

**Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 25. März 2015**

**Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 25 March 2015**

**Décision de la Grande Chambre de recours en date du 25 mars 2015**

**G 2/13<sup>1</sup>**

**G 2/13<sup>1</sup>**

**G 2/13<sup>1</sup>**

(Übersetzung)

(Language of the proceedings)

(Traduction)

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Composition of the board:**

**Composition de la chambre :**

**Vorsitzender:** W. van der Eijk

**Chairman:** W. van der Eijk

**Président :** W. van der Eijk

**Mitglieder:** I. Beckedorf  
C. Floyd  
K. Garnett  
U. Oswald  
J. Riolo  
G. Weiss

**Members:** I. Beckedorf  
C. Floyd  
K. Garnett  
U. Oswald  
J. Riolo  
G. Weiss

**Membres :** I. Beckedorf  
C. Floyd  
K. Garnett  
U. Oswald  
J. Riolo  
G. Weiss

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
Plant Bioscience Limited

**Patent proprietor/Appellant:**  
Plant Bioscience Limited

**Titulaire du brevet/Requérant :**  
Plant Bioscience Limited

**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
Syngenta Participations AG  
Groupe Limagrain Holding

**Opponent/Respondent:**  
Syngenta Participations AG  
Groupe Limagrain Holding

**Opposant/Intimé :**  
Syngenta Participations AG  
Groupe Limagrain Holding

**Relevante Rechtsnormen:**

**Relevant legal provisions:**

**Dispositions juridiques pertinentes :**

Art. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64 (2), 69, 100 a), 112 (1) a), 125, 150 (2), 164, 177 EPÜ

EPC Art. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64(2), 69, 100(a), 112(1)(a), 125, 150(2), 164, 177

CBE : articles 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64(2), 69, 100a), 112(1)a), 125, 150(2), 164, 177 ;

R. 26, 27 b) und c), 28 c) EPÜ

EPC R. 26, 27(b) and (c), 28(c)

Règles 26, 27b) et c), 28c) CBE

Art. 13, 14 (2) VOGBK

RPEBA Art. 13, 14(2)

RPGCR : articles 13, 14(2)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

**Relevant legal provisions (EPC 1973):**

**Dispositions juridiques pertinentes (CBE 1973) :**

Art. 52 (4), 53 b) EPÜ

EPC Art. 52(4), 53(b)

CBE : articles 52(4), 53b) ;

R. 23b (5), 23c, 23d EPÜ

EPC R. 23b(5), 23c, 23d

règles 23ter(5), 23quater, 23quinquies

**Übergangsbestimmungen (EPÜ):**

**Transitional provisions (EPC):**

**Dispositions transitoires (CBE) :**

Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ, Art. 1 (1)

Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the EPC, Art. 1(1)

Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la CBE : article 1<sup>er</sup>(1)

Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen 2000, Art. 2

Decision of the Administrative Council of 7 December 2006 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention 2000, Art. 2

Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la CBE 2000 : article 2

**Übereinkommen:**

**Conventions:**

**Conventions :**

Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969, Art. 4, 31 (1) und (3), 32

Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969, Art. 4, 31(1) and (3), 32

Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 : articles 4, 31(1) et (3), 32

Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen vom 2. Dezember 1961, revidiert am 10. November 1972, am 23. Oktober 1978 und am 19. März 1991, UPOV-

International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of 2 December 1961, as revised on 10 November 1972, on 23 October 1978, and on 19 March 1991, UPOV

Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, telle que révisée le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991, (Convention de

<sup>1</sup> Die Abschnitte "Sachverhalt und Anträge" und "Entscheidungsgründe" dieser Entscheidung stimmen wörtlich mit den entsprechenden Abschnitten der Entscheidung G 2/12, ABl. EPA 2016, A27 (in dieser Ausgabe) überein, das mit dem Verfahren G 2/13 verbunden wurde. Die Entscheidung ist deshalb hier nur auszugsweise abgedruckt.

<sup>1</sup> The Summary of facts and submissions and Reasons for the decision are identical in their wording to the corresponding sections of decision G 2/12, OJ EPO 2016, A27 (in this issue). The proceedings are consolidated. Therefore this is an abridged version of the decision.

<sup>1</sup> Les points "Exposé des faits et conclusions" et "Motifs de la décision" de la présente décision concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 2/12, JO 2016, A27 (publiée dans la présente édition), les deux procédures ayant été jointes. Seul un extrait de la décision est donc publié.

Übereinkommen, Art. 2 UPOV-Übereinkommen 1961, Art. 14 (1) und (2) UPOV-Übereinkommen 1991

Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, Europarat, vom 27. November 1963, Straßburger Übereinkommen, Art. 2

**Recht der Europäischen Union:**

Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Biotechnologierichtlinie, Art. 2, 3, 4, 6 (2)

Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, EU-Sortenschutzverordnung, Art. 5 (3), 13 (2)

**Recht der Vertragsstaaten:**

Deutschland: Patentgesetz 1936 (2013), § 2a

Frankreich: Loi no 2004-1338 relative à la protection des inventions biotechnologiques, Art. L. 611-19 CPI

Niederlande: Rijkssoctrooiwet 1995 (2014), Art. 3

Österreich: Patentgesetz 1970 (2014), § 2 (2)

Schweiz: Bundesgesetz über die Erfindungspatente 1954 (2012), § 2 (2)

Vereinigtes Königreich: Patents Act 1977 (2014), Section 76A und Schedule A2

**Schlagwort:**

"Zulässigkeit der Vorlagen der Beschwerdekammern" - bejaht - "Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung" - bejaht - "Auswirkungen des Artikels 53 b) EPÜ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs oder eines Product-by-Process-Anspruchs, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist" - "Im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" - "Auslegung des Patentierungsausschlusses" - "Auslegungsregeln" - "Dynamische Auslegung" - verneint - "Rechtliche Erosion des Patentierungsausschlusses" - verneint

Convention, Art. 2 UPOV Convention 1961, Art. 14(1) and (2) UPOV Convention 1991

Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, Council of Europe, of 27 November 1963, Strasbourg Convention, Art. 2

**Law of the European Union:**

Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, Biotech Directive, Art. 2, 3, 4, 6(2)

Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights, CPVR Regulation, Art. 5(3), 13(2)

**Law of the Contracting States:**

Germany: Patentgesetz 1936 (2013), § 2a

France : Loi no 2004-1338 relative à la protection des inventions biotechnologiques, Art. L. 611-19 CPI

The Netherlands: Rijkssoctrooiwet 1995 (2014), Art. 3

Austria: Patentgesetz 1970 (2014), § 2(2)

Switzerland: Bundesgesetz über die Erfindungspatente 1954 (2012), § 2(2)

United Kingdom: Patents Act 1977 (2014), Section 76A and Schedule A2

**Keyword:**

"Admissibility of referrals by the board of appeal" - yes - "Point of law of fundamental importance" - yes - "Effect of Article 53(b) EPC on the allowability of a product claim or a product-by-process claim directed to plants or plant material" - "Essentially biological process for the production of plants" - "Interpretation of exclusion from patentability" - "Rules of interpretation" - "Dynamic interpretation" - no - "Legal erosion of the exception to patentability" - no

l'UPOV) : article 2 de la Convention de l'UPOV de 1961 et articles 14(1) et (2) de la Convention de l'UPOV de 1991

Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, Conseil de l'Europe, du 27 novembre 1963 (Convention de Strasbourg) : article 2

**Droit de l'Union européenne :**

Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (Directive Biotechnologie) : articles 2, 3, 4, 6(2)

Règlement (CE) du Conseil n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (règlement RPCOV), articles 5(3), 13(2)

**Droit des États contractants :**

Allemagne : Patentgesetz 1936 (2013), article 2a

France : Loi n° 2004-1338 relative à la protection des inventions biotechnologiques, article L. 611-19 CPI

Pays-Bas : Rijkssoctrooiwet 1995 (2014), article 3

Autriche : Patentgesetz 1970 (2014), article 2(2)

Suisse : Bundesgesetz über die Erfindungspatente 1954 (2012), article 2(2)

Royaume-Uni : Patents Act 1977 (2014), article 76A et annexe A2

**Mots-clés :**

"Recevabilité des saisines de la chambre de recours" - oui - "Question de droit d'importance fondamentale" - oui - "Effet de l'article 53b) CBE sur l'admissibilité d'une revendication de produit ou d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention ayant pour objet des végétaux ou une matière végétale" - "Procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux" - "Interprétation de l'exclusion de la brevetabilité" - "Règles d'interprétation" - "Interprétation dynamique" - non - "Érosion juridique de l'exception à la brevetabilité" - non

**Leitsätze:**

1. Der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Artikel 53 b) EPÜ wirkt sich nicht negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs aus, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie Pflanzenteile gerichtet ist.
2. a) Die Tatsache, dass die Verfahrensmerkmale eines Product-by-process-Anspruchs, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen definieren, steht der Gewährbarkeit des Anspruchs nicht entgegen.
2. b) Die Tatsache, dass das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist, steht der Gewährbarkeit eines Anspruchs nicht entgegen, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt.
3. Unter diesen Umständen ist es nicht relevant, dass sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt, das nach Artikel 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar ist.

**Catchwords:**

1. The exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC does not have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as plant parts.
- 2.(a) The fact that the process features of a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety define an essentially biological process for the production of plants does not render the claim unallowable.
- 2.(b) The fact that the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application does not render a claim directed to plants or plant material other than a plant variety unallowable.
3. In the circumstances, it is of no relevance that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC.

**Exergue :**

1. L'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" prévue à l'article 53b) CBE n'a pas d'effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme des parties de végétaux.
2. a) Le fait que les caractéristiques d'un procédé contenues dans une revendication de produit caractérisée par son procédé d'obtention et portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale, définissent un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux n'a pas pour effet de rendre ladite revendication inadmissible.
2. b) Le fait que l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet n'a pas pour effet de rendre inadmissible une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale.
3. Dans ces circonstances, il est sans importance que la protection conférée par la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel en vertu de l'article 53b) CBE.