

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 8. Juli 2013**T 83/05**

(Übersetzung)

ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER:**Vorsitzende:**
G. Alt**Mitglieder:**
R. Moufang, B. Claes**Beschwerdeführer/
Einsprechender 1:**
Syngenta Participations AG**Beschwerdeführer/
Einsprechender 2:**
Groupe Limagrain Holding**Beschwerdegegner/Patentinhaber:**
Plant Bioscience Limited**Stichwort:**
Broccoli II/PLANT BIOSCIENCE**Artikel:** 53 b), 100, 112 (1) und (3) EPÜ**Artikel:** 8 (2), 13 (1) VOBK**Schlagwort:**
"Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen - mögliche Auswirkung auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs für Pflanzen oder Pflanzenmaterial - Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung - Befassung der Großen Beschwerdekammer"**Leitsatz***Die in der Entscheidungsformel aufgeführten Rechtsfragen 1 bis 4 werden der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt.***Decision of Technical Board of Appeal 3.3.04 dated 8 July 2013****T 83/05**

(Language of the proceedings)

COMPOSITION OF THE BOARD:**Chairman:**
G. Alt**Members:**
R. Moufang, B. Claes**Appellant/Opponent 1:**
Syngenta Participations AG**Appellant/Opponent 2:**
Groupe Limagrain Holding**Respondent/ Patent Proprietor:**
Plant Bioscience Limited**Headword:**
Broccoli II/PLANT BIOSCIENCE**Article:** 53(b), 100, 112(1) and (3) EPC**Article:** 8(2), 13(1) RPBA**Keyword:**
"Exclusion of essentially biological processes for the production of plants - possible effect on allowability of product claim for plants or plant material - important point of law - referral of questions to the Enlarged Board of Appeal"**Headnote***Questions 1 to 4 as formulated in the Order are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision.***Décision de la Chambre de recours technique 3.3.04, en date du 8 juillet 2013****T 83/05**

(Traduction)

COMPOSITION DE LA CHAMBRE :**Présidente :**
G. Alt**Membres :**
R. Moufang, B. Claes**Requérant/Opposant 1 :**
Syngenta Participations AG**Requérant/Opposant 2 :**
Groupe Limagrain Holding**Intimé/Titulaire du brevet :**
Plant Bioscience Limited**Référence :**
Broccoli II/PLANT BIOSCIENCE**Article :** 53b), 100, 112(1) et (3) CBE**Article :** 8(2), 13(1) RPCR**Mot-clé :**
"Exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux - effet éventuel sur l'admissibilité de revendications de produits portant sur des végétaux ou une matière végétale - question de droit d'importance fondamentale - saisine de la Grande Chambre de recours"**Sommaire***Les questions 1 à 4 telles que formulées dans le dispositif sont soumises à la Grande Chambre de recours pour décision.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde betrifft das europäische Patent Nr. 1 069 819 mit der Bezeichnung "Verfahren zur selektiven Erhöhung der antikanzinogenen Glucosinolate bei Brassica-Sorten". Das Patent wurde auf die Anmeldung Nr. 99 915 886.8 (veröffentlicht als WO-A-99/52345) erteilt. Es enthielt Verfahrensansprüche, die auf Verfahren zur Herstellung von Brassica oleracea mit erhöhten Mengen an bestimmten Glucosinolaten gerichtet waren, und Erzeugnisansprüche, die auf bestimmte Brassica- und Broccolipflanzen sowie auf Teile dieser Pflanzen (genießbarer Teil, Samen, Infloreszenz, Pflanzenzelle) gerichtet waren.

II. Zwei Einsprechende legten Einspruch gegen das Patent ein. Die Einsprüche wurden auf mehrere Gründe gestützt, u. a. auf den Ausschluss des Gegenstands der Verfahrensansprüche des Patents von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 b) EPÜ. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung focht keine der Einsprechenden die Erzeugnisansprüche des Patents auf der Grundlage von Artikel 53 b) EPÜ an. Die Einspruchsabteilung entschied, das europäische Patent in geändertem Umfang auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 11 des damaligen Hauptantrags der Patentinhaberin aufrechtzuerhalten, der sowohl Verfahrens- als auch Erzeugnisansprüche umfasste.

III. Gegen diese Entscheidung legten die Einsprechende 01 (Beschwerdeführerin I) und die Einsprechende 02 (Beschwerdeführerin II) Beschwerde ein. Die Beschwerdeführerinnen brachten vor, dass das Patent (in geändertem Umfang) und die Erfindung, die es zum Gegenstand habe, nicht den Erfordernissen des EPÜ genügten. Dabei beriefen sie sich auf die Einspruchsgründe der unzureichenden Offenbarung, der mangelnden Neuheit, der mangelnden erfinderischen Tätigkeit und der unzulässigen Erweiterung des Erfindungsgegenstands. Die Beschwerdeführerin II machte zudem geltend, dass der Gegenstand der Verfahrensansprüche im Hauptantrag der Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) vor der Einspruchsabteilung nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei.

Summary of facts and submissions

I. The present appeal concerns European patent No. 1 069 819 with the title "Method for selective increase of the anticarcinogenic glucosinolates in Brassica species". The patent was granted on application No. 99 915 886.8 (published as WO-A-99/52345). It contained process claims directed to methods for the production of Brassica oleracea with elevated levels of certain glucosinolates as well as product claims directed to certain Brassica and broccoli plants and to parts of such plants (edible portion, seed, inflorescence, plant cell).

II. The patent was opposed by two opponents. The oppositions were based on several grounds, inter alia exclusion from patentability of the subject-matter of method claims of the patent in view of Article 53(b) EPC. During the proceedings before the opposition division, none of the opponents challenged the product claims of the patent on the basis of Article 53(b) EPC. The opposition division decided that the European patent could be maintained in amended form based on claims 1 to 11 of the patent proprietor's then main request, including both method and product claims.

III. The decision was appealed by opponent 01 (appellant I) and opponent 02 (appellant II). The appellants were of the opinion that the patent as amended and the invention to which it related did not meet the requirements of the EPC. They relied on the opposition grounds of lack of enabling disclosure, lack of novelty, lack of inventive step, and added subject-matter. Appellant II also argued that the subject-matter of the method claims of the proprietor's (respondent's) main request before the opposition division was excluded from patentability under Article 53(b) EPC.

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours concerne le brevet européen n° 1 069 819, intitulé "Procédé par sélection d'accroissement des glucosinolates anticarcinogènes de la brassica". Le brevet a été délivré sur la base de la demande n° 99 915 886.8 (publiée sous le numéro WO-A-99/52345). Il contenait des revendications de procédé relatives à des procédés d'obtention de Brassica oleracea ayant des teneurs élevées en certains glucosinolates, ainsi que des revendications de produit ayant pour objet certaines plantes du genre Brassica et certaines plantes brocoli, ainsi que des parties de ces plantes (portion comestible, semences, inflorescence, cellule de plante).

II. Deux opposants ont fait opposition au brevet. Ils ont notamment fait valoir que l'objet des revendications de procédé contenues dans le brevet était exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE. Pendant la procédure devant la division d'opposition, aucun des opposants n'a élevé d'objection au titre de l'article 53b) CBE contre les revendications de produit figurant dans le brevet. La division d'opposition a décidé que le brevet européen pouvait être maintenu sous une forme modifiée, sur la base des revendications 1 à 11 de la requête qui était alors la requête principale du titulaire du brevet et qui comprenait à la fois des revendications de procédé et des revendications de produit.

III. L'opposant 01 (requérant I) et l'opposant 02 (requérant II) ont formé un recours contre cette décision. Ils ont estimé que le brevet tel que modifié et l'invention qui en faisait l'objet ne satisfaisaient pas aux exigences de la CBE. Ils se sont appuyés à cet égard sur les motifs d'opposition suivants : insuffisance de l'exposé de l'invention, absence de nouveauté et d'activité inventive, et extension de l'objet. Le requérant II a également allégué que l'objet des revendications de procédé figurant dans la requête principale du titulaire du brevet (intimé) soumise à la division d'opposition était exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE.

IV. In der ersten mündlichen Verhandlung vor dieser Kammer (in anderer Besetzung) reichte die Beschwerdegegnerin einen neuen Hauptantrag und einen Hilfsantrag mit jeweils 9 Ansprüchen ein. Die unabhängigen Ansprüche des neuen Hauptantrags lauteten wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Brassica oleracea mit erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem, bei dem man

a) wilde Brassica-oleracea-Spezies aus der Gruppe der Brassica villosa und Brassica drepanensis mit doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien kreuzt und

b) Hybride mit Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem auswählt, die höher als die anfänglich in doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien gefundenen Mengen sind,

c) Pflanzen mit der genetischen Kombination, die die Expression von erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem codiert, rückkreuzt und auswählt und

d) eine Broccoli-Linie mit erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem auswählt, die in der Lage sind, eine starke Induktion von Phase-II-Enzymen zu bewirken,

wobei in den Schritten b und c molekulare Marker dazu verwendet werden, Hybride mit einer genetischen Kombination auszuwählen, die die Expression von erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem codiert, die in der Lage sind, eine starke Induktion von Phase-II-Enzymen zu bewirken.

5. Genießbare Brassica-Pflanze, hergestellt nach dem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4.

6. Genießbarer Teil einer Broccoli-Pflanze, hergestellt nach dem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4.

7. Samen einer Broccoli-Pflanze, hergestellt nach dem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4.

IV. During the first oral proceedings before this board (in a different composition), the respondent submitted a new main request and an auxiliary request, each consisting of 9 claims. The independent claims of said main request read as follows:

"1. A method for the production of Brassica oleracea with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, which comprises:

a) crossing wild Brassica oleracea species selected from the group consisting of Brassica villosa and Brassica drepanensis with broccoli double haploid breeding lines;

b) selecting hybrids with levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, elevated above that initially found in broccoli double haploid breeding lines;

c) backcrossing and selecting plants with the genetic combination encoding the expression of elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both; and

d) selecting a broccoli line with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates [sic], or both, capable of causing a strong induction of phase II enzymes,

wherein molecular markers are used in steps (b) and (c) to select hybrids with genetic combination encoding expression of elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, capable of causing a strong induction of phase II enzymes.

5. An edible Brassica plant produced according to the method of any one of claims 1 to 4.

6. An edible portion of a broccoli plant produced according to the method of any one of claims 1 to 4.

7. Seed of a broccoli plant produced according to the method of any one of claims 1 to 4.

IV. Pendant la première procédure orale devant la présente Chambre (siégeant dans une composition différente), l'intimé a produit une nouvelle requête principale et une requête subsidiaire, comprenant chacune 9 revendications. Les revendications indépendantes de ladite requête principale s'énonçaient comme suit :

"1. Procédé pour la production de Brassica oleracea ayant des teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle, ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, qui comprend :

a) le croisement de l'espèce sauvage Brassica oleracea, choisie dans le groupe comprenant Brassica villosa et Brassica drepanensis, avec des lignées haploïdes doublées de brocoli ;

b) la sélection d'hybrides ayant des teneurs en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, qui sont plus élevées que celles initialement trouvées dans les lignées haploïdes doublées de brocoli ;

c) le rétrocroisement et la sélection de plantes ayant la combinaison génétique codant l'expression de teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux ; et

d) la sélection d'une lignée de brocoli ayant des teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, capable de provoquer une forte induction d'enzymes en phase II,

des marqueurs moléculaires étant utilisés aux étapes b) et c) pour sélectionner des hybrides ayant la combinaison génétique codant l'expression de teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, capables de provoquer une forte induction d'enzymes en phase II.

5. Plante du genre Brassica comestible produite selon le procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 4.

6. Portion comestible d'une plante brocoli produite selon le procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 4.

7. Semence d'une plante brocoli produite selon le procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 4.

8. Broccoli-Pflanze mit erhöhten Mengen an 3-Methylsulfinylpropylglucosinolen oder 4-Methylsulfinylbutylglucosinolen oder beidem, wobei die Broccoli-Pflanze eine Hybridpflanze nach dem Kreuzen von doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien mit wilden Brassica-oleracea-Spezies aus der Gruppe der Brassica villosa und Brassica drepanensis ist und die Mengen an 3-Methylsulfinylpropylglucosinolen oder 4-Methylsulfinylbutylglucosinolen oder beidem zwischen 10 und 100 µmol pro Gramm Trockengewicht der Pflanze liegen.

9. Broccoli-Infloreszenz mit erhöhten Mengen an 3-Methylsulfinylpropylglucosinolen oder 4-Methylsulfinylbutylglucosinolen oder beidem, wobei die Broccoli-Infloreszenz aus einer Hybridpflanze nach dem Kreuzen von doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien mit wilden Brassica-oleracea-Spezies aus der Gruppe der Brassica villosa und Brassica drepanensis erhalten wird und die Mengen an 3-Methylsulfinylpropylglucosinolen oder 4-Methylsulfinylbutylglucosinolen oder beidem zwischen 10 und 100 µmol pro Gramm Trockengewicht der Infloreszenz liegen."

V. In ihrer Zwischenentscheidung vom 22. Mai 2007 entschied die Kammer, der Großen Beschwerdekammer zwei Rechtsfragen vorzulegen. Beide Fragen bezogen sich auf die Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Verfahren, d. h. auf die Bedingungen, unter denen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen als "im Wesentlichen biologisch" anzusehen sind. In dieser Zwischenentscheidung fasste sich die Kammer außerdem mit allen sonstigen Einwänden, die die Beschwerdeführerinnen bis dahin im Beschwerdeverfahren erhoben hatten, und befand, dass keiner dieser Einwände einer Aufrechterhaltung des Patents in der gemäß dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin geänderten Fassung entgegenstehe (s. Entscheidungsgründe: Nr. 4: keine Erweiterung, Nr. 7: ausreichende Offenbarung, Nr. 18: Neuheit, Nrn. 28 und 35: erforderliche Tätigkeit).

VI. Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr vorgelegten Rechtsfragen in der Entscheidung G 2/07 vom 9. Dezember 2010. Am 24. März 2011 lud die jetzige Kammer die Beteiligten zu einer mündlichen Verhandlung, die am 26. Oktober 2011 stattfinden sollte.

8. A broccoli plant having elevated levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both, wherein the broccoli plant is a hybrid plant following crossing of broccoli double haploid breeding lines with wild Brassica oleracea species selected from the group consisting of Brassica villosa and Brassica drepanensis and the levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both, are between 10 and 100 µmoles per gram of dry weight of said plant.

9. A broccoli inflorescence having elevated levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both, wherein the broccoli inflorescence is obtained from a hybrid plant following crossing of broccoli double haploid breeding lines with wild Brassica oleracea species selected from the group consisting of Brassica villosa and Brassica drepanensis and the levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both, are between 10 and 100 µmoles per gram of dry weight of the inflorescence."

V. In its interlocutory decision dated 22 May 2007 the board referred two questions of law to the Enlarged Board of Appeal. Both questions related to the interpretation of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC, namely to the circumstances under which processes for the production of plants have to be regarded as "essentially biological". The interlocutory decision furthermore dealt with all other objections raised by the appellants up to then in the course of the appeal proceedings. The board concluded that none of these other objections precluded maintenance of the patent as amended on the basis of the respondent's main request (see point 4 of the reasons: no added subject-matter; point 7: sufficiency of disclosure, point 18: novelty; points 28 and 35: inventive step).

VI. The Enlarged Board of Appeal answered the referred questions in its decision G 2/07 of 9 December 2010. On 24 March 2011 the board summoned the parties to oral proceedings to be held on 26 October 2011.

8. Plante brocoli ayant des teneurs élevées en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle ou en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle, ou les deux, la plante brocoli étant une plante hybride après croisement de lignées haploïdes doublées de brocoli avec des espèces sauvages Brassica oleracea sélectionnées dans le groupe comprenant Brassica villosa et Brassica drepanensis, et les teneurs en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle ou en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle, ou les deux, étant comprises entre 10 et 100 µmoles par gramme de poids sec de cette plante.

9. Inflorescence de brocoli ayant des teneurs élevées en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle ou en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle, ou les deux, l'inflorescence de brocoli étant obtenue à partir d'une plante hybride après croisement de lignées haploïdes doublées de brocoli avec des espèces sauvages Brassica oleracea sélectionnées dans le groupe comprenant Brassica villosa et Brassica drepanensis, et les teneurs en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle ou en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle, ou les deux, étant comprises entre 10 et 100 µmoles par gramme de poids sec de cette inflorescence."

V. Dans sa décision intermédiaire du 22 mai 2007, la Chambre a soumis deux questions de droit à la Grande Chambre de recours. Ces deux questions concernaient l'interprétation de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE, autrement dit les conditions dans lesquelles les procédés d'obtention de végétaux doivent être considérés comme étant "essentiellement biologiques". De plus, la décision intermédiaire traitait toutes les autres objections que les requérants avaient avancées jusqu'alors pendant la procédure de recours. La Chambre a conclu qu'aucune de ces objections ne s'opposait au maintien du brevet tel que modifié sur la base de la requête principale de l'intimé (cf. point 4 des motifs : non-extension de l'objet ; point 7 : suffisance de l'exposé ; point 18 : nouveauté ; points 28 et 35 : activité inventive).

VI. Dans sa décision G 2/07 du 9 décembre 2010, la Grande Chambre de recours a répondu aux questions qui lui avaient été soumises. Le 24 mars 2011, la Chambre a cité les parties à une procédure orale, dont la date était fixée au 26 octobre 2011.

VII. Mit Schreiben vom 29. April 2011 reichte die Beschwerdegegnerin einen neuen Hauptantrag und einen neuen Hilfsantrag ein, die alle früheren Anträge ersetzten. Diese neuen Anträge enthielten keine Verfahrensansprüche. Der Hauptantrag umfasste fünf unabhängige Ansprüche 1 bis 5. Anspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Genießbare Brassica-Pflanze, hergestellt nach einem Verfahren zur Herstellung von Brassica oleracea mit erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolen oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolen oder beidem, bei dem man

a) wilde Brassica-oleracea-Spezies aus der Gruppe der Brassica villosa und Brassica drepanensis mit doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien kreuzt und

b) Hybride mit Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolen oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolen oder beidem auswählt, die höher als die anfänglich in doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien gefundenen Mengen sind,

c) Pflanzen mit der genetischen Kombination, die die Expression von erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolen oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolen oder beidem codiert, rückkreuzt und auswählt und

d) eine Broccoli-Linie mit erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolen oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolen oder beidem auswählt, die in der Lage sind, eine starke Induktion von Phase-II-Enzymen zu bewirken,

wobei in den Schritten b und c molekulare Marker dazu verwendet werden, Hybride mit einer genetischen Kombination auszuwählen, die die Expression von erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolen oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolen oder beidem codiert, die in der Lage sind, eine starke Induktion von Phase-II-Enzymen zu bewirken."

VII. In a letter dated 29 April 2011 the respondent submitted a new main and a new auxiliary request replacing all previous requests. These new requests did not contain method claims. The main request comprised five independent claims 1 to 5. Claim 1 read as follows:

"1. An edible Brassica plant produced according to a method for the production of Brassica oleracea with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, which comprises:

a) crossing wild Brassica oleracea species selected from the group consisting of Brassica villosa and Brassica drepanensis with broccoli double haploid breeding lines;

b) selecting hybrids with levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, elevated above that initially found in broccoli double haploid breeding lines;

c) backcrossing and selecting plants with the genetic combination encoding the expression of elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both; and

d) selecting a broccoli line with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates [sic], or both, capable of causing a strong induction of phase II enzymes,

wherein molecular markers are used in steps (b) and (c) to select hybrids with genetic combination encoding expression of elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, capable of causing a strong induction of phase II enzymes."

VII. Dans une lettre du 29 avril 2011, l'intimé a soumis une nouvelle requête principale et une nouvelle requête subsidiaire qui remplaçaient toutes les requêtes précédentes. Ces nouvelles requêtes ne contenaient pas de revendications de procédé. La requête principale comprenait cinq revendications indépendantes, numérotées de 1 à 5. La revendication 1 s'énonçait comme suit :

"1. Plante du genre Brassica comestible produite selon un procédé pour la production de Brassica oleracea ayant des teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle, ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, qui comprend :

a) le croisement de l'espèce sauvage Brassica oleracea, choisie dans le groupe comprenant Brassica villosa et Brassica drepanensis, avec des lignées haploïdes doublées de brocoli ;

b) la sélection d'hybrides ayant des teneurs en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, qui sont plus élevées que celles initialement trouvées dans les lignées haploïdes doublées de brocoli ;

c) le rétrocroisement et la sélection de plantes ayant la combinaison génétique codant l'expression de teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux ; et

d) la sélection d'une lignée de brocoli ayant des teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, capable de provoquer une forte induction d'enzymes en phase II,

des marqueurs moléculaires étant utilisés aux étapes b) et c) pour sélectionner des hybrides ayant la combinaison génétique codant l'expression de teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, capables de provoquer une forte induction d'enzymes en phase II."

Die Ansprüche 2 und 3 des neuen Hauptantrags waren auf einen genießbaren Teil und auf den Samen einer Broccolipflanze gerichtet, die nach einem Verfahren hergestellt waren, das genauso definiert war wie in Anspruch 1. Die Ansprüche 4 und 5 waren identisch mit den Ansprüchen 8 und 9 des früheren Hauptantrags der Beschwerdegegnerin, mit dem sich die Kammer in ihrer Zwischenentscheidung vom 22. Mai 2007 befasst hatte (s. Nr. IV).

VIII. Für den Fall, dass die Kammer nicht beabsichtige, das Patent auf der Grundlage des neuen Hauptantrags aufrechtzuerhalten, beantragte die Beschwerdegegnerin eine mündliche Verhandlung. Mit Schreiben vom 27. September 2011 bzw. 11. Oktober 2011 beantragten die Beschwerdeführerin II und die Beschwerdeführerin I eine mündliche Verhandlung für den Fall, dass die Kammer beabsichtige, das Patent auf der Grundlage eines anderen Antrags als der zu diesem Zeitpunkt anhängigen Anträge der Beschwerdegegnerin aufrechtzuerhalten. Die Kammer sagte die für den 26. Oktober 2011 anberaumte mündliche Verhandlung ab und erklärte ihre Absicht, eine Entscheidung in schriftlicher Form zu erlassen.

IX. Am 8. November 2011 fand in der Beschwerdesache T 1242/06 (Tomaten/STAAT ISRAEL) eine zweite mündliche Verhandlung statt. Auch in dieser Sache hatte die Kammer der Großen Beschwerdekammer zu einem früheren Zeitpunkt Rechtsfragen zur Auslegung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses vorgelegt, die diese in ihrer Entscheidung G 1/08 (ABl. EPA 2012, 206) beantwortete, die in Sachverhalt und Anträgen sowie Entscheidungsgründen mit der oben angeführten Entscheidung G 2/07 (s. Nr. VI) übereinstimmt. Der Patentinhaber in der Sache T 1242/06 hatte zwar - ähnlich wie die Patentinhaberin im vorliegenden Fall - im Anschluss an die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer sämtliche Verfahrensansprüche gestrichen; die Einsprechende hielt aber daran fest, dass die Anträge des Patentinhabers, die nunmehr nur noch Erzeugnisansprüche enthielten, nach wie vor nicht den Erfordernissen des Artikels 53 b) EPÜ genügten. Am Ende der zweiten mündlichen Verhandlung in der Sache T 1242/06 verkündete die Kammer ihre Absicht, die Große Beschwerdekammer erneut mit Rechtsfragen zu befassen.

X. Im vorliegenden Fall gingen am 1. November 2011 Einwendungen Dritter ein.

Claim 2 and 3 of the new main request were directed to an edible portion and to the seed of a broccoli plant produced by a method defined in the same manner as in claim 1. Claims 4 and 5 were identical to claims 8 and 9 of the respondent's then main request, with which the board dealt in its interlocutory decision dated 22 May 2007 (see Section IV above).

VIII. The respondent requested oral proceedings only if the board did not intend to maintain the patent on the basis of the new main request. With letters dated 27 September 2011 and 11 October 2011, appellant II and appellant I, respectively, requested oral proceedings only if the board intended to maintain the patent on the basis of any claim request other than the respondent's then pending requests. The board cancelled the oral proceedings scheduled on 26 October 2011 and indicated its intention to issue a decision in writing.

IX. On 8 November 2011 second oral proceedings took place in appeal case T 1242/06 (Tomatoes/STATE OF ISRAEL). In that case the board had previously also referred questions of law concerning the interpretation of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC. This referral had led to the Enlarged Board's decision G 1/08 (OJ EPO 2012, 206), the facts and reasons of which were identical to those of decision G 2/07 referred to above (see Section VI). While, similarly to the present case, the patent proprietor in case T 1242/06 also took the Enlarged Board's decision into account by deleting all process claims, the opponent nevertheless maintained that the proprietor's requests, which now only contained product claims, still did not comply with the requirements of Article 53(b) EPC. At the end of the second oral proceedings in case T 1242/06 the board announced its intention to refer again questions of law to the Enlarged Board of Appeal.

X. Third-party observations were received in the present case on 1 November 2011.

Les revendications 2 et 3 de la nouvelle requête principale portaient sur une portion comestible et sur la semence d'une plante brocoli obtenue par un procédé défini de la même manière que dans la revendication 1. Les revendications 4 et 5 étaient identiques aux revendications 8 et 9 de l'ancienne requête principale de l'intimé que la Chambre avait traitée dans sa décision intermédiaire du 22 mai 2007 (cf. point IV ci-dessus).

VIII. L'intimé a demandé la tenue d'une procédure orale dans le seul cas où la Chambre n'envisagerait pas de maintenir le brevet sur la base de la nouvelle requête principale. Par lettres du 27 septembre 2011 et du 11 octobre 2011, les requérants II et I, respectivement, ont quant à eux demandé la tenue d'une procédure orale dans le seul cas où la Chambre envisagerait de maintenir le brevet sur la base d'une requête autre que les requêtes de l'intimé qui étaient alors en instance. La Chambre a annulé la procédure orale dont la date avait été fixée au 26 octobre 2011 et a indiqué qu'elle avait l'intention de rendre une décision par écrit.

IX. Le 8 novembre 2011, une deuxième procédure orale a eu lieu dans le cadre de la procédure de recours relative à l'affaire T 1242/06 (Tomates/ÉTAT D'ISRAEL). Dans cette affaire, la chambre avait également soumis précédemment des questions de droit concernant l'interprétation de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE. Cette saisine avait conduit à la décision G 1/08 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 2012, 206), dont l'exposé des faits et les motifs étaient identiques à ceux de la décision G 2/07 susmentionnée (cf. point VI). Si, dans l'affaire T 1242/06, le titulaire du brevet a lui aussi tenu compte, comme dans la présente espèce, de la décision de la Grande Chambre de recours en supprimant toutes les revendications de procédé, l'opposant a néanmoins soutenu que les requêtes du titulaire du brevet, qui ne comportaient désormais que des revendications de produit, ne satisfaisaient toujours pas aux exigences de l'article 53b) CBE. À la fin de la deuxième procédure orale relative à l'affaire T 1242/06, la chambre a annoncé son intention de saisir une nouvelle fois la Grande Chambre de recours.

X. Des observations de tiers ont été reçues dans la présente affaire le 1^{er} novembre 2011.

XI. Mit Schreiben vom 22. November 2011 beantragte die Beschwerdeführerin I eine Aussetzung des Verfahrens, bis die mit der Beschwerdesache T 1242/06 befasste Kammer ihre Rechtsfragen zur Vorlage an die Große Beschwerdekammer formuliert und die Große Beschwerdekammer über die Zulassung dieser Fragen entschieden habe. Außerdem beantragte sie eine mündliche Verhandlung für den Fall, dass die Kammer den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens ablehnen sollte.

XII. Mit Schreiben vom 22. Dezember 2011 machte die Beschwerdegegnerin geltend, dass die Beschwerdeführerin I mit ihrem neuen Vorbringen einen neuen Einspruchsgrund in das Beschwerdeverfahren einzuführen scheine, nämlich einen Einwand nach Artikel 53 b) EPÜ gegen die Erzeugnisansprüche. Sollte die Große Beschwerdekammer die zweite Vorlage in der Sache T 1242/06 für nicht zulässig befinden, so würde die Beschwerdegegnerin der Zulassung dieses neuen Einspruchsgrunds zum Verfahren nicht zustimmen. Anderenfalls würde sie zustimmen. Die Beschwerdegegnerin regte ferner an, dass die Kammer ihre nächste Mitteilung erst erlassen solle, wenn die Große Beschwerdekammer über die Zulässigkeit der zweiten Vorlage in der Sache T 1242/06 entschieden habe. Für den Fall, dass die Kammer entgegen den Anträgen im Vorbringen der Beschwerdegegnerin entscheiden sollte, beantragte diese eine mündliche Verhandlung.

XIII. Am 31. Mai 2012 erließ die Kammer in der Sache T 1242/06 eine zweite Zwischenentscheidung, mit der sie der Großen Beschwerdekammer die folgenden Rechtsfragen vorlegte:

"1. Kann sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Artikel 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs auswirken, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht gerichtet ist?

2. Ist insbesondere ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, auch dann gewährbar, wenn 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?

XI. With a letter dated 22 November 2011, appellant I requested the board to stay the proceedings until the board dealing with the appeal in case T 1242/06 had formulated questions to be referred to the Enlarged Board and the Enlarged Board had decided whether to "accept" them. Oral proceedings were requested if the board intended to reject the request for stay.

XII. With a letter dated 22 December 2011, the respondent argued that the new submission of appellant I seemed to introduce a fresh ground of opposition into the appeal proceedings, i.e. an objection under Article 53(b) EPC against product claims. If the Enlarged Board should find that the second referral in case T 1242/06 were not admissible, the respondent would oppose the admission of this new ground into the proceedings. Otherwise, however, it would agree to it. The respondent furthermore suggested that the board issue its next communication only once the decision of the Enlarged Board on the admissibility of the second referral in case T 1242/06 was available. It requested oral proceedings if the board intended to issue a decision at odds with the requests in its submission.

XIII. On 31 May 2012 in case T 1242/06 the board handed down a second interlocutory decision in which it referred the following questions of law to the Enlarged Board of Appeal:

"1. Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit?

2. In particular, is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if 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?

XI. Par lettre du 22 novembre 2011, le requérant I a demandé la suspension de la procédure jusqu'à ce que la chambre instruisant le recours formé dans l'affaire T 1242/06 ait formulé les questions destinées à la Grande Chambre de recours et que celle-ci ait décidé de les "accepter" ou non. Il a également demandé la tenue d'une procédure orale au cas où la Chambre envisagerait de rejeter la requête en suspension.

XII. Par lettre du 22 décembre 2011, l'intimé a fait valoir que les nouveaux moyens invoqués par le requérant I semblaient introduire un nouveau motif d'opposition dans la procédure de recours, à savoir une objection au titre de l'article 53b) CBE contre les revendications de produit. Si la Grande Chambre de recours considérait que la deuxième saisine dans l'affaire T 1242/06 n'était pas recevable, l'intimé s'opposerait à l'admission de ce nouveau motif dans la procédure. Dans le cas contraire, il l'accepterait. L'intimé a en outre suggéré que la Chambre n'émette sa prochaine notification qu'après que la Grande Chambre de recours se serait prononcée au sujet de la recevabilité de la deuxième saisine dans l'affaire T 1242/06. Il a demandé la tenue d'une procédure orale si la Chambre envisageait de rendre une décision qui ne fasse pas droit à ses requêtes écrites.

XIII. Dans l'affaire T 1242/06, la chambre a rendu le 31 mai 2012 une deuxième décision intermédiaire, dans laquelle elle a soumis les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours :

"1. L'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" prévue à l'article 53b) CBE peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme un fruit ?

2. En particulier, une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale est-elle admissible même si 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 ?

3. Ist es im Rahmen der Fragen 1 und 2 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?"

Das Vorlageverfahren ist unter dem Aktenzeichen G 2/12 bei der Großen Beschwerdekammer anhängig (s. ABl. EPA 2012, 468).

XIV. Mit einer Mitteilung vom 15. Juni 2012 forderte die Kammer die Verfahrensbeteiligten auf, ihre Anträge klarzustellen. Nachdem innerhalb der gesetzten Frist nur die Beschwerdeführerin I Schriftsätze zur Sache eingereicht hatte, lud die Kammer zu einer mündlichen Verhandlung. Daraufhin reichten alle Beteiligten weitere Vorbringen ein. Außerdem gingen Einwendungen Dritter ein.

XV. Mit Schreiben vom 31. Januar 2013 erklärte die Beschwerdegegnerin ihre vorbehaltlose Zustimmung zur Prüfung des gegen die Erzeugnisansprüche in ihren Anträgen erhobenen Einwands nach Artikel 53 b) EPÜ. Sie beantragte die Zulassung dieses Einwands zum Verfahren und die erneute Vorlage von Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer. So solle die Große Beschwerdekammer nochmals mit den drei mit der Zwischenentscheidung T 1242/06 vom 31. Mai 2012 vorgelegten Rechtsfragen sowie mit einer oder beiden der folgenden Fragen befasst werden:

"4. Falls ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, für nicht gewährbar befunden wird, weil sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein nach Artikel 53 b) EPÜ nicht patentierbares Verfahren erstreckt, kann dann das nicht patentierbare Verfahren durch einen Disclaimer ausgeklammert werden?"

5. Wenn sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren auf die Patentierbarkeit von Erzeugnissen auswirkt, die mittels dieser Verfahren hergestellt wurden, beschränkt sich diese Auswirkung dann auf Product-by-process-Ansprüche, die das im Wesentlichen biologische Verfahren einschließen, oder erstreckt sie sich auch auf Erzeugnisansprüche, die das Erzeugnis durch strukturelle Merkmale charakterisieren?"

3. Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 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?"

The referral is pending as case G 2/12 before the Enlarged Board (see OJ EPO 2012, 468).

XIV. With a communication dated 15 June 2012 the board invited the parties to clarify their requests. After receiving substantive submissions within the set time limit from appellant I only, the board summoned for oral proceedings. All the parties then made further submissions. Third-party observations were also received.

XV. With its letter dated 31 January 2013 the respondent gave its unconditional consent to the examination of the objection raised under Article 53(b) EPC against the product claims of its requests. It requested that this objection be admitted into the proceedings and that the board refer anew questions of law to the Enlarged Board of Appeal. Three of them should be the same as those referred in interlocutory decision T 1242/06 of 31 May 2012. In addition, one or both of the following questions should also be referred:

"4. If a claim directed to plants or plant material other than a plant variety is considered not allowable because the plant product claim encompasses the generation of the claimed product by means of a process excluded from patentability under Article 53(b) EPC, is it possible to disclaim the excluded process?"

5. If the exception for essentially biological processes impacts the patentability of products obtained therefrom, is the impact limited to product-by-process claims which incorporate the essentially biological process or does it also apply to product claims which characterize the product by structural features?"

3. Est-il important, dans le contexte des questions 1 et 2, 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 ?"

L'affaire est en instance sous le numéro de référence G 2/12 devant la Grande Chambre de recours (cf. JO OEB 2012, 468).

XIV. Dans sa notification du 15 juin 2012, la Chambre a invité les parties à clarifier leurs requêtes. Après que seul le requérant I a présenté dans le délai imparti des moyens sur le fond, la Chambre a envoyé une citation à une procédure orale. Toutes les parties ont par la suite soumis d'autres moyens. Des observations de tiers ont également été reçues.

XV. Par lettre du 31 janvier 2013, l'intimé a consenti sans réserve à l'examen de l'objection élevée en vertu de l'article 53b) CBE contre les revendications de produit figurant dans ses requêtes. Il a demandé que cette objection soit admise dans la procédure et que la Chambre saisisse à nouveau la Grande Chambre de recours. Cette saisine devait selon lui inclure les trois questions formulées dans la décision intermédiaire T 1242/06 du 31 mai 2012 et les deux questions suivantes ou au moins l'une d'entre elles :

"4. Si une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale est considérée comme non admissible au motif que la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE, est-il possible d'introduire un disclaimer concernant le procédé exclu ?"

5. Si l'exception applicable aux procédés essentiellement biologiques a une incidence sur la brevetabilité des produits obtenus par ces procédés, cette incidence est-elle limitée aux revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention qui incorporent le procédé essentiellement biologique, ou s'applique-t-elle aussi aux revendications de produit qui définissent le produit par ses caractéristiques structurales ?"

XVI. Am 1. März 2013 fand die mündliche Verhandlung statt, bei der alle Verfahrensbeteiligten anwesend waren. Die Beschwerdeführerin I reichte verschiedene Rechtsfragen ein, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden sollten; die Fragen 2, 3 und 5 lauteten wie folgt:

"2. Wenn sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren auf die Patentierbarkeit von Erzeugnissen auswirkt, die mittels dieser Verfahren hergestellt wurden, beschränkt sich diese Auswirkung dann auf Product-by-process-Ansprüche, die das im Wesentlichen biologische Verfahren einschließen, oder erstreckt sie sich auf Erzeugnisansprüche, die das Erzeugnis durch strukturelle Merkmale charakterisieren? Spielt es eine Rolle, ob Letztere neben den strukturellen Merkmalen auch Verfahrensschritte wie die geschlechtliche Kreuzung umfassen?"

3. Wenn sich der Patentierbarkeitsausschluss auch auf Erzeugnisansprüche im Allgemeinen erstreckt, spielt es dann eine Rolle, ob das Erzeugnis auch durch ein technisches (nicht im Wesentlichen biologisches) Verfahren hätte hergestellt werden können, das nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist? Muss ein solches Verfahren in der Patentanmeldung ausdrücklich beschrieben und/oder durch Beispiele belegt sein oder genügt eine Beschreibung im Stand der Technik?"

5. Macht es für den Ausschluss von der Patentierbarkeit als im Wesentlichen biologisches Verfahren einen Unterschied, ob ein Verfahren, das Schritte der Kreuzung und Selektion umfasst, als Ganzes technischen Charakter hat? Falls NEIN, welche Auswirkung und Bedeutung hat dann (wenn überhaupt) Regel 27 c) für Artikel 53 b) EPÜ?"

Die Beschwerdeführerin II reichte die folgende Frage ein, mit der die Große Beschwerdekammer befasst werden sollte:

"Falls (die mit T 1242/06 vorgelegte) Frage 1 bejaht wird, was ist dann in Bezug auf Pflanzen nach dem EPÜ noch patentierbar?"

XVI. Oral proceedings took place on 1 March 2013 in the presence of all parties. Appellant I filed a set of questions to be referred to the Enlarged Board, of which questions 2, 3 and 5 read as follows:

"2. If the exception for essentially biological processes impacts the patentability of products obtained therefrom, is the impact limited to product-by-process-claims which incorporate the essentially biological process or does it apply to product claims which characterize the product by structural features? Does it matter if the later [sic] claims in addition to structural features comprises [sic] process steps such as sexual crossing. [sic]"

3. If the exception from patentability extends [sic] to product claims in general, does it matter if the product could have been obtained by a technical (non-essentially biological) process not except [sic] from patentability? Does such process have to be explicitly described and/or exemplified in the patent application or is a description is [sic] the prior art sufficient?"

5. Does it make a difference for the exception from patentability as an essentially biological process whether a process which comprises steps or crossing and selection is as a whole of technical nature? If NO: What is the impact and meaning of R.27(c) on Art.53b [sic] (if any)?"

Appellant II submitted the following question to be considered for referral to the Enlarged Board:

"If question no 1 (as referred in T 1242/06) is answered in the positive, what remains patentable under the EPC in terms of plants?"

XVI. La procédure orale a eu lieu le 1^{er} mars 2013, en présence de toutes les parties. Le requérant I a présenté une série de questions en vue de la saisine de la Grande Chambre de recours, les questions 2, 3 et 5 s'énonçant comme suit :

"2. Si l'exception applicable aux procédés essentiellement biologiques a une incidence sur la brevetabilité des produits obtenus par ces procédés, cette incidence est-elle limitée aux revendications relatives à un produit caractérisé par son procédé d'obtention qui incorporent le procédé essentiellement biologique, ou s'applique-t-elle aux revendications de produit qui définissent le produit par ses caractéristiques structurelles ? Le fait que ces revendications comprennent, outre les caractéristiques structurelles, des étapes du procédé comme le croisement par voie sexuée joue-t-il un rôle ?

3. Si l'exception à la brevetabilité s'étend aux revendications de produit en général, le fait que le produit aurait pu être obtenu par un procédé technique (ne revêtant pas de caractère essentiellement biologique) qui n'est pas exclu de la brevetabilité joue-t-il un rôle ? Un tel procédé doit-il être explicitement décrit et/ou faire l'objet d'exemples dans la demande de brevet, ou une description dans l'état de la technique est-elle suffisante ?

5. La question de savoir si un procédé qui englobe des étapes de croisement et de sélection est globalement de nature technique influe-t-elle sur l'exception à la brevetabilité qui frappe un procédé essentiellement biologique ? S'il est répondu par la négative à cette question, quelles sont l'incidence et la signification de la règle 27c) au regard de l'article 53b) CBE (le cas échéant) ?"

Le requérant II a soumis la question suivante en vue de la saisine de la Grande Chambre de recours :

"S'il est répondu par l'affirmative à la question n° 1 (telle que soumise dans la décision T 1242/06), quels éléments restent brevetables en vertu de la CBE en termes de végétaux ?"

Die Beschwerdegegnerin reichte neue Hilfsanträge 1 und 2 ein. Der neue Hilfsantrag 1 war mit dem Hauptantrag identisch, den sie mit Schreiben vom 29. April 2011 eingereicht hatte, außer dass am Ende jedes Anspruchs eine "wobei"-Klausel folgenden Wortlauts hinzugefügt worden war: "wobei der Anspruch kein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Herstellung ... einschließt." In den Ansprüchen 1 und 4 bezog sich diese Klausel auf die Herstellung "der Pflanze", in Anspruch 2 auf die "des genießbaren Teils der Pflanze", in Anspruch 3 auf die "des Samens der Pflanze" und in Anspruch 5 auf die "der Infloreszenz".

Der neue Hilfsantrag 2 war mit dem mit Schreiben vom 29. April 2011 eingereichten Hilfsantrag identisch und unterschied sich vom Hauptantrag nur durch die Streichung der Ansprüche 1 bis 3 und die Umnummerierung der verbleibenden Ansprüche 4 und 5.

XVII. Die Beschwerdeführerin I (Einsprechende 01) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1 069 819 in geänderter Fassung auf der Grundlage des neuen, von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 2. Sie beantragte ferner, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorzulegen:

- a) die der Großen Beschwerdekammer bereits mit T 1242/06 vom 31. Mai 2012 vorgelegten Fragen 1 bis 3,
- b) die von der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 31. Januar 2013 eingereichten Fragen 4 und 5,
- c) die von ihr selbst in der mündlichen Verhandlung eingereichten Fragen 2, 3 und 5.

XVIII. Die Beschwerdeführerin II (Einsprechende 02) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 069 819. Sie beantragte außerdem, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorzulegen:

- a) die der Großen Beschwerdekammer bereits mit T 1242/06 vom 31. Mai 2012 vorgelegten Fragen 1 bis 3,
- b) die von der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 31. Januar 2013 eingereichten Fragen 4 und 5,

The respondent submitted new auxiliary requests 1 and 2. New auxiliary request 1 was identical to the main request filed with the letter dated 29 April 2011, except that at the end of each claim a "wherein" clause was introduced starting with "wherein the claim does not encompass an essentially biological process for producing" and continuing in claims 1 and 4 with "the plant", in claim 2 with "the portion of a plant", in claim 3 with "the seed of the plant" and in claim 5 with "the inflorescence".

New auxiliary request 2 was identical to the auxiliary request filed with the letter dated 29 April 2011 and differed from the main request only by deletion of claims 1 to 3 and the renumbering of the remaining claims 4 and 5.

XVII. Appellant I (opponent 01) requested that the decision under appeal be set aside and that European patent No. 1 069 819 be maintained in amended form on the basis of new auxiliary request 2 submitted by the respondent in the oral proceedings. It furthermore requested that the following questions of law be referred to the Enlarged Board of Appeal:

- (a) Questions 1 to 3 as already referred to the Enlarged Board in decision T 1242/06 of 31 May 2012;
- (b) Questions 4 and 5 filed by the respondent with its letter dated 31 January 2013;
- (c) Questions 2, 3 and 5 of the set of questions submitted by appellant I during the oral proceedings.

XVIII. Appellant II (opponent 02) requested that decision under appeal be set aside and that the European patent No. 1 069 819 be revoked. It furthermore requested that the following questions of law be referred to the Enlarged Board of Appeal:

- (a) Questions 1 to 3 as already referred to the Enlarged Board in decision T 1242/06 of 31 May 2012;
- (b) Questions 4 and 5 filed by the respondent with its letter dated 31 January 2013;

L'intimé a présenté les nouvelles requêtes subsidiaires 1 et 2. La nouvelle requête subsidiaire 1 était identique à la requête principale déposée par lettre du 29 avril 2011, à la seule différence qu'à la fin de chaque revendication, il avait été inséré une proposition introduite par "étant entendu que", qui commençait par les termes : " étant entendu que la revendication n'englobe pas de procédé essentiellement biologique d'obtention", suivis, dans les revendications 1 et 4, par les termes "de la plante", dans la revendication 2, par les termes "de la portion de la plante", dans la revendication 3, par les termes "de la semence de la plante" et, dans la revendication 5, par les termes "de l'inflorescence".

La nouvelle requête subsidiaire 2 était identique à la requête subsidiaire présentée par lettre du 29 avril 2011, la seule différence par rapport à la requête principale résidant dans la suppression des revendications 1 à 3 et dans la renumérotation des revendications 4 et 5 restantes.

XVII. Le requérant I (opposant 01) a demandé que la décision frappée de recours soit annulée et que le brevet européen n° 1 069 819 soit maintenu sous une forme modifiée, sur la base de la nouvelle requête subsidiaire 2 qui avait été soumise par l'intimé pendant la procédure orale. Il a également demandé que les questions de droit suivantes soient soumises à la Grande Chambre de recours :

- a) les questions 1 à 3 telles que déjà soumises à la Grande Chambre de recours dans la décision T 1242/06 du 31 mai 2012 ;
- b) les questions 4 et 5 formulées par l'intimé dans sa lettre du 31 janvier 2013 ;
- c) les questions 2, 3 et 5 figurant dans la série de questions soumises par le requérant I pendant la procédure orale.

XVIII. Le requérant II (opposant 02) a demandé que la décision frappée de recours soit annulée et que le brevet européen n° 1 069 819 soit révoqué. Il a également demandé que les questions de droit suivantes soient soumises à la Grande Chambre de recours :

- a) les questions 1 à 3 telles que déjà soumises à la Grande Chambre de recours dans la décision T 1242/06 du 31 mai 2012 ;
- b) les questions 4 et 5 formulées par l'intimé dans sa lettre du 31 janvier 2013 ;

c) die von ihr selbst in der mündlichen Verhandlung eingereichte Frage.

XIX. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 5 des mit Schreiben vom 8. April 2011 eingereichten Hauptantrags oder alternativ der Ansprüche 1 bis 5 des neuen, in der mündlichen Verhandlung am 1. März 2013 eingereichten Hilfsantrags 1 oder der Ansprüche 1 und 2 des neuen, in der mündlichen Verhandlung am 1. März 2013 eingereichten Hilfsantrags 2. Sie beantragte ferner, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorzulegen:

a) die der Großen Beschwerdekammer bereits mit T 1242/06 vom 31. Mai 2012 vorgelegten Fragen 1 bis 3,

b) die von ihr selbst mit Schreiben vom 31. Januar 2013 eingereichten Fragen 4 und 5 oder alternativ nur die unter a) genannten Fragen.

XX. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Vorsitzende, dass die Kammer beabsichtige, die Große Beschwerdekammer zumindest mit den drei bereits in T 1242/06 vorgelegten Rechtsfragen zu befassen. Anschließend erklärte sie die sachliche Debatte für beendet.

XXI. Die Vorbringen der Beschwerdeführerinnen I und/oder II im Beschwerdeverfahren lassen sich, soweit sie für die vorliegende Entscheidung relevant sind, wie folgt zusammenfassen:

- Der gegen die Erzeugnisansprüche erhobene Einwand nach Artikel 53 b) EPÜ sei kein neuer Einspruchsgrund, dessen Prüfung die Zustimmung der Patentinhaberin erfordere.

- Die in der Sache G 2/12 anhängigen Fragen betreffen für den vorliegenden Fall hoch relevante Rechtsfragen. Sie sollten daher nochmals vorgelegt und durch weitere Rechtsfragen ergänzt werden, damit die Große Beschwerdekammer in einer ganzheitlichen und umfassenden Weise auf alle Aspekte eingehen könne.

(c) The question submitted by appellant II during the oral proceedings.

XIX. The respondent requested that the decision under appeal be set aside and the patent maintained in amended form on the basis of claims 1 to 5 of the main request filed with letter dated 8 April 2011 or, in the alternative, claims 1 to 5 of new auxiliary request 1 submitted at the oral proceedings of 1 March 2013 or claims 1 and 2 of new auxiliary request 2 submitted at the oral proceedings of 1 March 2013. It furthermore requested that the following questions of law be referred to the Enlarged Board of Appeal:

(a) Questions 1 to 3 as already referred to the Enlarged Board in decision T 1242/06 of 31 May 2012;

(b) Questions 4 and 5 filed by the respondent with its letter dated 31 January 2013, or, in the alternative, the questions under (a) above only.

XX. At the end of the oral proceedings the chairwoman announced the board's intention to refer to the Enlarged Board at least the three questions already referred in decision T 1242/06. She then declared the debate closed.

XXI. The arguments put forward by appellants I and/or II during these appeal proceedings and relevant for the present decision can be summarised as follows:

- The objection under Article 53(b) EPC against the product claims was not a new ground of opposition the examination of which would require the consent of the patentee.

- The pending questions in case G 2/12 concerned legal issues of high relevance for the present case. They should be reiterated in a second referral. Further questions should be added in order to allow the Enlarged Board to address all the problems in a holistic and comprehensive manner.

c) la question soumise par le requérant II pendant la procédure orale.

XIX. L'intimé a demandé que la décision frappée de recours soit annulée et que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée, sur la base des revendications 1 à 5 de la requête principale produite par lettre du 8 avril 2011 ou, à défaut, sur la base des revendications 1 à 5 de la nouvelle requête subsidiaire 1 soumise pendant la procédure orale du 1^{er} mars 2013 ou des revendications 1 et 2 de la nouvelle requête subsidiaire 2 soumise pendant la procédure orale du 1^{er} mars 2013. Il a en outre demandé que les questions de droit suivantes soient soumises à la Grande Chambre de recours :

a) les questions 1 à 3 telles que déjà soumises à la Grande Chambre de recours dans la décision T 1242/06 du 31 mai 2012 ;

b) les questions 4 et 5 qu'il avait formulées dans sa lettre du 31 janvier 2013 ou, à défaut, uniquement les questions citées au point a) ci-dessus.

XX. À la fin de la procédure orale, la présidente a annoncé que la Chambre avait l'intention de saisir la Grande Chambre de recours afin de lui soumettre au moins les trois questions déjà formulées dans la décision T 1242/06. Elle a ensuite prononcé la clôture des débats.

XXI. Dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente décision, les arguments avancés par les requérants I et/ou II pendant la procédure de recours peuvent se résumer comme suit :

- L'objection élevée en vertu de l'article 53b) CBE contre les revendications de produit ne constitue pas un nouveau motif d'opposition dont l'examen nécessiterait le consentement du titulaire du brevet.

- Les questions en instance dans l'affaire G 2/12 concernent des aspects juridiques qui sont éminemment pertinents pour la présente espèce. Elles doivent dès lors être réitérées dans une deuxième saisine. Il convient d'y ajouter d'autres questions afin de permettre à la Grande Chambre de recours de traiter tous les problèmes dans leur globalité et de manière complète.

- Insbesondere solle klargestellt werden, ob mit dem Begriff "verfügbar" in der Vorlagefrage 2 eine theoretische Möglichkeit, eine konkrete Offenbarung oder gar die Angabe eines Beispiels im Patent gemeint sei.

XXII. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren lässt sich, soweit es für die vorliegende Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

- Auch wenn der von der Beschwerdeführerin I gegen die Erzeugnisansprüche erhobene Einwand einen neuen Einspruchsgrund darstelle, solle er zum Verfahren zugelassen werden.

- Da die erfindungsgemäßen Pflanzen zumindest auch mittels eines Verfahrens hergestellt werden könnten, das im Wesentlichen biologische Schritte umfasse, könne die von der Kammer in der zweiten Zwischenentscheidung in der Sache T 1242/06 entwickelte Begründung, der die Beschwerdegegnerin nicht zustimme, auch auf den vorliegenden Fall zutreffen.

- Die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Vorlegesache G 2/12 sei auch für den Bestand des Streitpatents hoch relevant. Daher solle die Beschwerdegegnerin Gelegenheit erhalten, sich vor der Großen Beschwerdekammer zu dieser Thematik zu äußern. Zu diesem Zweck solle die Kammer die in der Vorlegesache G 2/12 anhängigen Fragen im Rahmen einer zweiten Vorlageentscheidung ebenfalls der Großen Beschwerdekammer vorlegen.

- Die als G 2/12 anhängige Vorlegesache sowie die Entscheidungen G 2/07 und G 1/08 der Großen Beschwerdekammer hätten zu einer erheblichen Unsicherheit in grundlegenden Fragen der Patentierbarkeit geführt. Zur Klärung dieser Fragen solle die Große Beschwerdekammer mit weiteren Rechtsfragen befasst werden.

- In particular it should be clarified whether the term "available" in the referred question No. 2 meant a theoretical possibility, a concrete disclosure or even an exemplification in the patent.

XXII. The arguments put forward by the respondent during these appeal proceedings and relevant for the present decision can be summarised as follows.

- Although the objection raised by appellant I against the product claims represented a fresh ground of opposition, it should be admitted into the proceedings.

- Since the plants of the present invention could at least also be produced by a method comprising essentially biological steps, the reasoning which had been developed by the board in the second interlocutory decision in case T 1242/06, and with which the respondent did not agree, could also apply to the present case.

- Any opinion issued by the Enlarged Board in referral G 2/12 would be highly relevant also for the validity of the opposed patent. The respondent should be given an opportunity to address the Enlarged Board on this subject. For this purpose the board should reiterate the questions pending in referral G 2/12 in the context of a second referral in the present case.

- The case pending as G 2/12 and the rulings of the Enlarged Board in decisions G 2/07 and G 1/08 had created significant uncertainty about basic questions of patentability. In order to resolve these questions, additional questions should be referred to the Enlarged Board.

- Il y a lieu en particulier de déterminer si le terme "disponible" employé dans la question n° 2 de la saisine renvoie à une possibilité théorique, à une divulgation concrète, voire à la présence d'un exemple dans le brevet.

XXII. Dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente décision, les arguments avancés par l'intimé pendant la procédure de recours peuvent se résumer comme suit.

- Même si l'objection soulevée par le requérant I contre les revendications de produit représente un nouveau motif d'opposition, elle doit être admise dans la procédure.

- Étant donné que les végétaux découlant de la présente invention pourraient au moins être également obtenus par un procédé comprenant des étapes essentiellement biologiques, le raisonnement que la chambre a développé dans la deuxième décision intermédiaire concernant l'affaire T 1242/06, et avec lequel l'intimé n'est pas d'accord, peut aussi s'appliquer à la présente espèce.

- Tout avis émis par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 2/12 serait aussi éminemment pertinent pour la validité du brevet attaqué. L'intimé doit dès lors avoir la possibilité de s'adresser à la Grande Chambre de recours sur ce point. À cette fin, la Chambre doit réitérer les questions en cours d'examen dans l'affaire G 2/12, dans le cadre d'une deuxième saisine relative à la présente espèce.

- L'affaire traitée sous le numéro de référence G 2/12 et les décisions rendues par la Grande Chambre de recours dans les affaires G 2/07 et G 1/08 ont causé une grande incertitude sur des questions fondamentales relatives à la brevetabilité. Afin de les clarifier, il convient de soumettre des questions supplémentaires à la Grande Chambre de recours.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Anträge der Beschwerdegegnerin

1. Der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin (s. Nr. VII) wurde mit Schreiben vom 29. April 2011 eingereicht, nachdem die Große Beschwerdekammer die ihr von dieser Kammer vorgelegten Rechtsfragen zur Bedeutung und zum Anwendungsbereich des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses beantwortet hatte. Die vorgenommenen Änderungen bestehen im Wesentlichen in der Streichung aller im vorherigen Hauptantrag enthaltenen Verfahrensansprüche. Die Einreichung des Hauptantrags kann daher als angemessene Reaktion auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer angesehen werden. Dasselbe gilt für den Hilfsantrag II der Beschwerdegegnerin, den sie mit demselben Schreiben (als "Hilfsantrag") eingereicht hatte und in dem drei weitere unabhängige Ansprüche gestrichen waren (s. Nrn. VII und XVI).

2. Der aktuelle Hilfsantrag I wurde erst in der zweiten mündlichen Verhandlung eingereicht (s. Nr. XVI). Verglichen mit dem Hauptantrag enthält er einen Disclaimer, der eine mögliche Anwendung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Verfahren auf die Erzeugnisansprüche verhindern soll. Dies kann als Versuch gewertet werden, auf den von der Beschwerdeführerin I erst in einem sehr späten Verfahrensstadium erhobenen Einwand (s. Nr. 7) sowie auf die Behandlung dieses Einwands in der mündlichen Verhandlung zu reagieren.

3. Die Beschwerdeführerinnen haben keine Einwände gegen die Zulässigkeit der Sachanträge der Beschwerdegegnerin erhoben. In Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) lässt die Kammer daher alle diese Anträge zum Verfahren zu.

Reasons for the decision

Admissibility of the respondent's requests

1. The respondent's main request (see Section VII above) was submitted with the letter dated 29 April 2011 after the Enlarged Board had answered the questions referred to it by this board concerning the meaning and scope of the process exclusion in Article 53(b) EPC. The amendments made essentially consist in the deletion of all method claims contained in the previous main request. The submission of the main request can therefore be regarded as an appropriate reaction to the Enlarged Board's decision. The same holds true for the respondent's auxiliary request II which was submitted with the same letter (as "auxiliary request") and in which three further independent claims were deleted (see Sections VII and XVI above).

2. Current auxiliary request I was filed only at the second oral proceedings (see Section XVI above). Compared to the main request, it contains a disclaimer aiming at avoiding a possible application of the patentability exclusion of Article 53(b) EPC with respect to the product claims. This can be considered an attempt to react to an objection raised only at a very late stage by appellant I (see point 7 below) and to the discussion of that objection during the oral proceedings.

3. The appellants did not object to the admissibility of any of the respondent's substantive requests. Exercising its discretion under Article 13(1) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA), the board therefore admits all these requests into the proceedings.

Motifs de la décision

Recevabilité des requêtes présentées par l'intimé

1. La requête principale de l'intimé (cf. point VII ci-dessus) a été soumise par lettre du 29 avril 2011, après que la Grande Chambre de recours a répondu aux questions soumises par la présente Chambre concernant la signification et la portée de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE. Les modifications effectuées consistent essentiellement à supprimer toutes les revendications de procédé contenues dans la requête principale précédente. Le dépôt de la requête principale peut donc être considéré comme une réaction appropriée à la décision de la Grande Chambre de recours. Il en va de même pour la requête subsidiaire II de l'intimé, qui a été produite par la même lettre (en tant que "requête subsidiaire") et dans laquelle trois autres revendications indépendantes ont été supprimées (cf. points VII et XVI ci-dessus).

2. L'actuelle requête subsidiaire I n'a été déposée qu'au stade de la deuxième procédure orale (cf. point XVI ci-dessus). Par rapport à la requête principale, elle contient un disclaimer qui a pour but d'éviter que les revendications de produit ne tombent éventuellement sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 53b) CBE. Cette requête subsidiaire peut être considérée comme une tentative de répondre à une objection que le requérant I n'a élevée que très tardivement (cf. point 7 ci-dessous), et de réagir à la discussion à laquelle cette objection a donné lieu pendant la procédure orale.

3. Les requérants n'ont pas contesté la recevabilité de l'une quelconque des requêtes sur le fond présentées par l'intimé. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 13(1) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR), la Chambre admet par conséquent l'ensemble de ces requêtes dans la procédure.

Hauptantrag

Andere Einspruchsgründe als Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 53 b) EPÜ

4. In ihrer Zwischenentscheidung vom 22. Mai 2007 (ABl. EPA 2007, 644), mit der sie der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen zur Auslegung von Artikel 53 b) EPÜ vorlegte, befasste sich diese Kammer bereits mit allen anderen Einspruchsgründen, die die Beschwerdeführerinnen gegen die Zulässigkeit des damaligen Hauptantrags der Beschwerdegegnerin vorgebracht hatten, d. h. mit Artikel 100 a) in Verbindung mit den Artikeln 54 und 56 EPÜ sowie mit Artikel 100 b) und c) EPÜ (s. Nr. V). Sie gelangte zu dem Schluss, dass keiner dieser Gründe der Aufrechterhaltung des Streitpatents in geänderterem Umfang auf der Grundlage dieses Antrags entgegenstand.

5. Der aktuelle Hauptantrag der Beschwerdegegnerin (s. Nr. VII) unterscheidet sich von ihrem vorherigen Hauptantrag (s. Nr. IV) nur dadurch, dass

- alle Verfahrensansprüche 1 bis 4 gestrichen wurden,
- die ehemaligen Erzeugnisansprüche 5 bis 9 in die Ansprüche 1 bis 5 umnummeriert wurden und
- die Bezugnahme in den ehemaligen unabhängigen Erzeugnisansprüchen 5 bis 7 auf das in den ehemaligen Ansprüchen 1 bis 4 definierte Verfahren in den neuen Ansprüchen 1 bis 3 durch eine ausführliche Definition des Verfahrens gemäß dem ehemaligen Anspruch 1 ersetzt wurde.

6. Diese Änderungen schränken den ursprünglich beanspruchten Schutzbereich ein, ändern aber nichts an der Sach- und Rechtslage, aufgrund deren die Kammer in ihrer Zwischenentscheidung vom 22. Mai 2007 (a. a. O.) bezüglich aller Einspruchsgründe außer dem des Artikels 100 a) in Verbindung mit Artikel 53 b) EPÜ zu ihren (für die Beschwerdegegnerin positiven) Schlussfolgerungen gelangt ist. Somit hat die dieser Entscheidung zugrunde liegende Beurteilung nach wie vor Gültigkeit. Dies wurde von keiner der Verfahrensbeteiligten bestritten.

Nach Artikel 8 (2) VOBK ist jedes neue Mitglied einer Beschwerdekammer an bereits getroffene Zwischenentscheidungen dieser Kammer wie die übrigen Mitglieder gebunden. Dies bedeutet, dass der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin den Erfordernissen der Artikel 54, 56, 83 und 123 (2) EPÜ genügt.

Main request

Grounds of opposition other than Article 100(a) in conjunction with Article 53(b) EPC

4. In its interlocutory decision dated 22 May 2007 referring questions of law relating to the interpretation of Article 53(b) EPC to the Enlarged Board (OJ EPO 2007, 644), the present board already considered all other grounds of opposition raised by the appellants against the allowability of the respondent's then main request, i.e. Article 100(a) in conjunction with Articles 54 and 56 EPC, and Article 100(b) and (c) EPC (see Section V above). It came to the conclusion that none of them prejudiced the maintenance of the patent in suit in amended form on the basis of that request.

5. The respondent's current main request (see Section VII above) differs from its previous main request (see Section IV above) only in that

- all the method claims 1 to 4 have been deleted,
- the previous product claims 5 to 9 have been renumbered as claims 1 to 5, and
- the back-reference in previous independent product claims 5 to 7 to the method as defined in previous claims 1 to 4 has been replaced in new claims 1 to 3 by the explicit definition of the method of previous claim 1.

6. The above amendments limit the protection sought but do not change the factual and legal framework within which this board in the interlocutory decision dated 22 May 2007 (*supra*) reached its conclusions (favourable to the respondent) on all opposition grounds other than Article 100(a) in conjunction with Article 53(b) EPC. The ratio decidendi of the decision therefore still applies. None of the parties has argued otherwise.

According to Article 8(2) RPBA, each new member of a board of appeal is bound to the same extent as the other members by an interim decision which has already been taken by the board. It follows that the respondent's main request fulfils the requirements of Articles 54, 56, 83 and 123(2) EPC.

Requête principale

Motifs d'opposition autres que celui découlant de l'article 100a) ensemble l'article 53b) CBE

4. Dans sa décision intermédiaire du 22 mai 2007, par laquelle des questions de droit relatives à l'interprétation de l'article 53b) CBE ont été soumises à la Grande Chambre de recours (JO OEB 2007, 644), la présente Chambre a déjà examiné tous les autres motifs d'opposition que les requérants avaient soulevés pour mettre en cause l'admissibilité de la requête qui constituait à cette époque la requête principale de l'intimé, ces motifs s'appuyant en l'occurrence sur l'article 100a) ensemble les articles 54 et 56 CBE, ainsi que sur l'article 100b) et c) CBE (cf. point V ci-dessus). La Chambre avait conclu qu'aucun ne s'opposait au maintien du brevet litigieux sous une forme modifiée sur la base de cette requête.

5. L'actuelle requête principale de l'intimé (cf. point VII ci-dessus) ne diffère de la requête principale antérieure (cf. point IV ci-dessus) qu'en ce que

- toutes les revendications de procédé (à savoir 1 à 4) ont été supprimées,
- les revendications de produit 5 à 9 antérieures ont été renumérotées de 1 à 5, et
- la référence au procédé défini dans les revendications antérieures 1 à 4, telle que figurant dans les anciennes revendications indépendantes de produit 5 à 7, a été remplacée, dans les nouvelles revendications 1 à 3, par la définition explicite du procédé selon la revendication 1 antérieure.

6. Les modifications ci-dessus limitent la protection demandée mais ne changent pas le cadre factuel et juridique dans lequel la Chambre, dans sa décision intermédiaire du 22 mai 2007 (cf. ci-dessus), s'est prononcée (en faveur de l'intimé) sur tous les motifs d'opposition autres que celui découlant de l'article 100a) ensemble l'article 53b) CBE. Les motifs et le dispositif de la décision restent donc applicables. Aucune des parties n'a allégué le contraire.

Conformément à l'article 8(2) RPCR, chaque nouveau membre d'une chambre de recours est lié, au même titre que les autres, par les décisions interlocutoires déjà prises par la chambre. Il s'ensuit que la requête principale de l'intimé satisfait aux exigences des articles 54, 56, 83 et 123(2) CBE.

Zulässigkeit des gegen die Erzeugnisansprüche erhobenen Einwands nach Artikel 53 b) EPÜ

7. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung haben die Beschwerdeführerinnen nie vorgebracht, dass die Ausschlussbestimmung des Artikels 53 b) EPÜ der Gewährbarkeit der Erzeugnisansprüche des Patents in der erteilten oder in der von der Beschwerdegegnerin geänderten Fassung entgegenstehe. Diesen Einwand erhob die Beschwerdeführerin I erst in einer sehr späten Phase des Beschwerdeverfahrens in einem schriftlichen Vorbringen, nachdem die Kammer die ursprünglich für den 26. Oktober 2011 anberaumte zweite mündliche Verhandlung bereits abgesagt hatte (s. Nrn. VIII, XI und XII).

8. Nach Artikel 13 (1) VOBK liegt es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beschwerdeführers nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung dieses Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt.

9. Zudem ließe sich argumentieren, dass die Prüfung des gegen die anhängigen Erzeugnisansprüche erhobenen Einwands nach Artikel 53 b) EPÜ der Einführung eines neuen Einspruchsgrunds in der Beschwerdephase gleichkommt. Nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (s. G 9/91, ABl. EPA 1993, 408, Nr. 18 der Entscheidungsgründe und G 1/95, ABl. EPA 1996, 615, Nrn. 1.2 sowie 5 bis 7 der Entscheidungsgründe) kann ein solcher Einspruchsgrund nur dann in das Verfahren eingeführt werden, wenn der Patentinhaber dem zustimmt und der Einspruchsgrund *prima facie* hoch relevant ist.

10. Auf der einen Seite ist es sehr bedauerlich, dass die Beschwerdeführerin I den Einwand in einem so späten Verfahrensstadium erhoben hat. Ihn jetzt zuzulassen und zu prüfen, hätte zur Folge, dass sich die endgültige Entscheidung im vorliegenden Fall, die die Kammer eigentlich nach ihrer Absage der mündlichen Verhandlung im Oktober 2011 treffen wollte, weiter verzögern würde. Der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie sprechen also gegen die Zulassung des Einwands.

Admissibility of the objection raised under Article 53(b) EPC against the product claims

7. During the proceedings before the opposition division the appellants never argued that the exclusionary provision of Article 53(b) EPC prohibited the allowability of the product claims of the patent as granted or as amended by the respondent. This objection was raised only at a very late stage in the appeal proceedings, by appellant I in a written submission, after the board had already cancelled the second oral proceedings originally scheduled for 26 October 2011 (see Sections VIII, XI and XII).

8. According to Article 13(1) RPBA any amendment to an appellant's case after it has filed its grounds of appeal may be admitted and considered at the board's discretion. That discretion is exercised in view of *inter alia* the complexity of the new subject-matter submitted, the current state of the proceedings and the need for procedural economy.

9. In addition, it may be argued that the examination of the objection raised under Article 53(b) EPC against the pending product claims amounts to the introduction of a fresh ground of opposition at the appeal stage. According to the Enlarged Board's case law (see decisions G 9/91, OJ EPO 1993, 408, point 18 of the reasons, and G 1/95, OJ EPO 1996, 615, points 1.2 and 5 to 7 of the reasons), such a ground can be introduced only if the proprietor agrees to it and if it is *prima facie* highly relevant.

10. On the one hand, it is highly unfortunate that appellant I raised the objection at such a late stage. Admitting and examining it now would have the consequence that the final decision in the present case, which the board intended to give after it cancelled the oral proceedings in October 2011, would be further delayed. The current state of the proceedings and the need for procedural economy therefore speak against admitting it.

Recevabilité de l'objection soulevée en vertu de l'article 53b) CBE contre les revendications de produit

7. Pendant la procédure devant la division d'opposition, les requérants n'ont jamais affirmé que l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE interdisait de faire droit aux revendications de produit figurant dans le brevet tel que délivré ou tel que modifié par l'intimé. Ce n'est qu'à un stade très tardif de la procédure de recours que le requérant I a soulevé cette objection par écrit, après que la Chambre avait déjà annulé la deuxième procédure orale dont la date avait été initialement fixée au 26 octobre 2011 (cf. points VIII, XI et XII).

8. Conformément à l'article 13(1) RPCR, l'admission et l'examen de toute modification présentée par un requérant après que celui-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours sont laissés à l'appréciation de la chambre. La chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure.

9. De plus, d'aucuns pourraient alléguer que l'examen de l'objection soulevée au titre de l'article 53b) CBE contre les revendications de produit en cours d'examen revient à introduire un nouveau motif d'opposition au stade du recours. Selon la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (cf. décisions G 9/91, JO OEB 1993, 408, point 18 des motifs, et G 1/95, JO OEB 1996, 615, points 1.2 et 5 à 7 des motifs), un tel motif ne peut être introduit que si le titulaire du brevet y consent et que si le motif en question se révèle de prime abord éminemment pertinent.

10. D'un côté, il est tout à fait regrettable que le requérant I ait soulevé l'objection concernée à une date si tardive. L'admission et l'examen de cette objection à ce stade auraient pour effet de retarder davantage la décision finale que la chambre envisageait de rendre, dans la présente affaire, après avoir annulé la procédure orale en octobre 2011. L'état de la procédure et le principe de l'économie de la procédure ne jouent pas en faveur de l'admission de l'objection en cause.

11. Auf der anderen Seite spricht auch einiges dafür: Erstens und vor allem die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin ihre vorbehaltlose Zustimmung zur Prüfung des Einwands erklärt hat (s. Nr. XV). Zweitens scheint der Einwand hoch relevant für die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu sein, weil es - wie unten näher erläutert (s. Nrn. 13 bis 20) - stichhaltige Argumente dafür gibt, dass der in Artikel 53 b) EPÜ verankerte Verfahrensausschluss auch Auswirkungen auf die Gewährbarkeit bestimmter Erzeugnisansprüche für Pflanzen und Pflanzenmaterial haben könnte. Drittens haben die für die Verfahrensbeteiligten kaum vorhersehbaren aktuellen Entwicklungen in der Sache T 1242/06 und insbesondere die erneute Vorlage von Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer auch im vorliegenden Fall Zweifel an der Gewährbarkeit der Erzeugnisansprüche aufkommen lassen. Die Beteiligten scheinen sich darin einig, dass das Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht abgeschlossen werden sollte, ohne dass diese für das Streitpatent entscheidende Rechtsfrage geklärt ist und ohne dass die Beteiligten Gelegenheit hatten, ihre einschlägigen Argumente im Rahmen einer weiteren Vorlage an die Große Beschwerdekammer vorzutragen.

12. In Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK hat die Kammer daher die obigen Überlegungen gegeneinander abgewogen und lässt den neuen Einwand zum Beschwerdeverfahren zu. In Anbetracht der von der Patentinhaberin erklärten Zustimmung und der hohen Relevanz des Einwands braucht nicht darüber entschieden zu werden, ob dieser Einwand einen neuen Einspruchsgrund darstellt, weil die sonstigen nach der einschlägigen Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer erforderlichen Voraussetzungen für seine Zulassung (s. Nr. 9) erfüllt sind.

Artikel 53 b) EPÜ - materielle rechtliche Aspekte

13. Was den Bereich der Pflanzenzüchtung angeht, so enthält Artikel 53 b) EPÜ zwei Ausnahmen von der Patentierbarkeit. Er verbietet zum einen die Patentierung von Pflanzensorten und zum anderen die Patentierung von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen.

11. On the other hand, there are several factors which support a different view. First and most importantly, the respondent has given its unconditional consent to the examination of the objection (see Section XV above). Second, the objection appears to be highly relevant for the maintenance of the patent as amended since, as explained below in more detail (see points 13-20), there are strong arguments that the process exclusion in Article 53(b) EPC might affect the allowability of certain product claims for plants and plant material. Third, the recent developments in case T 1242/06, in particular the second referral of questions of law to the Enlarged Board, were difficult to foresee for the parties and have cast doubts on the allowability of the product claims also in the present case. It appears to be the common understanding of the parties that the opposition appeal proceedings should not be terminated without deciding this legal point of crucial importance for the opposed patent and without giving the parties an opportunity to put forward their arguments in respect of it in the framework of a further referral to the Enlarged Board.

12. Using its discretion under Article 13(1) RPBA the board has weighed up the above considerations and admits the new objection into the appeal proceedings. In view of the proprietor's consent and the high relevance of the objection, there is no need to decide whether or not the objection constitutes a fresh ground for opposition, since the additional conditions required by the relevant case law of the Enlarged Board (see point 9 above) are met.

Article 53(b) EPC - substantive aspects

13. In the area of plant breeding, Article 53(b) EPC provides for two exceptions from patentability. It prohibits the patenting of, on the one hand, plant varieties and, on the other hand, essentially biological processes for the production of plants.

11. De l'autre côté, plusieurs facteurs viennent étayer un point de vue différent. Premièrement, et il s'agit du facteur le plus important, l'intimé a consenti sans réserve à l'examen de l'objection (cf. point XV ci-dessus). Deuxièmement, cette objection semble éminemment pertinente pour le maintien du brevet tel que modifié puisque, comme cela est expliqué ci-dessous plus en détails (cf. points 13 à 20), il y a tout lieu de considérer que l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE pourrait avoir une incidence sur l'admissibilité de certaines revendications de produit afférentes à des végétaux ou à une matière végétale. Troisièmement, les récents développements dans l'affaire T 1242/06, en particulier la deuxième saisine de la Grande Chambre de recours, étaient difficilement prévisibles pour les parties et jettent le doute sur l'admissibilité des revendications de produit dans la présente affaire. Les parties semblent d'accord sur le fait qu'il ne peut être mis fin à la procédure de recours faisant suite à l'opposition sans qu'il soit statué sur cette question de droit, qui revêt une importance primordiale pour le brevet attaqué, et sans qu'elles obtiennent la possibilité de défendre leurs arguments à ce sujet, dans le cadre d'une nouvelle saisine de la Grande Chambre de recours.

12. Après avoir mis en balance les considérations ci-dessus, la Chambre, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 13(1) RPCR, admet la nouvelle objection dans la procédure de recours. Sachant que le titulaire du brevet a donné son consentement et que l'objection est éminemment pertinente, il est inutile de décider si elle constitue ou non un nouveau motif d'opposition, les conditions supplémentaires requises par la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (cf. point 9 ci-dessus) étant remplies.

Article 53b) CBE - aspects relatifs au fond

13. Dans le domaine de l'obtention de végétaux, l'article 53b) CBE prévoit deux exceptions à la brevetabilité. Il interdit de breveter les variétés végétales d'une part, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux d'autre part.

14. In der zweiten Zwischenentscheidung in der Sache T 1242/06 (ABl. EPA 2013, 42) hat sich diese Kammer in anderer Besetzung im Zusammenhang mit der Beurteilung der Patentierbarkeit der auf bestimmte Tomatenfrüchte gerichteten Erzeugnisansprüche mit diesen beiden Ausnahmen befasst. Zwar erachtete die Kammer den Ausschluss von Pflanzensorten für nicht anwendbar, räumte aber ein, dass der in Artikel 53 b) EPÜ verankerte Verfahrensausschluss durchaus eine Auswirkung auf die Gewährbarkeit der beanspruchten Erzeugnisse haben könnte, und entschied daher, der Großen Beschwerdekammer weitere Rechtsfragen zu dieser Thematik vorzulegen.

15. Im vorliegenden Fall ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin (s. Nr. VII) als genießbare Brassica-Pflanze definiert, die nach einem bestimmten Verfahren zur Herstellung von Brassica oleracea mit erhöhten Mengen an bestimmten Glucosinolaten erzeugt wird. Die Verfahrensmerkmale dieses Product-by-process-Anspruchs umfassen Schritte der Kreuzung und Selektion von Pflanzen. Die Ansprüche 2 und 3, die auf einen genießbaren Teil und auf die Samen einer Broccolipflanze gerichtet sind, enthalten dieselben Verfahrensmerkmale. Die Ansprüche 4 und 5 des Hauptantrags (s. Nrn. IV und VII) definieren die beanspruchte Broccolipflanze bzw. -Infloreszenz unter anderem durch das Product-by-process-Merkmal der Kreuzung doppelt haploider Broccoli-Zuchtlinien mit Brassica villosa oder Brassica drepanensis.

16. Aus denselben Gründen, die in der zweiten Zwischenentscheidung in der Sache T 1242/06 (a. a. O., Nrn. 25 bis 39 der Entscheidungsgründe) sehr ausführlich dargelegt sind, ist die Kammer der Auffassung, dass die im vorliegenden Fall beanspruchten Pflanzen oder Pflanzenteile nicht unter den in Artikel 53 b) EPÜ verankerten und in Regel 26 (4) EPÜ definierten Ausschluss von Pflanzensorten fallen.

14. In the second interlocutory decision in case T 1242/06 (OJ EPO 2013, 42) the present board, in a different composition, considered both of these exceptions when assessing the patentability of product claims directed to certain tomato fruits. While the board found the exclusion of plant varieties not to be applicable, it considered that the process exclusion in Article 53(b) EPC might well have an impact on the allowability of the claimed products and decided to refer further questions of law concerning this latter issue to the Enlarged Board.

15. In the present case, the subject-matter of claim 1 of the respondent's main request (see Section VII above) is defined as an edible Brassica plant produced according to a certain method for the production of Brassica oleracea with elevated levels of certain glucosinolates. The method features of this product-by-process claim include steps of crossing and selecting plants. Claims 2 and 3 which are directed to an edible portion and the seed of a broccoli plant contain identical method features. Claims 4 and 5 of the main request (see Sections IV and VII above) define the claimed broccoli plant or inflorescence inter alia by the product-by-process feature of crossing broccoli double haploid breeding lines with Brassica villosa or Brassica drepanensis.

16. For the same reasons as set out in great detail in the second interlocutory decision in case T 1242/06 (supra, points 25 to 39 of the reasons), the board considers that the plants or parts of plants claimed in the present case do not fall under the exclusion of plant varieties as stipulated in Article 53(b) EPC and defined by Rule 26(4) EPC.

14. Dans la deuxième décision intermédiaire relative à l'affaire T 1242/06 (JO OEB 2013, 42), la présente Chambre, siégeant dans une composition différente, s'est penchée sur ces deux exceptions lorsqu'elle a examiné la brevetabilité des revendications de produit portant sur certains fruits de tomate. Si la Chambre a estimé que l'exclusion des variétés végétales n'était pas applicable, elle a jugé que l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE était susceptible d'influer sur l'admissibilité des produits revendiqués et elle a donc décidé de soumettre à la Grande Chambre de recours d'autres questions de droit relatives à ce dernier point.

15. Dans la présente affaire, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale de l'intimé (cf. point VII ci-dessus) est défini comme étant une plante comestible du genre Brassica produite selon un procédé spécifique pour la production de Brassica oleracea ayant des teneurs élevées en certains glucosinolates. Les caractéristiques du procédé décrites dans cette revendication de produit défini par son procédé d'obtention incluent des étapes de croisement et de sélection de végétaux. On retrouve les mêmes caractéristiques du procédé dans les revendications 2 et 3, qui portent sur une portion comestible et la semence d'une plante brocoli. Dans les revendications 4 et 5 de la requête principale (cf. points IV et VII ci-dessus), la plante brocoli ou l'inflorescence de brocoli revendiquées sont définies entre autres par la caractéristique relative à leur procédé d'obtention, à savoir le croisement de lignées haploïdes doublées de brocoli avec Brassica villosa ou Brassica drepanensis.

16. Pour les mêmes raisons que celles exposées de manière très circonstanciée dans la deuxième décision intermédiaire relative à l'affaire T 1242/06 (cf. ci-dessus, point 25 à 39 des motifs), la Chambre considère que les végétaux ou parties de végétaux revendiqués dans la présente affaire ne tombent pas sous le coup de l'exclusion des variétés végétales énoncée à l'article 53b) CBE et fondée sur la définition figurant à la règle 26(4) CBE.

Diese Pflanzen oder Pflanzenteile sind, abgesehen davon, dass sie aufgrund der Verfahrensmerkmale der Ansprüche (s. Nr. 15) als das Ergebnis der Kreuzung bestimmter Pflanzenarten definiert sind, nicht durch eine Vielzahl von Merkmalen näher definiert, die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergeben (s. G 1/98, ABl. EPA 2000, 111, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe), sondern - direkt oder indirekt - nur durch ein bestimmtes Merkmal, nämlich die erhöhte Menge bestimmter Glucosinolate. Ein einziges Merkmal genügt jedoch in der Regel nicht für die Definition einer Pflanzensorte, wenn nicht neben der Angabe der Art noch weitere geeignete Angaben über den tatsächlichen Genotyp der pflanzlichen Gesamtheit bereitgestellt werden. Das Patentierungsverbot für Pflanzensorten findet im vorliegenden Fall also keine Anwendung. Keine der Beschwerdeführerinnen hat dies bestritten.

17. Dennoch ist - ähnlich wie in der Sache T 1242/06 (a. a. O.) - noch ein zweiter Aspekt zu behandeln, nämlich die Frage, ob sich die in Artikel 53 b) EPÜ verankerte Ausschlussbestimmung für Verfahren negativ auf die Gewährbarkeit der Erzeugnisansprüche der Beschwerdegegnerin auswirkt. Nach Auffassung der Kammer müssen zumindest die Verfahrensschritte, durch die die beanspruchten Pflanzen und Pflanzenteile in den Ansprüchen 1 bis 3 des Hauptantrags definiert werden (s. Nr. 15), als im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen angesehen werden und würden somit, wenn sie als solche beansprucht würden, unter den Verfahrensausschluss des Artikels 53 b) EPÜ fallen. Diese Ansprüche beziehen sich also auf Pflanzen oder Pflanzenteile, die durch ein ausgeschlossenes Verfahren hergestellt werden. Der Kammer ist durchaus bewusst, dass der Gegenstand eines Product-by-process-Anspruchs nach der ständigen Rechtsprechung nicht auf die durch das betreffende Verfahren tatsächlich hergestellten Erzeugnisse beschränkt ist, sondern sich auch auf Erzeugnisse erstreckt, die mit diesen Erzeugnissen strukturell identisch sind und nach einem anderen Verfahren hergestellt werden (s. G 1/98, a. a. O., Nr. 4 der Entscheidungsgründe und T 219/83, ABl. EPA 1986, 211, Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

Apart from the fact that these plants and parts of plants are, in view of the process features of the claims (see point 15 above), defined as the result of crossing specific plant species, they are not further defined by a multitude of characteristics resulting from a given genotype or combination of genotypes (see decision G 1/98, OJ EPO 2000, 111, point 3.1 of the reasons), but, directly or indirectly, only by a particular trait, i.e. an increased level of specific glucosinolates. A single trait is, however, in general not sufficient to define a plant variety without providing, apart from an indication of the species, further adequate information about the actual genotype of the plant grouping. The exclusion of plant varieties does therefore not apply in the present case. None of the appellants has argued otherwise.

17. There is nevertheless, similarly to case T 1242/06 (supra), a second issue which needs to be addressed, namely the question as to whether the process exclusion contained in Article 53(b) EPC has a negative impact on the allowability of the respondent's product claims. In the board's view, at least the method steps referred to in claims 1 to 3 of the main request for the definition of the claimed plants and plant parts (see point 15 above) have to be regarded as essentially biological processes for the production of plants and would fall, if claimed as such, under the process exclusion of Article 53(b) EPC. These claims therefore cover plants and plants parts which are produced by an excluded process. The board is fully aware that according to the established case law the subject-matter of a product-by-process claim is not limited to products actually produced by the relevant process but also extends to products which are structurally identical to such products and which are produced by a different process (see decisions G 1/98, supra, point 4 of the reasons; T 219/83, OJ EPO 1986, 211, point 10 of the reasons).

Mis à part le fait que, compte tenu des caractéristiques du procédé décrites dans les revendications (cf. point 15 ci-dessus), ces végétaux et parties de végétaux sont définis comme étant le résultat du croisement d'espèces végétales spécifiques, ils ne sont pas définis plus avant par un ensemble de caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes (cf. décision G 1/98, JO OEB 2000, 111, point 3.1 des motifs) mais, de manière directe ou indirecte, par une seule caractéristique particulière, à savoir une teneur accrue en glucosinolates spécifiques. Toutefois, une unique caractéristique ne suffit généralement pas à définir une variété végétale si, hormis l'indication de l'espèce, aucune autre indication adéquate n'est fournie sur le génotype effectif de l'ensemble végétal. L'exclusion des variétés végétales ne s'applique donc pas à la présente espèce. Aucun des requérants n'a soutenu le contraire.

17. Comme dans l'affaire T 1242/06 (cf. ci-dessus), il est toutefois nécessaire de se pencher sur une deuxième question, en l'occurrence celle de savoir si l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE a une incidence négative sur l'admissibilité des revendications de produit présentées par l'intimé. Selon la Chambre, il y a au moins lieu de considérer comme des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux les étapes du procédé mentionnées dans les revendications 1 à 3 de la requête principale aux fins de la définition des végétaux ou parties de végétaux revendiqués (cf. point 15 ci-dessus), lesquelles étapes tomberaient sous le coup de l'exclusion de procédés prévue à l'article 53b) CBE si elles étaient revendiquées en tant que telles. Il en découle que ces revendications portent sur des végétaux et parties de végétaux qui sont obtenus par un procédé exclu. La chambre n'ignore pas qu'en vertu de la jurisprudence constante, une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention englobe non seulement les produits effectivement obtenus par le procédé concerné, mais également ceux qui, en termes de structure, sont identiques à ces produits et qui sont obtenus par un procédé différent (cf. décisions G 1/98, ci-dessus, point 4 des motifs ; T 219/83, JO OEB 1986, 211, point 10 des motifs).

Allerdings scheint weder in der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung noch im Patent ein Verfahren zur Herstellung der beanspruchten Pflanzen und Pflanzenteile offenbart zu sein, das nicht die Schritte der Kreuzung und Selektion umfasst.

18. Gemäß dem Grundsatz des absoluten Erzeugnisschutzes (s. G 2/88, ABI. EPA 1990, 93, Nr. 5 der Entscheidungsgründe) gewährt ein Anspruch auf ein Erzeugnis dem Patentinhaber einen Schutz, der generell den Schutz mit umfasst, den ein auf das Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses gerichteter Patentanspruch bietet (s. G 2/06, ABI. EPA 2009, 306, Nr. 25 der Entscheidungsgründe). Würden im vorliegenden Fall also die Erzeugnisansprüche gewährt, so würde grundsätzlich jeglicher Akt der Herstellung der beanspruchten Brassica- und Broccoli-pflanzen oder -pflanzenteile unter die Ausschlussbefugnis des Patentinhabers fallen. Infolgedessen könnte der Patentinhaber anderen die Anwendung des Züchtungsverfahrens untersagen, das in der Patentbeschreibung gelehrt wird und auf das in den Ansprüchen Bezug genommen wird, auch wenn es als im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen angesehen werden könnte und als solches unter das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ fiel.

19. Angesichts einer vergleichbaren Sachlage im Fall T 1242/06 (a. a. O.) hatte diese Kammer in anderer Besetzung ernsthafte Bedenken bezüglich der Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen auf Pflanzenmaterial, das durch ein im Wesentlichen biologisches Züchtungsverfahren gewonnen wird. Sie äußerte die Befürchtung, dass solche Ansprüche de facto die mit der Formulierung des Verfahrensausschlusses verfolgten Absichten des Gesetzgebers aushebeln würden und der Ausschluss in vielen Fällen durch eine geschickte Anspruchsformulierung umgangen werden könnte, was der Konsistenz und Glaubwürdigkeit des im EPÜ abgesteckten rechtlichen Rahmens für patentierbare Gegenstände abträglich wäre. In Anbetracht dieser Bedenken erachtete es die Kammer für erforderlich, die Große Beschwerdekammer mit weiteren Rechtsfragen zu befassen.

However, neither the patent application as originally filed nor the patent appears to disclose any method for the production of the claimed plants and plants parts which does not include steps of crossing and selection.

18. In view of the principle of absolute product protection (see decision G 2/88, OJ EPO 1990, 93, point 5 of the reasons), a claim to a product provides the patent proprietor with protection that generally encompasses the protection provided by a patent claim for the process of making the product (see decision G 2/06, OJ EPO 2009, 306, point 25 of the reasons). If the product claims were allowed in the present case, any act of making the claimed Brassica and broccoli plants or plant parts would in principle fall under the prerogative of the patent proprietor. This would have the consequence that the proprietor could prevent others from carrying out the breeding method taught in the description of the patent and referred to in the claims, although this method might be regarded as an essentially biological process for the production of plants and excluded per se from patentability under Article 53(b) EPC.

19. When confronted with a similar situation in case T 1242/06 (supra), this board in a different composition expressed serious concerns about the allowability of product claims directed to plant material obtained by means of an essentially biological breeding process. It considered that such claims might de facto frustrate the legislator's intentions in framing the process exclusion and make the circumvention of the exclusion in many cases a matter of skilful claim drafting, thereby diminishing the consistency and persuasiveness of the legislative framework of the EPC as regards patentable subject-matter. In view of these concerns, the board considered it necessary to refer further questions of law to the Enlarged Board.

Or, ni la demande de brevet telle que déposée initialement ni le brevet ne semblent divulguer un procédé d'obtention des végétaux ou parties de végétaux revendiqués qui n'inclue pas des étapes de croisement et de sélection.

18. Compte tenu du principe de la protection absolue conférée à un produit (cf. décision G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 5 des motifs), une revendication de produit donne au titulaire du brevet une protection qui englobe généralement la protection apportée par une revendication portant sur le procédé servant à obtenir ce produit (cf. décision G 2/06, JO OEB 2009, 306, point 25 des motifs). Si les revendications de produit étaient admises dans la présente affaire, tout acte consistant à obtenir des végétaux ou parties de végétaux Brassica et brocoli revendiqués relèverait en principe du droit exclusif du titulaire du brevet. Celui-ci serait donc en mesure d'empêcher autrui de mettre en œuvre le procédé d'obtention enseigné dans la description du brevet et mentionné dans les revendications, alors que ce procédé pourrait être considéré comme un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel de la brevetabilité conformément à l'article 53b) CBE.

19. Faisant face à une situation similaire dans l'affaire T 1242/06 (cf. ci-dessus), la présente Chambre, siégeant dans une composition différente, a exprimé de sérieux doutes concernant l'admissibilité des revendications de produit portant sur une matière végétale obtenue par un procédé essentiellement biologique d'obtention. Elle a estimé que de telles revendications pourraient de facto aller à l'encontre des intentions du législateur lorsqu'il a conçu l'exclusion des procédés et permettre de contourner dans nombre de cas l'exclusion par une rédaction ingénieuse des revendications, compromettant ainsi la cohérence et l'autorité de la CBE quant à la définition de ce qui est brevetable. Au vu de ces doutes, la Chambre a jugé nécessaire de soumettre d'autres questions de droit à la Grande Chambre de recours.

20. Die Kammer in der jetzigen Besetzung unterstützt voll und ganz die detaillierte Analyse der relevanten Fragen in der zweiten Vorlageentscheidung in der Sache T 1242/06 (a. a. O.). Die Nummern 40 bis 66 der dortigen Entscheidungsbegründung werden daher ausdrücklich in die vorliegende Entscheidung aufgenommen und sind Bestandteil dieser Entscheidung.

Der Kammer sind die in der anhängigen Vorlegesache G 2/12 eingegangenen Stellungnahmen des EPA-Präsidenten und Dritter ("Amicus-curiae-Schriftsätze") bekannt. Da jedoch keine der am vorliegenden Verfahren Beteiligten im Einzelnen darauf abgehoben hat oder beantragt hat, sie im jetzigen Verfahrensstadium, d. h. im Zusammenhang mit einer weiteren Vorlageentscheidung, zu berücksichtigen, erachtet es die Kammer weder für notwendig noch für sachdienlich, die obige Analyse zu vertiefen.

Vorlage nach Artikel 112 (1) EPÜ

21. Die Beantwortung der obigen Frage, ob sich die in Artikel 53 b) EPÜ verankerte Ausschlussbestimmung für Verfahren negativ auf die Gewährbarkeit der Erzeugnisansprüche der Beschwerdegegnerin auswirkt, ist für die vorliegende Beschwerde entscheidend. Es wäre eindeutig unangemessen, wenn die Kammer diese Frage selbst entscheiden würde, bevor die Große Beschwerdekammer die Vorlagefragen in der Sache G 2/12 beantwortet hat. Daher kann die Kammer entweder das Verfahren aussetzen oder die Große Beschwerdekammer erneut mit Rechtsfragen befassen. Aus den nachstehend dargelegten Gründen entscheidet sie sich für die zweite Option.

22. Alle Verfahrensbeteiligten haben ausdrücklich eine weitere Vorlage beantragt. Eine solche Vorlage gibt ihnen Gelegenheit, sich vor der Großen Beschwerdekammer zu einer sehr wichtigen Rechtsfrage zu äußern, deren Beantwortung für den Ausgang des vorliegenden Falls maßgebend ist. Sie können somit eigene Argumente vorbringen und weitere Aspekte beleuchten und dadurch die Grundlage erweitern, auf der die Große Beschwerdekammer ihre Entscheidung treffen wird. Zudem ergeben sich im vorliegenden Fall aufgrund der anhängigen Anträge der Beschwerdegegnerin zusätzliche relevante Aspekte, die sich durch die Formulierung weiterer Rechtsfragen in die anhängige Vorlage integrieren lassen (s. Nrn. 24 bis 28).

20. The board in its present composition fully endorses the detailed analysis of the relevant issues in the second referral decision in case T 1242/06 (supra). Points 40 to 66 of the reasons of that decision are therefore expressly incorporated into the present decision and form part of it.

The board is aware of the comments made by the President of the EPO and by several amici curiae in the pending referral G 2/12. However, since none of the parties in the present proceedings has relied on these comments in detail or requested that they be considered at this stage, i.e. in the context of a further referral decision, the board believes it neither necessary nor appropriate to expand on the analysis above.

Referral under Article 112(1) EPC

21. The answer to the above question as to whether the process exclusion contained in Article 53(b) EPC has a negative impact on the allowability of the respondent's product claims is decisive for the present appeal. It would be clearly inappropriate for the board to decide this issue on its own before the Enlarged Board has responded to the referred questions in case G 2/12. The board can therefore either stay the proceedings or refer again questions of law to the Enlarged Board. In view of the following considerations the board opts for the second alternative.

22. All the parties explicitly requested a further referral. Such a referral will provide them with the opportunity to address the Enlarged Board on a very important legal issue which is decisive for the outcome of the present case. They may thus put forward their own arguments and emphasise supplementary aspects, thereby enriching the basis on which the Enlarged Board will take its decision. Furthermore, in view of the respondent's pending claim requests, the present case contains relevant additional aspects which can be integrated into the referral by formulating supplementary questions of law (see points 24 to 28 below).

20. La Chambre, dans sa présente composition, fait entièrement sienne l'analyse détaillée des questions pertinentes posées dans la deuxième décision de saisine relative à l'affaire T 1242/06 (cf. ci-dessus). Les points 40 à 66 des motifs de cette décision sont donc expressément incorporés dans la présente décision et en font partie.

La Chambre a connaissance des observations soumises par le Président de l'OEB et par des tiers dans la saisine en instance sous le numéro de référence G 2/12. Cependant, étant donné qu'aucune des parties à la présente procédure ne s'est appuyée en détail sur ces observations ou n'a demandé leur examen à ce stade, à savoir dans le contexte d'une nouvelle décision de saisine, la Chambre juge qu'il n'est ni nécessaire ni opportun de développer l'analyse ci-dessus.

Saisine au titre de l'article 112(1) CBE

21. Il est déterminant pour le présent recours de répondre à la question ci-dessus, visant à établir si l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE a une incidence négative sur l'admissibilité des revendications de produit présentées par l'intimé. La Chambre ne saurait à l'évidence statuer elle-même sur cette question, avant que la Grande Chambre de recours n'ait répondu aux questions soumises dans l'affaire G 2/12. La Chambre peut en conséquence soit suspendre la procédure, soit soumettre à nouveau des questions de droit à la Grande Chambre de recours. Compte tenu des considérations exposées ci-après, la Chambre choisit la deuxième solution.

22. Toutes les parties ont explicitement demandé une nouvelle saisine, qui leur permettra de s'adresser à la Grande Chambre de recours au sujet d'une question de droit fondamentale, qui est déterminante pour l'issue de la présente affaire. Elles pourront ainsi avancer leurs propres arguments et mettre en évidence des aspects supplémentaires, enrichissant par là-même la base sur laquelle la Grande Chambre de recours statuera. De plus, compte tenu des requêtes pendantes de l'intimé, la présente affaire renferme des aspects supplémentaires pertinents, que l'on peut intégrer à la saisine en formulant d'autres questions de droit (cf. points 24 à 28 ci-dessous).

Hinzu kommt, dass in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen in der Sache T 1242/06 und der anhängigen Vorlage G 2/12 - die Beschwerdeführerin II hat ihren Einspruch zurückgenommen, und der Beschwerdeführer I/Patentinhaber hat wiederholt eine Beendigung des Verfahrens beantragt - nicht auszuschließen ist, dass dieser Fall ohne eine Entscheidung in der Sache abgeschlossen wird. All dies spricht gegen eine Aussetzung des Verfahrens im vorliegenden Fall.

23. Alle Verfahrensbeteiligten waren sich darin einig, dass eine Vorlageentscheidung im vorliegenden Fall die Rechtsfragen aus der zweiten Zwischenentscheidung in der Sache T 1242/06 (a. a. O.) aufgreifen sollte. Die Kammer stimmt dem grundsätzlich zu. Aus den oben genannten Gründen (s. Nrn. 17 bis 20) hält sie deren Beantwortung nach Artikel 112 (1) EPÜ für erforderlich. Allerdings ist eine geringfügige Anpassung der Frage 1 notwendig, weil die Ansprüche der Patentinhaberin im vorliegenden Fall nicht auf Früchte, sondern auf Pflanzen und bestimmte Pflanzenteile (Samen, genießbarer Teil, Infloreszenz) gerichtet sind.

24. Die Verfahrensbeteiligten haben außerdem die Vorlage weiterer Rechtsfragen beantragt, damit die Große Beschwerdekammer die entscheidende Fragestellung umfassend behandeln könne. Nach Auffassung der Kammer wirft der vorliegende Fall tatsächlich weitere Aspekte auf, die bei der Formulierung der Vorlagefragen berücksichtigt werden sollten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Großen Beschwerdekammer alle von den Beteiligten vorgeschlagenen zusätzlichen Fragen nach Artikel 112 (1) EPÜ vorgelegt werden können oder müssen.

25. Zwei der von den Verfahrensbeteiligten vorgeschlagenen Fragen, nämlich die von der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 31. Januar 2013 eingereichte Frage 5 (s. Nr. XV) und die von der Beschwerdeführerin I in der mündlichen Verhandlung eingereichte Frage 2 (s. Nr. XVI), betreffen die Tatsache, dass die Erzeugnisse in allen Ansprüchen der Beschwerdegegnerin durch Verfahrensmerkmale definiert sind. Dieser Umstand kann bei der Beantwortung der Frage von Bedeutung sein, ob und inwieweit sich der in Artikel 53 b) EPÜ verankerte Verfahrensausschluss negativ auf die Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen auswirkt. Die Kammer hält es daher für angebracht, diesen Aspekt in Frage 2 ihrer Vorlage aufzunehmen.

Finally, recent developments in case T 1242/06 and in the pending referral G 2/12, i.e. the withdrawal of its opposition by appellant II and the repeated requests by appellant I/proprietor for termination of the proceedings, raise the possibility that that case may end without a decision on the merits. This strongly speaks against a stay of the proceedings in the present case.

23. All the parties were of the opinion that the same questions as were referred in the second interlocutory decision in case T 1242/06 (supra) should be reiterated in the present referral decision. The board agrees in principle. It considers that, for the reasons set out above (points 17 to 20), an answer to these questions is required according to Article 112(1) EPC. A slight modification of question 1 is, however, necessary in order to reflect the fact that in the present case the proprietor's claims are directed to plants and certain plant parts (seed, edible portion, inflorescence) but not to fruits.

24. The parties have furthermore requested the referral of additional questions of law in order to allow the Enlarged Board to address the decisive issue in a comprehensive manner. In the board's view, the present case does indeed present additional aspects which should be taken into account in formulating the questions to be referred. However, this does not mean that all the additional questions proposed by parties can or need to be referred to the Enlarged Board under Article 112(1) EPC.

25. Two of the questions proposed by the parties, i.e. question 5 filed by the respondent with its letter dated 31 January 2013 (see Section XV above) and question 2 of the set of questions submitted by appellant I during the oral proceedings (see Section XVI above), address the issue that all the respondent's claims define the products by process features. This circumstance can be of importance when answering the question whether and to what extent the process exclusion in Article 53(b) EPC has a negative impact on the allowability of product claims. The board therefore considers it appropriate to incorporate the issue into question 2 of the present referral.

Enfin, au vu des récents développements constatés dans l'affaire T 1242/06 et dans la procédure en instance sous le numéro G 2/12, à savoir le retrait de l'opposition par le requérant II et la demande de clôture de la procédure présentée à plusieurs reprises par le requérant I/titulaire du brevet, il n'est pas à exclure que l'affaire soit close sans décision sur le fond. Ces facteurs militent fortement contre une suspension de la procédure dans la présente affaire.

23. Toutes les parties ont été d'avis que les mêmes questions que celles soulevées dans la deuxième décision intermédiaire relative à l'affaire T 1242/06 (cf. ci-dessus) doivent être à nouveau posées dans la présente décision de saisine. La Chambre est d'accord sur le principe. Elle estime que, pour les motifs exposés ci-dessus (points 17 à 20), une réponse à ces questions est nécessaire, conformément à l'article 112(1) CBE. La question 1 doit toutefois être légèrement modifiée afin de tenir compte du fait que les revendications du titulaire du brevet portent dans la présente affaire sur des végétaux et certaines parties de végétaux (semence, portion comestible, inflorescence), et non sur des fruits.

24. Les parties ont en outre demandé que d'autres questions de droit soient soumises afin que la Grande Chambre de recours puisse procéder à un examen complet de la question déterminante. Selon la Chambre, la présente affaire renferme en effet d'autres aspects qui doivent être pris en considération dans la formulation des questions à poser. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les autres questions proposées par les parties peuvent ou doivent être soumises à la Grande Chambre de recours au titre de l'article 112(1) CBE.

25. Deux des questions proposées par les parties, à savoir la question 5 formulée par l'intimé dans sa lettre du 31 janvier 2013 (cf. point XV ci-dessus) et la question 2 de la série de questions présentée par le requérant I pendant la procédure orale (cf. point XVI ci-dessus), portent sur le fait que toutes les revendications de l'intimé définissent les produits par des caractéristiques de procédé. Cet aspect peut se révéler important pour répondre à la question de savoir si et dans quelle mesure l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE a une incidence négative sur l'admissibilité des revendications de produit. La Chambre juge donc opportun d'intégrer cet aspect dans la question 2 de la présente saisine.

26. Die von der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 31. Januar 2013 eingereichte Frage 4 (s. Nr. XV) wirft einen weiteren Aspekt auf, nämlich die Möglichkeit der Aufnahme einer bestimmten Art von Disclaimer für den Fall, dass sich der Verfahrensausschluss auf die Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen auswirken sollte. Dieser Aspekt ist im Zusammenhang mit den Ansprüchen im Hilfsantrag I der Beschwerdegegnerin von Bedeutung, die alle einen Disclaimer des folgenden Typs enthalten: "wobei der Anspruch kein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Herstellung [der Pflanze, des genießbaren Teils der Pflanze, des Samens der Pflanze bzw. der Infloreszenz] einschließt".

27. Aus der Sicht der Kammer sind diese Disclaimer im Hilfsantrag I der Beschwerdegegnerin nicht als herkömmliche Disclaimer gedacht, d. h. nicht zur Ausklammerung eines Teils des im jeweiligen Anspruch definierten Gegenstands (s. die Definition in G 1/03, ABI. EPA 2004, 413, Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Die Formulierung dieser Klauseln lässt darauf schließen, dass die Beschwerdegegnerin nicht alle durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren erzeugten **Pflanzen oder Pflanzenteile** ausschließen möchte, sondern offenbar eher versucht, auf **einen Teil der Abschlussbefugnis zu verzichten, die ihr als Inhaberin eines Erzeugnispatents** zukommt und die das Recht einschließt, anderen jegliche Herstellung des patentierten Erzeugnisses zu verbieten. Die mögliche Wirkung des von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagenen Disclaimers bestünde darin, dass die Herstellung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren nicht mehr untersagt werden könnte.

28. Es ist fraglich, ob ein solcher Disclaimer oder Verzicht nach europäischem Patentrecht zulässig ist. Der Kammer ist keine Rechtsprechung zu diesem speziellen Sachverhalt bekannt. Als sich die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) mit möglichen Konflikten zwischen den Erfordernissen von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ befassete, kam sie zu dem Schluss, dass das EPÜ keine Grundlage für die sogenannte "Fußnoten-Lösung" enthält, die in der deutschen Rechtsprechung angewandt wurde und in einer Erklärung bestand, dass ein nicht offenbartes Merkmal, das im Anspruch beibehalten wird, eine unzulässige Erweiterung darstellt, **aus der keine Rechte hergeleitet werden können** (s. Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

26. Question 4 filed by the respondent with its letter dated 31 January 2013 (see Section XV above) raises the further issue of the possibility of a specific kind of disclaimer should the process exclusion affect the allowability of product claims. This issue is of importance in the context of the claims of the respondent's auxiliary request I, which all contain disclaimer clauses such as "wherein the claim does not encompass an essentially biological process for producing [the plant, the portion of a plant, the seed of the plant or the inflorescence]".

27. The board does not understand the disclaimer clauses in the respondent's auxiliary request I as intended to be a usual disclaimer, i.e. to exclude part of the subject-matter defined in the claim (see the definition provided in decision G 1/03, OJ EPO 2004, 413, point 2 of the reasons). The wording of the clauses indicates that the respondent does not intend to disclaim all **plants or plant parts** that are produced by an essentially biological process. Rather the respondent appears to seek to **waive a part of the prerogatives of the owner of a product patent** which encompass the right to prohibit others from producing the claimed product in any manner. The possible effect of the respondent's proposed disclaimer is that producing the claimed product by an essentially biological process could no longer be prohibited.

28. It is doubtful whether European patent law allows such a disclaimer or waiver. The board is not aware of case law dealing with this specific issue. When the Enlarged Board considered possible conflicts between the requirements of Article 123(2) and (3) EPC in its decision G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), it considered that there was no basis for the so-called "footnote solution" which had been used in German case law and consisted in a statement that an undisclosed feature remaining in the claim represented an inadmissible extension **from which no rights could be derived** (see point 6 of the reasons).

26. La question 4 posée par l'intimé dans sa lettre du 31 janvier 2013 (cf. point XV ci-dessus) aborde un autre point, à savoir la possibilité d'introduire un type spécifique de disclaimer dans le cas où l'exclusion des procédés aurait une incidence sur l'admissibilité des revendications de produit. Ce point est important eu égard aux revendications figurant dans la requête subsidiaire I de l'intimé, qui contiennent toutes des disclaimers du type "étant entendu que la revendication n'englobe pas de procédé essentiellement biologique d'obtention [de la plante, de la portion de la plante, de la semence de la plante ou de l'inflorescence]".

27. Selon la Chambre, les disclaimers figurant dans la requête subsidiaire I de l'intimé n'ont pas la finalité habituelle d'un disclaimer, qui est d'exclure une partie de l'objet défini dans la revendication (voir la définition donnée dans la décision G 1/03, JO OEB 2004, 413, point 2 des motifs). La formulation des disclaimers suggère que l'intimé n'a pas l'intention d'exclure l'ensemble **des végétaux ou parties de végétaux** obtenus par un procédé essentiellement biologique. En revanche, l'intimé cherche apparemment à **abandonner une partie des prérogatives qui sont conférées au titulaire d'un brevet de produit** et qui incluent le droit d'interdire à autrui de fabriquer le produit revendiqué d'une quelconque manière. Le disclaimer proposé par l'intimé peut avoir pour effet de lever l'interdiction d'obtenir le produit, tel que revendiqué, par un procédé essentiellement biologique.

28. Il est douteux que le droit européen des brevets autorise un tel disclaimer ou un tel abandon de droits. La Chambre n'a pas connaissance de décisions traitant de ce sujet particulier. Lorsqu'elle s'est penchée sur les éventuelles exigences contradictoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE dans sa décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), la Grande Chambre de recours a estimé que la solution dite "de la note en bas de page" n'avait aucun fondement ; cette solution, qui avait été utilisée dans la jurisprudence allemande, consistait à déclarer qu'une caractéristique non divulguée qui était maintenue dans la revendication représentait une extension non admissible **dont il ne pouvait découler aucun droit** (cf. point 6 des motifs).

In den Vorschriften des EPÜ sei weder vorgesehen noch zugelassen, dass in die Beschreibung eines bestimmten Patents eine Erklärung darüber aufgenommen wird, welche Rechte aus dem Vorhandensein eines bestimmten technischen Merkmals in einem Anspruch dieses Patents hergeleitet werden können. Auch wenn diese Schlussfolgerungen in einem anderen Kontext als dem vorliegenden gezogen wurden, könnten sie doch als Indiz für die generelle Unzulässigkeit von Disclaimern oder Verzichten hinsichtlich von Rechten, die aus einem europäischen Patent abgeleitet werden, interpretiert werden. Dennoch kann die Kammer eine gewisse Berechtigung in der Argumentation der Beschwerdegegnerin erkennen, dass der vorgeschlagene Disclaimer/Verzicht den Konflikt zwischen der Patentierbarkeit von Pflanzen (sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte handelt) und dem Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen lösen könnte. Daher hat die Kammer entschieden, eine entsprechende Rechtsfrage in ihre Vorlage aufzunehmen.

29. Die übrigen von den Verfahrensbeteiligten vorgeschlagenen Fragen werden der Großen Beschwerdekammer nicht vorgelegt. Bei der von der Beschwerdeführerin I vorgeschlagenen Frage 3 (s. Nr. XVI) geht es darum, ob es im Falle einer möglichen Auswirkung des Verfahrensausschlusses auf Erzeugnisansprüche von Bedeutung ist, ob das Erzeugnis auch anhand eines Verfahrens hätte hergestellt werden können, das nicht nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Für den vorliegenden Fall ist diese Frage jedoch rein hypothetischer Natur, weil keine der Verfahrensbeteiligten nach Ergehen der Entscheidung G 2/07 (a. a. O.) je vorgebracht hat, dass die beanspruchten Pflanzen oder Pflanzenteile auch anders als durch ein ausgeschlossenes Verfahren hätten hergestellt werden können (s. auch Nr. 17). Die von der Beschwerdeführerin I vorgeschlagene Frage 5 (s. Nr. XVI) betrifft die Bedeutung des Begriffs "im Wesentlichen biologisch" in Artikel 53 b) EPÜ. Auf diese Bedeutung ist die Große Beschwerdekammer aber bereits in ihrer Entscheidung G 2/07 eingegangen, an die diese Kammer nach Artikel 112 (3) EPÜ gebunden ist. Die von der Beschwerdeführerin II eingereichte Frage (s. Nr. XVI) ist sehr breit formuliert und umfasst daher zahlreiche Aspekte, die für die Beantwortung der Fragen, die sich im vorliegenden Fall in Zusammenhang mit Artikel 53 b) EPÜ stellen, nicht relevant sind.

The provisions of the EPC did not envisage or allow a statement to be included in the description of a particular patent, qualifying the rights which may be derived from the presence of a particular technical feature in a claim of that patent. These conclusions, albeit made in a context different from the present one, might be interpreted as pointing to a general unallowability of disclaimers or waivers of rights derived from a European patent. The board nevertheless sees some justification in the respondent's argument that the proposed disclaimer/waiver could solve the conflict between the patentability of plants (other than plant varieties) and the exclusion of essentially biological processes for the production of plants. The board has therefore decided to formulate a corresponding question of law in the present referral.

29. None of the other questions proposed by the parties will be referred to the Enlarged Board. Question 3 suggested by appellant I (see Section XVI above) addresses the issue as to whether, in the context of the possible impact of the process exclusion on product claims, it matters if the product could have been obtained by a process not excluded under Article 53(b) EPC. This question is however merely hypothetical in the present case, since it has never been argued by any of the parties in the aftermath of decision G 2/07 (supra) that the claimed plants or plant parts could have been produced otherwise than by an excluded process (see also point 17 above). Question 5 suggested by appellant I (see Section XVI above) focuses on the meaning of the term "essentially biological process" in Article 53(b) EPC. However, this meaning has already been elucidated by the Enlarged Board in its decision G 2/07 which is binding on the board according to Article 112(3) EPC. The question submitted by appellant II (see Section XVI above) is very broadly formulated and therefore encompasses many aspects which are not relevant for deciding the issues under Article 53(b) EPC which arise in the present case.

La Grande Chambre de recours a ajouté que les dispositions de la CBE ne prévoyaient pas ni ne permettaient d'inclure une note dans la description d'un brevet pour préciser les droits pouvant découler de la présence d'une caractéristique technique particulière dans une revendication de ce brevet. Ces conclusions, bien que formulées dans un contexte différent de celui de la présente espèce, pourraient être interprétées en ce sens qu'elles suggèrent l'inadmissibilité générale de disclaimers excluant certains droits, ou d'abandons de droits, découlant d'un brevet européen. La Chambre voit cependant un certain fondement dans l'argument de l'intimé, selon lequel le disclaimer/l'abandon proposé pourrait remédier au conflit entre la brevetabilité des végétaux (autres que des variétés végétales) et l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux. La Chambre a donc décidé de formuler une question de droit correspondante dans la présente saisine.

29. Aucune des autres questions proposées par les parties ne sera soumise à la Grande Chambre de recours. La question 3 suggérée par le requérant I (cf. point XVI ci-dessus) vise à établir si le fait que le produit aurait pu être obtenu par un procédé non exclu en vertu de l'article 53b) CBE joue un rôle dans l'hypothèse où l'exclusion des procédés aurait une incidence sur les revendications de produit. Cependant, cette question n'a qu'un caractère conjectural dans la présente affaire, puisque les parties n'ont jamais fait valoir, à la suite de la décision G 2/07 (cf. ci-dessus), que les végétaux ou parties de végétaux revendiqués auraient pu être obtenus autrement que par un procédé exclu (cf. également point 17 ci-dessus). La question 5 suggérée par le requérant I (cf. point XVI ci-dessus) met l'accent sur la signification des termes "procédés essentiellement biologiques" figurant dans l'article 53b) CBE. La Grande Chambre de recours a toutefois déjà fait la lumière sur ces termes dans sa décision G 2/07, qui lie la Chambre conformément à l'article 112(3) CBE. La question présentée par le requérant II (cf. point XVI ci-dessus) est formulée de manière très vaste et couvre par conséquent un grand nombre d'aspects qui ne sont pas pertinents aux fins de la décision à rendre sur les questions relevant de l'article 53b) CBE qui se posent en l'espèce.

Deshalb ist die Kammer der Auffassung, dass nach Artikel 112 (1) EPÜ eine Beantwortung dieser weiteren von den Verfahrensbeteiligten vorgeschlagenen Fragen durch die Große Beschwerdekammer nicht erforderlich ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Kann sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Artikel 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs auswirken, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie Pflanzenteile gerichtet ist?

2. Ist insbesondere

a) ein Product-by-process-Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, gewährbar, wenn seine Verfahrensmerkmale ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen definieren?

b) ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, auch dann gewährbar, wenn 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?

3. Ist es im Rahmen der Fragen 1 und 2 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?

4. Falls ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, für nicht gewährbar befunden wird, weil sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein nach Artikel 53 b) EPÜ nicht patentierbares Verfahren erstreckt, kann dann auf den Schutz für diese Erzeugung verzichtet werden, indem das nicht patentierbare Verfahren durch einen Disclaimer ausgeklammert wird?

For the above reasons the board considers that no answer by the Enlarged Board to these further questions proposed by the parties is required pursuant to Article 112(1) EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as plant parts?

2. In particular:

(a) Is a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable if its process features define an essentially biological process for the production of plants?

(b) Is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if 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?

3. Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 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?

4. If a claim directed to plants or plant material other than a plant variety is considered not allowable because the plant product claim encompasses the generation of the claimed product by means of a process excluded from patentability under Article 53(b) EPC, is it possible to waive the protection for such generation by "disclaiming" the excluded process?

Pour ces raisons, la Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire, au regard de l'article 112(1) CBE, que la Grande Chambre de recours réponde à ces questions supplémentaires proposées par les parties.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours pour décision :

1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'article 53b) CBE peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme des parties de végétaux ?

2. En particulier :

a) Une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, qui porte sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale, est-elle admissible si les caractéristiques du procédé contenues dans cette revendication définissent un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ?

b) Une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale est-elle admissible même si 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 ?

3. Est-il important, dans le contexte des questions 1 et 2, 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 ?

4. Si une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale n'est pas considérée comme admissible au motif que la revendication de produit relative à des végétaux englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE, est-il possible de renoncer à la protection de ladite obtention en introduisant un disclaimer concernant le procédé exclu ?