht klar genug erkennen, welcher Art ein Anspruch sein soll, "der auf einem technischen Beitrag basiert, dessen Anwendung sich nicht auf eine einzige oder eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt". Der Kammer drängt sich der Gedanke an einen Verfahrensanspruch geradezu auf; die

Beschwerdeführerin scheint hingegen einen Anspruch auf eine Pflanze im Sinn zu haben. Je nachdem, ob der fragliche Anspruch auf ein Verfahren oder auf eine Pflanze gerichtet ist, würde man hier zu einer unterschiedlichen rechtlichen Bewertung kommen.

5. Die Frage 4 in der Fassung der Beschwerdeführerin beanstandet die Kammer insofern, als darin von einem "Anspruch auf eine pflanzliche Gesamtheit" die Rede ist, "bei der in jeder einzelnen Pflanze dieser Gesamtheit mindestens ein spezifisches Gen vorhanden ist, das mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurde". Der Begriff "pflanzliche Gesamtheit" kommt nicht im EPÜ, sondern im UPOV-Übereinkommen von 1991 vor, wo eine Pflanzensorte als "eine pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe" definiert wird. Im UPOV-Übereinkommen von 1991 bezieht sich der Begriff "pflanzliche Gesamtheit" demnach auf sehr eng verwandte Pflanzen (s. Anlage V). Im Vorschlag für eine EG-Richtlinie taucht der Begriff einer "Pflanzengesamtheit, die durch ein bestimmtes Gen (und nicht durch ihr gesamtes Genom) gekennzeichnet ist" nur in der Erwägung 31, sonst aber an keiner anderen Stelle auf (s. Nr. 95). Zwischen der Verwendung dieses Begriffs im Richtlinienvorschlag und seiner Verwendung im UPOV-Übereinkommen von 1991 besteht kein Zusammenhang. In der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Frage würde der Begriff "pflanzliche Gesamtheit" die ohnehin schwierige Materie nur noch undurchsichtiger machen.

6. Die Ansprüche der vorliegenden Patentanmeldung, die der Anlaß für die Befassung der Großen Beschwerdekammer sind, werfen die Frage auf, welche Arten von Erzeugnis- und Verfahrensansprüchen als unvereinbar mit dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ anzusehen sind. Die Kammer versucht im folgenden jeweils gesondert zu klären, ob eine bestimmte Anspruchsart mit Artikel 53 b) EPÜ zu vereinbaren ist.

*Technischer Hintergrund der Vorlageentscheidung*

7. Als etwaige Hilfe für die Große Beschwerdekammer sind dieser Entscheidung in Anlage I und II eine kurze Erläuterung des technischen Hintergrunds und ein Glossar der Fachbegriffe beigelegt. Anlage III enthält Auszüge aus den vorbereitenden Arbeiten zum Europäischen Patentübereinkommen, Anlage IV Auszüge aus der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz. Die Definitionen des Begriffs "Pflanzensorte" aus dem UPOV-Übereinkommen von 1961 und 1991 sind in Anlage V wiedergegeben.

### **Erste Frage an die Große Beschwerdekammer**

8. Die Frage lautet:

"Inwieweit sollten die Instanzen des EPA eine Anmeldung dahingehend prüfen, ob die Ansprüche im Hinblick auf die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ gewährbar sind, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist, und wie sollte ein Anspruch zu diesem Zweck ausgelegt werden?"

*Inwieweit sollten die Instanzen des EPA eine Anmeldung dahingehend prüfen, ob **Erzeugnisansprüche für Pflanzen** im Hinblick auf die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ gewährbar sind, die besagt, daß Patente nicht für Pflanzensorten erteilt werden?*

9. Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, daß sich mit dem Konzept der Auslegung nach dem Wesen der Erfindung, das das Europäische Patentamt beispielsweise bei der Beurteilung der Neuheit verfolgt, nicht richtig ermitteln läßt, ob ein Anspruch einen Gegenstand umfaßt, für den nach Artikel 53 b) EPÜ keine Patente erteilt werden. Ihres Erachtens wäre ein formales Konzept der richtige Weg.

*Auslegung nach dem Wesen der Erfindung*

10. Die Frage, wofür ein europäisches Patent erteilt wird, muß anhand der Ansprüche beantwortet werden, die nach den Artikeln 69 (samt dem dazugehörigen Protokoll) und 84 EPÜ den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, angeben und die im Zusammenhang mit der Beschreibung gelesen werden sollten. Nach Ansicht der Kammer muß mithin unabhängig von der genauen Wortwahl entschieden werden, ob irgendein Anspruch ganz oder teilweise auf einen Gegenstand gerichtet ist, für den nach Artikel 53 b) EPÜ kein Patent erteilt werden darf.

11. In der Anmeldung geht es um die Bekämpfung von Pflanzenpathogenen bei landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, wobei nicht nur ein Verfahren zur Erzeugung transgener Pflanzen, sondern in Anspruch 19 auch die transgenen Pflanzen beansprucht werden. Ziel des Pflanzenzüchters ist wohl seit jeher und auch in der modernen technologischen Landwirtschaft die Erzeugung von Pflanzen einer bestimmten Sorte, damit sich die Nutzpflanzen einheitlich und stabil zum gewünschten Phänotyp entwickeln, im vorliegenden Fall also beispielsweise als Merkmal eine Resistenz gegen ein Pflanzenpathogen aufweisen. Nationale Rechtsvorschriften können vorsehen, daß nur Saatgut anerkannter Pflanzensorten zum Verkauf angeboten werden darf. Aus praktischen Gründen muß daher davon ausgegangen werden, daß eines der Hauptanwendungsgebiete des hier geprüften Gegenstands Pflanzensorten sind. Daß Pflanzensorten unter die Ansprüche fallen, kann daher nicht ignoriert werden.

12. Die Beschwerdeführerin hat selbst eingeräumt (s. Nr. VI o)), daß unter den Anspruch fallende Ausführungsarten Pflanzensorten umfassen. Ergänzend weist die Kammer darauf hin, daß der vorliegende Fall nicht das einzige Beispiel für eine Anmeldung ist, in der die Beschreibung technische Angaben enthält, denen zufolge durch stabile Insertion eines gewünschten Gens in eine vorhandene Pflanzensorte Material entsteht, das sich von dem transformierten Ausgangsmaterial nur durch das gewünschte Merkmal unterscheidet. So heißt es etwa in dem Patent, das Gegenstand der Entscheidung T 356/93 (a. a. O.) war, und in der europäischen

Patentanmeldung Nr. 0 429 093 (Spalte 16, Zeilen 5 - 11) ebenfalls, daß die Veränderung einer als Ausgangsmaterial dienenden Pflanzensorte durch die rekombinante DNA-Technik stabil ist und keine unerwünschten Veränderungen des Genotyps der Pflanze mit sich bringt.

13. Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, daß sich Anspruch 19 auch auf Pflanzen erstreckt, die nicht zu einer Pflanzensorte gehören würden. Das sieht die Kammer ebenso.

14. Wenn eine Auslegung des Anspruchs nach dem Wesen der Erfindung der richtige Weg wäre, käme die Kammer mithin zu dem Schluß, daß der auf eine gentechnisch veränderte Pflanze gerichtete Anspruch 19 zweierlei Ausführungsarten abdeckt, von denen die eine Pflanzensorten verkörpert, so daß in Anspruch 19 unter anderem Pflanzensorten beansprucht würden.

15. Die Kammer sieht bei der Prüfung eines Anspruchs im Hinblick auf Artikel 53 b) EPÜ keinen anderen Weg, als den Anspruch so auszulegen, wie es bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit geschieht.

16. Der Grundsatz, der bei der Auslegung der Patentansprüche für die beiden letzteren Zwecke üblicherweise angewandt wird, besagt, daß für alles, was unter den Anspruch fällt, ein Patent erteilt wird. Wenn ein Anspruch für eine Pflanze auch Pflanzensorten abdeckt, dann wird für diese Pflanzensorten ein Patent erteilt.

#### *Auslegung nach dem Wortlaut*

17. Ein anderes Prüfungskonzept beschränkt sich auf den Wortlaut. Hier muß sich das Patentamt lediglich vergewissern, daß der Begriff "Pflanzensorte" (bzw. seine englische oder französische Entsprechung) nicht in den Ansprüchen vorkommt. Dann genügt ein Anspruch auf eine Pflanze den Erfordernissen des Artikels 53 b) EPÜ. In diesem Fall wäre es ein Leichtes, die Einhaltung dieses Artikels zu überprüfen.



18. Der Kammer fällt es schwer zu glauben, daß die Verfasser des EPÜ (und die des Straßburger Übereinkommens) Artikel 53 b) EPÜ nur deshalb eingeführt haben, damit dieser Begriff in den Ansprüchen nicht erscheint, ihm aber keinerlei materiellrechtliche Funktion zugedacht haben. Die Beschwerdeführerin vermutet als Zweck der Bestimmung eine Harmonisierung mit dem UPOV-Übereinkommen von 1961. Diese Antwort läßt aber zum einen die Frage offen, was mit dem Patentierungsverbot für Tierarten in Artikel 53 b) EPÜ bezweckt wurde, da für Tierarten ja keine besonderen gewerblichen Schutzrechte vorgesehen waren. Zum anderen setzt sie sich darüber hinweg, daß der Begriff "Pflanzensorte" auch im UPOV-Übereinkommen einen technischen Gehalt hat.

### *Schlußfolgerung*

19. Nach Auffassung der Kammer ist die Auslegung nach dem Wesen der Erfindung der richtige Weg, um zu prüfen, ob Anspruch 19 im Lichte des Artikels 53 b) EPÜ gewährbar ist. Somit ist jede mögliche Ausführungsart des Gegenstands des Anspruchs 19 entweder eine Pflanzensorte oder nicht. Ist sie eine Pflanzensorte, so ist sie nicht patentierbar. Ist sie keine, so kann sie patentiert werden. Höhere taxonomische Kategorien wie Art, Gattung, Familie oder Ordnung können sich als Beschreibung dafür anbieten, auf welchem Gebiet der vorhandenen Pflanzenwelt eine Erfindung angewandt wird; bei einer bestimmten Ausführungsart ist aber einzig und allein danach zu fragen, ob es sich um eine Pflanzensorte handelt oder nicht. Eine Ausführungsart selbst kann nicht eine Art, Gattung, Familie oder Ordnung sein.

20. Würde sich das EPA auf eine wörtliche Auslegung beschränken, so käme das einem Verzicht auf die inhaltliche Prüfung des Anspruchs gleich. Über das Schicksal einer Anmeldung entschiede dann die Wortgewandtheit des betreffenden Patentvertreters.

21. In dem Bemühen, dem Bedürfnis nach einer Patentierung gentechnisch veränderter Pflanzen gerecht zu werden, ohne das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ zu mißachten, haben die Beschwerdekammern in der Sache T 356/93 (a.

a. O.) und im vorliegenden Fall vorgeschlagen, in die Ansprüche einen Disclaimer für Pflanzensorten aufzunehmen. Dieser Vorschlag wurde in beiden Fällen nicht aufgegriffen.

22. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin noch vorgebracht, daß in einen Anspruch auf ein Gen auch ein Disclaimer für "in Pflanzensorten enthaltene Gene" aufgenommen werden müsse, wenn in einem Anspruch auf Pflanzen ein Disclaimer für Pflanzensorten notwendig sei (s. Nr. VI c)). Dieser Punkt ist weder für irgendeinen Anspruch der vorliegenden Anmeldung noch für die Vorlagefragen von Belang, so daß sich eine Stellungnahme hierzu nach Auffassung der Kammer erübrigt.

*Inwieweit sollten die Instanzen des EPA eine Anmeldung dahingehend prüfen, ob die Ansprüche im Hinblick auf die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ gewährbar sind, die besagt, daß Patente nicht für **im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen** erteilt werden?*

23. Anspruch 23 hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Erzeugung einer transgenen Pflanze, die ein oder mehrere lytische Peptide in Verbindung mit einer oder mehreren Chitinasen und/oder einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen in einer synergistisch wirksamen Menge synthetisieren kann,  
wobei das Verfahren die Verfahrensschritte der Erzeugung einer transgenen Pflanze mit rekombinanten DNA-Sequenzen umfaßt, die für ein oder mehrere lytische Peptide, die kein Lysozym sind, in Verbindung mit einer oder mehreren Chitinasen und/oder einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen codieren"

Für die Kammer ist Anspruch 23 nach den Artikeln 84 und 53 b) EPÜ nicht gewährbar. Er ist nicht deutlich und knapp gefaßt, weil die Verfahrensschritte nicht genau angegeben werden. Vielmehr werden alle zu der angegebenen Pflanze führenden Wege beansprucht, darunter auch "im wesentlichen biologische

Verfahren zur Züchtung von Pflanzen", die unter das im zweiten Teil des ersten Halbsatzes enthaltene Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ fallen.

Anspruch 24 beginnt bis auf die Worte "die kein Lysozym sind" genauso wie Anspruch 23, weicht dann aber (an den fettgedruckten Stellen) wie folgt von diesem ab:

"... wobei das Verfahren die Verfahrensschritte der Erzeugung **von zwei oder mehr** transgenen Pflanzen mit rekombinanten DNA-Sequenzen, die für ein oder mehrere lytische Peptide in Verbindung mit einer oder mehreren Chitinasen und/oder einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen codieren, **und die Kreuzung dieser Pflanzen mittels herkömmlicher Züchtungsverfahren** umfaßt"

Beim letztgenannten Anspruch stellt sich die Frage, welche Verfahrensschritte in einem Anspruch im Hinblick auf das Patentierungsverbot für im wesentlichen biologische Verfahren gewährbar sind.

24. In der Wendung "im wesentlichen biologische Verfahren" wird "biologisch" manchmal als Gegenbegriff zu "technisch" und manchmal auch als Gegenbegriff zu "chemisch" oder "physikalisch" verstanden. Wie problematisch eine Begriffsbestimmung der Worte "im wesentlichen biologisch" vor dem Hintergrund der gegenwärtigen technischen Entwicklungen ist, läßt sich schon daran ermessen, daß die fortschreitende Entwicklung einen immer besseren Einblick in biologische Vorgänge mit sich bringt und sie in diesem Sinne vielleicht technischer werden läßt, während sich die Gentechnik natürlicher Mechanismen bedient und in diesem Sinne etwas Biologisches ist.

25. Wenn man entscheiden will, ob ein Verfahren als "im wesentlichen biologisches Verfahren" eingestuft werden kann, muß man zunächst ein Werturteil darüber fällen, ab welchem nichtbiologischen Anteil es seine Einstufung als "im wesentlichen biologisches Verfahren" verliert; zu diesem Werturteil kann man auf verschiedenen Wegen gelangen.

26. Ein Weg entspräche dem Konzept, das bei chirurgischen und therapeutischen Behandlungsverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ angewandt wird. In der Entscheidung T 820/92 (ABl. EPA 1995, 113) wurde hierzu beispielsweise folgendes festgestellt: "Bei einem Verfahren, bei dem zwei oder mehr Stoffe verabreicht werden, geht es für die Zwecke des Artikels 52 (4) EPÜ nicht um die Frage, ob das beanspruchte Verfahren als Ganzes hauptsächlich oder ausschließlich aus nichttherapeutischen Gründen durchgeführt wird. Vielmehr fällt ein Verfahrensanspruch bereits dann unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ, wenn die Verabreichung eines der Stoffe ... eine therapeutische Behandlung darstellt und ein Anspruchsmerkmal ist."

27. Bei Anwendung dieses Konzepts wäre das beanspruchte Verfahren zur Erzeugung von Pflanzen dann kein "im wesentlichen biologisches", wenn es nur genau angegebene nichtbiologische Verfahrensschritte und keine "im wesentlichen biologischen" Schritte umfassen würde (so ungewiß die Bedeutung des letzteren Begriffs auch sein mag). Ein Verfahren wie dasjenige gemäß Anspruch 24, das die Kreuzung zweier vorhandener Pflanzen einschließt, wäre dann nicht gewährbar. Dieses Konzept hätte den Vorteil, daß die Anmelder genau wüßten, welche Schritte in einem Anspruch genannt werden dürfen.

28. Ein zweiter Weg wäre der in der Entscheidung T 320/87 (ABl. EPA 1990, 71) aufgezeigte. Ob ein Verfahren als "im wesentlichen biologisch" anzusehen ist, muß danach ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Berücksichtigung des Gesamtanteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis beurteilt werden (s. Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Dieses Konzept hätte, wie in T 356/93 (a. a. O., s. Nr. 28 der Entscheidungsgründe) erläutert, zur Folge, daß "ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das mindestens einen wesentlichen technischen Verfahrensschritt umfaßt, der nicht ohne menschliche Mitwirkung ausgeführt werden kann und entscheidenden Einfluß auf das Endergebnis hat, nicht unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ fällt." Bei Anwendung dieses Konzepts bliebe es den Instanzen des EPA überlassen, zu beurteilen, ob ein Anspruch als Ganzes auf ein

"im wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" gerichtet ist. Das Ergebnis könnte relativ ungewiß sein.

29. Ein weiterer Weg könnte so aussehen, daß ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen dem in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Patentierungsverbot für im wesentlichen biologische Verfahren entginge, wenn es neben beliebig vielen "im wesentlichen biologischen Schritten" mindestens einen genau angegebenen "nichtbiologischen" Verfahrensschritt aufwies, der ersteren zur Gewährbarkeit verhelfen würde. Die Definition, die in Artikel 2 (2) des Vorschlags für die EG-Richtlinie angeführt wird, greift dieses Konzept auf. Ihr zufolge ist "ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ... im wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht". Für die Anmelder wäre dies das günstigste Konzept. Die Beschwerdekammern haben von ihm bisher keinen Gebrauch gemacht.

*Mikrobiologische Verfahren und mit Hilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse:  
Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ*

30. Selbst wenn eine gentechnisch veränderte Pflanzensorte auch als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens angesehen werden könnte (was in der Entscheidung T 356/93 (a. a. O.) verneint wurde), muß noch die Frage beantwortet werden, ob die gentechnisch veränderte Sorte - ausgehend von der ursprünglichen Bedeutung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Patentierungsverbots als Ganzes - eher dem ursprünglichen Pflanzensortenbegriff oder eher der ursprünglichen Vorstellung vom Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens entspricht. Die gentechnisch veränderte Pflanzensorte hat zwar nichts mit dem zu tun, was ursprünglich mit dem Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens gemeint war (s. Nrn. 48 und 49), ist aber vom Typus her praktisch nicht von den auf herkömmlichem Weg gewonnenen Pflanzensorten zu unterscheiden. Für die Kammer ergibt sich daraus der Schluß, daß gentechnisch veränderte Pflanzensorten unter das Patentierungsverbot für Pflanzensorten in Artikel 53 b) EPÜ fallen, selbst wenn sie in gewissem Sinne als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens angesehen

werden sollten.

## **Zweite Frage an die Große Beschwerdekammer**

31. Diese Frage lautet:

"Wird mit einem Anspruch, der auf Pflanzen gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Pflanzensorten in ihrer Individualität beansprucht werden, ipso facto das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ umgangen, obwohl er Pflanzensorten umfaßt?"

32. Die zweite Frage gilt ganz spezifisch einer Argumentationskette der Beschwerdeführerin, die sich am treffendsten mit dem Schlagwort "mehr als eine einzige Sorte" umreißen läßt. Aus der Sicht der Kammer hat die Beschwerdeführerin eingeräumt, daß die unter Anspruch 19 fallenden Ausführungsarten Pflanzensorten einschließen, macht aber geltend, daß der Anspruch trotz Artikel 53 b) EPÜ zulässig sei, weil a) mehr als eine Pflanzensorte unter den Anspruch falle und/oder b) der Anspruch vom Umfang her so weit gefaßt sei, daß er auch Pflanzen abdecke, die keine Pflanzensorten seien.

33. Dies entspricht auch der in der Literatur (z. B. Vorlage an die Große Beschwerdekammer in der Sache G 3/95 (ABI. EPA 1996, 169); Lange, GRUR Int. 1996, 586; Schatz, GRUR Int. 1997, 588; Straus, GRUR Int. 1998, 1) vertretenen Auffassung, daß der Anmelder dann, wenn die Erfindung einen breitangelegten, auf alle möglichen Pflanzen anwendbaren technischen Beitrag leiste, nicht nur Anspruch auf Patentschutz für diesen Beitrag habe, sondern unbedingt umfassenden Patentschutz in Form von Erzeugnisansprüchen auf Pflanzen brauche, in denen dieser Beitrag seinen Niederschlag finde (s. hierzu insbesondere Straus (a. a. O., S. 1, rechte Spalte, Absatz 2: "... um von dem Alptraum fast völliger Schutzlosigkeit ihrer mehr als bemerkenswerten Erfindungen erlöst zu werden"). Die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall hat in diesem Zusammenhang eine Parallele zu dem in der allgemeinen Chemie durch Erzeugnisansprüche

gewährleisteten Schutz gezogen (s. Nr. VI a): "... wenn technischen Erfindern der Patentschutz für solche Erfindungen versagt werde, gingen sie völlig leer aus").

34. Die Kammer weist darauf hin, daß verschiedene Aspekte des vorstehend angesprochenen breitangelegten technischen Beitrags in Ansprüchen verschiedener Kategorien geschützt werden können. In Frage kommen Verfahrensansprüche, die eine Anleitung zur Erzeugung der gentechnisch veränderten Pflanzen geben, Erzeugnisansprüche für das für die Expression des gewünschten Merkmals verantwortliche Gen sowie Ansprüche für den zur Transformation der Pflanzenzellen verwendeten Vektor. Der Entscheidung T 356/93 (a. a. O.) zufolge fällt keiner dieser Ansprüche unter eine Ausnahme von der Patentierbarkeit. Die Behauptung, daß Erfindern jeglicher Schutz für ihren technischen Beitrag vorenthalten wird, wenn gentechnisch veränderte Pflanzen nicht patentiert werden dürfen, ist demnach schlichtweg falsch.

35. Der Kammer ist allerdings durchaus bewußt, daß ein Anspruch auf eine gentechnisch veränderte Pflanze den technischen Beitrag der Beschwerdeführerin vielleicht am besten schützt, so wie in der Chemie Erzeugnisansprüche die bevorzugte Schutzform sind. Allein wegen dieses Bedürfnisses nach Erzeugnisansprüchen für Pflanzensorten kann man sich aber nicht über das bestehende Patentierungsverbot für das Erzeugnis "Pflanzensorten" hinwegsetzen. Aufgabe der Richter ist nach allgemeiner Auffassung die Rechtsanwendung und nicht die Rechtssetzung (s. Smith and Baily, "The Modern English Legal System", 2. Auflage, u. a. S. 21, "D. Law Reform"; Bergel, "Méthodes du droit, Théorie générale du droit", 2. Auflage, Nrn. 49 - 52; Palandt, "Bürgerliches Gesetzbuch", 53. Auflage, S. 8, Rdnr. 49, "Der Richter darf sich über ein Gesetz nicht schon deshalb hinwegsetzen, weil es reformbedürftig oder nicht sachgerecht erscheint"). Wie die Beschwerdeführerin ausgeführt hat (s. Nr. VI h)), steht diese Auffassung in Einklang mit der vom Internationalen Gerichtshof vertretenen dynamischen Auslegung des Gesetzes, die aber nicht so weit gehen darf, einen Vertrag zu ändern.

36. Das unter Nummer VI a) wiedergegebene Argument der Beschwerdeführerin

verliert jede Überzeugungskraft, wenn man sich einmal den Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ vergegenwärtigt, der (in allen drei Amtssprachen) besagt, daß Patente nicht für Pflanzensorten (im Plural) erteilt werden. Aus diesem Wortlaut abzuleiten, daß ein Patent nicht für eine einzelne Pflanzensorte, wohl aber dann erteilt werden kann, wenn die Ansprüche mehrere Pflanzensorten abdecken, widerspricht den allgemeinen Gesetzen der Logik.

37. Zur Umgehung des Patentierungsverbots des Artikels 53 b) EPÜ müßte ein Anspruch auf eine Pflanze dann nur noch so abgefaßt werden, daß einige Merkmale jeder tatsächlichen Ausführungsart unspezifiziert bleiben. Dadurch wäre gesichert, daß sich der Anspruch zumindest theoretisch auf mehr als eine Sorte erstreckt. Wenn das hinter dem Schlagwort "mehr als eine einzige Sorte" stehende Konzept richtig wäre und die Frage 2 bejaht würde, schlosse sich die Kammer der Meinung an, daß Anspruch 19 mehr als eine einzige Sorte abdeckt und gewährbar wäre.

38. Das vorstehende Konzept ("mehr als eine einzige Sorte") wirft beträchtliche Probleme auf.

39. Wird die Vorlagefrage 2 mit Ja beantwortet, dann wäre jeder Anspruch auf Pflanzen, der so breit gefaßt ist, daß er mehr als eine Sorte umfassen könnte, nach Artikel 53 b) EPÜ zulässig, und zwar unabhängig davon, ob diese Pflanzen durch herkömmliche Züchtung oder gentechnisch erzeugt würden. Weshalb es die Pflanzensorten betreffende Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ (und die entsprechende Bestimmung des Straßburger Übereinkommens, an die sich Artikel 53 b) EPÜ anlehnt) überhaupt gibt, wäre demnach weder durch das Bemühen um eine Harmonisierung mit dem UPOV-Übereinkommen von 1961 noch sonstwie einleuchtend zu erklären.

40. In letzter Konsequenz würde das besagte Konzept bedeuten, daß Ansprüche der Form "Pflanzensorte entsprechend der hinterlegten Probe oder daraus abgeleitete Pflanzensorten" ebenfalls mehr als eine einzige Pflanzensorte abdecken würden und mithin zulässig wären.



41. Wenn diese letzte logische Konsequenz jedoch nicht gezogen wird und spezifische Pflanzensorten vom Patentschutz ausgeschlossen bleiben, dann mutet die Vorstellung, daß besondere Ausführungsarten einer Erfindung, nämlich die eigentlichen Pflanzensorten, nicht patentierbar sein sollen, dem Anmelder aber dennoch ein breitgefaßter Anspruch auf Pflanzen, dessen Schutzbereich all diese Sorten einschließt, zu Gebote stehen soll, im allgemeinen Rahmen des Patentrechts wie ein Fremdkörper an. Das Patentrecht wiese dann, soweit es Pflanzen betrifft, in seinem Kern einen grundlegenden Bruch auf.

42. Im Zusammenhang mit Tierarten hat die Beschwerdekammer in der Sache T 19/90 (ABI. EPA 1990, 476) die Entscheidung der Prüfungsabteilung unter anderem insofern aufgehoben, als sie einen Anspruch zuließ, der auf Säuger im allgemeinen gerichtet war, in die eine Onkogen-Sequenz eingeschleust worden war. Dieser Anspruch war eindeutig breiter gefaßt als ein Anspruch auf eine einzige Pflanzensorte, und doch hat ihn die Kammer im Rahmen der Rückverweisung noch darauf prüfen lassen, ob nicht eine Tierart beansprucht werde. Das auf "mehr als eine einzige Sorte (bzw. Art)" abhebende Konzept, nach dem vermutlich auch Ansprüche auf gentechnisch veränderte Tiere gewährbar wären, sofern sich der Anspruch nicht auf eine bestimmte Tierart beschränkt, ist der Kammer, die über die Sache T 19/90 (a. a. O.) zu entscheiden hatte, nicht einmal als Möglichkeit in den Sinn gekommen.

#### *Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ*

43. Nach Auffassung der Kammer bedarf Artikel 53 b) EPÜ nur dann der Auslegung, wenn nicht klar ist, was er im Kontext seiner Zweckbestimmung bedeutet. Zwar ist die Bedeutung des Begriffs "Pflanzensorte" in der Literatur und in früheren Entscheidungen immer wieder diskutiert worden. Zudem findet man im UPOV-Übereinkommen von 1961, seiner (seit April 1998 gültigen) revidierten Fassung von 1991 und der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz drei verschiedene Begriffsbestimmungen, wobei sich die Definitionen der beiden letzteren Regelwerke allerdings praktisch decken (s.

Anlagen IV und V). Auf die Definition des Begriffs "Pflanzensorte" dürfte es im vorliegenden Fall aber nicht ankommen, da auch die Beschwerdeführerin der Meinung ist, daß Anspruch 19 Pflanzensorten umfaßt (s. Nr. VI o)). Den Zweck des Artikels 53 b) EPÜ sieht die Kammer darin, Pflanzensorten vom Patentschutz auszuschließen. Falls die Große Beschwerdekammer eine Auslegung für notwendig erachtet, ist als Auslegungsmittel u. a. die Absicht der Gesetzgeber heranzuziehen.

*Absichten und Beweggründe der Gesetzgeber bei Einführung des Artikels 53 b) EPÜ*

44. Der Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ geht auf das ältere Straßburger Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente zurück. Die vorbereitenden Arbeiten zum Straßburger Übereinkommen, dessen Artikel 2 b) in den Artikel 53 b) EPÜ übernommen wurde, und auch diejenigen zum Europäischen Patentübereinkommen enthalten aber nur wenig brauchbares Material aus dieser Zeit, das genauen Aufschluß über die der Bestimmung zugrundeliegenden Überlegungen und Absichten geben würde.

45. Die einzige sachdienliche Diskussion, auf die die Kammer in den Materialien zum Europäischen Patentübereinkommen gestoßen ist, betrifft das Verhältnis der Artikel 52 und 53 EPÜ zueinander in der Gesetzessystematik (s. Anlage III). Den in Anlage III zitierten Unterlagen ist zu entnehmen, daß die Verfasser des EPÜ den heute in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschluß von Pflanzensorten und Tierarten ganz bewußt gegen die heute in Artikel 52 (2) und (4) EPÜ enthaltenen Ausschlußbestimmungen absetzen wollten. Darüber hinaus deuten die Materialien, auf die in den Beratungen Bezug genommen wurde (s. die in Anlage III zitierten Ausführungen unter Nr. 98), und die an den Vertreter der WIPO gerichtete Frage darauf hin, daß die Ausschlußbestimmung nicht in erster Linie der Harmonisierung mit dem UPOV-Übereinkommen von 1961 dienen sollte, sondern nur am Rande unter diesem Aspekt geprüft wurde.

46. Wenn man verstehen will, welche Absichten mit der Ausschlußbestimmung

verfolgt wurden, sollte man folgendes bedenken:

a) Zur Zeit des Straßburger Übereinkommens hatten einige Staaten bereits nationale Gesetze zum Schutz von Pflanzensorten und Saatgut erlassen, zu deren internationaler Harmonisierung 1961 das UPOV-Übereinkommen geschlossen worden war. Besondere Gesetzesvorschriften für den Schutz von Tierarten gab es nicht. An einer europaweiten Patentierung von Pflanzensorten und Tierarten scheint kein nennenswertes Interesse bestanden zu haben.

b) Die Existenz eines eigenen Schutzrechtssystems für Pflanzensorten nach dem vom UPOV-Verband geförderten Modell war zwar ein wichtiger, aber nicht der einzige Grund, weshalb der Gesetzgeber Pflanzensorten im EPÜ vom Patentschutz ausgenommen hat. Ein wesentlicher Grund war gemäß Beier/Straus, "Gentechnologie und gewerblicher Rechtsschutz" (Festschrift: 25 Jahre Bundespatentgericht, 1986, S. 133 (146 f.), bzw. "Genetic Engineering and Industrial Property", Ind. Prop. 1986, S. 447) auch, daß vor dem Hintergrund der Rechtsunterschiede zwischen den europäischen Staaten und ihrer Interessengegensätze in diesem Bereich womöglich der Konsens über das Übereinkommen als Ganzes gefährdet gewesen wäre, wenn dieses strittige Thema nicht ausgeklammert worden wäre.

c) Die Patentämter waren - anders als die in vielen Ländern eingerichteten staatlichen Saatgutforschungsstellen - nicht dafür gerüstet, festzustellen, ob Pflanzensorten den an sie gestellten Anforderungen der Beständigkeit oder Homogenität entsprachen. Die nationalen Rechtsvorschriften über Pflanzen- und Saatgutsorten sahen zudem vor, daß die Angaben über Beständigkeit und Homogenität erst nach der Anmeldung eingereicht werden konnten, gewährten Schonfristen, innerhalb deren nicht einmal eine gewerbliche Nutzung der Sorte neuheitsschädlich war, verlangten keine erfinderische Tätigkeit und legten in der Regel eine längere Schutzdauer als die im allgemeinen Patentrecht vorgesehene fest.

d) Für die Prüfung wie auch immer gearteter gewerblicher Schutzrechte für Tierarten scheint niemand gerüstet gewesen zu sein, so daß der Ausschluß von Tierarten damit zu erklären sein dürfte, daß auf einem Gebiet, auf dem es keine nationalen Schutzvorschriften und keinerlei einschlägige Erfahrung gab, auch im EPÜ kein Schutz gewährt werden sollte.

e) Die Vertragsstaaten waren mehrheitlich der Auffassung, daß die meisten biologischen Erfindungen nicht so beschrieben werden könnten, daß sie wiederholbar wären (s. Sache Tetraploide Kamille II, GRUR. Int. 1996, 1059), und sich damit kaum für den Patentschutz eigneten, so daß ihr Schutz am besten dem UPOV-Übereinkommen überlassen bleiben sollte.

f) Mit den Patentverletzungsvorschriften der Mitgliedstaaten war den Problemen nicht beizukommen, die sich durch Patente für biologisches Material (mit Ausnahme von Mikroorganismen), das sich selbst reproduzieren kann, ergeben könnten.

g) Pflanzensorten und Tierarten werden im EPÜ begrifflich nicht genau definiert und sind in einer einzigen Ausschlußbestimmung zusammengefaßt.

47. Die Punkte a bis g lassen darauf schließen, daß all die Probleme, die die Patentierung sich selbst reproduzierender lebender Organismen auf der Ebene höherer Pflanzen und Tiere mit sich brächte, durch das Patentierungsverbot im Europäischen Patentübereinkommen einfach umgangen werden sollten. Den einzelnen Mitgliedstaaten blieb es unbenommen, durch nationale Rechtsvorschriften eine solche Patentierung zu gestatten, falls sie nicht über einen gesonderten Sortenschutz verfügten; es wurden ihnen aber in dieser Hinsicht keine Auflagen gemacht.

48. Schließlich sollte man auch bedenken, daß es nach Abfassung des Europäischen Patentübereinkommens der wissenschaftlichen Fortschritte von 10 Jahren bedurfte, ehe eine Isolierung von Sorten durch Verfahren mit mikrobiologischen Verfahrensschritten überhaupt vorstellbar war. Daher kann es

nicht in der Absicht der Gesetzgeber gelegen haben, Pflanzensorten als Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren patentierbar zu machen.

49. Wie Biologielehrbüchern zu entnehmen ist (s. Stern, Introductory Plant Biology, 7. Auflage, 1997, S. 257 - 259), herrschte lange die Meinung vor, daß sich alles, was lebt, entweder dem Pflanzen- oder dem Tierreich zuordnen läßt. Später legten Biologen dann fest, daß verschiedene Klassen von Mikroorganismen eigene Reiche bilden (Pilze, Bakterien). Nachdem Verfahren unter Beteiligung von Mikroorganismen wie Fermentationsprozesse und die Herstellung von Arzneimitteln schon lange patentiert wurden und auch patentierbar bleiben sollten, ist anzunehmen, daß für mikrobiologische Verfahren und ihre Erzeugnisse in Artikel 53 b) EPÜ vorsorglich eine "Ausnahme von der Ausnahme" gemacht wurde, um sicherzustellen, daß nicht auch Hefen, Bakterien und andere Mikroorganismen unter dem Begriff "Tier" oder "Pflanze" im weiteren Sinne subsumiert würden, da auf ihnen basierende Verfahren bereits zur Zeit des Straßburger Übereinkommens als patentierbar galten. Auch die Beschwerdeführerin scheint die Sachlage bei Inkrafttreten des EPÜ so zu sehen (s. Nr. VI j)).

50. Nach Einschätzung der Kammer läßt das Patentierungsverbot für Pflanzensorten und Tierarten und im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren in Artikel 53 b) EPÜ nicht darauf schließen, daß der Gesetzgeber Pflanzensorten oder Tierarten nach Maßgabe bestimmter, von den Instanzen des Europäischen Patentamts zu entwickelnder Kriterien doch patentieren lassen wollte, nur weil es die fortschreitenden Kenntnisse und technischen Möglichkeiten vielleicht einfacher machen würden, neue Sorten bzw. Arten mit bestimmten Eigenschaften zu erzeugen. Der Gedanke liegt vielmehr nahe, daß Pflanzensorten und Tierarten so lange von der Patentierung ausgeschlossen werden sollten, bis die Gesetzgeber die Frage überdachten. Die in Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ verankerte "Ausnahme von der Ausnahme" so weit auszulegen, daß das Patentierungsverbot für Pflanzensorten und Tierarten letztlich ausgehöhlt und gänzlich außer Kraft gesetzt würde, hieße wohl, die Grenzen des Vertretbaren zu überschreiten.

*Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu nicht patentfähigen Erfindungen (Art. 52 EPÜ) und den Ausnahmen von der Patentierbarkeit (Art. 53 EPÜ)*

51. Artikel 52 (1) EPÜ bestimmt folgendes:

"(1) Europäische Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind."

In Artikel 52 (2) und (3) EPÜ wird dann genau aufgezählt, was als solches nicht als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ gilt:

"(2) **Als Erfindungen** im Sinn des Absatzes 1 **werden** insbesondere **nicht angesehen**:

- a) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
- b) ästhetische Formschöpfungen;
- c) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
- d) die Wiedergabe von Informationen.

(3) Absatz 2 steht der Patentfähigkeit der in dieser Vorschrift genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten **als solche** bezieht" (Hervorhebungen durch die Kammer).

*Vergleich zwischen Artikel 52 (2) und (3) EPÜ und Artikel 53 b) EPÜ*

52. In Artikel 53 b) EPÜ wird ein absolutes Patentierungsverbot für Pflanzensorten und Tierarten ausgesprochen, das, so wie es formuliert ist, auch dann gilt, wenn die Pflanzensorte oder Tierart eine Erfindung, gewerblich anwendbar und neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

53. Nach Ansicht der Kammer sollte durch die unterschiedliche Formulierung von Artikel 53 b) EPÜ und Artikel 52 (2) EPÜ und die Verankerung dieser Patentierungsverbote in zwei verschiedenen Artikeln betont werden, daß der Ausschluß bestimmter Gegenstände und Tätigkeiten in Artikel 52 (2) EPÜ, die als solche nicht als Erfindungen gelten, in eine andere Rechtskategorie fällt als die Ausnahmen in Artikel 53 b) EPÜ, für die keine Patente erteilt werden, obwohl sie als Erfindungen angesehen werden könnten (s. auch die in Anlage III wiedergegebenen Ausführungen des Gesetzgebers).

54. Da die in Artikel 52 (2) EPÜ aufgezählten Gegenstände wie Computerprogramme nur "als solche" keine Erfindungen sind, konnte sich eine Rechtsprechung entwickeln (s. beispielsweise die Entscheidungen T 208/84 (ABl. EPA 1987, 14) und T 26/86 (ABl. EPA 1988, 19)), wonach ein Patent erteilt werden kann, wenn der Gegenstand, der "als solcher" keine Erfindung sein kann, in Verbindung mit etwas anderem verwendet wird und die Kombination als Ganzes als Erfindung angesehen werden kann.

55. In diesem Zusammenhang stellt die Kammer fest, daß Anspruch 19 nicht auf eine wie auch immer geartete "Kombination" gerichtet ist, durch die sich das Patentierungsverbot für Pflanzensorten umgehen ließe. Als theoretisches Beispiel für eine Kombination sei ein Anspruch auf eine Mischung zweier verschiedener, in einem bestimmten Mischungsverhältnis eingesetzter Pflanzensorten genannt, die sich bei gemeinsamem Anbau gegenseitig in ihrem Wachstum begünstigen; in diesem Fall könnte vielleicht geltend gemacht werden, daß ein solcher Anspruch nicht auf gentechnisch veränderte neue und erfinderische Pflanzensorten "als solche" gerichtet ist und daher nicht unter das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ fällt.

56. Ähnlich war die Sache T 49/83 (ABl. EPA 1984, 112) gelagert, in der ein Anspruch auf chemisch behandeltes Saatgut für gewährbar befunden wurde. Die Kammer sieht die Kernaussage dieser Entscheidung in den nachstehend zitierten Passagen unter Nummer 4 der Entscheidungsgründe:

"4. ... 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 Pflanze kennzeichnend sein kann. ... Umgekehrt ist es für die Frage der Patentierbarkeit unerheblich, daß das behandelte Vermehrungsgut auch oder vorwiegend eine Pflanzensorte sein kann ..."

Diese Entscheidung wäre im Ergebnis genauso ausgefallen, wenn im Anspruch explizit eine bestimmte Sorte genannt gewesen wäre. In einem solchen Anspruch wird die chemisch behandelte Pflanzensorte nicht "als solche" beansprucht, sondern nur in der betreffenden chemisch behandelten Form. Die Erfindung lag in der chemischen Behandlung. Anspruch 19 der vorliegenden Erfindung fällt in eine ganz andere Kategorie, weil die Erfindung eben gerade auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung angesiedelt ist und ein Kriterium betrifft, das im Sortenschutz für eine Pflanze kennzeichnend sein kann.

57. Aus diesem Grund sieht die Kammer keine verwertbare Analogie zwischen der Rechtsstellung, die das EPÜ den in Artikel 52 (2) EPÜ aufgezählten Gegenständen einerseits und den Pflanzensorten andererseits verleiht.

*Vergleich zwischen Artikel 52 (4) EPÜ und Artikel 53 b) EPÜ*

58. Artikel 52 (4) EPÜ bestimmt folgendes:

"Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinn des Absatzes 1. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren."



59. Die in Artikel 52 (4) EPÜ genannten Verfahren fallen potentiell unter die Kategorie der Erfindungen, gelten aber nicht als gewerblich anwendbar und sind daher von der Patentierung ausgeschlossen. Der Rechtskategorie nach haben die Ausnahmen in Artikel 52 (4) EPÜ und diejenigen in Artikel 53 EPÜ mehr miteinander gemein als mit den Ausnahmen in Artikel 52 (2) EPÜ, die als solche nicht einmal als Erfindungen angesehen werden.

60. Das Patentierungsverbot für Behandlungsverfahren ist mithin indirekt in dem Sinne, daß Artikel 52 (4) EPÜ ihnen die gewerbliche Anwendbarkeit abspricht. Im Gegensatz dazu enthält Artikel 53 b) EPÜ für Pflanzensorten oder Tierarten ein direktes Patentierungsverbot, das auch dann gilt, wenn sie alle Patentierungserfordernisse erfüllen. Um so mehr spricht prima facie dagegen, Ansprüche zuzulassen, die mit dem direkten Patentierungsverbot für Pflanzensorten und Tierarten in Artikel 53 b) EPÜ kollidieren könnten.

61. In der Vorlage an die Große Beschwerdekammer in der Sache G 3/95 (a. a. O.) hat der Präsident des EPA festgestellt (s. Nr. 3.6), daß ein wesentlicher historischer Grund für den Ausschluß von Pflanzensorten von der Patentierbarkeit das Doppelschutzverbot in Artikel 2 (1) des UPOV-Übereinkommens gewesen sei und Artikel 53 b) EPÜ als Ausfluß dieses Verbots zu verstehen sei, der Gesetzgeber mit ihm also andere Absichten verfolgt habe als mit der Ausschlußbestimmung in Artikel 52 (4) EPÜ und es deshalb nicht gerechtfertigt sei, in beiden Fällen bei der Rechtsprechung dieselben Maßstäbe anzulegen.

62. Nach Auffassung der Kammer folgt aus der Tatsache, daß Artikel 53 b) EPÜ einem anderen Zweck dient als Artikel 52 (4) EPÜ, nicht zwangsläufig, daß bei dem einen Artikel der genaue Wortlaut außer acht zu lassen, bei dem anderen hingegen zu beachten ist.

63. Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich ein Blick auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern in den Fällen, die Artikel 52 (4) EPÜ betrafen und in denen ein Verfahrensanspruch zwar nicht ausdrücklich auf ein Verfahren zur Behandlung des

menschlichen Körpers gerichtet war, für den fachmännischen Leser aber darauf hinauslief, wenn er ihn im Lichte der Beschreibung nach dem Inhalt auslegte (s. Nrn. 10 - 16). In diesen Fällen (T 290/86 (ABl. EPA 1992, 414); T 780/89 (ABl. EPA 1993, 440); T 116/85 (ABl. EPA 1989, 13); T 144/83 (ABl. EPA 1986, 301)) verweherten die Kammern den beanspruchten Verfahren die Patentierung mit ebender Begründung, daß sie auch als therapeutische Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers dienen könnten und diese durch Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen seien.

#### *Auslegung unter Berücksichtigung der späteren Praxis*

64. Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, daß das Wiener Übereinkommen (Art. 31 (3)) eindeutig dazu ermächtige, zur Auslegung eines Vertrags die spätere Praxis heranzuziehen. Im Völkerrecht sei zudem verankert, daß die spätere Praxis nicht unbedingt direkt an den auszulegenden Vertrag gebunden sei, sondern anhand anderer - sogar noch unratifizierter - internationaler Verträge nachgewiesen werden könne, solange nachweislich eine Verbindung zu der Bestimmung bestehe, die es auszulegen gelte. Das Gemeinschaftspatentübereinkommen, das TRIPS-Übereinkommen und der Entwurf der EG-Richtlinie stünden in direktem Zusammenhang mit Artikel 53 b) EPÜ und seien daher als spätere Praxis zu berücksichtigen.

65. Wie von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60) erläutert, ist das Wiener Übereinkommen auf das EPÜ zwar nicht unmittelbar anwendbar, seine Grundsätze können aber herangezogen werden, da sie die anerkannte internationale Praxis verkörpern. Die Kammer geht daher im folgenden auch auf das diesbezügliche Vorbringen ein.

#### *TRIPS-Übereinkommen*

66. Die Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens sind allesamt Mitglieder des am 15. Dezember 1993 in Genf verabschiedeten Übereinkommens

über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS). Die Europäische Patentorganisation ist nicht Vertragspartei.

67. Artikel 27 TRIPS (Patentfähige Gegenstände) bestimmt folgendes:

"(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ist vorzusehen, daß Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich sind, sowohl für Erzeugnisse als auch für Verfahren, vorausgesetzt, daß sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. ...

(3) Die Mitglieder können von der Patentierbarkeit auch ausschließen

a) diagnostische, therapeutische und chirurgische Verfahren für die Behandlung von Menschen und Tieren;

b) Pflanzen und Tiere, mit Ausnahme von Mikroorganismen, und im wesentlichen biologische Verfahren für die Züchtung von Pflanzen oder Tieren mit Ausnahme von nicht-biologischen und mikrobiologischen Verfahren. Die Mitglieder sehen jedoch den Schutz von Pflanzensorten entweder durch Patente oder durch ein wirksames System sui generis oder durch eine Kombination beider vor. Die Bestimmungen dieses Buchstaben werden vier Jahre nach dem Inkrafttreten des WTO-Übereinkommens überprüft."

68. Angesichts der in Artikel 27 (3) b) zugelassenen Ausnahmen vermag die Kammer nicht zu erkennen, wie die Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus dem TRIPS-Übereinkommen mit den Bestimmungen des EPÜ kollidieren könnten; dabei ist ohne Belang, für welche der vorstehend angesprochenen möglichen Auslegungen des Artikels 53 b) EPÜ man sich entscheidet.

### *UPOV-Übereinkommen*

69. Das UPOV-Übereinkommen von 1991 ist inzwischen in Kraft getreten. Es stellt es den Mitgliedstaaten frei, für Pflanzen sowohl Patent- als auch Sortenschutz zu gewähren, verpflichtet sie aber nicht dazu. Auch hier vermag die Kammer

unabhängig davon, für welche der vorstehend angesprochenen möglichen Auslegungen des Artikels 53 b) EPÜ man sich entscheidet, keinen Widerspruch zwischen den Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus dem UPOV-Übereinkommen von 1991 (oder einem früheren UPOV-Übereinkommen) und den Bestimmungen des EPÜ zu erkennen.

*Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz*

70. Auszüge aus dieser Verordnung, die die Kammer für relevant erachtet, sind in Anlage IV dieser Entscheidung abgedruckt. Die Erwägungsgründe stellen folgendes klar: "Mit der Begriffsbestimmung sollen keine Definitionen geändert werden, die ... eingeführt sind, und auch nicht Rechtsvorschriften, die die Schützbarkeit von Erzeugnissen, einschließlich Pflanzen und Pflanzenmaterial, oder von Verfahren durch ein solches anderes gewerbliches Schutzrecht regeln, beeinträchtigen oder von der Anwendung ausschließen." (Durch die Begriffsbestimmung für die Pflanzensorte sollen keine Definitionen geändert werden, die ... eingeführt sind, und auch nicht Rechtsvorschriften beeinträchtigt oder von der Anwendung ausgeschlossen werden, die die Schützbarkeit von Erzeugnissen, einschließlich Pflanzen und Pflanzenmaterial, oder von Verfahren durch ein solches anderes gewerbliches Schutzrecht regeln (Übersetzung durch das EPA).)

71. Die Verordnung enthält demnach keinen eindeutigen Anhaltspunkt dafür, daß das EPÜ oder seine Auslegung in bestimmter Weise geändert werden sollte.

*Das Europäische Patentübereinkommen und internationale Verträge*

72. Nicht alle Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens sind Mitglied der EU, und das EPA ist auch kein Organ der EU. Der europäische Weg über das EPA ist zudem nur einer von mehreren zur Erlangung nationaler Patente in den Vertragsstaaten. Zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber der EU oder aus dem TRIPS-Übereinkommen oder anderen internationalen Verträgen bräuchten die

Vertragsstaaten nur ihr nationales Patentrecht zu ändern, ohne daß es einer Änderung des EPÜ bedürfte. Da die meisten den Pflanzenbereich betreffenden Patentanmeldungen in Europa beim EPA eingereicht werden, wäre es zwar höchst bedauerlich, aber wohl kein Verstoß gegen eine direkte Verpflichtung aus irgendwelchen Vertragsvorschriften, wenn das EPÜ nicht so angepaßt würde, daß der Anmelder nach ihm ebenso breiten Schutz erlangen könnte wie auf nationalem Weg.

*Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen*

73. Am 12. Mai 1998 verabschiedete das Europäische Parlament die vorstehende Richtlinie in der am 23. März 1998 im Amtsblatt der EG veröffentlichten Fassung. Mit ihren 56 Erwägungsgründen, denen nur 3 im EPÜ gegenüberstehen, ist sie zweifellos ein Meilenstein in der Entwicklung des Patentrechts in Europa und auch als solcher gedacht.

74. Der Richtlinienvorschlag richtet sich an die Mitgliedstaaten der EU, die nicht deckungsgleich mit den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens sind. Artikel 1 (1) sieht vor, daß die Mitgliedstaaten der EU biotechnologische Erfindungen durch das nationale Patentrecht schützen und ihr nationales Patentrecht erforderlichenfalls anpassen, um den Bestimmungen dieser Richtlinie Rechnung zu tragen. Gemäß Artikel 17 tritt die Richtlinie am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft. Artikel 15 (1) sieht vor, daß die Mitgliedstaaten die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen, um der Richtlinie innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften nachzukommen, und die Kommission unmittelbar davon in Kenntnis setzen.

75. Diese Artikel werfen sofort die Frage auf, inwieweit man die Richtlinie überhaupt zur Beurteilung der derzeitigen Praxis des EPA heranziehen kann und ob sie nicht nur für eine Änderung seiner künftigen Praxis wegweisend sein kann.

76. Das Kapitel I (Patentierbarkeit) mit den Artikeln 1 bis 6 definiert die Begriffe "Pflanzensorte" und "biologisches Material" und legt fest, was nicht patentierbar ist, was patentiert werden kann und was als nicht patentierbar gilt. In Kapitel II (Umfang des Schutzes) mit den Artikeln 8 bis 11 sind Bestimmungen von erheblicher Tragweite zusammengefaßt, darunter in Artikel 11 Ausnahmeregelungen zugunsten von Landwirten, die ihr Erntegut selbst zur generativen oder vegetativen Vermehrung im eigenen Betrieb verwenden. In Kapitel III (Zwangslizenzen wegen Abhängigkeit) regelt Artikel 12, unter welchen Bedingungen Pflanzenzüchtern, die ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder verwerten können, ohne ein früher erteiltes Patent zu verletzen, eine Zwangslizenz für das Patent erteilt werden kann. Nach Auffassung der Kammer werden damit einschneidende Änderungen an den bisherigen Rechtsvorschriften vorgenommen; unklar ist allerdings, ob die neue rechtliche Regelung - unabhängig von Zeitpunkt der Patenterteilung - für alle in EU-Mitgliedstaaten in Kraft stehenden Patente oder aber nur für solche gelten soll, die ab einem bestimmten in der Zukunft liegenden Zeitpunkt erteilt werden, während die davor erteilten Patente noch der alten Regelung unterliegen; ebensowenig steht fest, wann genau die neue Regelung an die Stelle der alten treten soll.

77. Angesichts dieser Unwägbarkeiten und der Tatsache, daß der Richtlinienvorschlag die EU-Mitgliedstaaten nicht ausdrücklich dazu anhält, unter anderem auch Maßnahmen zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens zu ergreifen, und daß nicht alle EPÜ-Vertragsstaaten der EU angehören, erscheint es problematisch, den Richtlinienvorschlag als Beleg für eine einvernehmliche spätere Praxis im Rahmen des EPÜ zu werten.

78. Offen erscheint denn auch, ob nicht eine Revision des Europäischen Patentübereinkommens durch eine Konferenz der Vertragsstaaten gemäß Artikel 172 EPÜ notwendig ist, um Rechtssicherheit zu schaffen. In Anbetracht des Artikels 164 (2) EPÜ, wonach im Fall mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und solchen der Ausführungsordnung die Vorschriften des Übereinkommens vorgehen, ist eher fraglich, ob eine bloße Änderung der Ausführungsordnung, zu der der Verwaltungsrat der EPO nach Artikel

33 (1) b) EPÜ befugt ist, den Artikeln des Europäischen Patentübereinkommens eine andere Bedeutung geben oder die Gerichte der Vertragsstaaten binden könnte, die sich im Zuge nationaler Verfahren zu einer Auslegung des EPÜ veranlaßt sehen könnten.

### **Dritte Frage an die Große Beschwerdekammer**

79. Diese Frage lautet:

"Sollte bei der Prüfung der Frage, welche Ansprüche gewährbar sind, Artikel 64 (2) EPÜ berücksichtigt werden?"

80. Im Rahmen seiner derzeitigen Praxis läßt das Europäische Patentamt, wenn es Verfahrensansprüche gemäß den Artikeln 52 bis 57 und 83 EPÜ auf ihre Gewährbarkeit prüft, die Bestimmung des Artikels 64 (2) EPÜ außer acht, die besagt:

"Ist Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren, so erstreckt sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse."

Es geht nämlich davon aus, daß sich diese Bestimmung nicht an die Patentämter, sondern nur an die Gerichte in den Vertragsstaaten richtet, die mit Verletzungsklagen befaßt sind. Diese Staaten haben diese Bestimmung des EPÜ entweder in ihre nationalen Rechtsvorschriften übernommen oder sie für direkt verbindlich erklärt.

81. Daß ein neues Verfahren zur Herstellung eines bekannten Erzeugnisses entwickelt wird, ist nichts Ungewöhnliches. Wenn dieses bekannte Erzeugnis unmittelbar durch das neue Verfahren hergestellt wird, fällt es nach Artikel 64 (2) EPÜ unter den Schutzbereich des auf das neue Verfahren erteilten Patents. Die Verfasser des EPÜ sahen hierin keinen Widerspruch zu dem in den Artikeln 52 (1) und 54 EPÜ verankerten Erfordernis, daß Patente für Erfindungen erteilt werden, die

neu sind. Die Ausdehnung des Schutzbereichs vom patentierten Verfahren auf ein bekanntes Erzeugnis wurde nicht als Verstoß gegen die Artikel 52 und 54 EPÜ angesehen.

82. Ebenso wenig liegt nach Auffassung der Kammer ein Widerspruch darin, daß eine Pflanzensorte einerseits als unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens nach Artikel 64 (2) EPÜ indirekt Patentschutz genießt, andererseits aber als solche nach Artikel 53 b) EPÜ nicht patentierbar ist.

83. Der einzige der Kammer bekannte Fall, in dem ein nationales Gericht eine Artikel 64 (2) EPÜ entsprechende nationale Bestimmung im Zusammenhang mit Pflanzensorten geprüft hat, ist eine Nichtigkeitsklage gegen ein Patent, über die das schweizerische Bundesgericht in der Berufung zu entscheiden hatte (s. Sache Tetraploide Kamille II, a. a. O.). Die Urteilsbegründung ist komplex und fußt zum Teil auf spezifischen Besonderheiten des schweizerischen Rechts; entscheidend für den vorliegenden Fall ist jedoch, daß das Bundesgericht keinen Widerspruch zwischen einer Ausdehnung des durch einen Anspruch auf ein Verfahren zur Erzeugung einer Pflanzensorte gewährten Schutzes auf die dadurch erzeugte Pflanzensorte einerseits und dem schweizerischen Pendant zu Artikel 53 b) EPÜ andererseits sah, einen eigenen Anspruch auf eine durch dieses Verfahren erzeugte Pflanzensorte aber für rechtsungültig befand, weil er gegen die Artikel 53 b) EPÜ entsprechende Rechtsvorschrift der Schweiz verstößt. Das Bundesgericht widersprach also der Entscheidung der ersten Instanz, daß ein Verfahrensanspruch, aus dem sich ein Schutz für das Erzeugnis "ableitet", nicht gewährbar sei, weil die Bestimmungen über Patentierungsverbote Vorrang vor der Bestimmung über den derivierten Schutzbereich hätten. Das Bundesgericht gelangte zu einem anderen Ergebnis und begründete dies damit, daß die Auffassung der ersten Instanz unvereinbar mit dem Standpunkt sei, den der schweizerische Bundesrat in seiner Botschaft vom 16. August 1989 zur Änderung des Patentgesetzes (BBl. 1989 III, 232 ff.) eingenommen habe, wonach der derivierte Erzeugnisschutz auch dann zur Anwendung komme, wenn das Erzeugnis als solches nicht patentierbar sei, weil es durch eine besondere Gesetzesvorschrift vom Patentschutz ausgeschlossen werde.



84. Zustimmung scheint ein solcher abgeleiteter Schutz auch bei Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Auflage, 1993, zu finden, wo es im letzten Satz der Randnote 13 zu § 2 (der die Art. 53 b) EPÜ entsprechende deutsche Vorschrift enthält) wie folgt heißt: "Mit dem Ausschluß der im wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung der genannten Pflanzensorten soll verhindert werden, daß über § 9 Satz 2 Nr. 3 [die deutsche Entsprechung zu Art. 64 (2) EPÜ] Patentschutz auch der Sorte selbst erreicht werden könnte."

85. Einige der Argumente, die die Beschwerdeführerin in bezug auf die Beratungen zum Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ) vorgebracht hat (s. Nr. VI i)), scheinen die derzeitige Praxis des EPA in Frage zu stellen, wonach Artikel 64 (2) EPÜ bei der Prüfung der Gewährbarkeit von Verfahrensansprüchen außer acht gelassen wird (s. Prüfungsrichtlinien C-III, 4.7b). Nach Ansicht der Kammer gehen diese Argumente an der Sache vorbei. Der vorgeschlagene Zusatz "insofern als das Erzeugnis nicht eine Pflanzensorte oder Tierart ist, die nach Artikel 53 des Europäischen Patentübereinkommens vom Patentschutz ausgeschlossen ist" zu der Vorschrift des GPÜ, die Artikel 64 (2) EPÜ entspricht, wäre für die für Verletzungsklagen zuständigen Gerichte gedacht gewesen und hätten es ihnen ausdrücklich untersagt, in einer Pflanzensorte das unmittelbare Erzeugnis eines Verfahrens zu sehen. Daraus, daß der Vorschlag fallengelassen wurde, folgt einzig und allein, daß es den für Verletzungssachen zuständigen Gerichten im Rahmen des GPÜ - wie schon im EPÜ - freigestellt bleiben sollte, zu entscheiden, daß eine Pflanzensorte das unmittelbare Erzeugnis eines patentierten Verfahrens ist und als solches unter Schutz steht. Nach Meinung der Kammer muß diese Frage vom betreffenden Gericht im Einzelfall beantwortet werden.

86. Auch der von der Beschwerdeführerin angeführte Umstand, daß während der vorbereitenden Arbeiten am UPOV-Übereinkommen von 1991 die vorgeschlagene Bestimmung, wonach durch eine Pflanzensorte kein Patent verletzt werden kann, fallengelassen wurde, bedeutet in den Augen der Kammer lediglich, daß es den für Verletzungssachen zuständigen Gerichten in den EPÜ-Vertragsstaaten, die das UPOV-Übereinkommen von 1991 ratifiziert haben und für die es in Kraft getreten ist,

nicht ausdrücklich verwehrt ist, festzustellen, daß eine Pflanzensorte ein Patent für ein Verfahren verletzt, dessen unmittelbares Erzeugnis sie ist. Endgültige Rückschlüsse auf die Bedeutung des Artikels 53 b) EPÜ lassen sich daraus allerdings nicht ziehen.

87. Sobald der EG-Richtlinienvorschlag in Kraft tritt, müssen im Hinblick auf dessen Kapitel II (Art. 8 - 11) allem Anschein nach die nationalen Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten geändert werden, da dieses Kapitel wesentlich weiter gehende Rechte als Artikel 64 (2) EPÜ vorzusehen scheint, gleichzeitig aber auch neue Möglichkeiten zur Erlangung von Zwangslizenzen eröffnet. Die Kammer ist allerdings der Meinung, daß diese Artikel ebenso wie Artikel 64 (2) EPÜ ausschließlich in die Zuständigkeit der mit Verletzungsklagen befaßten Gerichte und einschlägigen Lizenzbehörden fallen und nicht zu berücksichtigen sind, wenn ein Patentamt prüft, ob den Bestimmungen der Artikel 52 bis 57 und 83 EPÜ bzw. den entsprechenden nationalen Vorschriften Genüge getan ist.

88. Die Kammer steht auf dem Standpunkt, daß Artikel 64 (2) EPÜ nicht in die Patentierbarkeitsprüfung von Verfahrensansprüchen zur Erzeugung von Pflanzen einfließen darf. Dann können Anmelder, die mit der rekombinanten DNA-Technik Pflanzenzüchtung betreiben, neben allen vorstehend (unter Nr. 34) genannten Schutzformen auch Schutz für Pflanzen erlangen, die durch das beanspruchte Verfahren unmittelbar erzeugt werden.

#### **Vierte Frage an die Große Beschwerdekammer**

89. Diese Frage lautet:

"Fällt eine Pflanzensorte, bei der in jeder einzelnen Pflanze dieser Sorte mindestens ein spezifisches Gen vorhanden ist, das mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurde, nicht unter die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf

mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist?"

90. Ausgangspunkt dieser Frage ist eine Lösungsmöglichkeit, die in bezug auf Tierarten in der Entscheidung T 19/90 (a. a. O.) am Ende der Ausführungen unter Nummer 4.8 vorgeschlagen wurde:

"Dies würde weiter voraussetzen, daß Artikel 53 b) EPÜ überhaupt auf genmanipulierte Tiere angewandt werden kann, obwohl weder die Verfasser des Straßburger Übereinkommens noch die des EPÜ diese Möglichkeit in Betracht ziehen konnten."

91. Auch an gentechnisch veränderte Pflanzensorten können die Verfasser des EPÜ nicht gedacht haben. Auch wenn technisch gesehen gentechnisch veränderte Pflanzensorten vom Typus her manchmal nur schwer von Pflanzensorten zu unterscheiden sind, die auf herkömmlichem Weg gezüchtet wurden, könnten sie rechtlich aber einer anderen Kategorie zugerechnet werden. Ginge man davon aus, daß sich die Ausschlußbestimmung des Artikels 53 b) EPÜ auf den zum Zeitpunkt ihrer Abfassung vorstellbaren Typus von Pflanzensorten und Tierarten und im wesentlichen biologischen Verfahren beschränkt, so könnte man zu dem kühnen Schluß gelangen, daß auf jeden seit Inkrafttreten des Artikels 53 b) EPÜ entwickelten neuen Typus, darunter auch denjenigen gentechnisch veränderter Pflanzensorten, die Grundregel der Patentierbarkeit Anwendung findet.

92. Für einen solchen Schluß spricht, daß er im Interesse der auf diesem Gebiet tätigen Erfinder und Unternehmen läge. Sieht man einmal von Artikel 53 b) EPÜ ab, so eignet sich das Europäische Patentübereinkommen bereits zur patentrechtlichen Beurteilung der auf Pflanzensorten angewandten Gentechnik. Die Kammer sieht jedoch keinen Grund, weshalb die Hersteller solcher Pflanzensorten nur deshalb, weil sie diese mit der Gentechnik gewinnen, bessergestellt werden sollten als Züchter anderer Pflanzensorten, die alle Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ erfüllen, aber nicht gentechnisch erzeugt werden.

93. Gegen einen solchen Schluß spricht, daß damit das traditionelle Rollenverständnis von Richtern und durch internationale Verträge geschaffenen Gerichten durchbrochen würde. Es gehört nicht zu den üblichen Aufgaben der Richter, sich über im Recht verankerte Verbote hinwegzusetzen, auch wenn sie damit nur auf Veränderungen reagieren, die sich auf dem Anwendungsgebiet der betreffenden Rechtsvorschriften durch umwälzende Neuerungen wie die Gentechnik ergeben. Dies ist Sache des Gesetzgebers. Stellt man sich also auf den Standpunkt, daß damit nur einer Entwicklung Rechnung getragen wird, die das Europäische Patentübereinkommen damals nicht vorhersehen konnte, dann würde eine durch das Übereinkommen geschaffene Instanz, nämlich die Beschwerdekammern, die nur im Rahmen der ihnen vom Übereinkommen übertragenen Befugnisse tätig werden dürfen, den Geltungsbereich des Übereinkommens über den ursprünglich vereinbarten hinaus ausdehnen. Dies bleibt aber nach Artikel 172 (1) EPÜ einer Konferenz der Vertragsstaaten vorbehalten.

94. Zudem stünde die Entscheidung, einem nach Inkrafttreten des Artikels 53 b) EPÜ entwickelten neuen Pflanzentypus die Patentierbarkeit zuzubilligen, wohl nicht in Einklang mit der späteren Praxis, die in internationalen Verträgen und den Rechtsakten der EG zum Ausdruck kommt. Das UPOV-Übereinkommen von 1991 und die Verordnung (EG) Nr. 2100/94 vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (s. Art. 13 (5) in Anlage IV) sehen vor, daß auch gentechnisch erzeugte Pflanzensorten geschützt werden können, weil sie den Schutz für die ursprüngliche Pflanzensorte auf im wesentlichen abgeleitete Sorten ausdehnen. Das EPÜ wiederum gestattet Verfahren, die nicht im wesentlichen biologisch sind, und Pflanzen, die nicht die Merkmale von Pflanzensorten aufweisen, Schutz zu. Der Gesetzgeber könnte also durchaus der Meinung sein, daß bereits genug getan worden ist.

95. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Frage erscheinen der nachstehende Artikel und verschiedene Erwägungsgründe der Biotechnologierichtlinie der EG, die vom Europäischen Parlament am 12. Mai 1998 angenommen wurde, von Belang:

## Artikel 4

"1. Nicht patentierbar sind:

a) Pflanzensorten und Tierrassen,

b) ...

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."

Erwägung 29:

"Diese Richtlinie berührt nicht den Ausschluß von Pflanzensorten und Tierrassen von der Patentierbarkeit. Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, sind jedoch patentierbar, wenn die Anwendung der Erfindung technisch nicht auf eine Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist."

Erwägung 30:

"Der Begriff der Pflanzensorte wird durch das Sortenschutzrecht definiert. Danach wird eine Sorte durch ihr gesamtes Genom geprägt und besitzt deshalb Individualität. Sie ist von anderen Sorten deutlich unterscheidbar."

Erwägung 31:

"Eine Pflanzengesamtheit, die durch ein bestimmtes Gen (und nicht durch ihr gesamtes Genom) gekennzeichnet ist, unterliegt nicht dem Sortenschutz. Sie ist deshalb von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen, auch wenn sie [neue] Pflanzensorten umfaßt."

Erwägung 32:

"Besteht eine Erfindung lediglich darin, daß eine bestimmte Pflanzensorte genetisch verändert wird, und wird dabei eine neue Pflanzensorte gewonnen, so bleibt diese Erfindung selbst dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn die genetische Veränderung nicht das Ergebnis eines im wesentlichen biologischen, sondern eines biotechnologischen Verfahrens ist."

96. Diese Zitate legen den Schluß nahe, daß die Verfasser der Richtlinie mit Zustimmung des Europäischen Parlaments erreichen wollten, daß immer dann, wenn die Erfindung - technisch gesehen - ein auf mehr als eine Sorte anwendbares gentechnisches Konzept ist, die resultierenden Erzeugnisse patentierbar sind, auch wenn es sich um Pflanzensorten handelt. Dann wäre das auf mehr als eine einzige Sorte abhebende Konzept für Pflanzenansprüche (s. Nrn. 32 - 41) am besten mit der Richtlinie zu vereinbaren. Artikel 4 (1) a) und die Erwägung 32 der Richtlinie verlören dann stark an Bedeutung und hätten nur noch den Zweck, die Vereinbarkeit mit der in Artikel 92 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 (s. Anlage IV) verankerten Ausnahmeregelung zur Patentierbarkeit zu gewährleisten.

97. Man könnte aber auch die Ansicht vertreten, daß Artikel 4 (2) der Richtlinie mit der Zulassung von Verfahrensansprüchen Genüge getan ist. Die nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierart begrenzte technische Lehre einer Pflanzen oder Tiere betreffenden Erfindung könnte logischerweise in einem allgemein anwendbaren Verfahren gesehen werden. Die unmittelbaren und mittelbaren Ergebnisse dieses Verfahrens genössen dann nach den Artikeln 8 bis 11 der Richtlinie weiterhin Schutz, während ein mit denselben Eigenschaften ausgestattetes, aber durch ein anderes Verfahren hergestelltes Material nicht unter den Schutz fiele. Bei dieser Sicht der Dinge wäre das vorstehend erörterte am Wesen der Erfindung orientierte Konzept auch nach Maßgabe der Richtlinie der richtige Weg zur Beurteilung von Pflanzenansprüchen und könnte Artikel 4 (1) a) und der Erwägung 32 wesentliche Bedeutung verleihen.

### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Inwieweit sollten die Instanzen des EPA eine Anmeldung dahingehend prüfen, ob die Ansprüche im Hinblick auf die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ gewährbar sind, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist, und wie sollte ein Anspruch zu diesem Zweck ausgelegt werden?
2. Wird mit einem Anspruch, der auf Pflanzen gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Pflanzensorten in ihrer Individualität beansprucht werden, ipso facto das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ umgangen, obwohl er Pflanzensorten umfaßt?
3. Sollte bei der Prüfung der Frage, welche Ansprüche gewährbar sind, Artikel 64 (2) EPÜ berücksichtigt werden?
4. Fällt eine Pflanzensorte, bei der in jeder einzelnen Pflanze dieser Sorte mindestens ein spezifisches Gen vorhanden ist, das mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurde, nicht unter die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist?