DOLDER & PARTNER
Advokaturbüro – Law Offices

FRITZ DOLDER
Prof.Dr.iur. Dr.sc.techn.ETH,
Rechtsanwalt

DOLDER & PARTNER
CH-8304 Wallisellen / Zürich, Schweiz
Rosenbergstrasse 6
TEL/FAX ++4144 / 830 22 04 / 830 22 73
dolderpat@glattnet.ch

19. Dezember 2023
TOTAL 2 Seiten

An den
Verwaltungsrat der
Europäischen Patent Organisation
Erhardtstrasse 27
D-80298 München

Nichtanwendung von Regel 28(2) EPO in Einspruchsverfahren
Einspruch gegen 08749952.1 - 1410/ EP 2 140 023 - Insektenresistente Pflanzen

Sehr geehrter Herr Präsident Kratochvíl,
Sehr geehrte Damen und Herren des Verwaltungsrats,

Als Reaktion auf die Entscheidung einer Einspruchsabteilung (OD) des EPA vom 16.2.2023 (VICO), in schriftlicher Form mitgeteilt am 3.4.2023, unterbreiten wir Ihnen hiermit namens und im Auftrag der Einsprechenden, Erklärung von Bern (Publiceye), Dienerstrasse 12, CH-8004 Zürich, Schweiz, und 33 Mitbeteiligter, die nachfolgende

Bemerkung 1 - Regel 28(2) EPÜ

Am 29. Juni 2017 hat Ihr Verwaltungsrat einen Beschluss zur Änderung der Regeln 27 und 28 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/D 6/17) gefasst, und zwar unter expliziter Berufung auf Europäische Patentübereinkommen Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe c:

Artikel 2 (CA/D 6/17)
Regel 28 der Ausführungsordnung zum EPÜ wird wie folgt geändert:
1. Der bisherige Wortlaut wird zu Absatz 1 Buchstaben a bis d.
2. Der folgende neue Absatz 2 wird angefügt:
"(2) Nach Artikel 53 b) werden europäische Patente nicht erteilt für ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere."
Artikel 3
Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2017 in Kraft. Die mit den Artikeln 1 und 2 dieses Beschlusses neu gefassten Regeln 27 und 28 EPÜ sind anzuwenden auf ab diesem Datum eingereichte europäische Patentanmeldungen ***sowie auf zu diesem Zeitpunkt anhängige europäische Patentanmeldungen und europäische Patente.***
Geschehen zu Den Haag am 29. Juni 2017
Für den Verwaltungsrat Der Präsident Jesper KONGSTAD

Die zeitliche Anwendung der neuen Regel 28 (2) wurde also im Juni 2017 von Ihrem Verwaltungsrat als Gesetzgeber ***mit einer ausdrücklichen Rückwirkung*** auf bereits laufende Verfahren beschlossen.

Die beigelegte Dokumentation aus dem oben angezeigten Einspruchsverfahren gegen ein Patent auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung zeigt Ihnen, dass die von Ihrem Verwaltungsrat als Gesetzgeber angeordnete Rückwirkung der Regel 28 (2) ***einfach nicht angewendet*** wird:
– Schriftliche Begründung der Entscheidung der Einspruchsabteilung
vom 3.4.23, Seiten 7 und 8, Nummern 29.2 bis 29.2.2.

Im Gegensatz zu der von der Einspruchsabteilung vertretenen Ansicht kann eine konsultativ geäusserte Opinion der Grossen BK G 3/19 nichts an der von Ihnen als Gesetzgeber beschlossenen zeitlichen Rückwirkung von Regel 28(2) ändern: Eine Grosse BK kann nicht in die ***Gesetzgebung*** eingreifen und Erlasse des Verwaltungsrates als Gesetzgeber abändern: Eine Grosse BK ist kein Verfassungsgericht. Zudem war die Grosse BK im Verfahren G 3/19 ***gar nicht angefragt worden***, sich zu der Rückwirkung von Regel 28 (2) zu äussern. Auch nach der Publikation von G 3/19 ist der betreffende Art. 3 Ihres Beschlusses von 2017 vom Verwaltungsrat bis heute nicht geändert worden.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass die in Art. 3 des Beschlusses von 2017 angeordnete Rückwirkung von Regel 28 (2) nach wie vor in Kraft ist. Und dass daher die Regel 28 (2) auf das laufende Verfahren hätte angewendet werden müssen und ihre Rückwirkung hätte entfalten müssen.

Daraus ergibt sich, dass im fraglichen Verfahren die Erzeugnisansprüche Claims 1-6 und 10-12 nach der im Juni 2017 vom Verwaltungsrat erlassenen Regel 28 (2) von der Patentierung ausgeschlossen waren und von der betreffenden OD nicht hätten erteilt werden dürfen.

Bemerkung 2 – Verzögerung des Verfahrens

Die Einspruchsabteilung (OD) des EPA hat insgesamt ***neun Jahre*** gebraucht, um den fraglichen Fall des EP 2 140 023 - Insektenresistente Pflanzen zu beurteilen und zu entscheiden:
Einsprache eingereicht am 31. Januar 2014, entschieden am 16. Februar 2023 (VICO),
Schriftliche Begründung zugestellt am 3. April 2023.
Diese Zeit wird noch verlängert durch die überlange Bearbeitungsdauer in der Prüfungsabteilung:
Priority: 02.05.2007 EP 07290556, Date of filing: 30.04.2008, Grant of the patent:08.05.2013
Gesamtdauer 30.4.2008 bis 3.4.2023: ***knapp 15 Jahre***.

Die Verzögerung des Einsprache-Verfahrens ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Umsetzung der Regel 28(2) aus Ihrem Beschluss vom 30.6.2017 durch das völlig unnötige Verfahren von G 3/19 noch um ***weitere sechs Jahre*** verzögert worden ist, obschon von vornherein feststand, dass die gesetzliche Regel 28(2) durch ein Konsultativverfahren der GrBK nicht abgeändert werden konnte.

Und dies alles obschon die einfache Rechtsfrage des Patentierungsausschlusses von Erzeugnissen von Züchtungsverfahren JA/NEIN ?), welche mit gesundem Menschenverstand leicht beantwortet werden kann, bereits vom EU- Gesetzgeber beim Erlass der Richtlinie 98/44/EG im Juli 1998 entschieden worden war. Nämlich im Sinne einer *rechtlichen Einheit* von Verfahren und Erzeugnis des Verfahrens, so Präambel Nrn. 32 und 45 sowie Art. 8.2. (*shall extend to biological material directly obtained through that process)*.

Dementsprechend haben unsere Klienten, die 33 Mit-Einsprechenden, auf ein weiterführendes Beschwerdeverfahren gegen die Einsprache-Entscheidung der OD vom 3-4-23 ***verzichtet***, weil eine Beschwerde aufgrund der aktuellen Dauer von Beschwerdeverfahren (5 Jahre) nicht mehr vor dem Ablauf der maximalen Laufzeit des EP Patents hätte beurteilt werden können.

Für eine Beurteilung der Zusammenhänge aus Ihrer Sicht als Gesetzgeber wären wir Ihnen im Namen der 33 Mit-Einsprechenden dankbar.

Mit freundlichen Grüssen

F. Dolder, Rechtsanwalt
DOLDER & PARTNER

Beilage:
– Entscheidung EP 2 140 023, Seiten 7 und 8