

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 24. November 2016 über die Aussetzung von Verfahren aufgrund der Mitteilung der Kommission über bestimmte Artikel der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen

1. Am 3. November 2016 erließ die Europäische Kommission eine Mitteilung über bestimmte Artikel der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen¹ ("die Richtlinie"). Darin legt die Kommission ihre Auffassung zu den Absichten des EU-Gesetzgebers beim Erlass der Richtlinie dar. Bezüglich der Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnen werden, ist die Kommission der Auffassung, dass solchen Pflanzen und Tieren im Einklang mit der Absicht des EU-Gesetzgebers nach der Richtlinie kein Patentschutz gewährt werden kann.

2. 1999 beschlossen die Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation, die Richtlinie durch eine Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ umzusetzen. Ziel war eine Anpassung des europäischen Patentrechts an die Vorgaben der Richtlinie, nicht nur als Reflex der Verpflichtungen der der EPO angehörenden EU-Mitgliedstaaten, sondern vor allem aus dem Gebot, die Einheitlichkeit des harmonisierten europäischen Patentrechts zu wahren.² Gemäß Regel 26 (1) EPÜ verwenden die Prüfungs- und Einspruchsabteilungen die Richtlinie als ergänzendes Auslegungsmittel bei der Prüfung, ob europäische Patentanmeldungen und Patente die einschlägigen Vorschriften des EPÜ erfüllen. Unterstützend finden auch Urteile des Gerichtshofs der EU zur Auslegung der Richtlinie Berücksichtigung (s. Prüfungsrichtlinien G-II, 5.2 und 5.3).

¹ C (2016) 6997 endg. vom 3. November 2016, Amtsblatt der EU C 411/3 vom 8. November 2016.

² Siehe Ratsdokument CA/7/99 vom 4. Mai 1999 und Mitteilung vom 1. Juli 1999 über die Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen, ABl. EPA 1999, 573.

Notice from the European Patent Office dated 24 November 2016 concerning the staying of proceedings due to the Commission Notice on certain articles of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions

1. On 3 November 2016 the European Commission adopted a notice on certain articles of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions¹ ("the Directive"). The notice sets out the Commission's view on the intention of the EU legislator when adopting the Directive. With regard to the patentability of plants and animals obtained by means of essentially biological processes, the Commission takes the view that in accordance with the EU legislator's intention such plants and animals are not patentable under the Directive.

2. In 1999 the member states of the European Patent Organisation decided to implement the Directive by amending the Implementing Regulations to the EPC. The aim was to bring the EPC into line with the terms of the Directive, not only to reflect the obligations of EU member states belonging to the Organisation but above all to comply with the requirement for uniformity in harmonised European patent law.² In accordance with Rule 26(1) EPC, examining and opposition divisions use the Directive as a supplementary means of interpretation when examining European patent applications and European patents for compliance with the relevant provisions of the EPC. Judgments of the EU Court of Justice on the interpretation of the Directive are taken into account as persuasive (see Guidelines for Examination G-II, 5.2 and 5.3).

¹ C (2016) 6997 final of 3 November 2016, Official Journal of the EU C 411/3 of 8 November 2016.

² See Administrative Council document CA/7/99 of 4 May 1999 and the notice dated 1 July 1999 concerning the amendment of the Implementing Regulations to the European Patent Convention, OJ EPO 1999, 573.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 24 novembre 2016, relatif à la suspension de procédures en raison de l'avis de la Commission concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

1. Le 3 novembre 2016, la Commission européenne a adopté un avis concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques¹ (ci-après dénommée la "directive"). Cet avis présente la position de la Commission concernant l'intention du législateur de l'UE lors de l'adoption de cette directive. La Commission estime que l'intention du législateur de l'UE était d'exclure de la brevetabilité au titre de la directive les végétaux et animaux obtenus par un procédé essentiellement biologique.

2. En 1999, les États membres de l'Organisation européenne des brevets ont décidé de mettre en œuvre la directive en modifiant le règlement d'exécution de la CBE. L'objectif était d'adapter la CBE aux dispositions de la directive en raison non seulement des obligations auxquelles sont tenus les États de l'UE qui sont membres de l'Organisation européenne des brevets, mais surtout de la nécessité de préserver l'uniformité du droit européen des brevets harmonisé.² Conformément à la règle 26(1) CBE, les divisions d'examen et d'opposition utilisent la directive comme moyen complémentaire d'interprétation aux fins de déterminer si des demandes de brevet européen ou des brevets européens sont conformes aux dispositions pertinentes de la CBE. Les arrêts de la Cour de justice de l'UE relatifs à l'interprétation de la directive sont pris en considération comme faisant autorité (cf. Directives relatives à l'examen, G-II, 5.2 et 5.3).

¹ C (2016) 6997 final du 3 novembre 2016, Journal officiel de l'UE C 411/3 du 8 novembre 2016.

² Cf. document CA/7/99 du Conseil d'administration en date du 4 mai 1999 et Communiqué en date du 1^{er} juillet 1999, relatif à la modification du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, JO OEB 1999, 573.

3. Die Auswirkungen der Mitteilung der Kommission auf die Prüfungspraxis des EPA sowie etwaige erforderliche Folgemaßnahmen werden gegenwärtig mit den Vertretern der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation erörtert.

4. Der Präsident des EPA hat in Anbetracht der potenziellen Auswirkungen der Mitteilung der Kommission beschlossen, dass alle Verfahren vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen des EPA, bei denen die Entscheidung völlig von der Patentierbarkeit von Pflanzen oder Tieren abhängt, die durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, von Amts wegen ausgesetzt werden. Betroffen sind Fälle, in denen der Erfindungsgegenstand eine Pflanze oder ein Tier ist, die bzw. das durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren gewonnen wird. Rechercheverfahren bleiben davon unberührt.

5. Wird ein Verfahren ausgesetzt, so unterrichtet die zuständige Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung die Beteiligten davon. Gleichzeitig nimmt sie Mitteilungen zurück, in denen Erwidierungsfristen festgesetzt wurden, und erlässt bis zur Wiederaufnahme des Verfahrens keine weiteren Mitteilungen zur Festsetzung von Fristen.

6. Diese Mitteilung ist ab sofort anwendbar.

3. The effect of the Commission Notice for the EPO's examination practice including any necessary follow-up measures is currently under discussion with the representatives of the member states of the European Patent Organisation.

4. The President of the EPO has decided that, in view of the potential impact of the Commission Notice, all proceedings before EPO examining and opposition divisions in which the decision depends entirely on the patentability of a plant or animal obtained by an essentially biological process will be stayed *ex officio*. This concerns cases in which the subject-matter of the invention is a plant or animal obtained by an essentially biological process for the production of plants or animals. Search proceedings will not be affected.

5. If proceedings are stayed, the examining or opposition division concerned will inform the parties accordingly. At the same time, it will withdraw any communications setting them time limits to react, and will despatch no further such communications until the resumption of proceedings.

6. The present notice is immediately applicable.

3. Les effets de l'avis de la Commission sur la pratique de l'examen à l'OEB, y compris la nécessité d'éventuelles mesures de suivi, font actuellement l'objet de discussions avec les représentants des États membres de l'Organisation européenne des brevets.

4. Eu égard à l'impact potentiel de l'avis de la Commission, le Président de l'OEB a décidé que seront suspendues d'office toutes les procédures devant les divisions d'examen et d'opposition de l'OEB dont l'issue dépend entièrement de la brevetabilité d'un végétal ou d'un animal obtenu par un procédé essentiellement biologique. Sont concernées les affaires dans lesquelles l'invention porte sur un végétal ou un animal issu d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ou d'animaux. La procédure de recherche ne sera pas affectée.

5. Lorsqu'une affaire est suspendue, la division d'examen ou la division d'opposition compétente en informera les parties intéressées. Elle retirera en même temps toute notification leur impartissant un délai de réponse et aucune nouvelle notification à cet effet ne sera envoyée jusqu'à la reprise de la procédure.

6. Le présent communiqué s'applique avec effet immédiat.