

Europäisches Patentamt
Große Beschwerdekammer
Bob-van-Benthem-Platz 1
80469 München

Der Präsident

Beat Weibel, LL.M.
Dipl.-Ing., Patentanwalt (CH)

Siemens AG
Corporate Intellectual Property
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München

Telefon: d 089 636-48680
Fax: d 089 636-1332053
E-Mail: beat.weibel@siemens.com

27. September 2019

G3/19

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen des VPP e.V. sende ich Ihnen anliegend eine Stellungnahme zu der Rechtssache
G 3/19 zu.

Mit freundlichen Grüßen



Beat Weibel
VPP Präsident

Der VPP ist eine freiwillige Vereinigung von Personen mit einer Tätigkeit im Rahmen des Schutzes des industriellen und geistigen Eigentums. Der VPP widmet sich unter anderem den Aufgaben der Vertretung der beruflichen Interessen seiner Mitglieder, insbesondere hinsichtlich der Beratungs- und Vertretungsbefugnisse der Mitglieder in ständigen Dienstverhältnissen in der Industrie, sowie der Unterstützung der gesetzgebenden Organe und Institutionen in allen Fragen im Rahmen des Schutzes des industriellen und geistigen Eigentums und insbesondere bei der Gesetzgebung einschließlich des Gebiets des Berufsrechts.

Mit diesem Amicus Curiae Brief möchte der VPP seine Auffassung zu der Vorlage des Präsidenten des Europäischen Patentamts an die Große Beschwerdekammer (GBK) in der vorliegenden Angelegenheit mitteilen und dabei auch einige grundsätzliche Anmerkungen zu den Vorkommnissen in der Vorgeschichte der Vorlage tätigen.

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der GBK zwei Fragen vorgelegt, die aus der Entscheidung der Beschwerdekammer (BK) im Fall T 1063/18 herrühren, namentlich:

“1. Having regard to Article 164 (2) EPC, can the meaning and scope of Article 53 EPC be clarified in the Implementing Regulations to the EPC without this clarification being a priori limited by the interpretation of said Article given in an earlier decision of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal?”

und

“2. If the answer to question 1 is yes, is the exclusion from patentability of plants and animals exclusively obtained by means of an essentially biological process pursuant to Rule 28(2) EPC in conformity with Article 53 (b) EPC which neither explicitly excludes nor explicitly allows said subject-matter?”

Im Ergebnis sind wir der Auffassung, dass beide vorgelegten Fragen mit „Nein“ zu beantworten sind. Darüber hinaus sind wir der Auffassung, dass die Vorlage selbst unzulässig ist.

In diesem Zusammenhang möchten wir zunächst unsere Bedenken in Bezug auf die Handhabung der Gewaltenteilung in der Europäischen Patentorganisation im vorliegenden Fall zur Sprache bringen, insbesondere in Bezug auf die Rolle des Verwaltungsrates. Wir möchten auch auf die breiteren Auswirkungen dieser Handhabung hinweisen, die weit über den vorliegenden Einzelfall hinausgehen können.

In seinen Entscheidungen G 2/12 und G 2/13 hatte die GBK entschieden, dass Artikel 53 (b) EPÜ zwar im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierung ausschließt, nicht aber die durch solche Verfahren erhaltenen Pflanzen oder Tiere.

Im Nachgang zu dieser Entscheidung publizierte die EU-Kommission eine nichtbindende Notiz zu ihrer Interpretation des Artikels 4 (1) (b) der Biotechnologierichtlinie (2016/C 411/03) dahingehend, dass es – in Widerspruch zum Wortlaut des betreffenden Artikels – seinerzeit die Intention des EU-Gesetzgebers gewesen sei, eben solche Pflanzen oder Tiere von der Patentierung auszuschließen.

Die nichtbindende Natur dieser Notiz wurde dabei jedoch schon von der Kommission selbst eingeräumt:

“The Notice is intended to assist in the application of the Directive, and does not prejudice any future position of the Commission on the matter. Only the Court of Justice of the European Union is competent to interpret Union law.”

Gleichwohl erließ der Verwaltungsrat in der Folge unter Berufung auf diese Notiz die neue Regel 28 (2) EPÜ, gemäß der europäische Patente nicht erteilt werden für ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere.

Das EPÜ enthält allerdings eine eindeutige Hierarchie zwischen Artikeln und Regeln, die in Artikel 164 (2) EPÜ kodifiziert ist und besagt, dass bei mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens (Artikel) und Vorschriften der Ausführungsordnung (Regeln) die Vorschriften des Übereinkommens vorgehen.

Weiterhin sieht das EPÜ vor, dass eine Änderung oder Revision der Artikel des EPÜ nur durch

eine Konferenz der Vertragsstaaten und mit einer Dreiviertelmehrheit der auf der Konferenz vertretenen Vertragsstaaten möglich ist. Lediglich unter den ganz besonderen Voraussetzungen der Artikel 33 (1) b) und (5) sowie Artikel 35 (2) wäre auch der Verwaltungsrat befugt, Artikel des EPÜ zu ändern. Erforderlich hierfür wäre insbesondere das Inkrafttreten von Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder eines internationalen Vertrags.

Diese Voraussetzungen lagen und liegen im vorliegenden Fall jedoch eindeutig nicht vor.

Die Notiz der Kommission konnte daher nicht als Rechtsgrundlage für eine Änderung des EPÜ durch den Verwaltungsrat gemäß Artikel 33 (1) b) dienen, da es sich dabei – eingestandenermaßen – nicht um bindendes EU-Recht handelte, sondern (nur) um eine nichtbindende Interpretation.

In bestimmten Fällen kann es erforderlich werden, die Artikel des EPÜ auszulegen und ihre Bedeutung zu klären. Die Befugnis hierfür ist innerhalb der Europäischen Patentorganisation an die BKen, in letzter Konsequenz die GBK als Judikative gegeben worden.

Eine solche Auslegung erfolgte im Falle der Entscheidungen G 2/12 und G 2/13 durch die GBK in Bezug auf den Artikel 53 (b), vollkommen in Rahmen der Rolle und der Befugnisse, die ihr durch das EPÜ eingeräumt worden sind. Die Auslegung des Artikels 53 (b) erfolgte dabei insbesondere auch unter Anwendung des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge.

Der Verwaltungsrat hat auf der anderen Seite die Befugnis, die Bestimmungen der Ausführungsordnung (Regeln) ohne besondere Beschränkungen zu ändern. Auch auf diesem Wege ist also eine Klärung der Bedeutung eines Artikels grundsätzlich herbeizuführen.

Seine Schranke findet dieser Weg allerdings in der Bestimmung des Artikels 164 (2) EPÜ, jedenfalls immer dann, wenn Vorschriften des Übereinkommens und der Ausführungsordnung nicht übereinstimmen oder sich gar widersprechen.

Im vorliegenden Fall erfolgte mit der neuen Regel 28 (2) nicht lediglich eine Klärung der Bedeutung des Artikels 53 (b) EPÜ. Vielmehr steht die neue Regel 28 (2) in Widerspruch zu

Artikel 53 (b) EPÜ in der Interpretation der (hierzu befugten) GBK. Gemäß Artikel 164 (2) EPÜ gehen in diesem Fall die Vorschriften des Übereinkommens, also Artikel 53 (b) EPÜ vor; so wie in der Entscheidung T 1063/18 ausführlich festgestellt.

Es ist gesetzlich also nicht möglich, dass eine Regel einen Artikel sozusagen überstimmt und dessen Bedeutung ins Gegenteil verkehrt. Möglich ist allein die Änderung des Artikels selbst (und damit des EPÜ), sei es durch eine Konferenz der Vertragsstaaten oder – unter den genannten besonderen Umständen – durch den Verwaltungsrat.

Jeder Versuch, auf andere Weise eine Änderung der Bedeutung eines Artikels zu erreichen, scheint auf den ersten Blick pragmatisch, ist aber unzulässig, denn er würde bedeuten, Artikel 164 (2) seiner rechtlichen Wirkung zu berauben und so das rechtsstaatliche Kernprinzip der Gewaltenteilung zu unterlaufen. Im Ergebnis könnte sonst - beispielsweise - der Verwaltungsrat die Einschränkungen des Artikels 164 (2) einfach umgehen und (tiefgreifende) Änderungen des EPÜ einfach *en passant* vornehmen, also ohne eine Konferenz der Vertragsstaaten und die dort erforderlichen Mehrheiten.

Hierdurch würde jedoch der Judikative – also letztlich der GBK – die Möglichkeit genommen, die Handlungen des Verwaltungsrats einer juristischen Kontrolle zu unterziehen.

Dies wäre nicht nur evident rechtswidrig. Vor allem würde das Vertrauen in die EPO und Bindung des EPA an elementare rechtsstaatliche Prinzipien nachhaltig beschädigt. Dieser Schaden wäre keinesfalls nur auf die Frage der Patentfähigkeit von Pflanzen beschränkt, sondern würde die gesamte Tätigkeit des Amts und der EPO betreffen, schlimmstenfalls auch das zukünftige System für Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht.

Die erste Vorlagefrage ist aus Sicht des VPP darum mit „Nein“ zu beantworten.

Die zweite Vorlagefrage wäre ihrem Wortlaut nach dann nicht zu behandeln. Höchstvorsorglich sei aber gleichwohl erwähnt, dass auch diese Frage natürlich mit „Nein“ zu beantworten wäre.

Nach Auffassung des VPP ist bereits die Vorlage des Präsidenten nicht zulässig, denn Artikel 112 (1) b) EPÜ besagt, dass der Präsident des Europäischen Patentamts der GBK eine Rechtsfrage (nur dann) vorlegen kann, wenn zwei BKn über diese Frage voneinander

abweichende Entscheidungen getroffen haben.

Im vorliegenden Fall existieren keine voneinander abweichenden BK-Entscheidungen zu der Frage, ob die neue Regel 28 (2) in Verhältnis zu Artikel 53 (b) den Anforderungen des Artikel 164(2) genügt.

Diese Frage wurde bisher ausschließlich in T 1063/18, unter anderem unter Berücksichtigung der Entscheidungen G 2/12 und G 2/13, behandelt und entschieden.

In der Vorlage wird eine Anzahl weiterer Entscheidungen angeführt, die als Rechtfertigung für die Vorlage dienen sollen. Allerdings befasst sich keine einzige dieser Entscheidungen mit der Rechtsfrage, die in T 1063/18 entschieden wurde. Tatsächlich betrifft auch keine dieser Entscheidungen die Situation, dass eine neue Regel im Widerspruch zu einem Artikel steht, also eine zumindest ähnliche Rechtsfrage.

Aus Sicht des VPP fehlt es damit an einer Vorlagevoraussetzung gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ.

Abschließend weist der VPP darauf hin, dass diese Vorlage einschließlich ihrer Vorgeschichte eine Gelegenheit darstellt, die in der jüngeren Vergangenheit von einigen Seiten angezweifelte Unabhängigkeit der Judikative der EPO zu belegen.

Insofern bietet sich im vorliegenden Fall die Gelegenheit, das Vertrauen der Nutzer und der Öffentlichkeit in diese Unabhängigkeit zu stärken, was nicht nur dem EPA zugute käme, sondern sich auch auf die vor dem Deutschen Bundesverfassungsgericht anhängige Verfassungsbeschwerde gegen das System aus Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht auswirken könnte, die in wesentlichen Teilen auf Zweifel an der Unabhängigkeit der Beschwerdekammern gestützt wird.