

# **Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 9. Dezember 2010**

**G 1/08**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli

Mitglieder: B. Günzel

R. Freimuth

L. Galligani

K. Härmand

K. Klett

S. Perryman

**Beschwerdeführer I/Patentinhaber: Staat Israel - Landwirtschaftsministerium**

**Beschwerdeführer II/Einsprechender: Unilever N.V.**

**Stichwort: Tomaten/STAAT ISRAEL**

**Relevante Rechtsnormen:**

**Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge**

**Artikel 31 (1) und 32**

**Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums**

**Artikel 4 G**

**Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (Straßburger Patentübereinkommen)**

**Artikel 2b**

**Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen)**

## **Europäische Union**

**Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998  
über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen**

**Artikel 2 (2) und 7, Erwägungsgründe 17 und 33**

## **Übergangsbestimmungen:**

**Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die**

**Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ**

**Artikel 1 (1)**

**Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der  
Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen 2000**

**Artikel 2**

**Mitteilung vom 1. Juli 1999 über die Änderung der Ausführungsordnung zum  
Europäischen Patentübereinkommen, Nummer 19, Erläuterungen zu Regel 23b (5)**

## **EPÜ**

**Artikel 52, 52 (1), (2) und (3), 53, 53 b), 83, 164 (2)**

**Regel 26 (1), (2), (3) und (5), 27 c)**

## **EPÜ 1973**

**Artikel 33 (1) b), 52, 52 (4), 53 b), 76, 83, 164 (2)**

**Regel 23c c), 23b (1) und (5), 25 (1), 28**

**Schlagwort: "Zulässigkeit der Vorlagen (bejaht)" - "anzuwendendes Recht" -  
"Artikel 33 (1) b) EPÜ und materielles Patentrecht" - "Vertrauensschutz" -  
"Regel 26 (5) EPÜ und Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie als erschöpfende  
Definitionen (bejaht)" - "'Kreuzung' und 'Selektion' - natürliche Phänomene aufgrund  
einer Rechtsfiktion (verneint)" - "Entstehungsgeschichte des Artikels 2 (2) der  
Biotechnologierichtlinie" - "widersprüchliche Bedeutung der Vorschrift" - "keine  
Hinweise zur Auslegung des Begriffs "im Wesentlichen biologisches Verfahren zur**

**Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ" - "Bedeutung dieses Ausschlusses: Züchtung von Pflanzen versus Pflanzensorten - 'production' versus 'Züchtung' und 'obtention' (nicht entschieden)" - "Auslegung von 'im Wesentlichen biologisch'": "Analogie zu Artikel 52 (4) EPÜ 1973 (verneint) - Ansatz der computerbezogenen Erfindungen (verneint) - Ansatz von T 320/87: vom Stand der Technik abhängige Kriterien (verneint)" - "systematischer Kontext von Artikel 53 b) EPÜ - Entstehungsgeschichte des SPÜ und des EPÜ 1973" - "Schlussfolgerungen aus der Entstehungsgeschichte": "Ausschluss von Verfahren, die auf der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Genome und der anschließenden Selektion von Pflanzen basieren (bejaht)" - "Hinzufügen eines technischen Schritts, der der Ausführung der Verfahrensschritte dient - nicht ausreichend zur Überwindung des Patentierungsverbots" - "Aufnahme eines Schritts in dieses Verfahren, der selbst das Genom der erzeugten Pflanze modifiziert - nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossenes Verfahren"**

*Leitsätze:*

*Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:*

*1. Ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome und der anschließenden Selektion von Pflanzen umfasst oder aus diesen Schritten besteht, ist grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil es im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ "im Wesentlichen biologisch" ist.*

*2. Ein solches Verfahren entgeht dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ nicht allein schon deshalb, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion einen technischen Verfahrensschritt enthält, der dazu dient, die Ausführung der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome oder der anschließenden Selektion von Pflanzen zu ermöglichen oder zu unterstützen.*

*3. Enthält ein solches Verfahren jedoch innerhalb der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt, der selbst ein Merkmal in das Genom der gezüchteten Pflanze einführt oder ein Merkmal in deren Genom modifiziert, sodass die Einführung oder Modifizierung dieses Merkmals nicht durch das Mischen der Gene der zur geschlechtlichen Kreuzung ausgewählten Pflanzen zustande kommt, so ist das Verfahren nicht nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.*

*4. Bei der Prüfung der Frage, ob ein solches Verfahren als "im Wesentlichen biologisch" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, ist nicht maßgebend, ob ein technischer Schritt eine neue oder eine bekannte Maßnahme ist, ob er unwesentlich ist oder eine grundlegende Änderung eines bekannten Verfahrens darstellt, ob er in der Natur vorkommt oder vorkommen könnte oder ob darin das Wesen der Erfindung liegt.*

## **Inhaltverzeichnis**

### **Sachverhalt und Anträge**

#### **I. Vorlage G 2/07**

1. Vorlagefragen
2. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens T 83/05
3. Vorlageentscheidung
  - 3.1 Einfluss der Vorlagefragen auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens
  - 3.2 Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen (Artikel 53 b) EPÜ)
  - 3.3 Regel 23b (5) EPÜ 1973
  - 3.4 Relevanz der Bestimmung des richtigen Ansatzes für den vorliegenden Fall

#### **II. Vorlage G 1/08**

1. Vorlagefragen
2. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens T 1242/06
3. Vorlageentscheidung

3.1 Relevanz der Bestimmung des richtigen Ansatzes in Bezug auf Artikel 53 b) und Regel 26 (5) EPÜ für den vorliegenden Fall

3.2 Bedeutung der Regel 26 (5) EPÜ

### **III. Verlauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer**

### **IV. Vorbringen der Parteien**

1. Beschwerdeführerin I (Einsprechende I) im Beschwerdeverfahren T 83/05
2. Beschwerdeführerin II (Einsprechende II) im Beschwerdeverfahren T 83/05
3. Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) im Beschwerdeverfahren T 83/05
4. Beschwerdeführer I (Patentinhaber) im Beschwerdeverfahren T 1242/06
5. Beschwerdeführerin II (Einsprechende) im Beschwerdeverfahren T 1242/06

### **V. Schlussanträge der Parteien**

### **VI. Stellungnahme der Präsidentin**

### **VII. Amicus-curiae-Schriftsätze**

### **Entscheidungsgründe**

#### **1. Zulässigkeit der Vorlagen**

#### **2. Anzuwendendes Recht**

2.1 EPÜ 1973 versus EPÜ 2000

2.2 Artikel 33 (1) b) EPÜ und materielles Patentrecht

2.3 Anwendbarkeit der Regel 26 (5) EPÜ auf Anmeldungen, die vor Inkrafttreten der Regel 23b (5) EPÜ 1973 eingereicht wurden

2.4 Frage der mangelnden Übereinstimmung zwischen Regel 26 (5) und Artikel 53 b) EPÜ

2.5 Vertrauensschutz

#### **3. Artikel 53 b) EPÜ: "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen"**

3.1 Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ

3.2 Rechtsprechung zu Artikel 53 b) EPÜ 1973

3.2.1 T 320/87 und T 356/93

3.2.2 G 1/98

3.2.3 Schlussfolgerungen aus der Rechtsprechung zu Artikel 53 b) EPÜ 1973

3.3 Auswirkungen der Rechtsprechung zu Artikel 53 b) EPÜ

#### **4. Regel 26 (5) EPÜ**

4.1 Verhältnis der Regel zu Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie

4.2 Bieten die Vorschriften eine erschöpfende Definition?

4.3 Auslegungsgrundsätze

4.4 Bedeutung der Begriffe "Kreuzung" und "Selektion"

4.5 "Kreuzung" und "Selektion" - natürliche Phänomene aufgrund einer Rechtsfiktion?

4.6 Gegenstand und Zweck der Definition nach der Biotechnologierichtlinie

4.7 Entstehungsgeschichte des Artikels 2 (2) der Biotechnologierichtlinie

4.8 Schlussfolgerungen aus 4.7

#### **5. Schlussfolgerungen zur Auswirkung der Regel 26 (5) EPÜ auf die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ**

#### **6. Auslegung des Ausschlusses von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ**

6.1 Bedeutung der Begriffe in dieser Formulierung

6.1.1 Pflanze versus Pflanzensorte

6.1.2 "production" versus "Züchtung" und "obtention"

6.1.3 "Im Wesentlichen biologisch"

6.2 Analogie zu Artikel 52 (4) EPÜ 1973

6.3 Ansatz der computerbezogenen Erfindungen

6.4 Ansatz von T 320/87

6.4.1 Vom Stand der Technik abhängige Kriterien

6.4.2 Menschliche Mitwirkung

6.4.2.1 Systematischer Kontext und objektiver Zweck der Ausschlussbestimmung in Artikel 53 b) EPÜ

6.4.2.2 Gegenstand und Zweck der Ausschlussbestimmung, wie sie aus der Entstehungsgeschichte des SPÜ und des EPÜ 1973 ableitbar sind

6.4.2.3 Schlussfolgerungen

## **Entscheidungsformel**

## **Sachverhalt und Anträge**

Am 21. April 2008 beschloss die Große Beschwerdekammer, die ihr von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 in der Sache T 83/05 (G 2/07) und in der Sache T 1242/06 (G 1/08) vorgelegten Rechtsfragen in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln.

### ***I. Vorlage G 2/07***

#### ***1. Vorlagefragen***

Mit der Zwischenentscheidung T 83/05 vom 22. Mai 2007 hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.04 der Großen Beschwerdekammer folgende **Fragen** vorgelegt:

**"1. Entgeht ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der Kreuzung und Selektion von Pflanzen umfasst, dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ allein schon deswegen, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfasst?**

**2. Falls die Frage 1 verneint wird, welches sind die maßgeblichen Unterscheidungskriterien dafür, ob ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder nicht? Ist insbesondere maßgebend, worin das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der Beitrag des zusätzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung über etwas Unwesentliches hinausgeht?**

## **2. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens T 83/05**

Im Verfahren vor der vorlegenden Kammer ging es um Beschwerden gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 069 819 in geänderter Form aufrechtzuerhalten. In der mündlichen Verhandlung vor der vorlegenden Kammer reichte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren) einen neuen Hauptantrag und einen Hilfsantrag ein. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

*"1. Verfahren zur Herstellung von Brassica oleracea mit erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem, bei dem man*

*a) wilde Brassica-oleracea-Spezies aus der Gruppe der Brassica villosa und Brassica drepanensis mit doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien kreuzt und*

*b) Hybride mit Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem auswählt, die höher als die anfänglich in doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien gefundenen Mengen sind,*

*c) Pflanzen mit der genetischen Kombination, die die Expression von erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem codiert, rückkreuzt und auswählt und*

*d) eine Broccoli-Linie mit erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem auswählt, die in der Lage sind, eine starke Induktion von Phase-II-Enzymen zu bewirken,*

*wobei in den Schritten b und c molekulare Marker dazu verwendet werden, Hybride mit einer genetischen Kombination auszuwählen, die die Expression von erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem codiert, die in der Lage sind, eine starke Induktion von Phase-II-Enzymen zu bewirken."*

Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch den zusätzlichen Schritt der "Gewinnung von doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien".

## **3. Vorlageentscheidung**

### **3.1 Einfluss der Vorlagefragen auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens**

Nach Auffassung der vorlegenden Kammer stellen sich in dem vor ihr anhängigen Verfahren die vorgelegten grundsätzlichen Rechtsfragen, weil kein anderer Einspruchsgrund der beantragten Aufrechterhaltung des Streitpatents in geänderter Form entgegensteht. Insbesondere seien die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt, da Samen der Pflanzensorten *B. villosa* und *B. drepanensis* der Öffentlichkeit ebenso zugänglich gewesen seien wie Techniken zur Gewinnung von doppelt haploiden Broccoli-Linien. Verfahren zur Rückkreuzung seien im Stand der Technik allgemein bekannt, und die Selektion von Hybriden mit Glucosinolat-Mengen, die höher seien als die anfänglich in doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien gefundenen Mengen, wäre für einen Fachmann ebenfalls kein Problem.

Was die in den Schritten b und c des Verfahrens nach Anspruch 1 beider Anträge zu verwendenden molekularen Marker betreffe, so seien vor dem Prioritätstag des Streitpatents Verfahren zur Herstellung molekularer Marker, die mit einem gewünschten Merkmal segregieren, aus dem Stand der Technik allgemein bekannt gewesen und im Zusammenhang mit Brassica-Spezies verwendet worden. Obwohl die Entwicklung der erforderlichen spezifischen Marker mit einigem Aufwand verbunden sei, handle es sich dennoch um ein Standardverfahren, das keinen unzumutbaren Aufwand darstelle.

Die vorlegende Kammer erkannte dem Anmeldungsgegenstand auch erfinderischen Charakter zu. Die Selektion der wilden Brassica-oleracea-Spezies *B. villosa* und *B. drepanensis* zum Zwecke ihrer Kreuzung mit Broccoli-Linien zur Erhöhung der Menge an 4-MSB GSL oder 3-MSP GSL im Broccoli sei nicht naheliegend. Einerseits sei bekannt, dass Broccoli-Zuchtsorten relativ hohe Mengen an 4-MSB GSL produzieren und demzufolge bereits die richtige Allelenkombination zur Erzeugung dieser Glucosinolate enthielten. Andererseits produziere *B. drepanensis* kein 4-MSB GSL, und es sei bekannt, dass *B. villosa* und *B. drepanensis* eng miteinander verwandt seien. Dementsprechend hätte der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik nicht damit gerechnet, dass sich durch die Kreuzung der Broccoli-Linien mit der Wildspezies *B. villosa* oder *B. drepanensis* eine solche Erhöhung erzielen lasse.

### **3.2 Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen (Artikel 53 b) EPÜ)**

Die vorlegende Kammer ist auf die Entstehungsgeschichte des Artikels 53 b) EPÜ und die einschlägige Rechtsprechung, insbesondere die Entscheidung T 320/87 (ABl. EPA 1990, 71) eingegangen.

Bezüglich der Entstehungsgeschichte des Artikels 53 b) EPÜ 1973 kommt die vorlegende Kammer zu dem Schluss, dass die Verfasser der Vorschrift "biologisch" im Gegensatz zu "technisch" sahen und dass für sie, da sie bewusst die Adverbiale "im Wesentlichen" anstelle des engeren Begriffs "rein" wählten, Verfahren zur Pflanzenzüchtung auf der Grundlage von Selektion und Hybridisierung unter die Ausschlussbestimmung fielen, auch wenn sekundäre Merkmale der Verfahren durch die Verwendung technischer Vorrichtungen gekennzeichnet waren.

### **3.3 Regel 23b (5) EPÜ 1973**

Die vorlegende Kammer ist auf die Entstehungsgeschichte der Regel 23b (5) EPÜ 1973 und des Artikels 2 (2) der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (nachfolgend "Biotechnologierichtlinie") eingegangen. Nach Auffassung der Kammer ist der Wortlaut des Artikels 2 (2) der Biotechnologierichtlinie und der Regel 23b (5) EPÜ etwas widersprüchlich und nicht ganz einfach zu verstehen. Einerseits gälten nur Verfahren, die vollständig auf natürlichen Phänomenen beruhen, als im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen. Andererseits würden Kreuzung und Selektion als Beispiele für natürliche Phänomene angeführt. Dies scheine in sich ein gewisser Widerspruch zu sein, da die systematische Kreuzung und Selektion, die bei der traditionellen Pflanzenzüchtung praktiziert werde, in der Natur ohne Zutun des Menschen nicht stattfinden würde.

Der Wortlaut der Regel 23b (5) EPÜ 1973 ziele insbesondere auch wegen des Adverbs "vollständig" auf eine sehr enge Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Verfahren ab. Die vorlegende Kammer interpretiert die

Regel 23b (5) EPÜ 1973 so, dass ein Verfahren außerhalb der Ausschlussbestimmung läge, wenn es neben "natürlichen Phänomenen" (die als Rechtsfiktion auch Kreuzung und Selektion abzudecken schienen) ein zusätzliches Merkmal technischer Natur enthielte. Dieser Ansatz sei von den Beschwerdekammern vor Einführung der Regel 23b (5) EPÜ 1973 nicht angewandt worden.

Die vorliegende Kammer bezweifelt sodann die Anwendbarkeit der Regel 23b (5) EPÜ 1973 unter Berufung auf Artikel 164 (2) EPÜ 1973, nach dem im Fall mangelnder Übereinstimmung mit den Vorschriften der Ausführungsordnung die Vorschriften des Übereinkommens vorgehen. Zudem kann ihrer Meinung nach argumentiert werden, dass sich die Befugnis des Verwaltungsrats zur Änderung der Ausführungsordnung nach Artikel 33 (1) b) EPÜ 1973 nicht auf Kernfragen des materiellen Patentrechts erstrecke, sodass die Einführung von Vorschriften zur Abgrenzung patentfähiger Gegenstände eine Überschreitung seiner Befugnisse darstelle. Ein dritter Punkt schließlich betreffe die Frage, ob Regel 23b (5) EPÜ auf Anmeldungen angewendet werden könne, die bei ihrem Inkrafttreten bereits anhängig waren.

### ***3.4 Relevanz der Bestimmung des richtigen Ansatzes für den vorliegenden Fall***

Die Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, dass der Mensch auf mindestens drei Ebenen eingreife, wodurch die beanspruchte Erfindung außerhalb des Patentierungsverbots des Artikels 53 b) EPÜ 1973 liege:

- Zum Ersten sei die Verwendung von molekularen Markern in den Schritten b und c des beanspruchten Verfahrens ein technischer Schritt, der die Entnahme und In-vitro-Analyse von Pflanzengewebe erfordere.
- Zum Zweiten müsse für die beanspruchte Erfindung ein nicht natürliches Ausgangsmaterial verwendet werden, nämlich eine doppelt haploide Linie, die anhand der von der Beschwerdegegnerin beschriebenen technischen Schritte hergestellt werde.
- Zum Dritten wüchsen die in Schritt a des beanspruchten Verfahrens genannten wilden Brassica-Linien in entlegenen Gegenden, sodass die Hybridisierung mit Broccoli-

Zuchtlinien unwahrscheinlich sei, sofern sie nicht durch menschliches Eingreifen gezielt mit diesen in Kontakt gebracht würden.

Der vorlegenden Kammer zufolge würde der in Regel 23b (5) EPÜ 1973 gewählte Ansatz zu dem Schluss führen, dass zumindest das erste von der Beschwerdegegnerin angeführte Merkmal ausreichend wäre, um das beanspruchte Verfahren dem Geltungsbereich des Artikels 53 b) EPÜ 1973 zu entziehen, da die Verwendung solcher molekularer Marker eine Laboranalyse an Pflanzenmaterial beinhalte.

Falls jedoch der in den früheren Entscheidungen T 320/87 (ABl. EPA 1990, 71) und T 356/93 (ABl. EPA 1995, 545) angewandte Ansatz noch der richtige wäre, würde keines der von der Beschwerdegegnerin angeführten Merkmale bewirken, dass das beanspruchte Verfahren dem in Artikel 53 b) EPÜ 1973 verankerten Patentierungsverbot für Verfahren entgehe.

Die Verwendung von molekularen Markern wie DNA-Markern sei ein wohlbekannter Schritt bei der Selektion von Pflanzen mit gewünschten Eigenschaften. Verfahren zur Entdeckung und Herstellung molekularer Marker, die mit einem gewünschten Merkmal segregierten, seien aus dem Stand der Technik allgemein bekannt gewesen und bereits im Zusammenhang mit Brassica-Spezies verwendet worden. Dieses Merkmal könne daher keinen Beitrag zur beanspruchten Erfindung leisten, der über etwas Unwesentliches hinausgehe.

Doppelt haploide Zuchtlinien als solche seien bei der Pflanzenzüchtung durchaus bekannt, und Techniken zu ihrer Gewinnung bei Broccoli seien vor dem Prioritätstag öffentlich verfügbar gewesen. Die Gewinnung solcher Zuchtlinien könne deshalb nicht als das Wesen der beanspruchten Erfindung angesehen werden oder als ein Beitrag zur Erfindung, der über etwas Unwesentliches hinausgehe.

Das Argument, es sei unwahrscheinlich, dass wilde Brassica-Linien in der Natur mit Broccoli-Zuchtlinien hybridisieren, hilft der Beschwerdegegnerin nach Auffassung der Kammer im Zusammenhang mit Artikel 53 b) EPÜ 1973 nicht, wobei es ohne Belang sei, ob man dem in Regel 23b (5) EPÜ 1973 gewählten Ansatz folge oder nicht. Selbst die

traditionellsten Formen der Pflanzenzüchtung, die vollständig auf Kreuzung und Selektion beruhen, seien in der Natur an sich ein unwahrscheinliches Ereignis und vielmehr durch irgendeine Art menschlicher Mitwirkung gekennzeichnet.

## ***II. Vorlage G 1/08***

### ***1. Vorlagefragen***

Mit der Zwischenentscheidung T 1242/06 vom 4. April 2008 hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.04 der Großen Beschwerdekammer folgende **Fragen** vorgelegt:

**"1. Fällt ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung und Selektion von Pflanzen besteht, nur dann unter das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ, wenn diese Schritte Phänomene widerspiegeln oder Phänomenen entsprechen, die in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten könnten?**

**2. Falls die Frage 1 verneint wird, entgeht ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung und Selektion von Pflanzen besteht, dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ allein schon deswegen, weil es als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfasst?**

**3. Falls die Frage 2 verneint wird, welches sind die maßgeblichen Unterscheidungskriterien dafür, ob ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder nicht? Ist insbesondere maßgebend, worin das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der Beitrag des zusätzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung über etwas Unwesentliches hinausgeht?"**

### ***2. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens T 1242/06***

Im Verfahren vor der vorlegenden Kammer ging es um die Beschwerden beider Parteien gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 211 926 auf der Grundlage des Hilfsantrags IIIb in geänderter Form aufrechtzuerhalten. Das Patent betrifft ein Verfahren zum Züchten von Tomatenpflanzen, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Früchte erzeugen.

Anspruch 1 des Hauptantrags, der auch der Vorlageentscheidung zugrunde liegt, war von der Einspruchsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass er nach Artikel 53 b) und Regel 23b (5) EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen sei.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

*"Verfahren zum Züchten von Tomatenpflanzen, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Früchte erzeugen, umfassend die Schritte:  
Kreuzen von mindestens einer Lycopersicon-esculentum-Pflanze mit einer Lycopersicon spp., um Hybridsamen zu erzeugen;  
Sammeln der ersten Generation von Hybridsamen;  
Züchten von Pflanzen aus der ersten Generation von Hybridsamen;  
Bestäuben der Pflanzen der jüngsten Hybridgeneration;  
Sammeln der Samen, die von der jüngsten Hybridgeneration erzeugt wurden;  
Züchten von Pflanzen aus den Samen der jüngsten Hybridgeneration;  
Belassen der Früchte über den Punkt des normalen Reifens hinaus auf der Staude; und  
Screenen auf verringerten Wassergehalt der Früchte, wie durch die verlängerte Konservierung der reifen Frucht und Faltung der Fruchthaut angezeigt."*

Anspruch 1 des Hilfsantrags I enthält unter anderem das zusätzliche Merkmal "Auswählen von Pflanzen mit Tomatenfrüchten mit einem erhöhten Trockengewichtsanteil".

### **3. Vorlageentscheidung**

#### **3.1 Relevanz der Bestimmung des richtigen Ansatzes in Bezug auf Artikel 53 b) und Regel 26 (5) EPÜ für den vorliegenden Fall**

Da die Einspruchsabteilung die Verfahrensansprüche des Hauptantrags auf keine weiteren Einspruchsgründe hin geprüft hat, scheint der vorlegenden Kammer eine Behandlung der Ansprüche des Hauptantrags (oder eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz) nicht möglich, bevor sie nicht über den einzigen Grund entschieden hat, aus dem die Ansprüche für nicht gewährbar befunden wurden.

Falls der in der Entscheidung T 320/87 (s. oben, Nrn. 4 bis 10 der Entscheidungsgründe) verfolgte Ansatz noch der richtige wäre, entginge der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags und des (im Beschwerdeverfahren eingereichten) Hilfsantrags I des Beschwerdeführers I (Patentinhabers) dem Patentierungsverbot nicht.

Die Argumente des Beschwerdeführers I, mit denen er zeigen wollte, dass das beanspruchte Verfahren ein hohes Maß an menschlichem Zutun erfordere, könnten nichts an der Schlussfolgerung ändern, dass das beanspruchte Verfahren seinem Wesen nach ein "klassisches" Verfahren zur Pflanzenzüchtung sei. Weder die Notwendigkeit einer interspezifischen Kreuzung oder die Wahl eines ungewöhnlichen Selektionskriteriums noch das Vorliegen technischer Schritte wie Wiegen und Trocknen bewirkten, dass das beanspruchte Verfahren über die klassische Pflanzenzüchtetechnik hinausgehe, bei der sich häufig entsprechende Elemente menschlichen Eingreifens fänden.

Nach Ansicht des Beschwerdeführers I sollte der Patentierbarkeitsausschluss der Regel 26 (5) EPÜ nur greifen, wenn die beanspruchten Schritte Phänomene widerspiegeln oder Phänomenen entsprechen, die in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten könnten. Dies treffe auf das beanspruchte Verfahren nicht zu. Zum einen erfordere die interspezifische Kreuzung von *L. esculentum* mit einer wilden Tomatenart ein gezieltes Eingreifen, um eine ausreichend fruchtbare Nachkommenschaft zu erhalten, und käme in der Natur nicht vor, da Angehörige unterschiedlicher Arten in der Regel nicht zur Kreuzung in der Lage seien. Zum Zweiten käme die Selektion nach verringertem Wassergehalt der Früchte, erkennbar an der längeren Konservierung der reifen Frucht und der Faltung der Fruchthaut, in der Natur nicht vor.

Die vorlegende Kammer hielte, wenn man der vom Beschwerdeführer I vorgebrachten rechtlichen Auslegung des Artikels 53 b) und der Regel 26 (5) EPÜ folgen würde,

zumindest das erste seiner beiden Argumente für stichhaltig, da sich in der Akte kein Hinweis finde, dass die besagte interspezifische Kreuzung ohne menschliches Zutun möglich sei. Ferner argumentierte der Beschwerdeführer I, dass in Anbetracht von Regel 26 (5) EPÜ ein auf Kreuzung und Selektion beruhendes Verfahren zur Pflanzenzüchtung nicht unter Artikel 53 b) EPÜ falle, wenn es als weiteren Schritt oder als Teil der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur enthalte. Im vorliegenden Fall müsse der Pflanzenzüchter die Frucht über den Punkt der normalen Reife hinaus auf der Staude belassen. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags beziehe sich außerdem auf die Selektion von Pflanzen mit Tomatenfrüchten, die einen erhöhten Trockengewichtsanteil aufwiesen; dies impliziere, dass die Früchte zunächst frisch gewogen, dann in einem Ofen getrocknet und im getrockneten Zustand erneut gewogen würden.

Nach Auffassung der vorlegenden Kammer kann der Schritt, die Früchte über den Punkt der Reife hinaus auf der Staude zu belassen, nicht als technisch angesehen werden, weil er durch ein Fehlen menschlichen Eingreifens gekennzeichnet ist. Sie erkennt allerdings an, dass die Bestimmung des Trockengewichtsanteils von Früchten ein implizites Merkmal von Anspruch 1 des Hilfsantrags I sei und als solches einen technischen Schritt darstelle. Die Gewährbarkeit dieses Anspruchs hänge somit von der Stichhaltigkeit der ergänzenden Argumentationslinie des Beschwerdeführers I ab, d. h. von der Auffassung, dass ein auf Kreuzung und Selektion beruhendes Pflanzenzüchtungsverfahren dem Ausschluss nach Artikel 53 b) EPÜ entgehe, wenn es als Teil der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur enthalte.

### **3.2 Bedeutung der Regel 26 (5) EPÜ**

Nach Auffassung der vorlegenden Kammer erschließt sich die Bedeutung der Regel 26 (5) EPÜ insofern schwer, als Kreuzung und Selektion als Beispiele für natürliche Phänomene angeführt werden. Einerseits käme die bei der traditionellen Pflanzenzüchtung angewendete systematische Kreuzung und Selektion in der Natur nicht ohne das Zutun des Menschen vor. Andererseits sei kaum vorstellbar, dass die Begriffe "Kreuzung" und "Selektion" in Regel 26 (5) EPÜ so gemeint seien, dass sie sich überhaupt nicht auf Pflanzenzüchtung, sondern nur auf rein natürliche Ereignisse bezögen, die ohne

menschliche Kontrolle stattfinden. Die Formulierung "Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" (englische Fassung: "processes for the production of plants", französische Fassung: "procédés ... d'obtention de végétaux") in Artikel 53 b) EPÜ impliziere zumindest irgendeine Art menschlichen Zutuns. Zudem hätte dies die widersinnige Konsequenz, dass der Ausschluss auf Gegenstände beschränkt würde, die mangels jeglichen technischen Charakters ohnehin nicht als Erfindung gelten könnten und deshalb nicht ausdrücklich vom Patentschutz ausgeschlossen zu werden brauchten. Die vorliegende Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die Tatsache allein, dass ein beanspruchtes Verfahren irgendeine Art von menschlichem Zutun voraussetze, - selbst im Lichte der Regel 26 (5) EPÜ - nicht ausreiche, damit das Verfahren dem Patentierungsverbot entgehe. Entscheidend ist nach ihrer Auffassung eher, welche Art von menschlichem Zutun nötig ist.

### ***III. Verlauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer***

In beiden Vorlageverfahren forderte die Große Beschwerdekammer den Präsidenten bzw. die Präsidentin des EPA auf, sich schriftlich zu den ihr vorgelegten Rechtsfragen zu äußern, und erließ ferner eine Einladung an Dritte, Stellungnahmen einzureichen. Die Präsidentin des EPA äußerte sich schriftlich zu der Vorlage G 2/07 und erklärte später, dass sie im Hinblick auf die Vorlage G 1/08 nichts hinzuzufügen habe. Außerdem gingen zahlreiche schriftliche Stellungnahmen von Dritten ein. Am 21. April 2008 beschloss die Große Kammer, die ihr von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 in der Sache T 83/05 (G 2/07) und in der Sache T 1242/06 (G 1/08) vorgelegten Rechtsfragen in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln. Am 27. Januar 2010 versandte die Große Beschwerdekammer eine Ladung zur mündlichen Verhandlung und am 16. Juni 2010 eine Mitteilung, in der sie auf mehrere Punkte hinwies, die für die Erörterung in der mündlichen Verhandlung von Bedeutung schienen. Die mündliche Verhandlung fand am 20. Juli 2010 statt. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende, dass die Große Beschwerdekammer ihre Entscheidung schriftlich erlassen werde.

### ***IV. Vorbringen der Parteien***

Alle an den Vorlageverfahren Beteiligten haben umfassende Vorbringen eingebracht. Aufgrund ihres Volumens sind diese nachfolgend kurz zusammengefasst. Weitere Einzelheiten zu den Vorbringen der Parteien sind der Akte zu entnehmen.

Die Beschwerdeführerinnen I und II im Beschwerdeverfahren T 83/05 bezogen sich in ihren Vorbringen vor der Großen Beschwerdekammer hauptsächlich auf das EPÜ 1973. Folglich werden diese Vorbringen hier mit Bezug auf das EPÜ 1973 wiedergegeben, wobei unstrittig ist, dass die genannten Vorschriften im EPÜ 2000 nur insofern geändert wurden, als man die entsprechenden Vorschriften der Ausführungsordnung unnummeriert hat.

### **1. Beschwerdeführerin I (Einsprechende I) im Beschwerdeverfahren T 83/05**

Was Artikel 53 b) EPÜ 1973 betreffe, gebe es keinen Anhaltspunkt dafür, dass eine allgemeine Handlungsfreiheit für Züchter beabsichtigt gewesen sei. Die Ausnahme habe weniger mit ethischen oder wirtschaftlichen Überlegungen zu tun gehabt als vielmehr damit, dass die Züchtungsergebnisse bei Pflanzen und Tieren zum Zeitpunkt der Abfassung der einschlägigen Vorschriften wegen mangelnder Reproduzierbarkeit als nicht patentierbar angesehen worden seien. Der Gesetzgeber sei also möglicherweise von einer Antinomie zwischen "technischen" Verfahren und "biologischen" Verfahren im Sinne von nichttechnischen, natürlichen Phänomenen ausgegangen. Da sich aber in der Zwischenzeit eine technische Entwicklung vollzogen habe und die Begriffe "biologisch" und "technisch" keine Antonyme mehr seien, habe sich - als normale Konsequenz - der Bereich des Patentierbaren erweitert.

Regel 23b (5) EPÜ 1973 dahin gehend auszulegen, dass sie alle Verfahren ausschließe, die nur aus Schritten der Kreuzung und Selektion bestünden, unabhängig davon, wie technisch diese Schritte seien, reiße den zweiten Halbsatz der Regel 23b (5) EPÜ 1973 aus dem Zusammenhang mit dem ersten Halbsatz und aus dem Kontext des Artikels 53 b) EPÜ 1973. Dies führe zu einem klaren Widerspruch zu Regel 23c c) EPÜ 1973, die die Patentierbarkeit technischer Verfahren gewährleiste. Es erscheine angemessen, die Begriffe "Kreuzung" und "Selektion" so auszulegen, dass sie sich allein auf natürliche Phänomene bezögen. So sei z. B. die geschlechtliche Kreuzung durch ungezielte

Pollenübertragung in der Regel ein natürliches Phänomen und "Selektion" eine natürliche Selektion im Sinne der Theorien Darwins. Unter diesen Voraussetzungen seien Verfahren, die allein auf Kreuzung und Selektion basierten, im Allgemeinen patentierbar, sofern sie eine technische Lehre verkörperten.

Dafür müsse das Wesen oder der Charakter der Erfindung als Ganzes bestimmt werden. Das bloße Hinzufügen eines technischen Schritts zu einem ansonsten nichttechnischen Verfahren ändere ipso facto nichts am Wesen oder Charakter dieses Verfahrens. Ein technischer Schritt, der keinen Einfluss auf das Wesen der Erfindung habe, könne als abtrennbar angesehen werden und bei der Beurteilung der Ausnahme nach Artikel 53 b) EPÜ 1973 außer Betracht bleiben. Das nach der Abtrennung des technischen Merkmals verbleibende Verfahren wäre dann rein biologisch, nichttechnisch und vollständig aus natürlichen Phänomenen bestehend.

Was das Streitpatent (also das "Broccoli-Patent" - Hinzufügung durch die Große Kammer) angehe, seien zwar einige Parentallinien infolge der bei der Züchtung verwendeten nicht natürlichen Techniken doppelt haploid, doch handle es sich bei den Kreuzungsschritten um natürliche Phänomene, weil sie weder Zellfusion noch andere künstliche Kreuzungstechniken umfassten. Die Selektion von Pflanzen mit einem erhöhten Gehalt der gewünschten Glucosinolate basiere auf einer markergestützten Selektion. Demzufolge bestehe das beanspruchte Verfahren ausschließlich aus Schritten der Kreuzung und Selektion. Artikel 53 b) EPÜ 1973 schließe nur solche Züchtungsverfahren aus, die als Ganzes betrachtet keine nacharbeitbare technische Lehre enthielten, weil sie ihrem Wesen nach auf natürlichen Phänomenen wie geschlechtlicher Kreuzung und natürlicher Selektion beruhten.

In Zusammenhang mit der markergestützten Selektion müsse die Offenbarung des Markers spezifisch, substantiell und glaubhaft sein, damit der Fachmann die Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeiten könne. Sonst könne sie keinen technischen Charakter verleihen.

Ob ein Züchtungsverfahren eine technische Lehre darstelle, sollte so beurteilt werden, wie in der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA definiert, und müsse

sich insbesondere auf die Kriterien der Ausführbarkeit und der Wiederholbarkeit konzentrieren, da Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit zumindest intrinsische Erfordernisse für einen technischen Charakter seien. Das Verfahren sei als außerhalb der Ausschlussbestimmung des Artikels 53 b) EPÜ 1973 liegend anzusehen, wenn es - als Ganzes betrachtet - eine nacharbeitbare technische Lehre verkörpere, selbst wenn das Verfahren ausschließlich auf biologischen Schritten beruhe.

Die Tatsache, dass ein Verfahren in der Natur auftreten könne, stehe nicht im Widerspruch zu seinem technischen Charakter.

## **2. Beschwerdeführerin II (Einsprechende II) im Beschwerdeverfahren T 83/05**

Regel 23b (5) EPÜ 1973 sei mit der wahren Bedeutung des Artikels 53 b) EPÜ 1973 und der bisherigen Rechtsprechung vereinbar.

Die Einführung der Regel 23b (5) EPÜ 1973 habe eindeutig in Einklang mit dem Übereinkommen stehen sollen.

Regel 23b (5) EPÜ 1973 sei nicht als erschöpfende Definition von "im Wesentlichen biologischen Verfahren" gedacht gewesen, sondern eher als Definition eines Anhaltspunkts.

Der klare und eindeutige Test nach Regel 23b (5) EPÜ 1973 und Artikel 53 b) EPÜ 1973 sehe folgendermaßen aus:

- wenn die wesentlichen Bestandteile des Verfahrens natürliche Phänomene seien, sei das Verfahren nach Artikel 53 b) EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen,
- wenn die wesentlichen Bestandteile des Verfahrens keine natürlichen Phänomene seien, sei es nicht ausgeschlossen.

Es müsse daher zunächst festgestellt werden, welche Verfahrensschritte natürliche Phänomene seien und welche menschliche Mitwirkung erforderten. Dann sei zu bestimmen, ob die Schritte, die menschliche Mitwirkung erforderten, für das Verfahren wesentlich seien. Hierzu sollten die in der bisherigen Rechtsprechung, insbesondere in

T 320/87 (s. oben) und T 356/93 (s. oben) festgelegten Kriterien herangezogen werden. Ein Verfahren müsse mindestens einen wesentlichen technischen Verfahrensschritt umfassen, der nicht ohne menschliche Mitwirkung ausgeführt werden könne und entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis habe.

Frage 1 könne nicht eindeutig mit "ja" oder "nein" beantwortet werden. Wenn der technische Schritt, auf den in Frage 1 abgehoben werde, ein wesentlicher technischer Schritt sei, der nicht ohne menschliche Mitwirkung ausgeführt werden könne und entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis habe, dann entgehe das Verfahren dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ 1973. Andernfalls tue es das nicht. Dies sei auch die Antwort auf Frage 2.

Da in Regel 23b (5) EPÜ 1973 Kreuzung und Selektion als Beispiele für "natürliche Phänomene" angeführt seien, müsse dieser Begriff, so wie er dort verwendet werde, dahin gehend verstanden werden, dass Verfahrensschritte gemeint seien, die ein Mindestmaß an menschlicher Mitwirkung erforderten. Das sei auch deshalb so, weil rein natürliche Phänomene ohne technischen Charakter, schon nach Artikel 52 EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen seien. Da der Begriff "natürliche Phänomene" herkömmliche Pflanzenzüchtungsverfahren mit einschließen solle, müsse sich seine Bedeutung eindeutig auf herkömmliche Züchtungsverfahren erstrecken und darüber hinaus dem Bedeutungswandel von "herkömmlich" im Laufe der Zeit Rechnung tragen. Die herkömmlichen Züchtungsverfahren von gestern hätten hauptsächlich auf einer phänotypischen Charakterisierung beruht. Bei den "herkömmlichen" Pflanzenzüchtungsverfahren von heute würden die Pflanzen mittels genetischer Analyse der DNA aus einem Stück Blatt beurteilt und die Pflanzen, die nicht das gewünschte Gen enthielten, verworfen. Beiden Verfahren sei gemeinsam, dass die moderne Art der menschlichen Mitwirkung die Erzielung des gewünschten Ergebnisses zwar erleichtere, aber keinen entscheidenden Einfluss auf dieses Ergebnis habe. Daher stehe der in Regel 23b (5) EPÜ 1973 verwendete Begriff "natürliche Phänomene" nicht nur für Schritte der Kreuzung und Selektion, die Phänomene widerspiegeln oder Phänomenen entsprechen, die in der Natur ohne menschliche Mitwirkung aufträten. "Natürliche Phänomene" seien vielmehr als technische Schritte zu verstehen, die dadurch gekennzeichnet seien, dass die maßgeblichen Schritte natürliche Vorgänge seien,

während die menschliche Mitwirkung keinen entscheidenden Einfluss auf das erzielte Ergebnis habe.

Die Beschwerdeführerin nahm auch zur Vorlage G 1/08 Stellung und vertrat die Meinung, dass die erste der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie folgt beantwortet werden sollte:

"Ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung und Selektion von Pflanzen besteht, fällt unter das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ (1973 - Hinzufügung durch die Große Kammer), wenn diese Schritte Phänomene widerspiegeln oder Phänomenen entsprechen, die in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten, oder wenn die Schritte des menschlichen Zutuns keinen entscheidenden Einfluss auf das erzielte Ergebnis haben."

Dies beantworte zugleich die Fragen 2 und 3. Was Frage 2 betreffe, so reiche das Vorliegen eines zusätzlichen Merkmals technischer Natur als Teil eines dieser Schritte der Kreuzung und Selektion allein nicht aus, um das Verfahren dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ 1973 zu entziehen. Bei Frage 3 hänge die Entscheidung, ob das Verfahren dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ 1973 entgehe, davon ab, ob der Beitrag des zusätzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung über etwas Unwesentliches hinausgehe. Sei menschliches Zutun das Wesen des Verfahrens, so entgehe es dem Patentierungsverbot.

### **3. Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) im Beschwerdeverfahren T 83/05**

Der einzige Zweck der Ausschlussbestimmung für "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ 1973 sei die Vermeidung eines Doppelschutzes für Pflanzensorten (der über einen Verfahrensanspruch zustande käme).

In den "Travaux préparatoires" sei nicht definiert, welchen Umfang der Einfluss des technischen Merkmals haben müsse, und ebenso wenig werde begründet, warum nicht ein beliebiges technisches Merkmal ausreichen sollte.

Eine breite Auslegung der Ausschlussbestimmung wie in T 320/87 (s. oben) verletze den allgemeinen Grundsatz, dem zufolge Ausnahmen eng auszulegen seien.

Regel 26 (5) EPÜ müsse ebenfalls eng ausgelegt werden. Sie sei eine Definition, die bei der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ heranzuziehen sei.

Die Ausschlussbestimmung gelte nur für Verfahren zur Erzeugung einer Pflanzensorte, wie sie in den Sechzigerjahren angewandt worden seien, die vollständig auf natürlichen Phänomenen wie geschlechtlicher Kreuzung und natürlicher Selektion beruhten.

Alle Sachvorträge, die zu dem Schluss kämen, dass die der Großen Beschwerdekammer mit T 83/05 vorgelegte Frage 1 zu verneinen sei, und insbesondere jene, die als technisches Merkmal ein Merkmal verlangten, das nicht weggelassen werden könne, ohne dass die gewünschte Wirkung verloren gehe, fügten der Definition in Regel 26 (5) EPÜ und Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie weitere Erfordernisse hinzu. Die Definition in Regel 26 (5) EPÜ und Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie könne von den Beschwerdekammern nicht in diesem Maße umgedeutet werden.

In der Praxis werde es sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich sein festzustellen, ob ein Merkmal technischer Natur absolut unabdingbar sei, um ein Pflanzenzüchtungsverfahren durchzuführen. Die geäußerte Besorgnis, dass ein völlig irrelevantes technisches Merkmal dazu herangezogen werden könnte, ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen patentierbar zu machen, das ansonsten nicht patentierbar wäre, sei unbegründet, denn derartige Verfahren müssten sämtliche Kriterien des EPÜ erfüllen. Insbesondere müssten sie ausreichend offenbart sowie neu und erfinderisch sein. Demzufolge würde ein Anspruch auf ein triviales Pflanzenzüchtungsverfahren, das durch einen entbehrlichen technischen Schritt gekennzeichnet sei, nicht gewährt werden.

Frage 1 der Vorlageentscheidung T 83/05 sei also zu bejahen. Sollte die Große Beschwerdekammer Frage 1 jedoch nicht bejahen, so sollte Frage 2 dahin gehend beantwortet werden, dass ein nicht mikrobiologisches Pflanzenzüchtungsverfahren nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sei, wenn es einen Schritt

technischer Natur umfasse, der den Genotyp der anhand dieses Verfahrens gezüchteten Pflanzen beeinflusse.

#### **4. Beschwerdeführer I (Patentinhaber) im Beschwerdeverfahren T 1242/06**

Mit dem Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren" von der Patentierbarkeit habe der Gesetzgeber primär einen Doppelschutz für Pflanzensorten verhindern wollen. Andererseits sollte es keine Lücken beim Patentschutz geben. Außerdem sollten Pflanzenzüchtungsverfahren, die eindeutig technischer Natur seien, weil das Verfahren mehr als nur den Einsatz biologischer Kräfte erfordere, patentierbar sein, wie sich aus der Entstehungsgeschichte des Straßburger Übereinkommens zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (Straßburger Patentübereinkommen - SPÜ) und des EPÜ ableiten lasse. Der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" beziehe sich daher auf Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten und der in Regel 27 c) EPÜ verwendete Begriff "technisches Verfahren" auf jene Züchtungsverfahren, die zumindest teilweise nicht auf biologischen Kräften oder Phänomenen beruhten.

Wie bei der Beurteilung, ob einer Erfindung technischer Charakter im Sinne des Artikels 52 (1) bis (3) EPÜ zukomme, könne auch bei der Entscheidung, ob ein Pflanzenzüchtungsverfahren im Wesentlichen biologisch sei, nicht von Begriffen wie "trivial", "herkömmlich" oder "traditionell" ausgegangen werden, weil diese eine zeitliche Abhängigkeit herstellten und somit eine Berücksichtigung des jeweiligen Stands der Technik voraussetzten.

Mit Regel 26 (5) EPÜ habe der Gesetzgeber eine Anpassung in der Auslegung von Artikel 53 b) EPÜ vorgenommen. Selbst wenn vor Inkrafttreten dieser Regel eine Entscheidung in der Rechtsprechung etwas anderes ergeben habe als die der Regel 26 (5) EPÜ beizumessende Auslegung, entstehe daraus kein Widerspruch zwischen der Regel und dem Artikel. Die in Regel 26 (5) EPÜ enthaltene Definition sei nur eine notwendige, nicht aber eine notwendige und hinreichende Bedingung. Daher entgehe ein Verfahren, das neben natürlichen Phänomenen auch mindestens einen weiteren Schritt anderer Natur umfasse, dem Patentierungsverbot. Ein solch strenger Ansatz schein auch

im Hinblick auf Rechtssicherheit und Praktikabilität besser zu sein. Es gebe keinen Grund für die Forderung, dass das technische Merkmal (also das nicht natürliche Phänomen) wesentlich sein müsse, damit das Verfahren dem Patentierungsverbot entgehe.

Kreuzung und Selektion fielen nur insoweit unter das Patentierungsverbot, als es sich dabei um "natürliche Phänomene" handle.

Nicht natürliche Schritte der Kreuzung und Selektion seien solche, die anhand eines technischen Elements ausgeführt würden, das nicht auf einer natürlichen Kraft, sondern auf menschlichem Zutun oder auf einem vom Menschen festgelegten Kriterium beruhe. Insbesondere wenn das Selektionskriterium vom Menschen vorgegeben werde, handle es sich - unabhängig davon, anhand welcher Mittel der Mensch letztlich selektiere - nicht um ein natürliches Phänomen. Auch die Wahl eines nicht natürlichen Zuchtpartners sei ein Schritt, der über den Bereich der "natürlichen Phänomene" hinausgehe. Was die Selektion betreffe, so sei die einzige natürlich vorkommende Selektion diejenige, die in der Natur einen Überlebensvorteil bringe.

Ob ein beanspruchtes Pflanzenzüchtungsverfahren ein natürliches Verfahren sei, lasse sich folgendermaßen prüfen: Im Falle der Kreuzung müsste man erwarten können, dass die Interaktion zweier Ausgangslinien auf dem Feld unter natürlichen Bedingungen zu fruchtbaren Nachkommen führe. Im Falle der Selektion müsste man gemäß dem vorgeschlagenen Ansatz beurteilen, ob das in dem beanspruchten Verfahren verwendete Selektionskriterium unter natürlichen Bedingungen zu einer verbesserten Anpasstheit gegenüber den Stammlinien führen würde, sodass mit einer natürlichen Selektion zu rechnen wäre.

Die Fragen 1 und 2 sollten bejaht werden. Frage 3 sollte dahin gehend beantwortet werden, dass nur Züchtungsverfahren vom Patentschutz auszuschließen seien, deren direkte Produkte spezifische, individuelle Pflanzensorten seien.

##### **5. Beschwerdeführerin II (Einsprechende) im Beschwerdeverfahren T 1242/06**

Regel 26 (5) EPÜ sollte im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung zu Artikel 53 b) EPÜ ausgelegt werden. In der Entstehungsgeschichte deute nichts darauf hin, dass der Gesetzgeber radikal von dieser Rechtsprechung abweichen wollte.

Bei dieser harmonisierten Auslegung seien die Begriffe "Kreuzung" und "Selektion" im Zusammenhang mit einem Züchtungsverfahren als natürliche Phänomene zu verstehen, wenn damit die "geschlechtliche Kreuzung ganzer Genome" und eine "Selektion im Anschluss an die Kreuzung ganzer Genome, gegebenenfalls gefolgt von einer weiteren Kreuzung" gemeint seien. Das Wort "vollständig" in Regel 26 (5) EPÜ solle Züchtungsverfahren patentierbar machen, die darüber hinausgehende technische Schritte umfassten. Ein mögliches Beispiel wäre ein Verfahren, bei dem durch den Einbau eines neuen Gens eine neue Pflanze erzeugt werde. Wenn jedes Züchtungsverfahren, das einen technischen Schritt umfasse, unabhängig von dessen Einfluss als nicht natürlich zu betrachten wäre und damit dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ entginge, wäre der Artikel obsolet, da de facto jede Selektion in der Pflanzenzucht vom Menschen vorgenommen werde und somit nicht natürlich sei.

Das übergeordnete Ziel von Pflanzenzüchtern bestehe darin, eine Pflanze mit einer neuen Kombination von Merkmalen oder, genauer gesagt, einer neuen Kombination von Genen zu züchten. Bestimmend für das Erbgut eines Kreuzungsprodukts sei aber dennoch der zugrunde liegende inhärent biologische und willkürliche Prozess der Meiose, in dem sich die genaue Verteilung der Gene einstelle, und die Selektion durch den Züchter bestimme nicht unmittelbar das Erbgut des Kreuzungsprodukts.

Pflanzenzüchter, die Pflanzen kreuzten, bedienten sich beim Screenen verschiedener technischer Hilfsmittel oder technischer Schritte. Für das Kreuzen von Pflanzen nutzten die Züchter technische Hilfsmittel zur Überwindung der Hindernisse, die bestimmte Kreuzungen in der Natur verhinderten, z. B. weil die betreffenden Pflanzen zu unterschiedlichen Zeiten blühten, weil der Pollen möglicherweise nicht die richtigen oberflächenaktiven Proteine habe, um in die Narbe einzudringen, oder weil die Blüten einer Elternpflanze keine natürliche Bestäubung durch den Pollen der anderen Elternpflanze zuließen. In den letzten zweihundert Jahren hätten Züchter viele raffinierte Methoden ersonnen, um die natürlichen Hindernisse zu überwinden. Das

Züchterhandbuch "Hybridisation of crop plants" (das von der Beschwerdeführerin II im Verfahren vor der Großen Kammer als Dokument D 47 vorgelegt wurde) liste auf den Seiten 145, 147 und 149 bis 153 zahlreiche technische Schritte auf. Trotzdem sei die Kreuzung immer noch ein natürliches Phänomen, denn ob dabei eine Pflanze mit der richtigen Genkombination entstehe, hänge von dem inhärent willkürlichen Prozess der Meiose ab.

Auch bei der Selektion hänge es - selbst wenn der Züchter durch seine Auswahl der Pflanzen für die nächste (Rück-)Kreuzung die Chancen einer erfolgreichen Kreuzung erhöhen könne - letztlich von der Meiose ab, ob eine Pflanze mit der richtigen Genkombination entstehe.

Allgemeine Ansprüche auf Pflanzen zu gewähren, die durch herkömmliche Verfahren wie die Rückkreuzung entstünden, hieße außer Acht zu lassen, dass eine auf der Kreuzung ganzer Genome beruhende Züchtung grundsätzlich nicht reproduzierbar und die Lehre somit nicht für andere Pflanzen verallgemeinerbar sei.

Das "Kriterium der Ähnlichkeit zur Natur", das der Frage 1 in der Entscheidung T 1242/06 zugrunde liege, stehe im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung, nach der die Gesamtwirkung des menschlichen Zutuns maßgeblich sei und nicht dessen Ähnlichkeit zur Natur. Die Frage sei zudem nicht zu beantworten, denn sie würde voraussetzen, dass wir genau wüssten, was in der Natur (tatsächlich) passiere oder (theoretisch) passieren könnte, und Artikel 53 b) EPÜ wäre sinnlos.

Demzufolge sollten die Fragen 1 und 2 der Vorlageentscheidung T 1242/06 verneint werden, und die Frage 3 sollte - zweimal - bejaht werden.

## **V. Schlussanträge der Parteien**

Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer schlossen alle Parteien ihre Vorbringen ab, indem sie der Großen Kammer - wiederum schriftlich - ihre Schlussanträge für das Verfahren vor der Großen Kammer überreichten. Diese Anträge sind der Niederschrift über die öffentliche mündliche Verhandlung vor der

Großen Beschwerdekammer vom 20. Juli 2010 als Anhänge A bis E angefügt. Einzelheiten zu den Anträgen sind der Akte zu entnehmen.

## **VI. Stellungnahme der Präsidentin**

Der Gesetzgeber sei befugt, materiellrechtliche Vorschriften in der Ausführungsordnung umzusetzen. Die Grenzen dieser Befugnis seien indirekt in Artikel 164 (2) EPÜ festgelegt. Danach seien die Vorschriften der Ausführungsordnung im Einklang mit dem Übereinkommen auszulegen.

Selbst wenn man davon ausgehe, dass Regel 26 (5) EPÜ den Geltungsbereich des Artikels 53 b) EPÜ geändert, d. h. eingeschränkt habe, verletze das nicht den Vertrauensschutz oder die wohlerworbenen Rechte, denn Regel 26 (5) EPÜ bleibe im Rahmen dessen, was die Organe im Verfahren mit Bezug auf Artikel 53 b) EPÜ entscheiden könnten. Belegt werde das durch die in der Entscheidung T 1054/96 (ABl. EPA 1998, 511) erörterten möglichen Ansätze.

Inhaltlich sollte der zu verfolgende Ansatz - ungeachtet der Mehrdeutigkeiten im Wortlaut der Regel 26 (5) EPÜ - auf einer dynamischen und harmonisierten Auslegung des Verfahrensausschlusses nach Artikel 53 b) EPÜ basieren.

Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen sei im Wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen beruhe, d. h. auf Phänomenen, die nicht beherrschbar seien und/oder ohne menschliches Zutun aufträten, was die Verfahren traditioneller Pflanzenzüchter wie geschlechtliche Kreuzung oder natürliche Selektion einschließe. In Anbetracht der Tatsache, dass die Selektion z. B. technisch erfolgen könne und nicht immer als "natürliches" Phänomen anzusehen sei, dürften Kreuzung und Selektion nur dann als mögliche Beispiele für natürliche Phänomene ausgelegt werden, wenn sie nichttechnischer Natur seien.

Der Begriff "im Wesentlichen biologisch" habe sowohl einen quantitativen als auch einen qualitativen Aspekt. Der quantitative Aspekt erfordere mindestens ein nicht biologisches Merkmal, während der qualitative Aspekt erfordere, dass dieses Merkmal eine echte

technische Wirkung habe. Der Artikel sollte dahin gehend ausgelegt werden, dass der Verfahrensausschluss sich auch auf Verfahren erstreckt, die neben den natürlichen Phänomenen nur unwesentliche oder vernachlässigbare technische Merkmale umfassen. Damit ein Verfahren dem Patentierungsverbot entgehe, müsse ein zusätzliches technisches Merkmal eine durch das menschliche Zutun bedingte technische Wirkung auf das Verfahren als solches oder auf das damit hergestellte Erzeugnis haben. Könnte das nicht biologische Merkmal wegfallen, ohne dass dadurch die gewünschte Wirkung verloren gehe, so sei das Verfahren nicht patentierbar.

## **VII. Amicus-curiae-Schriftsätze**

Es wurden zahlreiche Amicus-curiae-Schriftsätze eingereicht, und zwar von zugelassenen Vertretern, Interessengruppen, Pflanzenzucht- und Saatgutunternehmen und den einschlägigen Verbänden, von Wissenschaftlern, von Gruppen, die wegen der ethischen und wirtschaftlichen Folgen der behandelten Fragen besorgt sind, sowie von Privatpersonen. Die Schriftsätze zeugen von divergierenden Auffassungen, wie sie auch von den Parteien vorgetragen wurden (s. vorstehende Zusammenfassung der Vorbringen). Vielfach wurde insbesondere der Standpunkt vertreten, dass das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ bei einem auf Kreuzung und Selektion basierenden Verfahren, d. h. einem herkömmlichen Züchtungsverfahren, nur durch einen technischen Schritt überwunden werden könne, der entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis habe. Andere befürworteten den Ansatz, wonach - in Analogie zu dem bei computerimplementierten Erfindungen verfolgten Ansatz - das Vorhandensein eines beliebigen technischen Schritts ausreichen sollte, um das Verfahren dem Patentierungsverbot zu entziehen. Den richtigen Ansatz dafür zu finden, was patentwürdig sei, müsse eher im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit geklärt werden. In einer dritten Gruppe von Amicus-curiae-Schriftsätzen wurden, gestützt auf grundsätzliche ethische und wirtschaftliche Bedenken gegen die Patentierung von Pflanzen und Tieren im Allgemeinen und gegen Patentschutz für durch herkömmliche Zuchtverfahren hergestellte Pflanzen im Besonderen, Einwände gegen die Patentierung der hier behandelten Technologien erhoben.

## **Entscheidungsgründe**

## **1. Zulässigkeit der Vorlagen**

In beiden Vorlageentscheidungen ist die Kammer im Detail darauf eingegangen, warum die Beantwortung der Vorlagefragen ihrer Ansicht nach für eine Entscheidung über die Beschwerden unerlässlich ist. In der Entscheidung T 83/05 hat die vorlegende Kammer ausführlich begründet, warum die übrigen Patentierbarkeitskriterien - wie keine unzulässige Erweiterung, ausreichende Offenbarung, Berechtigung des Prioritätsanspruchs, Neuheit und erfinderische Tätigkeit - bei den Ansprüchen in der Akte erfüllt sind. Ferner ist in der Entscheidung ausgeführt, warum der Ausgang der Beschwerde davon abhängt, wie die in Artikel 53 b) EPÜ 1973 verankerte Ausschlussbestimmung für Verfahren ausgelegt wird. In der Entscheidung T 1242/06 hat die vorlegende Kammer erläutert, warum die Vorlagefragen ihres Erachtens maßgebend für die Entscheidung sind, ob der Gegenstand des Hauptantrags vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Da zudem die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung auf keinen der übrigen den Hauptantrag betreffenden Einspruchsgründe eingegangen ist, müsste die Sache an sie zurückverwiesen werden, sollte der Gegenstand des Hauptantrags nicht vom Patentschutz ausgeschlossen sein.

Diese Erläuterungen der vorlegenden Kammer belegen hinreichend, dass eine Beantwortung der vorgelegten Rechtsfragen notwendig ist, damit die Kammer ausgehend von einer korrekten Rechtsauslegung über die bei ihr anhängigen Beschwerden entscheiden kann. Die Vorlagen sind daher zulässig, und zwar unabhängig davon, ob tatsächlich alle Aspekte, die die Vorlagefragen theoretisch implizieren könnten, beantwortet werden müssen.

## **2. Anzuwendendes Recht**

### **2.1 EPÜ 1973 versus EPÜ 2000**

Die Vorlage G 2/07 datiert aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 und bezieht sich auf das EPÜ 1973. Die Vorlage G 1/08 datiert aus der Zeit nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 und bezieht sich auf das EPÜ 2000. Beide Vorlagen betreffen die Anwendung

und Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ/EPÜ 1973. Gemäß Artikel 1 (1) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (Sonderausgabe 4 zum ABl. EPA 2001, 139) findet die revidierte Fassung des Artikels 53 EPÜ auf die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 erteilten europäischen Patente Anwendung. Da beide den Vorlagen zugrunde liegenden Patente vor diesem Tag erteilt wurden, sind beide Vorlagen in Anwendung des Artikels 53 EPÜ zu beantworten. Gemäß Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen 2000 (Sonderausgabe 1 zum ABl. EPA 2007, 89) sind demnach auf die hier vorgelegten Fragen die den Artikel 53 EPÜ betreffenden Bestimmungen der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 anzuwenden. Dies betrifft insbesondere Regel 26 (5) EPÜ, vormals Regel 23b (5) EPÜ 1973, die den Begriff "im Wesentlichen biologisches Verfahren ..." definiert.

## **2.2 Artikel 33 (1) b) EPÜ und materielles Patentrecht**

In der Entscheidung T 83/05 hat die vorlegende Kammer die Frage aufgeworfen, ob sich die Befugnis des Verwaltungsrats zur Änderung der Ausführungsordnung nach Artikel 33 (1) b) EPÜ 1973 auf Kernfragen des materiellen Patentrechts erstreckt. Falls nicht, habe der Rat mit der Einführung von Vorschriften zur Abgrenzung patentfähiger Gegenstände seine Befugnisse überschritten (Nr. 58 der Entscheidungsgründe). Aus der Vorlageentscheidung geht nicht eindeutig hervor, welche Rechtsfolge es nach Auffassung der vorlegenden Kammer hätte, wenn Regel 23b (5) EPÜ 1973, jetzt Regel 26 (5) EPÜ, ultra vires wäre. Im vorangehenden Absatz, Nummer 57 der Entscheidungsgründe, befasst sich die vorlegende Kammer jedoch mit der Eventualität, dass die der Regel 23b (5) EPÜ 1973 zu gebende Auslegung im Widerspruch zu Artikel 53 b) EPÜ/EPÜ 1973 steht und angesichts des Artikels 164 (2) EPÜ nicht befolgt werden kann. Was die vorlegende Kammer also wahrscheinlich unter Nummer 58 der Entscheidungsgründe ausdrücken will, ist, dass eine Vorschrift, die ultra vires ist, ungültig und damit von Anfang an nicht anwendbar ist, und zwar unabhängig davon, ob ihr Inhalt mit dem betreffenden Artikel des Übereinkommens kollidiert. Andernfalls hätte sie keinen Anlass gehabt, nach Nummer 57 der Entscheidungsgründe noch separat darauf einzugehen.

Die in der Vorlageentscheidung zitierten Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28, Nr. 2.3.4 der Entscheidungsgründe) der Juristischen Beschwerdekammer enthalten die Aussage, dass in der Ausführungsordnung nur Verfahrensfragen, nicht jedoch materiellrechtliche Fragen geregelt werden dürfen. Begründet wird dies in den Entscheidungen allerdings nicht. Darüber hinaus bezog sich die Aussage nur auf die Frage, ob Regel 25 (1) EPÜ 1973 in der 1988 geänderten Fassung mit dem höherrangigen Recht vereinbar war, also mit Artikel 4 G der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) und Artikel 76 EPÜ 1973. Dies wurde verneint.

Die Große Kammer sieht keinen Grund, der eine solche Generalvermutung rechtfertigen würde, und auch die vorliegende Kammer hat keinen genannt. Die Ausführungsordnung soll detaillierter regeln, wie die Artikel des Übereinkommens anzuwenden sind, und nichts im Übereinkommen lässt darauf schließen, dass dies nicht genauso für die Artikel gelten sollte, in denen es um materielles Patentrecht geht. Die Grenzen der dem Verwaltungsrat mittels der Ausführungsordnung zukommenden gesetzgeberischen Befugnisse lassen sich Artikel 164 (2) EPÜ entnehmen. Danach gehen bei mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung die Vorschriften des Übereinkommens vor.

In ihrer Entscheidung G 2/93 (ABI. EPA 1995, 275) hat die Große Beschwerdekammer anerkannt, dass Regel 28 EPÜ 1973, die der Umsetzung des Artikels 83 EPÜ dient, zumindest teilweise materiellrechtlicher Art sei. Auch in ihrer jüngeren Entscheidung G 2/06 (ABI. EPA 2009, 306, Nrn. 12 und 13 der Entscheidungsgründe) hat die Große Beschwerdekammer nicht die Befugnis des Verwaltungsrats angezweifelt, in der Ausführungsordnung Bestimmungen zu materiellrechtlichen Fragen zu erlassen.

### ***2.3 Anwendbarkeit der Regel 26 (5) EPÜ auf Anmeldungen, die vor Inkrafttreten der Regel 23b (5) EPÜ 1973 eingereicht wurden***

Kapitel VI des zweiten Teils der Ausführungsordnung zum EPÜ 1973, einschließlich der Regel 23b (5) EPÜ 1973, der jetzigen Regel 26 (5) EPÜ, wurde in das EPÜ aufgenommen,

um den Bestimmungen der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ("Biotechnologierichtlinie") Rechnung zu tragen. Die neuen Regeln des Kapitels VI traten am 1. September 1999 in Kraft. Übergangsbestimmungen wurden nicht vorgesehen.

Die der Beschwerdesache T 83/05 zugrunde liegende Anmeldung wurde am 8. April 1999 eingereicht und somit vor dem Inkrafttreten der neuen Regeln, weswegen in der Vorlageentscheidung die Frage aufgeworfen wurde, ob Regel 26 (5) EPÜ (vormals Regel 23b (5) EPÜ 1973) auf Anmeldungen angewendet werden kann, die bei ihrem Inkrafttreten bereits anhängig waren.

In der Zwischenzeit hat die Große Beschwerdekammer in G 2/06 (ABI. EPA 2009, 306, Nr. 13 der Entscheidungsgründe) eine ähnliche, die Regel 26 (1) EPÜ (vormals Regel 23b (1) EPÜ 1973) betreffende Frage in einer Weise beantwortet, die für das gesamte Kapitel VI (jetzt Kapitel V) der Ausführungsordnung und somit auch auf Regel 26 (5) EPÜ gilt: "Das Einfügen dieses neuen Kapitels ohne jegliche Übergangsbestimmungen kann nur so verstanden werden, dass diese detaillierte Weisung zur Patentierbarkeit bzw. Nichtpatentierbarkeit in ihrer Gesamtheit auf alle damals anhängigen Anmeldungen angewandt werden sollte."

#### ***2.4 Frage der mangelnden Übereinstimmung zwischen Regel 26 (5) und Artikel 53 b) EPÜ***

Ausgehend von der Annahme, dass der von den Beschwerdekammern vor Einführung der Regel 23b (5) EPÜ 1973 angewandte Ansatz bei der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ die wahre Bedeutung dieses Artikels wiedergibt und dass Regel 23b (5) EPÜ 1973 auf eine sehr enge Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ 1973 abzielte, die sich zudem kaum mit der früheren Auslegung dieses Artikels vereinbaren ließ, kommt die vorliegende Kammer zu dem Schluss, dass Regel 23b (5) EPÜ 1973 - entgegen Artikel 164 (2) EPÜ - im Widerspruch zu Artikel 53 b) EPÜ 1973 steht. Sie verweist auf die Entscheidung T 39/93 (ABI. EPA 1997, 134, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe), wo mit Blick auf Artikel 164 (2) EPÜ befunden wurde, dass die Wirkung eines Artikels des EPÜ, dessen richtige Auslegung - in diesem Fall - die Große Beschwerdekammer in einer Entscheidung

festgestellt habe, nicht durch eine neu gefasste Regel der Ausführungsordnung aufgehoben werden könne.

Wie nachstehend dargelegt wird, beruht diese Argumentation auf Annahmen, die die Große Beschwerdekammer nicht teilt, sodass sich das Problem eines Widerspruchs zwischen Regel 26 (5) EPÜ und Artikel 53 b) EPÜ in dem von der vorlegenden Kammer beschriebenen Sinne nicht stellt.

## **2.5 Vertrauensschutz**

Dasselbe gilt in Bezug auf das weitere, damit zusammenhängende Argument, das die vorlegende Kammer im Zusammenhang mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes herangezogen hat. Ausgehend davon, dass mit der Einführung der Regel 23b (5) EPÜ 1973 das Recht geändert, d. h. die in Artikel 53 b) EPÜ 1973 verankerte Ausschlussbestimmung für Verfahren in ihrem Umfang begrenzt und somit der Bereich der patentfähigen Gegenstände erweitert wurde, wäre vielleicht zu erwägen, ob Dritte in ihrem Vertrauen darauf zu schützen sind, dass eine Tätigkeit, die nach früherem Recht ein im Wesentlichen biologisches Verfahren darstellte, nicht patentiert werden kann, wenn die entsprechende Anmeldung vor dem Inkrafttreten der Regel 23b (5) EPÜ 1973 eingereicht wurde.

Die am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer Beteiligten haben grundsätzlich anerkannt, dass sich die Frage des Vertrauensschutzes nur stellt, wenn die Große Kammer zu dem Schluss kommen sollte, dass die Einführung der Regel 23b (5) EPÜ 1973 den Umfang des in Artikel 53 b) EPÜ 1973 verankerten Verfahrensausschlusses verändert hat, dass sie sich aber nicht stellt, wenn die Große Kammer lediglich Korrekturen an dem mit der Entscheidung T 320/87 (s. oben) begründeten und bislang in der Rechtsprechung verfolgten Ansatz für erforderlich hielte, die jedoch nicht mit der Einführung der Regel 23b (5) EPÜ 1973 in Zusammenhang stehen würden.

Es kann keinen Vertrauensschutz für die Annahme geben, dass die von einer Beschwerdekammer in einer Entscheidung vorgenommene Auslegung einer materiellrechtlichen Patentierbarkeitsvorschrift nicht im Nachhinein von der Großen

Kammer revidiert wird, denn dies würde die Funktion der Großen Beschwerdekammer unterminieren. Das gilt insbesondere für Fragen, zu denen es keine umfangreiche, in sich geschlossene Rechtsprechung gibt, sondern - wie im vorliegenden Fall - nur eine sehr begrenzte Zahl von Einzelentscheidungen.

In der Vergangenheit hat die Große Kammer eine Übergangsfrist eingeräumt, wenn sie durch ihre Entscheidung eine Änderung der ständigen Verfahrenspraxis herbeigeführt hat, mit der die Verfahrensbeteiligten nicht rechnen konnten. Aus dem oben genannten Grund aber wurde niemals Vertrauensschutz in Angelegenheiten gewährt, bei denen die Große Kammer über die richtige Anwendung, d. h. Auslegung des materiellen Patentrechts zu befinden hatte.

### **3. Artike 53 b) EPÜ: "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen"**

Die vorgelegten Rechtsfragen betreffen die Auslegung von Artikel 53 b) EPÜ.

#### **3.1 Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ**

Der Artikel lautet wie folgt:

"Artikel 53

Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Europäische Patente werden nicht erteilt für:

a) ...

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

c) ..."

#### **3.2 Rechtsprechung zu Artikel 53 b) EPÜ 1973**

### **3.2.1 T 320/87 und T 356/93**

Die gängige Definition des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ 1973 wurde in der Entscheidung T 320/87 (s. oben, Leitsatz 1 und Nrn. 6 bis 9 der Entscheidungsgründe) entwickelt und in späteren, in der Vorlageentscheidung T 83/05 angeführten Entscheidungen bestätigt, insbesondere in T 356/93 (s. oben).

In der Entscheidung T 320/87 erklärte die Kammer:

"6. ... dass die Frage, ob ein (nicht mikrobiologisches) Verfahren als "im Wesentlichen biologisch" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ anzusehen ist, ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Berücksichtigung des Gesamtanteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis beurteilt werden muss. Nach Auffassung der Kammer ist die Notwendigkeit menschlicher Mitwirkung allein noch kein hinreichendes Kriterium dafür, dass das Verfahren kein "im Wesentlichen biologisches" ist. Menschliches Eingreifen kann auch nur bedeuten, dass das Verfahren kein "rein biologisches" ist, ohne dass der Beitrag des Menschen dabei über ein unbedeutendes Maß hinausginge. Auch geht es nicht lediglich um die Frage, ob diese Mitwirkung quantitativer oder qualitativer Art ist.

7. ...

8. Bei näherer Betrachtung der beanspruchten Verfahren zeigt sich, dass ihr Kern in der besonderen Kombination bestimmter Schritte liegt, .... Die Abfolge der einzelnen Vorgänge insgesamt kommt weder in der Natur vor noch entspricht sie den klassischen Züchtungsverfahren. ...

9. Die nötige grundlegende Änderung des Charakters eines bekannten Pflanzenzüchtungsverfahrens kann entweder über seine Merkmale, d. h. seine Bestandteile, oder - bei mehrstufigen Verfahren - über die besondere Abfolge der Verfahrensschritte herbeigeführt werden. In einigen Fällen zeigt sich die Wirkung im Ergebnis."

In der Entscheidung T 356/93, die von der vorlegenden Kammer in diesem Zusammenhang angeführt wurde, befasste sich die damalige Kammer eingehender mit den Absichten des Gesetzgebers bei der Abfassung der Vorschrift. Nachdem sie auch die obigen Feststellungen aus T 320/87 in Betracht gezogen hatte, kam sie zu dem Schluss: "28. ... , dass ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das mindestens einen wesentlichen technischen Verfahrensschritt umfasst, der nicht ohne menschliche Mitwirkung durchgeführt werden kann und entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis hat (s. vorstehend Nrn. 25 - 27), nicht unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ fällt."

### **3.2.2 G 1/98**

Die Große Beschwerdekammer hat sich bereits in G 1/98 (ABl. EPA 2000, 111) mit Artikel 53 b) EPÜ 1973 befasst, seinerzeit allerdings im Hinblick auf das Patentierungsverbot für Pflanzensorten. Die damals von der vorlegenden Kammer aufgeworfene Frage, wie zu entscheiden sei, ob es sich bei einem Verfahren um ein "im Wesentlichen biologisches Verfahren" handle, blieb unbeantwortet. Die Beschwerdeführerin hatte in ihrer an die Große Beschwerdekammer gerichteten Stellungnahme zur Vorlageentscheidung geltend gemacht, dass sie über die diesbezüglichen Einwände der vorlegenden Kammer erst durch die Vorlageentscheidung selbst unterrichtet worden sei, erklärte sich aber bereit, die Verfahrensansprüche auf genau angegebene Verfahrensschritte zu beschränken, um im Wesentlichen biologische Verfahren auszuschließen. Da die vorlegende Kammer die Relevanz der Frage, wie zu entscheiden ist, ob es sich bei einem Verfahren um ein im Wesentlichen biologisches Verfahren handelt, für die Anmeldung, die zur Vorlage der Frage geführt hat, noch nicht geklärt hatte, befand die Große Kammer, dass sich eine Beantwortung dieser Frage erübrige (a. a. O., Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

Obwohl die vorgenannte Entscheidung der Großen Beschwerdekammer also die Entstehungsgeschichte des Artikels 53 b) EPÜ im Zusammenhang mit dem Patentierbarkeitsausschluss von Pflanzensorten eingehend beleuchtet hat und insofern auch nützliche Einblicke in die Überlegungen des Gesetzgebers bei der Abfassung des SPÜ und des EPÜ 1973 ganz allgemein bietet, sind ihre Feststellungen doch nicht

unmittelbar auf die Auslegung des Ausschlusses von "im Wesentlichen biologischen Verfahren" von der Patentierbarkeit anzuwenden.

### **3.2.3 Schlussfolgerungen aus der Rechtsprechung zu Artikel 53 b) EPÜ 1973**

Aus den in der vorgenannten Rechtsprechung und insbesondere in T 320/87 (s. oben) aufgestellten Definitionen lassen sich folgende Elemente entnehmen, die für die Beurteilung relevant sind, ob ein Verfahren nicht im Wesentlichen biologisch ist:

1. Der Gesamtanteil der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis sind zu ermitteln.
2. Dies ist ausgehend vom Wesen der Erfindung zu beurteilen.
3. Der Einfluss muss entscheidend sein.
4. Der Beitrag muss über etwas Unwesentliches hinausgehen.
5. Die Abfolge der einzelnen Vorgänge insgesamt darf weder in der Natur vorkommen noch den klassischen Züchtungsverfahren entsprechen.
6. Die nötige grundlegende Änderung des Charakters eines bekannten Pflanzenzüchtungsverfahrens kann entweder über seine Merkmale, d. h. seine Bestandteile, oder - bei mehrstufigen Verfahren - über die besondere Abfolge der Verfahrensschritte herbeigeführt werden. In einigen Fällen zeigt sich die Wirkung im Ergebnis.

Aus der Entscheidung T 320/87 geht nicht eindeutig hervor, welche der definierten Elemente als entscheidend und welche möglicherweise nur als zweitrangig angesehen wurden; zu beachten ist jedoch, dass die spätere Entscheidung T 356/93 auf das Vorliegen eines technischen Verfahrensschritts abhebt, der nicht ohne menschliche Mitwirkung durchgeführt werden kann und entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis hat (s. vorstehende Nr. 3.2.1).

### **3.3 Auswirkungen der Rechtsprechung zu Artikel 53 b) EPÜ**

Der Satz in Artikel 53 b) EPÜ 1973, der den Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren betrifft, wurde bei der Abfassung des EPÜ 2000

nicht infrage gestellt, und Artikel 53 b) EPÜ blieb in dieser Hinsicht unverändert. Daher ist die vorstehend erörterte Rechtsprechung nicht ungültig geworden, nur weil das EPÜ revidiert wurde.

#### **4. Regel 26 (5) EPÜ**

Eine wichtige Ergänzung erfuhren die für den vorliegenden Fall maßgeblichen Rechtsvorschriften allerdings mit der Aufnahme der damaligen Regel 23b (5) EPÜ 1973 in die Ausführungsordnung.

Abgesehen von der Umnummerierung zu Regel 26 (5) EPÜ ist der Wortlaut der Regel 23b (5) EPÜ 1973 bei der Revision der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 unverändert geblieben.

Regel 26 (5) EPÜ lautet:

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

Nach Regel 26 (1) Satz 1 EPÜ sind für europäische Patentanmeldungen und Patente, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben, die maßgebenden Bestimmungen des Übereinkommens in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Kapitels V "Biotechnologische Erfindungen" (vormals Kapitel VI) anzuwenden und auszulegen, zu dem auch Regel 26 EPÜ gehört.

#### **4.1 Verhältnis der Regel zu Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie**

In Regel 26 (1) Satz 2 EPÜ (vormals Regel 23b (1) Satz 2 EPÜ 1973) heißt es ferner, dass die Biotechnologierichtlinie ergänzend zur Auslegung heranzuziehen ist.

Regel 26 (5) EPÜ hat denselben Wortlaut wie Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie.

#### **4.2 Bieten die Vorschriften eine erschöpfende Definition?**

Es wurde argumentiert, dass Regel 26 (5) EPÜ nicht als (erschöpfende) Definition dafür gedacht gewesen sei, wann ein Verfahren im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ im Wesentlichen biologisch ist, sondern lediglich als Anhaltspunkt dienen sollte, d. h. als anschauliches Beispiel für die Art der vom Ausschluss erfassten Fälle.

Erwägungsgrund 33 der Biotechnologierichtlinie lautet jedoch:

"Für die Zwecke dieser Richtlinie ist **festzulegen** (Hervorhebung durch die Große Kammer), wann ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren im Wesentlichen biologisch ist."

Auch in der Begründung des Rates zu dem von ihm am 26. Februar 1998 festgelegten gemeinsamen Standpunkt (ABl. EG C 110 vom 8. April 1998, S. 27, Nrn. 12 und 13) wird Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie als umfassende Definition bezeichnet. Deshalb kann Regel 26 (5) EPÜ in Einklang mit der Biotechnologierichtlinie nur dahin gehend ausgelegt werden, dass die Definition erschöpfend ist.

### **4.3 Auslegungsgrundsätze**

Beide Rechtstexte sind gemäß den im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 ("Wiener Übereinkommen") verankerten Auslegungsgrundsätzen auszulegen.

Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens lautet:

"Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen."

In Artikel 32 des Wiener Übereinkommens heißt es weiter:

"Ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses, können herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31

a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt oder

b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt."

#### **4.4 Bedeutung der Begriffe "Kreuzung" und "Selektion"**

Im Verfahren wurde vorgebracht, dass Kreuzung und Selektion nur als die Kreuzung und Selektion zu verstehen seien, wie sie in der Natur vorkämen. Insbesondere der Begriff Selektion beziehe sich nicht auf die vom Menschen in einem Züchtungsverfahren vorgenommene Selektion, sondern nur auf die in der Natur stattfindende und durch den Menschen nicht steuerbare Selektion, die bestimme, welche Pflanzen in der Natur - nicht zuletzt in Abhängigkeit von den jeweiligen Umweltbedingungen - überlebten.

Nach Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens kann die Bedeutung eines Begriffs in einem Vertrag nicht rein semantisch bestimmt werden, sondern ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung auszulegen. So betrachtet, kann eine Definition nicht richtig sein, die völlig außer Acht lässt, dass der Zusammenhang der Begriffe Kreuzung und Selektion in den betreffenden Vorschriften durch die Verfahren zur Züchtung von Pflanzen (Englisch: "production of plants", Französisch: "obtention de végétaux") hergestellt wird, d. h. durch die Tätigkeit von Züchtern. In diesem Zusammenhang beziehen sich die Begriffe "Kreuzung" und "Selektion" auf vom Züchter vorgenommene Handlungen. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass der Züchter in die Prozesse eingreift, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. In diesem Zusammenhang sind Kreuzung und Selektion also keine natürlichen Phänomene, sondern Verfahrensschritte, die generell ein Eingreifen des Menschen erfordern.

Wie in der Entscheidung T 1242/06 unter Nummer 10 der Entscheidungsgründe richtig festgestellt wurde, hätte der Standpunkt, dass sich die Begriffe "Kreuzung" und "Selektion" in Regel 26 (5) EPÜ überhaupt nicht auf Pflanzenzüchtung, sondern nur auf rein natürliche Ereignisse bezögen, die ohne menschliche Kontrolle stattfinden, die widersinnige Konsequenz, dass der Ausschluss auf Gegenstände beschränkt würde, die mangels jeglichen technischen Charakters ohnehin nicht als Erfindung gelten können und deshalb nicht ausdrücklich vom Patentschutz ausgeschlossen zu werden brauchen.

#### **4.5 "Kreuzung" und "Selektion" - natürliche Phänomene aufgrund einer Rechtsfiktion?**

Allerdings macht dies die Auslegung der Regel 26 (5) EPÜ nicht leichter, denn einerseits gelten (nur) Verfahren, die vollständig auf natürlichen Phänomenen beruhen, als im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen. Andererseits werden Kreuzung und Selektion als Beispiele für natürliche Phänomene angeführt, doch sind systematische Kreuzung und Selektion, wie sie bei der Pflanzenzüchtung praktiziert werden, keine natürlichen Phänomene, sondern unter menschlicher Mitwirkung umgesetzte Maßnahmen. Demzufolge ist der Wortlaut der Regel 26 (5) EPÜ mehrdeutig, wenn nicht sogar widersprüchlich.

Das lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass der Zweck der Regel 26 (5) EPÜ darin besteht, Kreuzung und Selektion im Wege einer Rechtsfiktion als natürliche Phänomene zu definieren. Nichts im heute gültigen Wortlaut der Regel lässt diesen Schluss zu. Nach der Rechtsmethodik spricht die Tatsache, dass Kreuzung und Selektion lediglich als Beispiele natürlicher Phänomene angeführt sind ("wie Kreuzung oder Selektion"), dagegen, Regel 26 (5) EPÜ als Rechtsfiktion so zu verstehen, dass Kreuzung und Selektion damit im rechtlichen Sinne als natürliche Phänomene definiert werden sollen, auch wenn sie es nicht sind.

Abgesehen von einigen redaktionellen Eingriffen, die im Interesse der Einheitlichkeit eines harmonisierten europäischen Patentrechts angezeigt waren, wurden die Bestimmungen der Biotechnologierichtlinie, die noch nicht im Übereinkommen enthalten waren und materielle Patentierbarkeitsvoraussetzungen betrafen, unverändert in die Ausführungsordnung übernommen - siehe die Mitteilung vom 1. Juli 1999 über die Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (ABl. EPA 1999, 573, Nr. 19, Erläuterungen zu Regel 23b (5)), wo es nur heißt, dass die von den Kammern entwickelte Auslegung im Rahmen der mit der neuen Regel gegebenen Definition liegt.

Somit gilt es, den Wortlaut und die Entstehungsgeschichte der Biotechnologierichtlinie heranzuziehen, um zu klären, welche Bedeutung der Regel 26 (5) EPÜ zukommt.

#### **4.6 Gegenstand und Zweck der Definition nach der Biotechnologierichtlinie**

Die Erwägungsgründe der Biotechnologierichtlinie sagen nichts über Gegenstand und Zweck der in der Richtlinie enthaltenen Definition aus, abgesehen von Erwägungsgrund 33, dem zufolge für die Zwecke der Richtlinie festzulegen ist, wann ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren im Wesentlichen biologisch ist.

#### **4.7 Entstehungsgeschichte des Artikels 2 (2) der Biotechnologierichtlinie**

Daher muss die Entstehungsgeschichte der Biotechnologierichtlinie näher beleuchtet werden und dabei insbesondere das Zustandekommen der endgültigen Fassung des Artikels 2 (2), einschließlich der wichtigsten Änderungen, die während der Arbeiten an seinem Wortlaut vorgenommen wurden.

**4.7.1** Artikel 7 des (ersten) Vorschlags für eine Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, der am 20. Oktober 1988 von der Europäischen Kommission vorgelegt wurde (KOM(88) 496 endg. - SYN 159, ABI. EG Nr. C 10 vom 13. Januar 1989, S. 3), - die erste unter Nummer 51 der Entscheidungsgründe von T 83/05 wiedergegebene Fassung - lautete: "Ein Verfahren, bei dem das Eingreifen des Menschen darüber hinaus geht, vorhandenes biologisches Material auszuwählen und es unter natürlichen Bedingungen eine ihm innewohnende biologische Funktion ausüben zu lassen, gilt als ein patentfähiger Erfindungsgegenstand."

Darüber hinaus hieß es in Erwägungsgrund 17:

"Es ist notwendig, das Innovationspotenzial in allen Bereichen menschlichen Strebens dadurch zu fördern, dass menschliches Eingreifen, soweit es mehr umfasst als biologisches Material lediglich auszuwählen und dieses unter natürlichen Bedingungen die ihm innewohnenden Funktionen ausüben zu lassen, als patentierbarer Erfindungsgegenstand anerkannt und nicht als im Wesentlichen biologisch betrachtet werden soll."

In ihrer Begründung des Vorschlags (KOM(88) 496 endg. - SYN 159 - vom 16. Oktober 1988, Teil II, Kap. 1, Art. 3, S. 33, Art. 5, S. 38 und Art. 7, S. 40 - 41) vertritt die Kommission die Auffassung, dass Artikel 7 der Biotechnologierichtlinie im Gegensatz zu den damals geltenden EPA-Prüfungsrichtlinien - denen zufolge die menschliche Mitwirkung bei der Bestimmung oder Steuerung des zu erzielenden Ergebnisses eine "wesentliche Rolle" spielen musste - darauf abziele, nur traditionelle, auf Selektion beruhende biologische Züchtungshandlungen auszuschließen und somit verglichen mit den Prüfungsrichtlinien als etwas liberaler angesehen werden könne, was zur Folge habe, dass jegliches menschliche Zutun außer Selektion, also z. B. auch eine Beeinflussung des Kreuzungs- oder Replikationsprozesses, das Verfahren dem Bereich der "im Wesentlichen biologischen" Verfahren entziehen würde. Nach Ansicht der Kommission ist dies gerechtfertigt, weil man die Erfindungskategorien, die Pflanzensorten oder Tierarten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren betreffen, aufgrund bestimmter Konventionen von der Patentierbarkeit ausgenommen habe, und zwar dadurch, dass ihnen die gewerbliche Anwendbarkeit abgesprochen wurde. Die Unterscheidung zwischen "im Wesentlichen biologischen" und "nicht im Wesentlichen biologischen" Verfahren sei mittlerweile aber artifiziell, da sie infolge der biotechnologischen Methoden de facto nur noch von geringem praktischem Wert sei.

**4.7.2** Eine solch enge Interpretation des Patentierbarkeitsausschlusses fand nicht die Zustimmung des Europäischen Parlaments, das im Oktober 1992 eine Fassung mit (unter anderem) einem geänderten Wortlaut des damaligen Artikels 7 billigte (ABl. EG Nr. C 305 vom 23. November 1992, S. 165, Änderung Nr. 25), wobei Erwägungsgrund 17 unverändert blieb:

"Im Wesentlichen biologische Verfahren sind nicht patentfähig. Ob ein solches Verfahren vorliegt, ist ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Berücksichtigung des Anteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis zu beurteilen."

Dies entspricht fast wortwörtlich dem Leitsatz I der Entscheidung T 320/87 (s. oben).

**4.7.3** Am 16. Dezember 1992 legte die Kommission einen überarbeiteten Vorschlag vor, der den Änderungen des Europäischen Parlaments Rechnung trug (KOM(92) 589 endg.-SYN 159).

In dem vom Rat am 7. Februar 1994 festgelegten gemeinsamen Standpunkt (EG) Nr. 4/94 (ABl. EG Nr. C 101 vom 9. April 1994, S. 65) - der zweiten in T 83/05 wiedergegebenen Fassung - heißt es in Artikel 6:

"Bei der Festlegung dieses Ausschlusses von der Patentierbarkeit werden das menschliche Eingreifen und die Wirkungen eines solchen Eingreifens auf das erzielte Ergebnis berücksichtigt. Ein Verfahren, das als Ganzes in der Natur nicht vorkommt und bei dem es sich um mehr als ein herkömmliches Züchtungsverfahren handelt, ist patentierbar."

Erwägungsgrund 27 lautete:

"27. Es ist notwendig, dass das Innovationspotenzial in einem breiten Feld menschlicher Tätigkeit gefördert wird, indem anerkannt wird, dass bei der Frage des Ausschlusses von im Wesentlichen biologischen Verfahren von der Patentierbarkeit das menschliche Eingreifen und die Wirkungen eines solchen Eingreifens auf das erzielte Ergebnis berücksichtigt werden müssen; dabei ist ein Verfahren, das als Ganzes in der Natur nicht vorkommt und bei dem es sich um mehr als ein herkömmliches Züchtungsverfahren handelt, patentierbar."

Diese Fassung unterschied sich nur geringfügig von dem geänderten Kommissionsvorschlag.

In beiden Fassungen trägt der erste Satz der breiteren Bedeutung Rechnung, die das Europäische Parlament der Ausschlussbestimmung gegeben hat. Der zweite Satz aber hält in beiden Fassungen inhaltlich an der engeren Auslegung fest, die von der Kommission ursprünglich vorgeschlagen worden war, wobei die gegenüber der ursprünglichen Fassung vorgenommenen Änderungen eher redaktioneller als inhaltlicher Art sind.

**4.7.4** Der Wortlaut dieses (ersten) gemeinsamen Standpunkts wurde vom Europäischen Parlament am 25. Januar 1996 als Ganzes abgelehnt (ABl. EG C 068 vom 20. März 1995, S. 26).

**4.7.5** Daraufhin legte die Kommission einen neuen Vorschlag vor (ABl. EG C 296 vom 8. Oktober 1996, S. 4).

Nach Artikel 2 Absatz 3 dieses Vorschlags ist:

"ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" ein Verfahren, das als Ganzes in der Natur vorkommt oder bei dem es sich nicht um mehr als ein herkömmliches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren handelt."

In Erwägungsgrund 18 heißt es:

"(18) Für die Bestimmung des Ausschlusses der im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Gewinnung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit sind der menschliche Eingriff und dessen Auswirkungen auf das Ergebnis in Betracht zu ziehen."

In dieser Fassung wurde im Wortlaut des Artikels die engere Interpretation des Patentierbarkeitsausschlusses beibehalten, während die breitere in den Erwägungsgrund überführt wurde.

**4.7.6** Dieser Vorschlag wurde im Europäischen Parlament erörtert. Am 16. Juli 1997 erließ das Europäische Parlament seine Stellungnahme zur ersten Lesung (ABl. EG C 286 vom 22. September 1997, S. 87) und stimmte unter anderem für folgende Änderungen:

(Änderung 48)

Artikel 2

...

"(3b) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es auf Kreuzung und Selektion beruht."

(Änderung 22)

Erwägung 18:

"(18) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es auf der Kreuzung ganzer Genome (mit anschließender Selektion und vielleicht neuer ganzheitlicher Kreuzung) beruht."

Es ist sofort ersichtlich, dass diese Fassung eine breitere Interpretation des Ausschlusses widerspiegelt und - zumindest unter Umständen - alle auf Kreuzung und Selektion beruhenden Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen hätte, und zwar unabhängig davon, welches Ausmaß oder welche Art der menschlichen Mitwirkung zur Erzielung des gewünschten Ergebnisses erforderlich ist.

**4.7.7** Die Kommission griff in ihrem geänderten Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 29. August 1997 (ABl. EG C 311 vom 11. Oktober 1997, S. 12) - der dritten in T 83/05 wiedergegebenen Fassung - die oben angeführten, vom Europäischen Parlament gebilligten Änderungen auf.

**4.7.8** Der Rat übernahm die Änderungen jedoch nicht in dieser Form, sondern formulierte Artikel 2 (2) und Erwägungsgrund 33 (statt Erwägungsgrund 18) der Biotechnologierichtlinie in seinem am 26. Februar 1998 festgelegten (zweiten) gemeinsamen Standpunkt (EG) Nr. 19/98 (ABl. EG C 110 vom 8. April 1998, S. 17) mit dem folgenden, bis heute gültigen Wortlaut:

"Artikel 2

...

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

Erwägungsgrund 33

"(33) Für die Zwecke dieser Richtlinie ist festzulegen, wann ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren im Wesentlichen biologisch ist."

Unter Nummer 12 und 13 der Begründung des Rates heißt es dazu:

"12. Die Kommission hat Absatz 3b der Änderung 48 des Europäischen Parlaments in Absatz 2 ihres geänderten Vorschlags übernommen.

Der Rat hat den Begriff "im Wesentlichen biologisches Verfahren" in dieser Bestimmung weiter ausgestaltet, wobei er sich nicht mehr auf diese Änderung 48, sondern auch auf

den Änderungsvorschlag 22 des Europäischen Parlaments zum Erwägungsgrund 18 des ursprünglichen Vorschlags stützte.

13. Da in Artikel 2 Absatz 2 eine umfassende Definition aufgenommen worden ist, hat der Rat den entsprechenden Erwägungsgrund (Erwägungsgrund 33 des gemeinsamen Standpunkts) zu einem Erwägungsgrund deklaratorischer Art umgestaltet."

**4.7.9** Am 4. März 1998 übermittelte die Kommission den gemeinsamen Standpunkt unter der Dokumentennummer SEK(1998) 360 endg. an das Europäische Parlament.

In diesem Dokument heißt es unter Nummer "3.2 Behandlung der Änderungen des Europäischen Parlaments":

"Die Änderungen des Europäischen Parlaments, die die Kommission akzeptiert und in ihren geänderten Vorschlag übernommen hat, finden sich im gemeinsamen Standpunkt des Rates wie folgt wieder:

...

Änderung 22      Erwägung 33

...

Änderung 48      Artikel 2 und 3"

Unter Nummer "3.3 Änderungen des Rates" heißt es in Bezug auf den Erwägungsgrund 33:

"Änderung 22 des Europäischen Parlaments enthielt eine gewisse technische Präzisierung des Begriffs "im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren". Um Unstimmigkeiten zwischen Artikel 2 Absatz 2, in dem dieser Begriff definiert wird, und Erwägung 33 zu vermeiden, hielt es der Rat für angeraten, die Definition des Begriffs in seiner ganzen technischen Dimension Artikel 2 vorzubehalten. Erwägung 33 erhielt deshalb deklaratorischen Charakter."

Mit Bezug auf Artikel 2 ist in dem Dokument ausgeführt:

"Der Rat hielt es für zweckmäßiger, dass Absatz 2 die Definition des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren" in ihrer ganzen technischen Dimension umfasst (siehe Erläuterung zu Erwägung 33)."

**4.7.10** Das Europäische Parlament billigte die Richtlinie anschließend mit Beschluss vom 12. Mai 1998 (ABl. EG C 167 vom 1. Juni 1998, S. 26).

#### **4.8 Schlussfolgerungen aus 4.7**

**4.8.1** Ein Vergleich der einzelnen Entwurfsfassungen und der endgültigen Fassung von Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie macht deutlich, wie sich die Definitionen in den ersten Fassungen - hauptsächlich infolge der wiederholten vom Europäischen Parlament gebilligten Änderungen - von einer sehr engen hin zu einer zumindest partiell breiteren Auslegung der Ausschlussbestimmung entwickelt haben.

In der ersten Fassung (s. vorstehende Nr. 4.7.1) wird ein Verfahren als patentierbar definiert, bei dem das Eingreifen des Menschen darüber hinausgeht, vorhandenes biologisches Material auszuwählen und es unter natürlichen Bedingungen eine ihm innewohnende biologische Funktion ausüben zu lassen. In der zweiten und einer weiteren Fassung (s. vorstehende Nrn. 4.7.3 und 4.7.5) wird diese enge Auslegung inhaltlich im Grunde beibehalten, nämlich durch Bezugnahme auf ein "Verfahren, das als Ganzes in der Natur vorkommt bzw. nicht vorkommt" sowie darauf, ob es sich um mehr als ein "herkömmliches Züchtungsverfahren" bzw. ein "herkömmliches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" handelt.

Ab der zweiten Fassung enthielt der Text jedoch auch die vom Europäischen Parlament gebilligte Definition, wonach bei der Festlegung des Ausschlusses das menschliche Eingreifen und die Wirkungen eines solchen Eingreifens auf das erzielte Ergebnis zu berücksichtigen sind. Dieser Teil der Definitionsentwürfe stand grundsätzlich im Einklang mit den von den Beschwerdekammern - insbesondere in T 320/87 (s. oben) - entwickelten Prinzipien.

Das entsprach dem allgemeinen Zweck der Biotechnologierichtlinie, die nicht etwa ein neues System zum Schutz biotechnologischer Erfindungen schaffen, sondern für wirksamen, eindeutigen und harmonisierten Schutz in diesem Bereich sorgen sollte, wie insbesondere aus den Erwägungsgründen 3 und 8 der Biotechnologierichtlinie, aber auch

aus der Begründung der Kommission zu ihrem (ersten) Vorschlag für eine Richtlinie des Rates (KOM(88) 496 endg. - SYN 159, Nr. 8 und Verweis auf das EPÜ in Nr. 14) hervorgeht.

Hinsichtlich der materiellrechtlichen Patentierbarkeitsvoraussetzungen, für die es bereits eine EPA-Praxis gab, entstand der Schutz biotechnologischer Erfindungen vor allem durch die Übernahme der im Rahmen des EPÜ entwickelten Konzepte (vgl. z. B. die folgenden Definitionen: "biologisches Material" in Artikel 2 (1) a) und Erwägungsgrund 15, "Entdeckung" versus "Erfindung" in Artikel 3 (2) und den Erwägungsgründen 13, 16 und insbesondere 34, "Patentierbarkeit von Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen sind, gegenüber solchen, deren Gegenstand Pflanzensorten sind" in Artikel 4 (2) und den Erwägungsgründen 9 und 29 bis 32 (ausgehend vom Ansatz des Amts und nicht der Entscheidung T 356/93, die später durch die Entscheidung G 1/98 der Großen Kammer überholt wurde) sowie "isolierte Bestandteile des menschlichen Körpers" in Artikel 5 (2) und den Erwägungsgründen 16, 17 und insbesondere 20 bis 24).

**4.8.2** Die Sachlage änderte sich dann jedoch infolge der vom Europäischen Parlament gebilligten Änderungen in der Fassung des damaligen Artikels 3b und des Erwägungsgrunds 18 (s. vorstehende Nr. 4.7.6). Indem das Europäische Parlament ein "Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" als im Wesentlichen biologisch definierte, wenn es auf Kreuzung (und zwar laut Erwägungsgrund 18 auf der Kreuzung ganzer Genome) und Selektion beruht, und damit - zumindest unter Umständen - (alle) auf Kreuzung und Selektion beruhende(n) Verfahren vom Patentschutz ausschloss, unabhängig vom Grad des menschlichen Eingreifens in das Verfahren und von seiner Auswirkung auf das Ergebnis, hat es dem Ausschluss eine breitere Bedeutung verliehen.

**4.8.3** Die Anmerkungen des Rates in der Begründung des gemeinsamen Standpunkts über die "weitere Ausgestaltung" der Definition sowie die Ausführungen der Kommission anlässlich der Übermittlung des gemeinsamen Standpunkts an das Parlament, wonach "die Definition des Begriffs ("im Wesentlichen biologisch" - Hinzufügung durch die Große Kammer) in seiner ganzen technischen Dimension Artikel 2 (2) vorzubehalten" sei (anstelle von Erwägungsgrund 33 - Hinzufügung durch die Große Kammer), könnten ein Indiz dafür sein, dass die Änderungen des Rates in der vom Parlament gebilligten

Fassung lediglich durch die Rechtsetzungstechnik bedingt waren und keine inhaltliche Abweichung von der vom Parlament gebilligten Formulierung herbeiführen sollten.

Abgesehen von der Tatsache, dass der Begriff "weiter ausgestaltet" alles andere als eindeutig ist und dass sich nur schwer nachvollziehen lässt, warum Begriffe einer Rechtsdefinition als "technische Dimension" bezeichnet werden, ist überdies festzustellen, dass der Rat, falls er die vom Europäischen Parlament gebilligten Änderungen in der Sache beibehalten und sie lediglich in andere Worte kleiden wollte, sein Ziel verfehlt hat.

So unklar und widersprüchlich der Wortlaut der vom Rat letztlich erlassenen Fassung der Richtlinie auch ist, so offenkundig ist doch, dass die objektive Bedeutung der Definition in Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie weder den vom Parlament gebilligten Änderungen noch dem Inhalt der früheren Fassungen entspricht, sondern definitiv etwas vollkommen anderes ist.

Während es auf den ersten Blick so aussehen mag, als ob der erste Teil der Definition mit seiner Bezugnahme auf Verfahren, die vollständig auf natürlichen Phänomenen beruhen, den Inhalt früherer Entwürfe aufgreift, in denen die beanspruchten Verfahren mit Verfahren verglichen wurden, die als Ganzes in der Natur bzw. die unter natürlichen Bedingungen vorkommen, scheint der auf Kreuzung und Selektion abhebende zweite Teil an die Definition des Parlaments angelehnt zu sein, nach der auf Kreuzung (ganzer Genome) und Selektion beruhende Verfahren als im Wesentlichen biologisch von der Patentierbarkeit auszuschließen sind.

Diese Verknüpfung von zwei Elementen aus unterschiedlichen Konzepten zu einer einzigen Definition, bei der eines der Konzepte als Beispiel für das andere angeführt wird, hatte zur Folge, dass der Bedeutungswiderspruch innerhalb der Vorschrift gegenüber den oben angeführten früheren Fassungen noch verschärft wurde. Erwähnenswert ist ferner, dass in den Konzepten früherer Entwürfe, die auf in der Natur vorkommende Verfahren abheben, nirgendwo die Rede davon ist, dass Kreuzung und Selektion an sich natürliche Phänomene seien oder als solche angesehen werden sollten. Dort heißt es lediglich, dass ein Verfahren, das als Ganzes in der Natur vorkommt oder bei dem es sich um nicht mehr

als ein herkömmliches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen handelt, im Wesentlichen biologisch ist.

Die Entstehungsgeschichte der Biotechnologierichtlinie trägt also nicht dazu bei, zu ermitteln, was der Gesetzgeber mit dem letztlich verabschiedeten Wortlaut von Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie ausdrücken wollte. Es ist im Gegenteil festzustellen, dass sich die Bedeutung der Vorschrift nicht genauer klären lässt.

### ***5. Schlussfolgerungen zur Auswirkung der Regel 26 (5) EPÜ auf die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ***

Da Regel 26 (5) EPÜ keine eigene Entstehungsgeschichte hat, gilt das Vorstehende auch für sie.

Wie weiter oben unter Nummer 2.2 ausgeführt, ist der Gesetzgeber befugt, in der Ausführungsordnung Bestimmungen zu materiellrechtlichen Fragen zu erlassen. Damit jedoch der Artikel, auf den sich eine Regel bezieht, anhand dieser Regel ausgelegt werden kann, muss die Regel zumindest so klar gefasst sein, dass der Anwender erkennt, wie der Gesetzgeber den Artikel im Lichte dieser Regel ausgelegt sehen wollte. Dies trifft auf Regel 26 (5) EPÜ nicht zu.

Zudem ist zu beachten, dass die Verfasser des EPÜ - wie dem Dokument CA/PL 3/99 unter Nummer 23 zu entnehmen ist - nicht beabsichtigten, die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu verwerfen. Vielmehr heißt es dort: "Auch wenn die Beschwerdekammern des EPA dies bislang so noch nicht explizit entschieden haben (vgl. T 320/87, T 19/90, T 356/93), liegt die von den Kammern entwickelte Auslegung im Rahmen der vorgeschlagenen Definition."

Wie dem auch sei, da die in sich widersprüchliche Formulierung des Artikels 2 (2) der Biotechnologierichtlinie wortwörtlich in die Regel 26 (5) EPÜ übernommen wurde, liefert diese leider keine verwertbaren Anhaltspunkte dafür, wie der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ auszulegen ist,

sodass dieser Begriff eigenständig ausgelegt werden muss. Dies wird die Große Beschwerdekammer im Folgenden tun.

## **6. Auslegung des Ausschlusses von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ**

### **6.1 Bedeutung der Begriffe in dieser Formulierung**

#### **6.1.1 Pflanze versus Pflanzensorte**

Im Verfahren wurde vorgebracht, dass der Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ja nur dazu diene, dem im Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen) verankerten Doppelschutzverbot volle Wirksamkeit zu verleihen, und der Begriff "Pflanze" daher so zu verstehen sei, dass sich der Ausschluss auf Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten beschränke.

Mit der Bedeutung des Unterschieds zwischen den Begriffen "Pflanze" auf der einen und "Pflanzensorte" auf der anderen Seite hat sich die Große Beschwerdekammer in G 1/98 (s. oben) befasst. Dort hat sie in Nummer 3.1 der Entscheidungsgründe (a. a. O., S. 125 - 126) unter Bezugnahme auf Artikel 1 vi) des UPOV-Übereinkommens von 1991 folgende Begriffsdefinition gegeben:

"[Pflanzen-]Sorte: eine pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die ... durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert werden kann. ... Demgegenüber ist eine Pflanze ... eine abstrakte und offene Definition, die eine unbestimmte Vielzahl von Einzelindividuen umfasst, die durch einen Teil ihres Genoms oder durch eine Eigenschaft definiert sind, die ihr durch diesen Teil verliehen wird." Wichtiger noch ist, dass laut Nummer 3.3.1 der Entscheidungsgründe angenommen werden muss, dass die Verwendung unterschiedlicher Begriffe innerhalb desselben Halbsatzes der Bestimmung, nämlich "Pflanze" auf der einen und "Pflanzensorte" auf der anderen Seite, einen Grund gehabt hat. Anstelle des Begriffs "Pflanzensorte" wäre in dieser Bestimmung wie bei den Verfahren der allgemeinere Begriff

"Pflanzen" verwendet worden, wenn beabsichtigt gewesen wäre, Pflanzen als Gruppe, die ganz allgemein auch Pflanzensorten umfasst, als Erzeugnisse auszuschließen.

Dasselbe gilt auch umgekehrt, wenn es darum geht, die Bedeutung des Patentierbarkeitsausschlusses für Verfahren zur Züchtung von Pflanzen gegenüber solchen zur Züchtung von Pflanzensorten zu bestimmen.

Bei der Ausarbeitung des EPÜ 1973 sah der damalige Artikel 12 des von der EG-Arbeitsgruppe vorgelegten ersten Arbeitsentwurfs für das Übereinkommen vom 14. März 1961 (Dok. IV/2071/61) in Absatz 2 bereits einen Patentierbarkeitsausschluss für "Verfahren zur Züchtung einer neuen Pflanzensorte" vor. Diese Formulierung wurde während der weiteren Arbeiten in "Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" geändert, was später auch zur endgültigen Fassung der Vorschrift wurde. Zudem enthielt der Vorentwurf zum EPÜ zu diesem Zeitpunkt, wie unter den Nummern 40 und 41 der Entscheidungsgründe der Vorlageentscheidung T 83/05 ausführlich dargelegt ist, einen Patentierbarkeitsausschluss für "neue Pflanzensorten oder Tierarten oder rein biologische, gartenbauliche oder landwirtschaftliche (agronomische) Verfahren", was später ebenfalls in die jetzige, im SPÜ und EPÜ enthaltene Fassung umformuliert wurde.

Zugegebenermaßen wird in den Kommentaren, die unter Nummer 38 ff. der Entscheidungsgründe der Vorlageentscheidung T 83/05 wiedergegeben sind, abwechselnd von den Begriffen "Pflanze" und "Pflanzensorte" Gebrauch gemacht. Auch lässt sich den vorbereitenden Dokumenten nicht wirklich entnehmen, warum der anfänglich verwendete Begriff "Pflanzensorte" durch den Begriff "Pflanze" ersetzt wurde. Da es aber in der Entstehungsgeschichte keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass der Begriff "Pflanze" lediglich "Pflanzensorte" bedeuten sollte, und es einen erheblichen Unterschied in der rechtlichen Bedeutung von "Pflanze" auf der einen und "Pflanzensorte" auf der anderen Seite gibt - wie die Große Beschwerdekammer in G 1/98 gezeigt hat -, kann der Begriff "Pflanze" nicht entgegen seinem Wortlaut nur im Sinne von "Pflanzensorte" ausgelegt werden.

Die Große Beschwerdekammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" nicht so verstanden

werden kann, dass er nur dann gilt, wenn das Ergebnis eines solchen Verfahrens eine Pflanzensorte ist. Mit anderen Worten, er kann nicht so verstanden werden, dass er sich auf Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten beschränkt.

### **6.1.2 "production" versus "Züchtung" und "obtention"**

Im Verfahren wurde ferner vorgebracht, dass der englische Begriff "production" eine wesentlich breitere Bedeutung habe als die in den beiden anderen Amtssprachen verwendeten Begriffe "Züchtung" und "obtention", und die Große Beschwerdekammer wurde gebeten, die Bedeutung dieses Begriffs zu klären.

In beiden den Vorlageentscheidungen zugrunde liegenden Fällen geht es um Verfahren, bei denen das gewünschte Merkmal der Pflanze durch Kreuzung und Selektion erzielt wird, d. h. es handelt sich um Züchtungsverfahren. Daher ist ein potenzieller Bedeutungsunterschied zwischen der englischen Formulierung "method for the production" in Artikel 53 b) EPÜ und der deutschen bzw. französischen Formulierung ("Züchtungsverfahren", "procédé d'obtention") für die hier zu klärenden Rechtsfragen irrelevant.

### **6.1.3 "Im Wesentlichen biologisch"**

Jeder Versuch, die wörtliche Bedeutung des Begriffs "im Wesentlichen biologisch" zuverlässig zu bestimmen, scheint zwecklos. Die heutige rechtliche Situation nach dem EPÜ ist die, dass es seit vielen Jahren eine Rechtsprechung gibt - für die den Vorlageentscheidungen zugrunde liegenden Fällen insbesondere die Entscheidung T 320/87 (s. oben) -, durch die ein Standard für die Auslegung der Ausschlussbestimmung festgelegt wurde. Was die Große Beschwerdekammer nun also zu prüfen hat, ist, ob der in T 320/87 verfolgte Ansatz der richtige ist.

In der Vorlageentscheidung T 83/05 (Nr. 46 der Entscheidungsgründe) nennt die Kammer mit Verweis auf ihre eigene frühere Vorlageentscheidung T 1054/96 (ABI. EPA 1998, 511, Vorlage G 1/98) zwei weitere mögliche Ansätze für die Auslegung des

Patentierbarkeitsausschlusses von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren.

### **6.2 Analogie zu Artike 52 (4) EPÜ 1973**

Der erste Ansatz entspräche dem Konzept, das bei chirurgischen und therapeutischen Behandlungsverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ 1973 angewandt wird, und würde dazu führen, dass ein beanspruchtes Verfahren bei Aufnahme eines im Wesentlichen biologischen Schritts nicht gewährbar wäre. Es ergibt sich aber schon aus der Formulierung der Ausschlussbestimmung, nach der das beanspruchte Verfahren, d. h. das Verfahren als Ganzes, ein biologisches "Wesen" (was immer das genau bedeutet) haben muss, dass das bloße Vorhandensein eines biologischen Merkmals in einem Verfahren diesem Verfahren als Ganzem nicht automatisch einen im Wesentlichen biologischen Charakter verleihen kann.

### **6.3 Ansatz der computerbezogenen Erfindungen**

Dasselbe gilt für den gegenteiligen Ansatz: Bei diesem zweiten Ansatz entginge ein Verfahren dem in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Patentierungsverbot, wenn es neben beliebig vielen "im Wesentlichen biologischen Schritten" mindestens einen genau angegebenen "nicht biologischen" Verfahrensschritt aufwiese, der Ersteren zur Gewährbarkeit verhelfen würde. Im vorliegenden Verfahren wurde unter anderem mit dem Vorschlag argumentiert, dass man eine Analogie zu den Grundsätzen herstellen sollte, die für die Bestimmung des technischen Charakters bestimmter computerimplementierter Erfindungen entwickelt worden sind.

Nach der Abkehr vom "Beitragsansatz" war in der Entscheidung T 258/03 (ABI. EPA 2004, 575, Leitsatz I und Nrn. 4.3 ff. der Entscheidungsgründe) festgestellt worden, dass ein Verfahrensanspruch, der technische Mittel umfasst, nicht durch Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist (vgl. auch die Stellungnahme G 3/08 der Großen Beschwerdekammer vom 12. Mai 2010, zur Veröffentlichung im ABI. EPA vorgesehen, Nr. 10.7 der Gründe).

Bereits an der unterschiedlichen Formulierung des Artikels 52 (2) EPÜ und des Artikels 53 b) EPÜ lässt sich jedoch erkennen, dass dieser vorgeschlagene Vergleich ins Leere läuft.

Nach Artikel 52 (3) EPÜ steht Absatz 2 der Patentierbarkeit der dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht. In der Rechtsprechung wird dies dahin gehend ausgelegt, dass das Patentierungsverbot des Artikels 52 (2) EPÜ durch die Beanspruchung beliebiger technischer Mittel überwunden werden kann (s. G 3/08, a. a. O.).

Damit das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ greift, genügt es dagegen, dass das beanspruchte Verfahren im Wesentlichen biologisch ist. Wie eng man die Bezugnahme auf irgendeine Art der "Wesentlichkeit" auch auslegen mag, sie macht doch von vornherein jede Möglichkeit zunichte, das Patentierungsverbot in dem Sinne auszulegen, dass ein beliebiges technisches Merkmal unabhängig von seiner Bedeutung für ein ansonsten biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen die Überwindung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Patentierungsverbots bewirkt.

## **6.4 Ansatz von T 320/87**

### **6.4.1 Vom Stand der Technik abhängige Kriterien**

In der Entscheidung T 320/87 (s. oben) wurden für die Beurteilung, ob eine beanspruchte Erfindung im Wesentlichen biologisch ist, mehrere Kriterien herangezogen (s. vorstehende Nr. 3.2.1). Einige davon sind so definiert, dass die Beurteilung, ob sie erfüllt sind, vom jeweiligen Stand der Technik abhängt. Dies gilt für die Fragen, ob die Abfolge der einzelnen Vorgänge insgesamt den klassischen Züchtungsverfahren entspricht oder nicht, ob sie in der Natur vorkommt, ob ein technisches Merkmal im Anspruch unwesentlich ist oder den Charakter eines bekannten Verfahrens grundlegend ändert oder ob darin insoweit das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt, als dieses ausgehend von der gelösten objektiven Aufgabe bestimmt wird.

Grundsätzlich ist jeder Ansatz fehlerhaft, der die Entscheidung, ob ein beanspruchtes Verfahren zur Züchtung von Pflanzen im Wesentlichen biologisch und somit vom Patentschutz ausgeschlossen oder technisch und damit patentierbar ist, von Kriterien abhängig macht, die mit dem Stand der Technik zu tun haben, denn dadurch werden die für die Patentierbarkeit relevanten Erwägungen mit den für Neuheit und erfinderische Tätigkeit relevanten vermengt.

Zudem ist ein solcher Ansatz der Rechtssicherheit abträglich, denn ob sich ein Verfahren als patentierbar oder - im Gegenteil - als vom Patentschutz ausgeschlossen qualifiziert, könnte sich dann mit jedem neuen Stand der Technik ändern, der in den einzelnen Verfahrensstadien heranzuziehen ist, die eine Patentanmeldung bzw. ein darauf erteiltes Patent während seiner gesamten Lebensdauer durchlaufen kann.

Es ist außerdem schlichtweg unlogisch, die Entscheidung, ob ein Verfahren technisch oder im Wesentlichen biologisch ist, davon abhängig zu machen, was bereits im Stand der Technik bekannt ist oder verwendet wird oder wie weit der beanspruchte Gegenstand darüber hinausgeht.

Bei der Abgrenzung nichttechnischer, nach Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossener Gegenstände von technischen Erfindungen gilt schon lange, dass sich "unabhängig vom Stand der Technik ermitteln [lässt], ob ein Anspruch auf ein Computerprogramm nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist" (T 1173/97, ABI. EPA 1999, 609, Nr. 13 der Entscheidungsgründe; G 3/08, Nr. 10.4 der Gründe; s. auch T 258/03, a. a. O., Nrn. 4.3 und 4.4 der Entscheidungsgründe). Dasselbe sollte auch für die Abgrenzung nicht patentierbarer, im Wesentlichen biologischer Gegenstände von patentierbaren, technischen Gegenständen gelten.

Maßgebend kann also nicht sein, ob eine technische Maßnahme bekannt oder unwesentlich ist oder welche Verfahren von Pflanzenzüchtern bereits verwendet werden. Das hieße nämlich, dass derselbe Vorgang, der in der Entscheidung T 320/87 (s. oben) für nicht im Wesentlichen biologisch befunden wurde, zu einem im Wesentlichen biologischen

Vorgang wird, wenn er erst einmal bekannt ist und Eingang in das routinemäßige Repertoire von Pflanzenzüchtern gefunden hat.

Wie bereits aus den historischen Unterlagen zum EPÜ bzw. SPÜ hervorgeht (wo spezielle Veredelungen oder Treibhäuser oder die Bestrahlung von Samen zur Induzierung der Mutagenese erwähnt sind), haben sich Pflanzenzüchter stets technischer Mittel bedient, die ihnen dabei helfen, das gewünschte Zuchtergebnis zu erzielen, und ein Pflanzenzüchter wird sich in der Regel die effizientesten ihm zur Verfügung stehenden Techniken zunutze machen wollen. Was heute also neu ist, kann morgen herkömmlich sein.

Moderne, aber trotzdem bereits "klassische" Pflanzenzuchttechniken greifen bei den Schritten der Kreuzung, Aufzucht und Selektion in breitem Umfang auf hoch entwickelte technische Methoden zurück. Häufig wird die Nutzung technischer Mittel nur in der Definition eines Kreuzungs- oder Selektionsschritts im Anspruch impliziert, wie z. B. das Wiegen und Trocknen bei der Auswahl von Pflanzen mit Tomatenfrüchten mit einem erhöhten Trockengewichtsanteil nach Anspruch 1 des Hilfsantrags I in dem der Vorlageentscheidung T 1242/06 zugrunde liegenden Fall. Die heute verwendeten technischen Mittel sind oft Schritte, die im Labor stattfinden, etwa die Verwendung molekularer Marker zur Erleichterung der Selektion nach gewünschten Merkmalen wie in dem der Vorlageentscheidung T 83/05 zugrunde liegenden Fall. Somit ist klar, dass die Einstufung eines Züchtungsverfahrens als "klassisch" noch nichts darüber aussagt, ob dieses Verfahren im Wesentlichen biologisch ist oder ob es technischen Charakter hat. Dass die in einem Züchtungsverfahren durchgeführten Schritte bekannt sind, bedeutet keineswegs, dass sie nicht mehr dazu dienen können, dem Verfahren technischen Charakter zu verleihen. Umgekehrt kann auch die Nutzung eines neuen technischen Mittels allein einem ansonsten biologischen Verfahren keinen technischen Charakter verleihen.

Dieselben Überlegungen gelten für das Kriterium, ob das Wesen der beanspruchten Erfindung insoweit in dem technischen Merkmal liegt, als dieses ausgehend von der gelösten objektiven Aufgabe bestimmt wird. Es kann nämlich sein, dass die gelöste

objektive Aufgabe neu definiert werden muss, wenn in dem jeweils erreichten Verfahrensstadium ein neuer Stand der Technik zu berücksichtigen ist.

Aus der Verwendung des Begriffs "im Wesentlichen" muss also geschlossen werden, dass anders als bei der Beurteilung des technischen Charakters einer Erfindung in Bezug auf Artikel 52 (2) EPÜ nicht ein "beliebiges" technisches Mittel genügt, damit die beanspruchte Erfindung dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ entgeht (s. vorstehende Nr. 6.3). Andererseits folgt aus der Ausschlussbestimmung für "im Wesentlichen" biologische Verfahren nicht, dass das erfinderische Wesen des Verfahrens anhand derselben Kriterien zu bestimmen ist, die zur Beurteilung erfinderischer Tätigkeit herangezogen werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Kriterien, die die Entscheidung darüber, ob ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen im Wesentlichen biologisch oder technisch ist, davon abhängig machen, was im Stand der Technik bekannt ist oder verwendet wird, nicht die richtigen sind. In diesem Sinne hat auch das Handelsgericht des Kantons Bern in seinem Urteil "Tetraploide Kamille" entschieden (GRUR Int. 1995, 511, 517).

#### **6.4.2 Menschliche Mitwirkung**

In der Entscheidung T 320/87 (s. oben) stellte die Kammer fest, dass ein weiteres Kriterium für die Abgrenzung nicht patentierbarer, im Wesentlichen biologischer Verfahren von patentierbaren Verfahren der Gesamtanteil der menschlichen Mitwirkung an dem Verfahren und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis ist.

In der Entscheidung T 356/93 kam die Kammer zu dem Ergebnis, "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" (Nr. 28 der Entscheidungsgründe; weitere Einzelheiten sind den vorstehenden Nrn. 3.2.1 und 3.2.3 zu entnehmen).

#### **6.4.2.1 Systematischer Kontext und objektiver Zweck der Ausschlussbestimmung in Artike 53 b) EPÜ**

Der Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist und war schon immer in einer Vorschrift verankert, die Ausnahmen von der Patentierbarkeit definiert. Es besteht Einvernehmen darüber, dass die in Artikel 53 EPÜ aufgeführten Gegenstände - im Gegensatz zu denen in Artikel 52 (2) EPÜ - zwar Erfindungen sind, aber dennoch nicht patentiert werden können.

Dass dies die Grundintention des Artikels 53 EPÜ ist, wurde vom Gesetzgeber bei der Revision des EPÜ 1973 eindeutig bekräftigt. Bei der Abfassung des EPÜ 2000 wurde Artikel 52 (4) EPÜ 1973 in Artikel 53 EPÜ als dessen neuer Buchstabe c überführt. Begründet wurde dies wie folgt: "Zusätzlich zu den beiden in Artikel 53 a) und b) EPÜ genannten Ausnahmen von der Patentierbarkeit wurde auch der in Artikel 52 (4) EPÜ 1973 verankerte Ausschluss von Behandlungs- und Diagnostizierverfahren aufgenommen. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung waren - obgleich es sich um Erfindungen handelt - vom Patentschutz ausgeschlossen [...]. Es erschien daher angebracht, auch diese Erfindungen unter den Ausnahmen von der Patentierbarkeit aufzuführen und damit die drei vom Patentschutz ausgeschlossenen Kategorien in Artikel 53 a), b) und c) EPÜ zusammenzuführen." (Das revidierte Europäische Patentübereinkommen (EPÜ 2000); Synoptische Darstellung EPÜ 1973/2000 - Teil I: Die Artikel, Sonderausgabe 4 zum ABI. EPA 2007, S. 58).

Menschliche Mitwirkung zur Erzielung eines Ergebnisses unter Nutzung der Kräfte der Natur gehört zum Kern dessen, was unter einer Erfindung verstanden wird. Im EPÜ wird der Begriff "Erfindung" ebenso wenig definiert wie in nationalen Gesetzen, doch die vor vielen Jahren im Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 27. März 1969 in der Sache X ZB 15/67 "Rote Taube" enthaltene Definition hat einen Standard gesetzt, der heute noch Gültigkeit besitzt und im Einklang mit dem Erfindungskonzept des EPÜ steht.

Laut der in diesem Beschluss gegebenen Definition des BGH setzt der Begriff "Erfindung" eine technische Lehre voraus. Diese wird in der in IIC 1970, 136 veröffentlichten englischen Übersetzung des BGH-Beschlusses definiert als "a teaching to methodically

utilize controllable natural forces to achieve a causal, perceivable result" (Nr. 3 der Gründe). Im deutschen Original lautet diese Passage: "eine ... Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges" (GRUR 1969, 672, Nr. 3 der Gründe).

Der Gesetzgeber hat den Begriff "Technik" ("technology" im Englischen), der mittlerweile in Artikel 52 (1) EPÜ verankert ist, aber zu allen maßgeblichen Zeitpunkten dem Verständnis des Erfindungsbegriffs zugrunde lag, ganz bewusst nicht definiert, um so dafür zu sorgen, dass künftigen Entwicklungsergebnissen in Forschungsbereichen, die er nicht vorhersehen konnte, ein angemessener Schutz nicht versagt bleibt (s. auch "Rote Taube", a. a. O., Nr. 1 der Gründe).

Seither werden biologische Kräfte und Phänomene, soweit sie beherrschbar sind, dem Bereich der Technik zugerechnet, in dem patentfähige Erfindungen möglich sind (Beispiele und Einzelheiten sind "Rote Taube", a. a. O., Nr. 4 der Gründe zu entnehmen).

Für biotechnologische Erfindungen ist dies heute ausdrücklich im EPÜ und in der Biotechnologierichtlinie verankert. Biotechnologische Erfindungen sind nach Regel 26 (2) EPÜ Erfindungen, die biologisches Material zum Gegenstand haben. Pflanzen sind biologisches Material im Sinne der Regel 26 (3) EPÜ. Pflanzen und ihre Bestandteile sind ein materielles Substrat, das vom Menschen zur Erzielung eines gewünschten Ergebnisses durch den Einsatz von Naturkräften bearbeitet werden kann, d. h. durch die systematische Ausnutzung biologischer Mechanismen, die den im Anspruch beschriebenen Verfahrensschritten zugrunde liegen. Der gewaltige Wissensfortschritt auf diesem Gebiet hat Verfahren hervorgebracht, die sich vom Menschen so weit beherrschen lassen, dass sie reproduzierbar sind.

Da die im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen durch Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind, obwohl es sich bei ihnen um Erfindungen handelt und sie als solche durch menschliches Zutun gekennzeichnet sind, ging die Kammer in T 320/87 (s. oben) grundsätzlich zu Recht davon aus, dass eine Erfindung auf diesem Gebiet dem Patentierungsverbot nicht durch eine beliebige Art von menschlichem Zutun entgehen kann.

Um genauer zu ermitteln, wie man unter den Verfahren, die menschliches Zutun erfordern, diejenigen, die vom Patentschutz ausgeschlossen sind, korrekt von denen abgrenzt, die patentierbar sind, muss man den Zweck des Ausschlusses betrachten.

Da jedoch der Gesetzeszweck hinter den einzelnen Absätzen des Artikels 53 EPÜ und sogar noch hinter den in Artikel 53 b) EPÜ aufgeführten Alternativen jeweils ein ganz anderer ist, gibt der systematische Kontext des Patentierbarkeitsausschlusses von im Wesentlichen biologischen Verfahren, also seine Platzierung in Artikel 53 b) EPÜ allein keinen Aufschluss über den Zweck der Vorschrift. Es lässt sich lediglich der Schluss ziehen, dass manche Verfahren, obwohl sie Erfindungen sind, ausgeschlossen werden müssen und dass die Ausschlussbestimmung demzufolge nicht so ausgelegt werden darf, dass sie bar jeder Anwendbarkeit und somit obsolet wäre.

#### ***6.4.2.2 Gegenstand und Zweck der Ausschlussbestimmung, wie sie aus der Entstehungsgeschichte des SPÜ und des EPÜ 1973 ableitbar sind***

Bei der Revision des EPÜ blieb Artikel 53 b) unverändert. Daher ist das EPÜ 1973 zurate zu ziehen bzw. das SPÜ, dem das EPÜ nachgebildet ist.

Vor dem Hintergrund der Entwurfsfassung des UPOV-Übereinkommens (das schließlich am 2. Dezember 1961 beschlossen wurde) mit dem darin enthaltenen sogenannten Doppelschutzverbot war in Artikel 12 Absatz 2 des von der EG-Arbeitsgruppe vorgelegten ersten Arbeitsentwurfs für das Übereinkommen vom 14. März 1961 (Dok. IV/2071/61) bereits ein Patentierbarkeitsausschluss für "Erfindungen, deren Gegenstand die Züchtung oder ein Verfahren zur Züchtung einer neuen Pflanzensorte oder einer neuen Tierart ist" vorgesehen. In Absatz 2 hieß es weiter, dass dies nicht für Verfahren gilt, die technischer Natur sind. In den diesbezüglichen Bemerkungen im Übereinkommensentwurf wurde erläutert, dass auch wenn man den Schutz neuer Pflanzensorten und den Schutz von Verfahren zur Züchtung neuer Pflanzen [sic] ausschliesse, doch die Erteilung europäischer Patente für solche Verfahren bestehen bleiben müsse, die zwar Pflanzen betreffen, jedoch technischer Natur sind, beispielsweise ein Verfahren zur Züchtung neuer Pflanzen durch

Bestrahlung der Pflanzen selbst oder der Samen mit Isotopen (s. den unter Nr. 39 der Entscheidungsgründe von T 83/05 wiedergegebenen Wortlaut).

Der vorläufige Entwurf des (SPÜ-)Übereinkommens des Europarats enthielt eine (optionale) Ausnahme von der Patentierbarkeit für neue Pflanzensorten oder Tierarten, und zwar in Artikel 2, der sich mit dem gewerblichen Charakter befasste und allgemein vorsah, dass die Formulierung "gewerblich anwendbar" im weitesten Sinne zu verstehen ist. In einer Sitzung des Expertenausschusses des Europarats, die nach der oben erwähnten Sitzung der EG-Arbeitsgruppe stattfand, wurde der (optionale) Patentierbarkeitsausschluss für neue Pflanzensorten oder Tierarten in Artikel 2 des SPÜ-Entwurfs um die Worte "rein biologische, gartenbauliche oder landwirtschaftliche (agronomische) Verfahren" ergänzt, ohne dass die ausgeschlossenen Verfahren näher spezifiziert wurden (EXP/Brev (61) 2 rev., S. 10, 11 und 26; T 83/05, Nr. 40 der Entscheidungsgründe). Diese wurden also nicht auf Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren beschränkt.

Aus den in diesem Dokument (EXP/Brev (61) 2 rev., S. 10, Nr. 16) wiedergegebenen Beratungen sowie dem späteren Dokument EXP/Brev (61) 8, S. 4, Nr. 6 lässt sich entnehmen, dass der Ausschluss gartenbaulicher oder landwirtschaftlicher Verfahren deshalb vorgesehen wurde, weil diese Bereiche in verschiedenen nationalen Gesetzen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen waren und es den betreffenden Staaten nach Artikel 2 freistehen sollte, bestimmte Klassen biologischer Erfindungen vom Patentschutz auszunehmen. Im Gegensatz dazu erschließt sich nicht, warum in der Ausschlussbestimmung auch "rein biologische" Verfahren aufgeführt sind.

Später wurde argumentiert, dass der Absatz mit den vorgenannten Ausnahmen einschließlich der Bezugnahme auf Pflanzensorten oder Tierarten im Interesse einer wirksameren Vereinheitlichung der Rechtsvorschriften komplett gestrichen werden sollte. Zumindest aber sollte die Formulierung "rein biologische, gartenbauliche oder landwirtschaftliche ... Verfahren" gestrichen werden (Erklärung der dänischen, norwegischen und schwedischen Experten, EXP/Brev (61) 5, auf S. 3 auch unter Verweis auf eine entsprechende AIPPI-Resolution).

Nach Beratungen in einer Ausschusssitzung vom 7. bis 10. November 1961 wurden die Worte "gartenbauliche oder landwirtschaftliche (agronomische)" in Artikel 2 gestrichen und in Artikel 6 überführt, sodass die Vertragsstaaten nur einen zeitlich begrenzten Vorbehalt machen konnten. Was die biologischen Verfahren angeht, so wurde der restliche Ausdruck "rein biologische Verfahren" durch die jetzige Formulierung "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" ersetzt (EXP/Brev 61 (8), S. 4 - 5). Damit wurde die Formulierung der Ausschlussbestimmung festgelegt, wie sie heute noch im EPÜ Bestand hat. Die Begründung für diese Änderung dürfte also von besonderer Bedeutung sein. Diesbezüglich wird auf Nummer 40 der Entscheidungsgründe der Vorlageentscheidung T 83/05 verwiesen, wo die Erläuterungen wörtlich wiedergegeben sind.

Diesen Erläuterungen zufolge sollten die (im Wesentlichen biologischen) Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren sowohl solche umfassen, mit denen sich bekannte Sorten bzw. Arten erzeugen lassen, als auch solche, mit denen sich neue erzeugen lassen. Als Beispiele für solche Verfahren werden die Selektion und Hybridisierung von bestehenden Sorten genannt. Das Ersetzen von "rein" durch "im Wesentlichen" wird damit begründet, dass die Ausschlussbestimmung ganz klar auf Verfahren erweitert werden sollte, die im Grunde biologischer Art sind, auch wenn als sekundäres Merkmal "technische" Vorrichtungen zum Einsatz kommen (Verwendung einer bestimmten Art von Instrument bei einem Veredelungsverfahren oder eines speziellen Treibhauses für die Aufzucht einer Pflanze), wobei man davon ausging, dass diese technischen Vorrichtungen für sich genommen durchaus patentiert werden können, nicht aber das biologische Verfahren, in dem sie verwendet werden.

Wie in der Vorlageentscheidung T 83/05 unter den Nummern 40 und 41 der Entscheidungsgründe dargelegt, wurden diese Ausführungen fast wörtlich in einen späteren Bericht des Expertenausschusses für das Ministerkomitee übernommen: der Wortlaut, auf den sich der Expertenausschuss des Europarats im November 1961 einigte, ging in Artikel 2 b) SPÜ sowie später in Artikel 53 b) EPÜ ein, dann in Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie und, da sich die Verfasser des revidierten EPÜ 2000 nicht erneut damit befassten, auch in das EPÜ 2000.

### **6.4.2.3 Schlussfolgerungen**

Aus den oben zitierten historischen Unterlagen wird deutlich, dass die ursprüngliche Ausnahme gartenbaulicher oder landwirtschaftlicher Verfahren von der Patentierbarkeit, die später als ungerechtfertigt gestrichen wurde, als Vorschrift verstanden wurde, die eine ganze "Klasse" von Erfindungen vom Patentschutz ausschloss. Was den Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen angeht, so findet sich in den vorbereitenden Dokumenten keine solch ausdrückliche Erklärung.

In der Rechtsliteratur und der Rechtsprechung wird häufig darauf verwiesen, dass man bei der Abfassung des SPÜ allgemein davon ausging, dass Verfahren zur Erzeugung höherer Lebensformen und die entsprechenden Erzeugnisse besondere Probleme hinsichtlich der Patentierungskriterien - insbesondere in Bezug auf die Nacharbeitbarkeit - aufwarfen (G 1/98, s. oben, Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe, S. 130). Dies kommt in den vorbereitenden Unterlagen jedoch nicht explizit zum Ausdruck. Ebenso wenig wird dort erklärt, warum solche Erfindungen überhaupt vom Patentschutz ausgeschlossen werden sollten, wo sie doch wegen mangelnder Nacharbeitbarkeit oder sogar - wie die vorliegende Kammer in T 83/05 befand - wegen fehlender technischer Lehre ohnehin nicht patentierbar gewesen wären.

Wie den obigen Ausführungen zu entnehmen ist, waren bereits im ersten von der EG-Arbeitsgruppe vorgelegten Arbeitsentwurf für das Übereinkommen vom 14. März 1961 "Erfindungen, deren Gegenstand die Züchtung oder ein Verfahren zur Züchtung einer neuen Pflanzensorte ... ist" von der Patentierbarkeit ausgenommen. Obwohl die in Bezug auf Pflanzen gegebenen Erklärungen eher dürftig sind, bieten sie einen gewissen Anhaltspunkt dafür, dass der Gesetzgeber zu diesem Zeitpunkt einen Patentierbarkeitsausschluss für Verfahren erwog, die von Pflanzenzüchtern zur Erzeugung neuer Pflanzensorten verwendet wurden und für die ein spezielles Schutzrecht im Rahmen des UPOV-Übereinkommens eingeführt werden sollte. Daraus ist zu folgern, dass der Gesetzgeber diejenigen Pflanzenzüchtungsverfahren vom Patentschutz ausschließen wollte, die zur damaligen Zeit die herkömmlichen Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten waren. Zu diesen herkömmlichen Verfahren gehörten insbesondere

die (für die aktuellen Vorlagen relevanten) Verfahren auf der Basis der geschlechtlichen Kreuzung von für den verfolgten Zweck als geeignet erachteten Pflanzen (d. h. ihrer ganzen Genome) und der anschließenden Selektion der Pflanzen mit einem oder mehreren gewünschten Merkmalen. Der Einsatz technischer Mittel oder andere Formen der menschlichen Mitwirkung in diesen Verfahren, die bei der Durchführung hilfreich waren, waren bereits üblich. Dennoch zeichneten sich die besagten Verfahren dadurch aus, dass die Merkmale der aus der Kreuzung hervorgehenden Pflanzen durch das zugrunde liegende natürliche Phänomen der Meiose determiniert wurden. Dieses Phänomen bestimmte das Erbgut der gezüchteten Pflanzen, und das Zuchtergebnis wurde durch die vom Züchter vorgenommene Selektion der Pflanzen mit einem oder mehreren gewünschten Merkmalen erreicht. Dass genau diese Verfahren ausgeschlossen werden sollten, belegt auch die Tatsache, dass Verfahren, bei denen das Genom der Pflanzen durch technische Mittel wie z. B. Bestrahlung verändert wurde, als patentierbare technische Verfahren angeführt wurden.

Noch etwas lässt sich der Notiz des Sekretariats des Expertenausschusses eindeutig entnehmen, in der erläutert wird, warum der Ausschuss übereinkam, den Ausdruck "rein biologisch" durch die noch heute gültige Formulierung zu ersetzen: Die Ersetzung des Wortes "rein" durch "im Wesentlichen" erfolgte bewusst und spiegelt den Willen des Gesetzgebers wider, dass die bloße Verwendung einer technischen Vorrichtung in einem Züchtungsverfahren nicht ausreichen sollte, um dem Verfahren als solchem technischen Charakter zu verleihen, und nicht bewirken sollte, dass dieses Verfahren dem Patentierungsverbot entgeht. Das aus der Frühzeit der biotechnologischen Entwicklung angeführte Beispiel der Verwendung eines speziellen Treibhauses für die Aufzucht einer Pflanze zeigt, dass der Gesetzgeber keinen Patentschutz für Züchtungsverfahren wollte, bei denen die eingesetzten technischen Maßnahmen in nichts anderem bestehen als in Mitteln, die der Durchführung von ansonsten auf biologischen Kräften basierenden Pflanzenzüchtungsverfahren dienen. Ganz eindeutig geht dies aus dem Zusatz in den Erläuterungen hervor, wonach diese technischen Vorrichtungen für sich genommen durchaus patentiert werden können, nicht aber das biologische Verfahren, in dem sie verwendet werden.

Es kann mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass es selbst relativ zu Beginn der Entwicklung der Pflanzenzucht (im Vergleich zu den heutigen Möglichkeiten) Züchtungsverfahren gab, bei denen die Verwendung technischer Vorrichtungen, z. B. eines Treibhauses, unerlässlich war, um die Kreuzung und Aufzucht oder Selektion bestimmter Pflanzen zu ermöglichen. Diesbezüglich wird in den erläuternden Texten jedoch keine Unterscheidung vorgenommen. Es ist also davon auszugehen, dass dies keine für den Gesetzgeber relevante Frage war. Der Gesetzgeber hat im Gegenteil ausdrücklich erklärt, dass es ausreichend sei, wenn diese Vorrichtungen für sich genommen patentierbar seien.

Dies ist ein wichtiger Punkt, der bei der heutigen Auslegung von Artikel 53 b) EPÜ nicht ignoriert werden darf. Gewiss steht mittlerweile ein sehr viel breiteres und leistungsfähigeres Spektrum von technischen Mitteln zur Verfügung, mit denen sich Kreuzungs- und Selektionsverfahren beeinflussen lassen. Moderne technische Mittel erlauben es vielleicht auch, Kreuzungs- und Selektionsverfahren durchzuführen, die ansonsten nicht möglich oder zumindest nicht realistisch oder rentabel wären. Die eindeutige Absicht des Gesetzgebers beim Ersetzen des Wortes "rein" durch "im Wesentlichen" kann aber selbst heute nicht einfach ignoriert werden, zumal der Wortlaut dieser Vorschrift die ganze Zeit über unverändert geblieben ist und offenbar kein einziger der verschiedenen Gesetzgeber eine Revision dieser Formulierung für notwendig erachtet hat. Sicher ließe sich argumentieren, dass es im Fall einer so alten Vorschrift, wie es die Ausschlussbestimmung mittlerweile ist, nicht mehr von großer Bedeutung ist, was der ursprüngliche Gesetzgeber damit beabsichtigte. Auf jeden Fall ist für die Große Beschwerdekammer kein Grund ersichtlich, warum heute - nur weil es wesentlich mehr technische Möglichkeiten gibt - die Entscheidung des Gesetzgebers nicht mehr gerechtfertigt sein sollte, einen angemessenen Patentschutz für "sekundäre" Merkmale wie technische Vorrichtungen oder Mittel (heute z. B. die Marker) in der Form vorzusehen, dass sie für sich genommen patentierbar sind, diesen Schutz aber nicht auf die biologischen Verfahren auszudehnen, in denen sie eingesetzt werden.

Im Gegenteil: Angesichts einer gewissen Tendenz, den von einem Patent abgedeckten technischen Bereich ständig weiter auszudehnen, indem die Ansprüche so formuliert werden, dass sie alle potenziellen Einsatzgebiete der Erfindung abdecken, ist die

Tatsache, dass der Gesetzgeber eine solche Erweiterung des Patentschutzes in dem hier behandelten Bereich verhindern wollte, nach wie vor relevant und zu beachten. Daraus ist zu schließen, dass die - explizite oder implizite - Bereitstellung eines technischen Schritts in einem auf der geschlechtlichen Kreuzung von Pflanzen und der anschließenden Selektion basierenden Verfahren nicht dazu führt, dass die beanspruchte Erfindung dem Patentierungsverbot entgeht, wenn dieser technische Schritt lediglich der Durchführung der Verfahrensschritte des Zuchtverfahrens dient.

Dies wirft die weitere Frage auf, ob es gerechtfertigt ist, zwischen der Anwendung technischer Mittel und anderen Formen menschlichen Eingreifens in die Kreuzungs- und Selektionsschritte zu unterscheiden, die vielleicht wichtig für die Durchführung des Verfahrens sind, aber das Ergebnis insofern nicht maßgebend beeinflussen, als sie nicht unmittelbar zur Einführung eines Merkmals in das Genom der gezüchteten Pflanzen führen.

Regel 27 c) EPÜ sieht ausdrücklich vor, dass biotechnologische Erfindungen auch dann patentierbar sind, wenn sie ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren zum Gegenstand haben. Die ausgeschlossenen, im Wesentlichen biologischen Verfahren stehen also den patentierbaren, technischen Verfahren gegenüber. Unter dem Gesichtspunkt des technischen Charakters ist menschliches Eingreifen in der Form, dass man sich die Kräfte der Natur zunutze macht (auch etwa durch bewusstes Unterlassen) zwar keine Anwendung technischer Mittel im strengen Sinne, aber dennoch möglicherweise eine Maßnahme, die genauso technisch ist (s. vorstehende Nr. 6.4.2.1). Werden z. B. bei einem chemischen Verfahren Stoffe für eine bestimmte Zeit in einem Gefäß belassen, damit eine gewünschte Reaktion abläuft, so ist dies eine technische Maßnahme, selbst wenn sie dadurch gekennzeichnet ist, dass der Mensch bewusst nicht eingreift. Ebenso handelt es sich um einen technischen Schritt, wenn man Tomaten über den Punkt des Reifens hinaus auf der Staude belässt und durch Anschauen der Früchte diejenigen bestimmt, die faltig genug sind, um die Selektion der geeigneten Pflanzen zu ermöglichen oder zu unterstützen, auch wenn hier kein technisches Mittel im strengen Sinne angewendet wird. Dennoch ist es eine Maßnahme, die menschliche Mitwirkung erfordert - in diesem Fall im Zusammenhang mit dem Selektionsschritt. Menschliche Mitwirkung an einem Verfahren zur Erzielung eines gewünschten Ergebnisses ist das

Wesen dessen, was eine Erfindung ausmacht, Züchtungsverfahren setzen aber naturgemäß eine menschliche Mitwirkung voraus.

Allgemeiner ausgedrückt ist daher Folgendes festzustellen: Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das auf der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Genome und der anschließenden Selektion von Pflanzen beruht und bei dem die menschliche Mitwirkung einschließlich der Bereitstellung eines technischen Mittels dazu dient, die Ausführung der Verfahrensschritte zu ermöglichen oder zu unterstützen, bleibt von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil es im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ im Wesentlichen biologisch ist.

Wenn jedoch ein Verfahren der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt enthält, der selbst ein Merkmal in das Genom der gezüchteten Pflanze einführt oder ein Merkmal in deren Genom modifiziert, sodass die Einführung oder Modifizierung dieses Merkmals nicht durch das Mischen der Gene der zur geschlechtlichen Kreuzung ausgewählten Pflanzen zustande kommt, so geht dieses Verfahren über den Bereich der Pflanzenzüchtung hinaus, den der Gesetzgeber von der Patentierbarkeit ausschließen wollte. Ein solches Verfahren ist daher nicht nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, sondern ist als eine potenziell patentierbare technische Lehre anzusehen.

Das Vorstehende gilt nur, wenn dieser zusätzliche technische Verfahrensschritt innerhalb der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion ausgeführt wird, unabhängig von der Zahl ihrer Wiederholungen. Sonst könnte der in Artikel 53 b) EPÜ verankerte Patentierbarkeitsausschluss von Verfahren der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einfach durch das Hinzufügen von Schritten umgangen werden, die nicht wirklich zum Kreuzungs- oder Selektionsverfahren gehören, sondern ihm entweder vorausgehen und der Präparation der zu kreuzenden Pflanze(n) dienen oder ihm nachfolgen und die weitere Behandlung der aus dem Kreuzungs- oder Selektionsverfahren hervorgegangenen Pflanze betreffen. Alle diese zusätzlichen technischen Schritte, die entweder vor oder nach dem Kreuzungs- und Selektionsverfahren ausgeführt werden, sollten daher bei der Entscheidung, ob ein Verfahren nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist oder nicht, außer Acht gelassen werden. Die vorausgehenden und die nachfolgenden Schritte sind als solche dem Patentschutz zugänglich. Dies gilt z. B. für bei

Pflanzen angewendete gentechnische Methoden, die sich maßgeblich von herkömmlichen Züchtungsverfahren unterscheiden, weil sie primär auf der gezielten Einführung eines oder mehrerer Gene in eine Pflanze und/oder der Modifizierung von deren Genen basieren (s. oben T 356/93). In solchen Fällen sollte das Verfahren der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion aber weder explizit noch implizit Gegenstand der Ansprüche sein.

Das Ergebnis lautet also, dass das Vorhandensein eines als biologisch charakterisierbaren Merkmals in einem Anspruch nicht zwangsläufig dazu führt, dass das beanspruchte Verfahren als Ganzes nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist (s. vorstehende Nr. 6.2), dies gilt aber nicht, wenn das Verfahren geschlechtliche Kreuzung und Selektion einschließt.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

**1. Ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome und der anschließenden Selektion von Pflanzen umfasst oder aus diesen Schritten besteht, ist grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil es im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ "im Wesentlichen biologisch" ist.**

**2. Ein solches Verfahren entgeht dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ nicht allein schon deshalb, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion einen technischen Verfahrensschritt enthält, der dazu dient, die Ausführung der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome oder der anschließenden Selektion von Pflanzen zu ermöglichen oder zu unterstützen.**

**3. Enthält ein solches Verfahren jedoch innerhalb der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt, der selbst ein Merkmal in das Genom der gezüchteten Pflanze einführt oder ein Merkmal in deren Genom modifiziert, sodass die Einführung oder Modifizierung dieses Merkmals nicht durch das Mischen der Gene der zur geschlechtlichen Kreuzung ausgewählten Pflanzen zustande kommt, so ist das Verfahren nicht nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.**

**4. Bei der Prüfung der Frage, ob ein solches Verfahren als "im Wesentlichen biologisch" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, ist nicht maßgebend, ob ein technischer Schritt eine neue oder eine bekannte Maßnahme ist, ob er unwesentlich ist oder eine grundlegende Änderung eines bekannten Verfahrens darstellt, ob er in der Natur vorkommt oder vorkommen könnte oder ob darin das Wesen der Erfindung liegt.**