



Newsletter Ausgabe 6/2018

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 7. Dezember 2018

T 1063/18: Beschwerdekammer erklärt Regel 28(2) EPÜ für außer Kraft gesetzt

In einer aufsehenerregenden Entscheidung hat am 5. Dezember 2018 die Beschwerdekammer 3.3.04 des Europäischen Patentamts Regel 28(2) EPÜ für außer Kraft erklärt, da diese offensichtlich Artikel 53 b) EPÜ widerspräche.

Gegenstand der Beschwerde T 1063/18 war eine Anmeldung [EP 2 753 168](#) der Firma Syngenta bezüglich Pfefferpflanzen. Diese wurde am 22. März 2018 vom Europäischen Patentamt mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Ansprüche 1 und 2 unter den Patentierungsausschluss des Artikels 53 b) in Verbindung mit Regel 28(2) fielen.

Artikel 53 b) regelt den Ausschluss von Pflanzen und Tieren von der Patentierbarkeit. Regel 28(2), die erst 2017 in die Ausführungsordnung aufgenommen wurde,¹ präzisiert diesen Artikel dergestalt, dass

„nach Artikel 53 b) [...] europäische Patente nicht erteilt [würden] für ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere.“

Syngenta legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein und argumentierte, dass – insbesondere angesichts der Entscheidungen „Tomate II“ [G 2/12](#) und „Brokkoli II“ [G 2/13](#) der Großen Beschwerdekammer– die neu eingeführte Regel 28(2) im Widerspruch mit Artikel 53 b) stünde. Da gemäß Artikel 164(2) EPÜ die Vorschriften des Übereinkommens Vorrang vor den Vorschriften der Ausführungsordnung haben, müsse Regel 28(2) entweder für nicht anwendbar erklärt oder anders interpretiert werden. Hilfsweise regte Syngenta an, den Fall der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Nachdem in der vorläufigen Stellungnahme die Beschwerdekammer noch angedeutet hatte, die Beschwerde voraussichtlich zurückzuweisen, entschied sie nunmehr anders. Sie erklärte tatsächlich, dass Regel

In eigener Sache

Wir wünschen frohe Festtage und alles Gute für 2019!

Dr. Aloys Hüttermann ist am 26. Februar 2019 Sprecher auf der [Patente 2019](#) zum Thema „Aktueller Stand zum Einheitspatent (EU-Patent) und zum Einheitlichen Patentgericht (EU-Patentgericht)“

Fragen und Anregungen

Über Fragen und Anregungen freuen wir uns sehr - bitte kontaktieren Sie uns [hier](#).

¹ Beschluss des Verwaltungsrats vom 29. Juni 2017, s. [hier](#)

28(2) im Widerspruch zu Artikel 53 b) stehe und somit aufgrund Artikel 164(2) unanwendbar sei. Die betreffenden Ansprüche der Anmeldung fielen somit nicht unter den Patentierungsausschluss.

Hinsichtlich der weiteren Prüfung der Patentierbarkeit (Klarheit und erfinderische Tätigkeit) wurde die Sache an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen. Die Entscheidungsbegründung ist noch nicht ergangen, wird aber sicherlich intensiv studiert werden.

Diese Entscheidung ist – neben der praktischen Bedeutung für die auf dem Gebiet tätigen Unternehmen - in mehrerer Hinsicht bemerkenswert und dürfte erhebliche Wellen schlagen. Zunächst einmal handelt es sich um den ersten Fall, in dem eine Beschwerdekammer eine Regel des EPÜ für mit dem EPÜ selbst unvereinbar und damit außer Kraft erklärt. Des Weiteren widersetzt sich die Beschwerdekammer dem offensichtlichen politischen Druck, der zur Änderung der Regel 28 im letzten Jahr geführt hat.

Vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte der Regel 28(2) wird zum einen ersichtlich, warum die Beschwerdekammer zu einem solchen Ergebnis kommen konnte und welche politische Brisanz sie zum anderen birgt. Regel 28 war seinerzeit² als Reaktion auf die Biopatentrichtlinie 98/44/EG in die Verfahrensordnung aufgenommen worden, Regel 26 erwähnt dies ausdrücklich. Allerdings lehnte die Große Beschwerdekammer im „WARF/Stammzellen“-Verfahren [G2/06](#) es ausdrücklich ab, den Europäischen Gerichtshof mit einzubeziehen und verwies auf ihre Unabhängigkeit.

Im Jahre 2015 ergingen nun die bereits erwähnten Entscheidungen G 2/12 und G2/13, welche grundsätzlich Pflanzen, welche mit (auch herkömmlichen) essentiell biologischen Züchtungsmethoden gewonnen wurden, für patentierbar erklärt hatten.

Daraufhin hatte jedoch die EU-Kommission im November 2016 auf eine Anfrage des europäischen Parlaments hin eine [Mitteilung](#) veröffentlicht, in der sie erklärte, dass es Intention der Gesetzgeber in der Richtlinie 98/44/EG gewesen sei, derartige Pflanzen und Tiere aus dem Patentschutz auszunehmen. Der Verwaltungsrat des EPA war diesem dann begegnet, in dem genau diese Regel 28(2) in die Ausführungsordnung aufgenommen wurde.

Es scheint unwahrscheinlich, dass es in nächster Zeit zu einer Befassung der Großen Beschwerdekammer in dieser Sache kommen wird. Alle Vorlagen an die Große Beschwerdekammer im Pflanzenzüchtungsbereich der letzten Jahrzehnte sind genau von der Beschwerdekammer 3.3.04 ergangen, die in diesem Verfahren es für unnötig erachtete, die Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Für eine Vorlage des Präsidenten wäre es notwendig, dass eine weitere Beschwerdekammer gegensätzlich entscheidet. Dies ist nicht in Sicht. Somit wird diese Entscheidung wohl auf absehbare Zeit Bestand haben.

Allerdings wird abzuwarten sein, wie sowohl die Exekutivorgane des Europäischen Patentamts, insbesondere der Präsident und der Verwaltungsrat, als auch die EU mit dieser Entscheidung umgehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass all dies als offene Provokation empfunden

² Ursprünglich als Regel 23 d), In Kraft seit 1. September 1999

werden wird, ist aber nicht gänzlich auszuschließen und könnte z.B. am Ende zu einer Neufassung der Biopatentrichtlinie führen.

T 1914/12: Beschwerdekammer erklärt Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern für teilweise unwirksam

Wenige Monate vor der geplanten Fertigstellung der neuen Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ist eine Beschwerdekammer (Kammer 3.2.05) zu dem Schluss gekommen, dass bereits die derzeit geltende Fassung von Artikel 13(1) der [Verfahrensordnung](#) zum Teil nicht im Einklang mit dem EPÜ steht.

Satz 1 des besagten Artikels 13(1) lautet: „*Es steht im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegündung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen.*“ Im Entwurf der zukünftigen, voraussichtlich ab 2020 geltenden Verfahrensordnung findet sich der Satz in ähnlicher Form wieder: „*Es steht nur im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten im Beschwerdeverfahren nach Einreichung seiner Beschwerdebegündung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen, vorbehaltlich ...*“³ Der zukünftige Satz enthält dann zusätzlich die Einschränkung, dass der betreffende Beteiligte sein spätes Vorbringen zu rechtfertigen hat.

Im vorliegenden Fall trug die Patentinhaberin erst im Beschwerdeverfahren vor, dass für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein bisher nicht diskutierter weiterer Unterschied des Gegenstands von Hilfsanträgen gegenüber dem nächsten Stand der Technik bestehe. In ihrer vorläufigen Stellungnahme mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung teilte die Beschwerdekammer mit, dass sie derzeit der Auffassung sei, dass dieses verspätete Vorbringen unter Artikel 13(1) der Verfahrensordnung nicht zugelassen werden könne.

Die Patentinhaberin mahnte an, dass die Kammer doch wohl nicht ernsthaft beabsichtige, sehenden Auges Tatsachen zu ignorieren und damit ggf. zu einer falschen Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu gelangen. Außerdem sei ein neues Argument nicht als Änderung des Vorbringens zu werten. Unter Verweis auf Entscheidung G 4/92 der Großen Beschwerdekammer trug sie vor, dass es bis zum Inkrafttreten der derzeitigen Verfahrensordnung allgemein akzeptiert gewesen sei, dass gemäß dem EPÜ für Argumente der Ermessensspielraum der Beschwerdekammern nicht gelte.

Die Beschwerdekammer stellte zunächst fest, dass bei beispielsweise einem Neuheitsangriff das Vorbringen, dass der Patentgegenstand nicht neu sei, ein Einwand sei, während der Verweis auf eine Textstelle in einem Dokument als vorwegnehmende Offenbarung ein Argument sei. Die Kopie des Dokuments selbst sei ein Beweismittel.

³ Übersetzung des derzeit nur auf Englisch vorliegenden Entwurfs

Die Kammer stellte weiterhin fest, dass sich das EPÜ hinsichtlich der aufgeworfenen Frage in den drei Amtssprachen in Artikel 114 unterscheide. Nur die englische Fassung unterscheide in Artikel 114(1) „facts, evidence and arguments“, also Tatsachen, Beweismittel und Argumente. Die englische Fassung von Artikel 114(2), der den Ermessensspielraum des EPA betrifft, nenne demgegenüber nur noch Tatsachen und Beweismittel, nicht aber Argumente. Nach Analyse der Ausführungsordnung und der vorbereitenden Dokumente der aktuellen Verfahrensordnung kam die Kammer zu dem Ergebnis, dass die englische Fassung des EPÜ offensichtlich den Willen des Gesetzgebers am genauesten wiedergibt.

Auf dieser Grundlage zog die Beschwerdekammer den Schluss⁴, dass die jüngeren Entscheidungen der Beschwerdekammerrechtsprechung nicht beachtet hätten, dass das EPÜ selbst einer Beschwerdekammer keinen Ermessensspielraum hinsichtlich dem Vorbringen von Argumenten der Beteiligten einräumt. Die Verfahrensordnung als nachrangige Norm könne den Kammern keine Befugnisse verleihen, die ihnen das EPÜ als übergeordnete Norm nicht gestatte. Die Verfahrensordnung selbst definiere in Artikel 23 Geist und Ziel des EPÜ als ihre eigene Grenze.

Im Leitsatz der Entscheidung wird daher als Ergebnis formuliert, dass die Beschwerdekammern keinen Ermessensspielraum hinsichtlich der Zulässigkeit verspäteter Argumente haben, die sich auf bereits im Verfahren befindliche Tatsachen stützen.

Es bleibt abzuwarten, ob diese angenehm überraschende Entscheidung ein Einzelfall bleibt. Aus den Äußerungen von Beschwerdekammervorsitzenden in der kürzlichen „Konferenz zur Konsultation der Nutzer über die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern“ wurde bereits deutlich, dass die in dieser Entscheidung getroffene Auslegung von Artikel 114(2) EPÜ bei weitem nicht von allen Beschwerdekammern geteilt wird.

[Impressum](#): Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21 - D-40221 Düsseldorf - Tel +49 211 159 249 0 - Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2 - D-45147 Essen - Tel +49 201 271 00 703 - Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6 - D-81379 München - Tel +49 89 7007 4234 - Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10 - D 60549 Frankfurt a.M. - Tel +49 211 159 249 0 - Fax +49 211 159 249 20

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

⁴ Unter Punkt 7.2.3 der Entscheidungsgründe