Federal Ministry
of Justice and
Consumer Protection

Symposium des

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

„Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren

–

Gestaltungsspielräume und Reformbedarf?“

am 08. Juli 2021

PANEL1:

OPENING STATEMENTS PANEL 1

Prof. Dr. Christine Godt	Der Patentierungsausschluss bei biotechnologischen Erfindungen nach der Biopatentrichtlinie – Umfang, Klarstellungsbedarf?	*The exclusion from patentability of biotechnological inventions under the Biopatent Directive – scope, need for clarification?*
Dr. Michael A. Kock	Ausschluss der Patentierbarkeit aus unternehmerischer Sicht, insbesondere von Pflanzenzellen – Einschätzung der EPA-Prüfungsrichtlinie	*Exclusion from patentability, especially of plant cells, from the entrepreneurial perspective – assessment of the EPO's Guideline for Examination*
Dr. Maria Krenn	Die „ungerichtete“ Mutagenese („Zufallsmutagenese“) – Anmerkungen zur Patentierbarkeit aus Österreichischer Perspektive? (insbes. Realisierbarkeit und Wiederholbarkeit)	*Random mutagenesis – remarks on patentability from an Austrian perspective?* *(especially feasibility and repeatability)*
Dr. Oliver Werner	Der Patentierungsausschluss aus der Sicht des DPMA	*Exclusion from patentability – the DPMA's view*

Federal Ministry
of Justice and
Consumer Protection

DISKUSSIONSLEITFRAGEN - KEY QUESTIONS PANEL 1

1. Lassen Sie uns beim gemeinsamen Nachdenken über die Frage, ob hinsichtlich des Patentierungsausschlusses für Pflanzen und Tiere als Produkte im Wesentlichen biologischer Verfahren ein Klarstellungsbedarf besteht, beginnen mit der Diskussion über die so genannte „ungerichtete“ Mutagenese („Zufallsmutagenese“): Ist nach Ihrer Einschätzung die sogenannte "ungerichtete" Mutagenese (wie z.B. Bestrahlung oder chemische Verfahren) ein patentierbares Verfahren?	*As we are reflecting on whether there is a need for clarification regarding the exclusion from patentability of plants and animals exclusively produced by an essentially biological process, let us begin by discussing the matter of random mutagenesis: In your opinion, is random mutagenesis (e.g. radiation or chemical processes) patentable?*
2. Halten Sie einen Patentierungsausschluss für "ungerichtete" Mutagenese-Verfahren und hieraus resultierende Pflanzen für sinnvoll? Ließe sich ein solcher Patentierungsausschluss mit der geltenden Biopatentrichtlinie vereinbaren?	*Would you agree with an exclusion from patentability of random mutagenesis processes and the plants obtained by such processes? Would such an exclusion from patentability be compatible with the current Biopatent Directive?*
3. Das EPA hat den Patentierungsausschluss für Pflanzenzellen aus im Wesentlichen biologisch erzeugten Pflanzen mit der jüngsten Änderung der Prüfungsrichtlinien präzisiert (letzter Absatz). Halten Sie diese Auslegung des geltenden Rechtsrahmens für sinnvoll und ausreichend?	*With its latest amendments to the Guidelines for Examination, the EPO has put the exclusion from patentability of plant cells that originate from plants produced by an essentially biological process in more precise terms (last paragraph). In your opinion, is this interpretation of the applicable legal framework useful and sufficient?*
4. Lassen Sie uns jetzt die so genannte Disclaimer Lösung diskutieren: Wenn ein Anmelder in einer Patentanmeldung Ansprüche formuliert, die sowohl gentechnisch veränderte als auch durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren erzeugte Tiere/Pflanzen umfassen, kann er verhindern, dass das EPA seine Anmeldung zurückweist, indem er in die Ansprüche z.B. einen sogenannten Disclaimer aufnimmt. (Beispiele für zulässige und unzulässige Anspruchsformulierungen in den EPA-Prüfungsrichtlinien) Halten Sie die Disclaimer Lösung für zielführend und praktikabel?	*Let us now discuss the so-called "disclaimer solution": Where claims are made in a patent application that relate both to genetically altered animals/plants and animals/plants that are produced by essentially biological processes, applicants can prevent refusal of their application by the EPO by adding disclaimer. (Examples for permissible and impermissible wordings of claims can be found in the EPO's Guidelines for Examination). Do you consider the disclaimer solution to be effective and practicable?*

Federal Ministry
of Justice and
Consumer Protection

PANEL 2:

OPENING STATEMENTS PANEL 2

Dr. Filip De Corte	Das Verletzungsszenario aus Sicht der Industrie	*Industry's view regarding the infringement scenario*
Dr. Peter Kather	Exkulpationsmöglichkeiten (insbesondere durch Disclaimer)	*Possibilities of exoneration (in particular by disclaimer)*
Sabine Klepsch	Die Darlegungs- und Beweislast im Rahmen eines Verletzungsprozesses	*The burden of proof and argument in infringement proceedings*
Georg Janßen	Die Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren - aus Sicht der bäuerlichen Landwirtschaft	*Patentability of plants and animals – the small farmer's point of view*
Jana Gross	Verletzungsszenarien aus der Sicht von KMU	*The view of SMEs regarding infringement scenarios*

Federal Ministry
of Justice and
Consumer Protection

DISKUSSIONSLEITFRAGEN - KEY QUESTIONS PANEL 2

1. Als Hintergrund für unsere Diskussion über die rechtlichen Rahmenbedingungen bei Verletzungsverfahren ist es wichtig zu erfahren, wie Landwirte und Züchter arbeiten: Wie dokumentieren Züchter/Landwirte heute Ihre Züchtungsverfahren?	*To provide background information for our discussion on the legal framework conditions of infringement proceedings, it is important to learn how farmers and breeders work: How do breeders/farmers nowadays document their breeding processes?*
2. Im Falle eines Verletzungsprozesses: Wer muss was darlegen / beweisen? Wer kann was darlegen/beweisen?	*When it comes to infringement proceedings:* *Who has to demonstrate/prove what?* *Who can demonstrate/prove what?*
3. Ist der Disclaimer ein geeignetes und hinreichendes Instrument um zu gewährleisten, dass im Wesentlichen biologisch arbeitende Züchter sich exkulpieren können?	*Is the disclaimer a suitable and sufficient tool to guarantee that breeders using essentially biological processes can exonerate themselves?*
4. Welche Alternativen (z.B. kein Stoffschutz / Beschränkung auf Verfahrensansprüche) zu einer Disclaimer Lösung gibt es? Würden diese Alternativen zu einer Verbesserung führen?	*What are the alternatives to the disclaimer solution (e.g. no compound protection/limitation to process claims)?* *Would these alternatives lead to improvements?*
5. Haben Sie Erfahrung mit Lizenzierungen und Lizenzplattformen? Wie schätzen Sie die Einführung von Lizenzplattformen ein?	*Do you have any experiences with licensing and licensing platforms?* *What is your opinion regarding the introduction of licensing platforms?*

Federal Ministry
of Justice and
Consumer Protection

PANEL 3:

OPENING STATEMENTS PANEL 3

Dr. Christoph Ernst	Handlungsbedarf und praktische Umsetzbarkeit aus der Sicht des EPA	*Need for action and practical feasibility from the EPO's point of view*
Claudia Hallebach, LL.M	Einschätzung der gegenwärtigen Rechtslage aus unternehmerischer Sicht	*Assessment of the current legal situation from an entrepreneurial point of view*
Dr. Kamil Kiljański, LL.M	Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbedarf: Die Perspektive der EU-Kommission	*Scope and need for action: The European Commission's point of view*
Bernhard Krüsken	Reformbedarf aus Sicht der Landwirtschaft?	*Need for reform from an agricultural point of view?*
Dr. Carl-Stephan Schäfer	Handlungsbedarf aus Sicht der Züchter?	*Need for action – the breeders' point of view?*
Dr. Bettina Wanner	Reformbedarf aus unternehmerischer Sicht?	*Need for reform – the entrepreneurial perspective?*

Federal Ministry
of Justice and
Consumer Protection

DISKUSSIONSLEITFRAGEN - KEY QUESTIONS PANEL 3

1. Sind Sie zufrieden mit dem Status Quo? Lässt die geltende Rechtslage Interpretationsspielräume zu? Oder halten Sie eine Änderung der Biopatentrichtlinie oder des Rechtsrahmens der Europäischen Patentorganisation für erforderlich? Sehen Sie Möglichkeiten, die Situation durch praktisch wirksame Maßnahmen ohne Änderung der Rechtslage zu verbessern?	*Are you happy with the status quo?* *Does the current legal situation allow room for interpretation?* *Or do you see a need for an amendment to the Biopatent Directive or to the legal framework of the European Patent Organisation?* *Do you see any possibilities to improve the situation through measures that are effective in practice, without making changes to the legal situation?*
2. Welche Änderungen fordern Sie? Und ggf. aus welchen Gründen? Was wäre prioritär?	*In your opinion, which changes are necessary? And for which reasons?* *What would be the priority?*
3. Wie Sind diese Änderungen praktisch umsetzbar? Wer sollte die Initiative ergreifen? Was wären aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte?	*How can these changes be implemented in practice? Who should take the initiative? In your opinion, which would be the next steps?*
4. Wie sehen Sie die Rollen der einzelnen Akteure: Unternehmen, Zivilgesellschaft, Rechtsprechung, Mitgliedstaaten, EU und EPA?	*In your opinion, what parts should the individual actors play, i.e. companies, civil society, the judiciary, Member States, the EU and the EPO?*