

THIERRY CALAME

**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
GUTE SITTEN ALS SCHRANKEN
DER PATENTIERBARKEIT
GENTECHNOLOGISCHER
ERFINDUNGEN**

Eine Untersuchung des Europäischen
Patentübereinkommens und des Schweizerischen
Patentgesetzes unter Berücksichtigung des
internationalen Rechtsumfelds

Helbing & Lichtenhahn

Basel · Genf · München

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XV
Literaturverzeichnis	XXII
Einleitung	
I. Problemstellung	1
II. Abgrenzungen	2
III. Gang der Arbeit	3
1. Teil: Grundlagen der Gentechnologie	
§ 1 Begriff, Bedeutung und Probleme der Gentechnologie	5
I. Naturwissenschaftliche Grundlagen	5
II. Anwendungsgebiete der Gentechnologie	6
III. Probleme der Gentechnologie	9
1. Sicherheitsbedenken	
2. Ethische Bedenken	10
§ 2 Gentechnologie als Politikfeld	12
I. Allgemeines	12
II. Zur Rolle des Patentrechts	13
2. Teil: Die Patentierung gentechnologischer Erfindungen	
§ 3 Stand der Patentierung gentechnologischer Erfindungen	16
§ 4 Kritik an der Patentierung gentechnologischer Erfindungen	19
I. Bedenken grundsätzlicher Natur	19
1. Kritik an der Technologie	19
2. Kritik an der Patentierung lebender Materie	19
a) Religiöse Vorbehalte	20
b) Missachtung der Natur	20
c) Kommerzialisierung des Lebens	20
d) Philosophische Vorbehalte	20
3. Kritik an der Patentierung genetischer Ressourcen	21
II. Bedenken spezieller Natur	21
1. "slippery slope"-Argument	21
2. Agrarpolitische Vorbehalte	21
3. Entwicklungspolitische Vorbehalte	22
4. Wissenschaftspolitische Vorbehalte	22

§ 5	Rechtsquellen	23
I.	Europäisches Patentübereinkommen	23
	1. Allgemeines	23
	2. Auslegung	24
	a) Anweisungen des EPÜ	24
	b) Anwendung völkerrechtlicher Auslegungsgrundsätze	25
	c) Einheitliche Rechtsanwendung als Auslegungsziel	26
II.	Schweizerisches Patentgesetz	27
	1. Allgemeines	27
	2. Auslegung	27
III.	TRIPS-Abkommen	28
IV.	Sortenschutzrecht	29
V.	EG-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen	30
	1. Geschichtliche Entwicklung	30
	2. Zweck der Richtlinie	31
	3. Verhältnis der Richtlinie zum EPÜ	31
§ 6	Rechtliche Grundlagen der Patentierung	33
I.	Erfindung	33
	1. Allgemeines	33
	2. Erfordernis des technischen Charakters	33
	a) Allgemeines	33
	b) Rechtsentwicklung	34
	c) Würdigung	36
	3. Erfordernis der Wiederholbarkeit	39
	4. Ausschluss von Entdeckungen	41
	a) Allgemeines	41
	b) Biologische Erfindungen	41
	c) Exkurs: Schutzfähigkeit von Expressed Sequence Tags	43
II.	Ausschluss von Pflanzensorten und Tierarten sowie im wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren	45
	1. Allgemeines	45
	2. Ausschluss von Pflanzensorten und Tierarten	46
	a) Allgemeines	46
	b) Begriffe der Pflanzensorte und der Tierart	48
	aa) Begriff der Pflanzensorte	48
	bb) Begriff der Tierart	49
	3. Ausschluss von im wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren	50
	4. Patentfähigkeit von mikrobiologischen Verfahren und deren Erzeugnissen	51
III.	Ausschluss von Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik	53
	1. Allgemeines	53
	2. Verfahren der Chirurgie	54
	3. Verfahren der Therapie	55

4. Verfahren der Diagnostik	56
IV. Übrige Patentierungsvoraussetzungen	56
1. Zum Erfordernis der Neuheit	56
2. Zum Erfordernis der Offenbarung	57

3. Teil: Öffentliche Ordnung und gute Sitten als Schranken der Patentierbarkeit

§ 7 Allgemeines	60
I. Rechtsgrundlagen	60
1. EPÜ	60
a) Art. 53 lit. a EPÜ	60
b) Regel 23d Ausführungsordnung	60
2. EPÜ-Vertragsstaaten, insbesondere schweizerisches Patentgesetz	61
a) Allgemeines	61
b) Gesetzliche Konkretisierung der Ausschlussvorschrift	62
3. Art. 27 TRIPS-Abkommen	63
4. Art. 6 EG-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen	63
5. Recht der USA	65
a) Allgemeines	65
b) Spezielle Regelung	65
II. Systematik	66
III. Abgrenzungen	66
§ 8 Geschichtliche Entwicklung	68
I. Vorläuferregelungen	68
II. Art. 4 ^{quater} PVÜ	69
III. Europäische Patentrechtsharmonisierung	69
1. Erste Entwicklungen innerhalb der EG	69
2. Abstimmung zwischen der EG und dem Europarat	70
3. Münchner Diplomatische Konferenz	71
4. Revision des schweizerischen Patentgesetzes	72
IV. Art. 27 Abs. 2 TRIPS-Abkommen	72
1. Erste Entwicklungen im Rahmen der TRIPS-Verhandlungen	72
2. Draft Final Act vom 3. Dezember 1990	73
3. Dunkel-Draft vom 20. Dezember 1991	74
4. Revision des schweizerischen Patentgesetzes	75
V. Rechtsentwicklung im Rahmen der EG	75
1. Ursprünglicher Richtlinienvorschlag vom 20. Oktober 1988	75
2. Geänderter Richtlinienvorschlag vom 16. Dezember 1992	76
3. Gemeinsamer Standpunkt vom 7. Februar 1994	77
4. Gemeinsamer Entwurf vom 23. Januar 1995	78
5. Neuer Richtlinienvorschlag vom 13. Dezember 1995	79

6. Geänderter Richtlinienvorschlag vom 29. August 1997	80
7. Gemeinsamer Standpunkt vom 26. Februar 1998	82
§ 9 Stand und Entwicklung der Rechtsprechung	84
I. Stand der Rechtsprechung und Praxis des EPA	84
1. Die Krebsmaus-Entscheidungen	84
a) Allgemeines	84
b) Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 14. Juli 1989	84
c) Entscheidung der Beschwerdekammer vom 3. Oktober 1990	85
d) Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 3. April 1992	86
e) Einspruchsverfahren	87
2. Die PGS-Entscheidungen	88
a) Allgemeines	88
b) Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 15. Februar 1993	88
c) Entscheidung der Beschwerdekammer vom 21. Februar 1995	91
3. Die Relaxin-Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 8. Dezember 1994	95
a) Allgemeines	95
b) Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 8. Dezember 1994	96
4. Verschiedenes	98
a) Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom September 1991	98
b) Der Prüfbescheid vom 23. April 1992	99
II. Stand und Entwicklung der Rechtsprechung in den EPÜ-Vertragsstaaten	99
1. Geltende Regelung	99
a) Schweiz	99
aa) Manzana-Entscheidung vom 27. März 1995	00
bb) Erythropoietin-Entscheidung vom 2. Juli 1996	100
b) Deutschland	101
aa) Entscheidung "Scheintotenentlarvungssystem" vom 23. Februar 1987	101
bb) Entscheidung "Aussenspiegel-Anordnung" vom 20. Oktober 1994	101
2. Vorläuferregelungen	102
a) Geräte zum Glücksspiel und Empfängnisverhütung	102
b) Irreführende Erzeugnisse und Verfahren	103
c) Sicherheitsgefährdende Erfindungen	104
d) Arbeitssparende Maschinen?	105
III. Stand und Entwicklung der Rechtsprechung in den USA	105
1. Allgemeines	105
2. Sittenwidrige Erfindungen	106
a) Geräte zum Glücksspiel	106
b) Irreführende Erzeugnisse und Verfahren	107
3. Sicherheitsgefährdende Erfindungen	107
4. Gentechnologische Erfindungen	109
a) Diamond v. Chakrabarty	110
b) Ex parte Hibberd und Ex parte Allen	110

c)	ALDF v. Quigg	111
d)	Neuere Entwicklungen	111
IV.	Würdigung	112
§ 10	Zweck des Patentierungsverbots	114
I.	Ausgangslage und Fragestellung	114
II.	Stand der Diskussion	115
III.	Würdigung	117
1.	Keine Wertneutralität des Patentsystems	117
2.	Kohärenz der Rechtsordnung	118
3.	Verwaltungsakt der Patenterteilung	119
4.	Faires Patentsystem	121
5.	Fehlender Anspruch des Erfinders auf Belohnung	122
6.	Abschreckungswirkung	122
IV.	Zusammenfassung	124
§ 11	Tatbestand des Art. 53 lit. a EPÜ und Art. 2 lit. a PatG	126
I.	Prüfungsmassstab: Die öffentliche Ordnung und die guten Sitten	126
1.	Begriff der öffentlichen Ordnung ("ordre public")	126
a)	Patentrechtliche Begriffsbestimmung	126
aa)	Praxis und Lehre zum EPÜ	126
bb)	Schweizerische Praxis und Lehre	127
cc)	Deutsche Praxis und Lehre	127
dd)	TRIPS-Abkommen	128
ee)	EG-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen	128
b)	Andere Rechtsgebiete	129
aa)	Verfassungsrecht	129
bb)	Verwaltungsrecht	129
cc)	Zivilrecht	130
dd)	Markenrecht	130
ee)	Internationales Privatrecht	131
ff)	Zwischenergebnis	131
c)	Würdigung	133
aa)	Begriff der öffentlichen Ordnung	133
bb)	Inhalt der öffentlichen Ordnung	134
3.	Begriff der guten Sitten	135
a)	Patentrechtliche Begriffsbestimmung	135
aa)	Praxis und Lehre zum EPÜ	135
bb)	Schweizerische Praxis und Lehre	136
cc)	Deutsche Praxis und Lehre	136
dd)	EG-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen	137
b)	Andere Rechtsgebiete	137
c)	Würdigung	138
aa)	Allgemeines	138

bb)	Die Anstandsformel	139
cc)	Keine Einheit der guten Sitten	140
dd)	Verhältnis der guten Sitten zu Recht und Moral	141
	i) Diskussion im deutschen bürgerlichen Recht und Wettbewerbsrecht	141
	ii) Patentrechtliche Würdigung	142
ee)	Anwendungsbereich der Sittenwidrigkeitsklausel	143
4.	Besonderheiten des Art. 53 lit. a EPÜ	145
a)	Europäischer Prüfungsmaßstab	145
aa)	Problemstellung	145
bb)	Stand der Diskussion	145
cc)	Würdigung	146
	i) Einheitlicher europäischer Maßstab	146
	ii) Ermittlung des einheitlichen europäischen Maßstabs	147
	iii) Relevanz der benannten Vertragsstaaten	148
	iv) Nationale Unterschiede in der Rechts- und Sittenordnung	149
b)	Geltung des einheitlichen europäischen Maßstabs im Nichtigkeitsverfahren	151
c)	Begriff der öffentlichen Ordnung	153
d)	Begriff der guten Sitten	154
5.	Zeitpunkt der Beurteilung	155
a)	Im Erteilungsverfahren	155
b)	Im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren	156
6.	Zusammenfassung	157
II.	Prüfungsgegenstand: Die Verwertung und Veröffentlichung der Erfindung	159
1.	Verstoss infolge Verwertung der Erfindung	159
a)	Begriff der Verwertung	159
	aa) Stand der Diskussion	159
	bb) Würdigung	160
b)	Beurteilung der Konfliktslage bei der Benutzung der Erfindung	163
	aa) Problemstellung	163
	bb) Stand der Diskussion und eigene Stellungnahme	163
	cc) Beschränkung des Patents auf zulässige Verwertungsmöglichkeiten?	165
2.	Verstoss infolge Veröffentlichung der Erfindung	167
a)	Allgemeines	167
b)	Anwendungsbereich des Veröffentlichungsverbots	168
c)	Versehentliche Veröffentlichung	169
d)	Aufhebung des Veröffentlichungsverbots?	170
e)	Rechtslage in den EPÜ-Vertragsstaaten	171
3.	Zusammenfassung	171
III.	Würdigung	172

§ 12 Konkretisierung von Art. 53 lit. a EPÜ und Art. 2 lit. a PatG	173
I. Ausgangslage und Problemstellung	173
II. Zur Methode der Konkretisierung der Generalklausel	174
1. Allgemeines	174
2. Zur Methode der Konkretisierung von Art. 53 lit. a EPÜ und Art. 2 lit. a PatG	175
III. Grammatischer Gesichtspunkt	175
1. Allgemeines	175
2. Anwendung auf Art. 53 lit. a EPÜ und Art. 2 lit. a PatG	176
IV. Systematischer Gesichtspunkt	177
1. Allgemeines	177
2. Zusammenhänge innerhalb des EPÜ und des PatG	177
a) Verhältnis zu Art. 52 Abs. 1 EPÜ und Art. 1 Abs. 1 PatG	177
b) Verhältnis zu Art. 52 Abs. 4 EPÜ und Art. 2 lit. b PatG	178
c) Verhältnis zu Regel 23d Ausführungsordnung	179
3. Spätere Vertragspraxis	179
a) TRIPS-Abkommen	179
b) EG-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen	180
V. Historischer Gesichtspunkt	181
1. Allgemeines	181
2. Anwendung auf Art. 53 lit. a EPÜ und Art. 2 lit. a PatG	181
VI. Teleologischer Gesichtspunkt	182
1. Allgemeines	182
2. Orientierung an rechtlichen Wertungen	182
3. Orientierung an ausserrechtlichen Wertmassstäben	183
4. Interessenabwägung	185
VII. Würdigung	186
4. Teil: Konkrete Analyse gentechnischer Erfindungen	
§ 13 Generelles Patentierungsverbot gentechnischer Erfindungen?	188
I. Einwände gegen die Gentechnik	188
II. Einwände gegen die Patentierung lebender Materie	190
III. Postulat der Freiheit genetischer Ressourcen	193
IV. Zusammenfassung	195
§ 14 Gentechnische Erfindungen im Humanbereich	196
I. Gentechnische Erfindungen im Humanbereich als Gegenstand von Verfahrenspatenten	196
1. Getherapeutische Verfahren	196
a) Keimbahntherapie	196
b) Somatische Getherapie	200
2. Gendiagnostische Verfahren	202
3. Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen	204

4.	Verfahren zu Bildung von Chimären und Hybriden	206
II.	Gentechnische Erfindungen im Humanbereich als Gegenstand von Erzeugnispatenten	208
1.	Sachschutz auf "transgene Menschen"?	208
a)	Vorbemerkung	208
b)	Allgemeine patentrechtliche Aspekte	208
c)	Patentierbarkeit des Menschen unter dem Gesichtspunkt des Art. 53 lit. a EPÜ und Art. 2 lit. a PatG	209
d)	Sachschutz auf das menschliche Genom?	211
2.	Sachschutz auf "transgene Embryonen"?	212
3.	Sachschutz auf Gene und "gentechnisch veränderte" Körperteile?	213
a)	Vorbemerkung	213
b)	Stellungnahmen in der Literatur	214
c)	Eigene Meinung	216
aa)	Körperorgane	219
bb)	Zellen	220
cc)	Gene	222
d)	Der Fall "John Moore"	225
aa)	Ausgangslage und Fragestellung	225
bb)	Stellungnahmen in der Literatur	226
cc)	Eigene Meinung	226
III.	Würdigung	229
§ 15	Gentechnische Erfindungen im Ausserhumanbereich	231
I.	Herstellung und Nutzung von transgenen Tieren	231
1.	Sachschutz für transgene Tiere?	231
a)	Ausgangslage und Fragestellung	231
b)	Verstösst die Herstellung und Nutzung von transgenen Tieren gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten?	231
c)	Verstösst die Patentierung als solche gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten?	234
d)	Ergebnis	237
2.	Patentschutz für transgene Nutztiere in der Landwirtschaft?	238
3.	Patentschutz für transgene Tiere in der Humanmedizin?	240
a)	Patentschutz für transgene Versuchstiere?	240
b)	Patentschutz für Verfahren der Xenotransplantation?	243
4.	Patentschutz für transgene Tiere in der Pharmazie?	245
II.	Freisetzung und Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen	246
III.	Würdigung	251
	Schlussbetrachtung	252