

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

G 2/12

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. van der Eijk

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

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Staat Israel
- Landwirtschaftsministerium

Einsprechender/Beschwerdegegner:
Unilever N.V.

Relevante Rechtsnormen:

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

R. 26, 27 b) und c), 28 c) EPÜ

Art. 13, 14 (2) VOGBK

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ
1973):**

Art. 52 (4), 53 b) EPÜ

R. 23b (5), 23c, 23d EPÜ

Übergangsbestimmungen (EPÜ):

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

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

Übereinkommen:

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

Internationales Übereinkommen zum
Schutz von Pflanzenzüchtungen vom
2. Dezember 1961, revidiert am
10. November 1972, am 23. Oktober
1978 und am 19. März 1991, UPOV-
Übereinkommen, Art. 2 UPOV-
Übereinkommen 1961, Art. 14 (1)
und (2) UPOV-Übereinkommen 1991

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

G 2/12

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: W. van der Eijk

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

Patent proprietor/Appellant:
State of Israel - Ministry of Agriculture

Opponent/Respondent:
Unilever N.V.

Relevant legal provisions:

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

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

RPEBA Art. 13, 14(2)

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

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

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

Transitional provisions (EPC):

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

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

Conventions:

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

International Convention for the
Protection of New Varieties of Plants of
2 December 1961, as revised on
10 November 1972, on 23 October
1978, and on 19 March 1991, UPOV
Convention, Art. 2 UPOV Convention
1961, Art. 14(1) and (2) UPOV
Convention 1991

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

G 2/12

(Traduction)

Composition de la chambre :

Président : W. van der Eijk

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

Titulaire du brevet/Requérant :
État d'Israël - Ministère de l'agriculture

Opposant/Intimé :
Unilever N.V.

Dispositions juridiques pertinentes :

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

Règles 26, 27b) et c), 28c) CBE

RPGCR : articles 13, 14(2)

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

CBE : articles 52(4), 53b)

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

Dispositions transitoires (CBE) :

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

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

Conventions :

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

Convention internationale pour la
protection des obtentions végétales du
2 décembre 1961, telle que révisée le
10 novembre 1972, le 23 octobre 1978
et le 19 mars 1991, (Convention de
l'UPOV) : article 2 de la Convention de
l'UPOV de 1961 et articles 14(1) et (2)
de la Convention de l'UPOV de 1991

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

Recht der Europäischen Union:

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

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

Recht der Vertragsstaaten:

Deutschland: Patentgesetz 1936 (2013), § 2a

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

Niederlande: Rijkssoctrooiwet 1995 (2014), Art. 3

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

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

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

Schlagwort:

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

Leitsätze:

1. *Der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Artikel 53 b) EPÜ wirkt sich nicht negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs aus, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht gerichtet ist.*

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

Law of the European Union:

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

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

Law of the Contracting States:

Germany: Patentgesetz 1936 (2013), § 2a

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

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

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

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

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

Keyword:

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

Catchwords:

1. *The exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC does not have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit.*

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

Droit de l'Union européenne :

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

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

Droit des États contractants :

Allemagne : Patentgesetz 1936 (2013), article 2a

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

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

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

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

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

Mots-clés :

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

Exergue :

1. *L'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'article 53b) CBE n'a pas d'effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme un fruit.*

2. Insbesondere steht die Tatsache, dass das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist, der Gewährbarkeit eines Anspruchs nicht entgegen, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt.

3. Unter diesen Umständen ist es nicht relevant, dass sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt, das nach Artikel 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar ist.

Inhalt

Sachverhalt und Anträge

- I. Verfahrensrechtliche Aspekte
 - 1. Gemeinsames Verfahren
 - 2. Frühere Vorlagen
- II. Vorlage G 2/12
 - 1. Vorlagefragen
 - 2. Streitpatent
 - 3. Beschwerdeverfahren T 1242/06
 - 4. Derzeit vorliegende Patentansprüche
- 5. Vorlageentscheidung
- III. Vorlage G 2/13
 - 1. Vorlagefragen
 - 2. Streitpatent
 - 3. Beschwerdeverfahren T 83/05
 - 4. Derzeit vorliegende Patentansprüche
- 5. Vorlageentscheidung
- IV. Verlauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer
- V. Vorbringen der Beteiligten
 - 1. Vorbringen des Patentinhabers in der Sache T 1242/06
 - 2. Vorbringen der Patentinhaberin in der Sache T 83/05
 - 3. Vorbringen der Einsprechenden in der Sache T 1242/06
 - 4. Vorbringen der Einsprechenden in der Sache T 83/05
- VI. Stellungnahme des Präsidenten

2. In particular, the fact that the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application does not render a claim directed to plants or plant material other than a plant variety unallowable.

3. In the circumstances, it is of no relevance that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC.

Table of contents

Summary of facts and submissions

- I. Procedural aspects
 - 1. Consolidation
 - 2. Preceding referrals
- II. Referral G 2/12
 - 1. The referred questions
 - 2. The patent in suit
 - 3. The appeal proceedings T 1242/06
 - 4. The patent claims currently on file
- 5. The referring decision
- III. Referral G 2/13
 - 1. The referred questions
 - 2. The patent in suit
 - 3. The appeal proceedings T 83/05
 - 4. The patent claims currently on file
- 5. The referring decision
- IV. The course of the proceedings before the Enlarged Board
- V. The submissions of the parties
 - 1. Submissions of the patent proprietor in case T 1242/06
 - 2. Submissions of the patent proprietor in case T 83/05
 - 3. Submissions of the opponent in case T 1242/06
 - 4. Submissions of the opponents in case T 83/05
- VI. The President's submissions

2. En particulier, le fait que l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet n'a pas pour effet de rendre inadmissible une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale.

3. Dans ces circonstances, il est sans importance que la protection conférée par la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel en vertu de l'article 53b) CBE.

Table des matières

Exposé des faits et conclusions

- I. Aspects procéduraux
 - 1. Procédure commune
 - 2. Saisines antérieures
- II. Saisine G 2/12
 - 1. Questions soumises
 - 2. Brevet litigieux
 - 3. Procédure de recours T 1242/06
 - 4. Revendications du brevet qui figurent actuellement au dossier
- 5. Décision de saisine
- III. Saisine G 2/13
 - 1. Questions soumises
 - 2. Brevet litigieux
 - 3. Procédure de recours T 83/05
 - 4. Revendications du brevet qui figurent actuellement au dossier
- 5. Décision de saisine
- IV. Procédure devant la Grande Chambre de recours
- V. Moyens invoqués par les parties
 - 1. Moyens invoqués par le titulaire du brevet dans l'affaire T 1242/06
 - 2. Moyens invoqués par le titulaire du brevet dans l'affaire T 83/05
 - 3. Moyens invoqués par l'opposant dans l'affaire T 1242/06
 - 4. Moyens invoqués par les opposants dans l'affaire T 83/05
- VI. Moyens invoqués par le Président de l'Office.

1. Ausführungen des Präsidenten in der Sache G 2/12

2. Ausführungen des Präsidenten in der Sache G 2/13

VII. Amicus-curiae-Schriftsätze

Entscheidungsgründe

I. Zulässigkeit

II. Anzuwendendes Recht

III. Umfang der Vorlagefragen

IV. Rechtsnatur der beanspruchten Erfindung

V. Auslegungsgrundsätze

VI. Auslegung von Patentierungsausschlüssen im Allgemeinen

VII. Anwendung der Auslegungsregeln

1. Grammatische Auslegung

2. Systematische Auslegung

3. Teleologische Auslegung

4. Spätere Übereinkunft oder Übung

5. Historische Auslegung

6. Erste Zwischenergebnisse

VIII. Notwendigkeit weiterer Überlegungen

1. Dynamische Auslegung

2. Rechtliche Erosion des Patentierungsausschlusses

3. Zweite Zwischenergebnisse

IX. Schlussfolgerungen

Entscheidungsformel

1. The President's comments in case G 2/12

2. The President's comments in case G 2/13

VII. The *amici curiae*

Reasons

I. Admissibility

II. Applicable law

III. Scope of the referred questions

IV. Legal nature of the claimed invention

V. Principles of interpretation

VI. Interpretation of exclusions from patentability in general

VII. Application of the rules of interpretation

1. Grammatical interpretation

2. Systematic interpretation

3. Teleological interpretation

4. Subsequent agreement or practice

5. Historical interpretation

6. First intermediate conclusions

VIII. Need for secondary considerations

1. Dynamic interpretation

2. Legal erosion of the exception to patentability

3. Second intermediate conclusions

IX. Final conclusions

Order

1. Observations du Président dans l'affaire G 2/12

2. Observations du Président dans l'affaire G 2/13

VII. Observations présentées par des tiers (*amici curiae*)

Motifs de la décision

I. Recevabilité

II. Droit applicable

III. Portée des questions soumises

IV. Nature juridique de l'invention revendiquée

V. Principes d'interprétation

VI. Principes généraux d'interprétation des exclusions de la brevetabilité

VII. Application des règles d'interprétation

1. Interprétation grammaticale

2. Interprétation systématique

3. Interprétation téléologique

4. Accord ultérieur ou pratique ultérieurement suivie

5. Interprétation historique

6. Première série de conclusions intermédiaires

VIII. Autres facteurs à prendre en considération

1. Interprétation dynamique

2. Érosion juridique de l'exception à la brevetabilité

3. Deuxième série de conclusions intermédiaires

IX. Conclusions finales

Dispositif

Sachverhalt und Anträge

I. Verfahrensrechtliche Aspekte

1. Gemeinsames Verfahren

Am 22. Juli 2013 beschloss die Große Beschwerdekammer, die ihr von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 (nachfolgend: vorlegende Kammer) in der Sache T 1242/06 (G 2/12) und in der Sache T 83/05 (G 2/13) vorgelegten Rechtsfragen entsprechend Artikel 8 ihrer Verfahrensordnung (nachfolgend: VOGBK) in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln.

2. Frühere Vorlagen

Dem jetzigen Verfahren sind zwei frühere Vorlagen zu diesen beiden Beschwerdesachen vorausgegangen. Es wird verwiesen auf die betreffenden Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 2/07 (ABI. EPA 2012, 130 - Broccoli) und G 1/08 (ABI. EPA 2012, 130, 206 - Tomate).

II. Vorlage G 2/12

1. Vorlagefragen

Mit der Zwischenentscheidung T 1242/06 vom 31. Mai 2012 (ABI. EPA 2013, 42, nachfolgend: Vorlage Tomate II) befasste die vorlegende Kammer die Große Beschwerdekammer mit folgenden Fragen:

"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?"

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?"

Summary of facts and submissions

I. Procedural aspects

1. Consolidation

By decision of 22 July 2013 the Enlarged Board of Appeal (hereinafter: the Enlarged Board) decided to consider the points of law referred to it by Technical Board of Appeal 3.3.04 (hereinafter: the referring Board) in case T 1242/06 (G 2/12) and in case T 83/05 (G 2/13) in consolidated proceedings in accordance with Article 8 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board (hereinafter: RPEBA).

2. Preceding referrals

The current proceedings were preceded by two earlier referrals concerning these two appeal cases. Reference is made to the respective decisions of the Enlarged Board G 2/07 (OJ EPO 2012, 130 - Broccoli) and G 1/08 (OJ EPO 2012, 130, 206 - Tomato).

II. Referral G 2/12

1. The referred questions

By interlocutory decision T 1242/06 dated 31 May 2012 (OJ EPO 2013, 42, hereinafter: referral tomato II), the referring Board referred to the Enlarged Board the following questions:

"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?"

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?"

Exposé des faits et conclusions

I. Aspects procéduraires

1. Procédure commune

Par décision du 22 juillet 2013, la Grande Chambre de recours (ci-après dénommée la Grande Chambre) a décidé d'examiner dans le cadre d'une procédure commune les questions de droit que lui a soumises la chambre de recours technique 3.3.04 (ci-après dénommée la chambre à l'origine de la saisine) dans l'affaire T 1242/06 (G 2/12) et dans l'affaire T 83/05 (G 2/13) en application de l'article 8 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours (RPGCR).

2. Saisines antérieures

Les présentes procédures ont été précédées de deux saisines antérieures relatives à ces deux recours. Il est renvoyé respectivement aux décisions G 2/07 (JO OEB 2012, 130 - "Broccoli") et G 1/08 (JO OEB 2012, 130, 206 - "Tomate") de la Grande Chambre.

II. Saisine G 2/12

1. Questions soumises

Par sa décision intermédiaire T 1242/06 en date du 31 mai 2012 (JO OEB 2013, 42, ci-après saisine "tomate II"), la chambre à l'origine de la saisine a soumis à la Grande Chambre les questions suivantes :

"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. 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 ?"

2. Streitpatent

Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 1 211 926 (nachfolgend: Tomaten-Patent) wurde im Europäischen Patentblatt 2003/48 vom 26. November 2003 bekannt gemacht. Das Patent betrifft ein Verfahren zum Züchten von Tomaten mit verringertem Wassergehalt sowie das Produkt dieses Verfahrens.

Die unabhängigen Ansprüche des Tomaten-Patents in der erteilten Fassung lauten wie folgt:

"1. Verfahren zum Züchten von Tomatenpflanzen, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Früchte erzeugen, umfassend die Schritte: Kreuzen von mindestens einer Lycopersicon-esculentum-Pflanze mit einer Lycopersicon spp., um Hybridsamen zu erzeugen; Sammeln der ersten Generation von Hybridsamen; Züchten von Pflanzen aus der ersten Generation von Hybridsamen; Bestäuben der Pflanzen der jüngsten Hybridgeneration; Sammeln der Samen, die von der jüngsten Hybridgeneration erzeugt wurden; Züchten von Pflanzen aus den Samen der jüngsten Hybridgeneration; Belassen der Früchte über den Punkt des normalen Reifens hinaus auf der Staude; und Screenen auf verringerten Wassergehalt der Früchte, wie durch die verlängerte Konservierung der reifen Frucht und Faltung der Fruchthaut angezeigt.

15. Tomatenfrucht, gekennzeichnet durch die Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung während des Verbleibs auf der Pflanze, wobei die natürliche Dehydratisierung als Faltung der Haut der Tomatenfrucht definiert ist, wenn man die Frucht nach einem normalen reifen Erntezustand auf der Pflanze bleiben lässt, wobei die natürliche Dehydratisierung im Allgemeinen nicht von einem mikrobiellen Verderben begleitet ist.

16. Tomatenfrucht, gekennzeichnet durch eine unbehandelte Haut, die die Dehydratisierung der Frucht zulässt, um eine Faltung der Haut zu erreichen, wobei die Dehydratisierung im Allgemeinen nicht von einem mikrobiellen Verderben begleitet ist."

3. Beschwerdeverfahren T 1242/06

(1) Gegenstand des Verfahrens vor der vorliegenden Kammer waren Beschwerden des Patentinhabers (Beschwerdeführer I, nachfolgend: Patentinhaber T oder Patentinhaber in der Sache T 1242/06) und der Einsprechenden (der früheren Beschwerdeführerin II, nachfolgend: Einsprechende T oder Einsprechende in der Sache T 1242/06)

2. The patent in suit

European patent No. 1 211 926 (hereinafter: the tomato patent) was published in European Patent Bulletin 2003/48 of 26 November 2003. It concerns a method for breeding tomatoes having reduced water content, and the product of the method.

The independent claims of the tomato patent as granted read:

"1. A method for breeding tomato plants that produce tomatoes with reduced fruit water content comprising the steps of: crossing at least one Lycopersicon esculentum plant with a Lycopersicon spp. to produce hybrid seed; collecting the first generation of hybrid seeds; growing plants from the first generation of hybrid seeds; pollinating the plants of the most recent hybrid generation; collecting the seeds produced by the most recent hybrid generation; growing plants from the seeds of the most recent hybrid generation; allowing plants to remain on the vine past the point of normal ripening; and screening for reduced fruit water content as indicated by extended preservation of the ripe fruit and wrinkling of the fruit skin.

15. A tomato fruit characterized by a capability of natural dehydration while on a tomato plant, natural dehydration being defined as wrinkling of skin of the tomato fruit when the fruit is allowed to remain on the plant after a normal ripe harvest stage, said natural dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage.

16. A tomato fruit characterized by an untreated skin which permits dehydration of the fruit so as to obtain wrinkling of the skin, said dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage."

3. The appeal proceedings T 1242/06

(1) The proceedings before the referring Board concern appeals filed by the patent proprietor (appellant I, hereinafter: patent proprietor T or patent proprietor in case T 1242/06) and by the opponent (former appellant II, hereinafter: opponent T or opponent in case T 1242/06) against the decision of the opposition division dated 29 May

2. Brevet litigieux

Le brevet européen n° 1 211 926 (ci-après dénommé le brevet "tomate") a été publié au Bulletin européen des brevets 2003/48 en date du 26 novembre 2003. Il porte sur un procédé d'obtention de tomates présentant une teneur réduite en eau, ainsi que sur le produit obtenu au moyen de ce procédé.

Les revendications indépendantes du brevet "tomate" tel que délivré s'énonçaient comme suit :

"1. Procédé pour sélectionner des plants de tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, comprenant les étapes consistant à : croiser au moins un plant de Lycopersicon esculentum avec un Lycopersicon spp. pour produire une graine hybride ; récolter la première génération de graines hybrides ; cultiver des plantes à partir de la première génération de graines hybrides ; polliniser les plants de la génération hybride la plus récente ; récolter les graines produites par la génération hybride la plus récente ; cultiver des plants à partir des graines de la génération hybride la plus récente ; laisser les plants sur pied après le point normal de mûrissement ; et détecter une teneur réduite en eau de végétation telle qu'indiquée par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit.

15. Fruit de tomate caractérisé par une capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant de tomate, la déshydratation naturelle étant définie comme la formation de plis sur la peau du fruit de tomate lorsque l'on laisse le fruit sur le plant après le stade de cueillette normale du fruit mûr, ladite déshydratation naturelle n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne.

16. Fruit de tomate caractérisé par une peau non traitée qui permet la déshydratation du fruit de manière à obtenir la formation de plis sur la peau, ladite déshydratation n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne."

3. Procédure de recours T 1242/06

(1) La procédure devant la chambre à l'origine de la saisine porte sur les recours formés par le titulaire du brevet (requérant I, ci-après dénommé le titulaire T ou le titulaire du brevet dans l'affaire T 1242/06) et par l'opposant (ancien requérant II, ci-après dénommé l'opposant T ou l'opposant dans l'affaire T 1242/06) contre la décision de la

gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 29. Mai 2006. Darin hatte die Einspruchsabteilung entschieden, dass das Tomaten-Patent in der gemäß dem damaligen Hilfsantrag IIIb des Patentinhabers T geänderten Fassung mit zwei unabhängigen Erzeugnisansprüchen und die Erfindung, die es zum Gegenstand hatte, den Erfordernissen des EPÜ genügten.

Die Einsprechende T legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte den Widerruf des Patents, nahm die Beschwerde aber im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer mit Schreiben vom 28. Juni 2012 zurück. Der Patentinhaber T verteidigte mit seiner Beschwerde zunächst das Tomaten-Patent in einer Fassung mit beiden unabhängigen Verfahrens- und Erzeugnisansprüchen.

(2) In ihrer (ersten) Zwischenentscheidung vom 4. April 2008 befasste die vorliegende Kammer die Große Beschwerdekammer mit drei Rechtsfragen. Alle 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. Diese Fragen wurden von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/08 (a. a. O.) beantwortet.

(3) In Anbetracht dieser Entscheidung strich der Patentinhaber T die Verfahrensansprüche, sodass die jetzigen Anträge nur noch auf Tomatenfrüchte und Tomatenfruchterzeugnisse gerichtete Erzeugnisansprüche enthalten (s. u. in diesem Abschnitt, Nr. II.4).

(4) Diese Änderungen führten zur zweiten Vorlage durch die Kammer (s. u. in diesem Abschnitt, Nr. II.5).

4. Derzeit vorliegende Patentansprüche

(1) Die unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags (eingereicht mit Schreiben vom 7. September 2011, identisch mit dem im Einspruchsverfahren gestellten Hilfsantrag II) lauten wie folgt:

"1. Tomatenfrucht der Art Lycopersicon esculentum, die natürlich dehydratisiert ist, wobei die natürliche Dehydratisierung als Faltung der Haut der Tomatenfrucht definiert ist, wenn man die Frucht nach einem normalen reifen Erntezustand auf der Pflanze bleiben lässt, wobei die natürliche Dehydratisierung

2006. In that decision, the opposition division had found that the tomato patent, as amended by patent proprietor T pursuant to its auxiliary request IIIb then on file, comprising two independent product claims, and the invention to which it related met the requirements of the EPC.

Opponent T filed an appeal against this decision seeking revocation of the patent, but that appeal was withdrawn during the proceedings before the Enlarged Board by letter of 28 June 2012. With its own appeal, patent proprietor T first defended the tomato patent in a form containing both independent process and product claims.

(2) In its (first) interlocutory decision of 4 April 2008, the referring Board referred three questions of law to the Enlarged Board. All 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". Those questions were answered by the Enlarged Board in its decision G 1/08 (*supra*).

(3) In the light of this decision, patent proprietor T deleted the process claims so that the claim requests now on file are restricted to product claims directed to tomato fruits or tomato fruit products (see in this section point II.4 below).

(4) These amendments then led to the second referral by the Board (see in this section point II.5 below).

4. The patent claims currently on file

(1) The independent claims of the main request (filed with letter of 7 September 2011, being identical to auxiliary request II before the opposition division) read:

"1. A tomato fruit of the species Lycopersicon esculentum which is naturally dehydrated, wherein natural dehydration is defined as wrinkling of skin of the tomato fruit when the fruit is allowed to remain on the plant after a normal ripe harvest stage, said natural dehydration being generally

division d'opposition en date du 29 mai 2006. Dans cette décision, la division d'opposition avait estimé que le brevet "tomate" (tel que modifié par le titulaire T selon sa requête subsidiaire IIIb figurant alors au dossier et contenant deux revendications indépendantes de produit) et l'invention qui faisait l'objet dudit brevet satisfaisaient aux exigences de la CBE.

L'opposant T a formé un recours contre cette décision en vue d'obtenir la révocation du brevet, mais a ensuite retiré ce recours par lettre datée du 28 juin 2012, au cours de la procédure devant la Grande Chambre. En formant son propre recours, le titulaire T a, dans un premier temps, défendu le brevet "tomate" sous une forme comportant à la fois des revendications indépendantes de procédé et de produit.

(2) Dans sa (première) décision intermédiaire, en date du 4 avril 2008, la chambre à l'origine de la saisine a soumis trois questions de droit à la Grande Chambre. Ces trois 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". La Grande Chambre a répondu à ces questions dans sa décision G 1/08 (*supra*).

(3) Au vu de cette décision, le titulaire T a supprimé les revendications de procédé de sorte que les requêtes actuellement au dossier sont limitées à des revendications de produit portant sur des fruits de tomate ou des produits de fruits de tomate (voir ci-dessous le point II.4 de la présente section).

(4) Ces modifications ont alors conduit à la deuxième saisine par la chambre (voir ci-dessous le point II.5 de la présente section).

4. Revendications du brevet qui figurent actuellement au dossier

(1) Les revendications indépendantes de la requête principale (produite par lettre en date du 7 septembre 2011, et qui est identique à la requête subsidiaire II présentée à la division d'opposition) s'énoncent comme suit :

"1. Fruit de tomate de l'espèce Lycopersicon esculentum qui est naturellement déshydratée, la déshydratation naturelle étant définie comme la formation de plis sur la peau du fruit de tomate lorsque l'on laisse le fruit sur la plante après le stade de cueillette normale du fruit mûr, ladite

im Allgemeinen nicht von einem mikrobiellen Verderben begleitet ist.

2. Tomatenfrucht der Art *Lycopersicon esculentum*, gekennzeichnet durch eine unbehandelte Haut, Dehydratisierung der Frucht und Faltung der Haut, wobei die Dehydratisierung im Allgemeinen nicht von mikrobiellem Verderben begleitet ist."

(2) Hilfsantrag I (eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 8. November 2011) umfasst Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag sowie einen geänderten Anspruch 2, der wie folgt lautet:

"2. Dehydratisierte Tomatenfrucht der Art *Lycopersicon esculentum*, gekennzeichnet durch eine unbehandelte Haut, die die Dehydratisierung der Frucht zulässt, damit eine Faltung der Haut erzielt wird, wobei die Dehydratisierung im Allgemeinen nicht von einem mikrobiellen Verderben begleitet ist."

(3) Hilfsantrag II (eingereicht mit Schreiben vom 7. September 2011 als Hilfsantrag I) unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, dass am Anfang beider Ansprüche "Tomatenfrucht" in "rosinenartige Tomatenfrucht" geändert wurde.

Hilfsantrag II ist mit der Anspruchsfassung identisch, die von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung aufrechterhalten wurde (damals: Hilfsantrag IIIb).

(4) Hilfsantrag III (eingereicht mit Schreiben vom 7. September 2011 als Hilfsantrag II) unterscheidet sich vom Hilfsantrag II dadurch, dass in beiden Ansprüchen "rosinenartige Tomatenfrucht" in "rosinenartiges Tomatenfruchterzeugnis" geändert wurde.

(5) Hilfsantrag IV (eingereicht mit Schreiben vom 7. September 2011 als Hilfsantrag III) unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, dass am Anfang beider Ansprüche "Tomatenfrucht" in "geerntete Tomatenfrucht" geändert wurde.

(6) Hilfsantrag V (eingereicht mit Schreiben vom 28. Oktober 2011 als Hilfsantrag IV) unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, dass am Ende beider Ansprüche folgende Formulierung hinzugefügt wurde: "und diese Tomatenfrucht von einer Pflanze stammt, die sich durch ein Züchtungsverfahren herstellen lässt, das die Kreuzung von *Lycopersicon esculentum* mit *Lycopersicon hirsutum* umfasst".

unaccompanied by microbial spoilage.

2. A tomato fruit of the species *Lycopersicon esculentum* characterized by an untreated skin, dehydration of the fruit and wrinkling of the skin, said dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage."

(2) Auxiliary request I (filed during the oral proceedings of 8 November 2011) comprises claim 1 according to the main request and an amended claim 2 that reads:

"2. A dehydrated tomato fruit of the species *Lycopersicon esculentum* characterized by an untreated skin, which permits said dehydration of the fruit so as to obtain wrinkling of the skin, said dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage."

(3) Auxiliary request II (filed as auxiliary request I with letter of 7 September 2011) differs from the main request in that at the beginning of both claims the term "A tomato fruit" has been changed to "A raisin-type tomato fruit".

Auxiliary request II is identical to the claim version that was maintained by the opposition division in the decision under appeal (at that time: auxiliary request IIIb).

(4) Auxiliary request III (filed as auxiliary request II with letter of 7 September 2011) differs from auxiliary request II in that in both claims the word "product" has been inserted after "A raisin-type tomato fruit".

(5) Auxiliary request IV (filed as auxiliary request III with letter of 7 September 2011) differs from the main request in that at the beginning of both claims the term "A tomato fruit" has been changed to "A harvested tomato fruit".

(6) Auxiliary request V (filed as auxiliary request IV with letter of 28 October 2011) differs from the main request in that at the end of both claims the wording "wherein said tomato fruit is from a plant obtainable by a breeding method which involves the crossing of *Lycopersicon esculentum* with *Lycopersicon hirsutum*" has been added.

déshydratation naturelle n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne.

2. Fruit de tomate de l'espèce *Lycopersicon esculentum* caractérisé par une peau non traitée, la déshydratation du fruit et la formation de plis sur la peau, ladite déshydratation n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne."

(2) La requête subsidiaire I (produite pendant la procédure orale du 8 novembre 2011) comprend la revendication 1 selon la requête principale et une version modifiée de la revendication 2 qui s'énonce comme suit :

"2. Fruit de tomate déshydraté de l'espèce *Lycopersicon esculentum* caractérisé par une peau non traitée qui permet ladite déshydratation du fruit de manière à obtenir la formation de plis sur la peau, ladite déshydratation n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne."

(3) La requête subsidiaire II (produite par lettre en date du 7 septembre 2011 en tant que requête subsidiaire I) se distingue de la requête principale en ce que le terme "fruit de tomate" a été remplacé par le terme "fruit de tomate du type raisins secs" au début des deux revendications.

La requête subsidiaire II est identique à la version des revendications (ancienne requête subsidiaire IIIb) qui a été maintenue par la division d'opposition dans la décision faisant l'objet du recours.

(4) La requête subsidiaire III (produite par lettre en date du 7 septembre 2011 en tant que requête subsidiaire II) se distingue de la requête subsidiaire II en ce que dans les deux revendications, le mot "produit" a été ajouté à l'expression "fruit de tomate du type raisins secs".

(5) La requête subsidiaire IV (produite par lettre en date du 7 septembre 2011 en tant que requête subsidiaire III) se distingue de la requête principale en ce qu'au début des deux revendications, le terme "fruit de tomate" a été remplacé par "fruit de tomate récolté".

(6) La requête subsidiaire V (produite par lettre en date du 28 octobre 2011 en tant que requête subsidiaire IV) se distingue de la requête principale en ce qu'à la fin des deux revendications a été ajoutée la formule suivante : "où ledit fruit de tomate est issu d'un plant pouvant être obtenu par une méthode d'obtention comportant le croisement de *Lycopersicon esculentum* avec *Lycopersicon hirsutum*".

(7) Hilfsantrag VI (eingereicht mit Schreiben vom 28. Oktober 2011 als Hilfsantrag V) unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, dass am Ende beider Ansprüche folgende Formulierung hinzugefügt wurde:

"und diese Tomatenfrucht von einer Pflanze stammt, die sich durch ein Verfahren zum Züchten von Tomatenpflanzen herstellen lässt, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Früchte erzeugen, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst: Kreuzen von mindestens einer Lycopersicon-esculentum-Pflanze mit einer Lycopersicon-hirsutum-Pflanze, um Hybridsamen zu erzeugen; Sammeln der ersten Generation von Hybridsamen; Züchten von Pflanzen aus der ersten Generation von Hybridsamen; Bestäuben der Pflanzen der jüngsten Hybridgeneration; Sammeln der Samen, die von der jüngsten Hybridgeneration erzeugt wurden; Züchten von Pflanzen aus den Samen der jüngsten Hybridgeneration; Belassen der Früchte über den Punkt des normalen Reifens hinaus auf der Stau- de; und Screenen auf verringerten Wassergehalt der Früchte, wie durch die verlängerte Konservierung der reifen Frucht und Faltung der Fruchthaut angezeigt."

5. Vorlageentscheidung

(1) In ihrer zweiten Zwischenentscheidung vom 31. Mai 2012, d. h. der Vorlage Tomate II, wies die Kammer den Hauptantrag des Patentinhabers T zurück, weil dessen Anspruch 2 nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (3) EPÜ genügte, während beide Ansprüche des neuen Hilfsantrags I der Regel 80 und den Artikeln 84 sowie 123 (2) und (3) EPÜ genügten. Außerdem befasste sie die Große Beschwerdekammer mit den oben angeführten Fragen (s. o., Nr. II.1).

(2) Nach Auffassung der vorlegenden Kammer stellten sich in dem vor ihr anhängigen Verfahren Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, weil der Patentinhaber T die Ansprüche auf bloße Erzeugnisansprüche eingeschränkt hatte, auf die in der ersten Zwischenentscheidung, die zur Entscheidung G 1/08 (a. a. O.) führte, nicht eingegangen worden war. Die vorlegende Kammer begründete die zweite Vorlage wie folgt:

a) Was den Bereich der Pflanzenzüchtung angeht, so verbietet Artikel 53 b) EPÜ zum einen - erste Gruppe - die Patentierung von Pflanzensorten (oder Tierrassen) und zum anderen - zweite Gruppe - die Patentierung von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur

(7) Auxiliary request VI (filed as auxiliary request V with letter of 28 October 2011) differs from the main request in that at the end of both claims the following wording has been added:

"wherein said tomato fruit is from a plant obtainable by a method for breeding tomato plants that produce tomatoes with reduced fruit water content, said method comprising the steps of: crossing at least one Lycopersicon esculentum plant with a Lycopersicon hirsutum plant to produce hybrid seed; collecting the first generation of hybrid seeds; growing plants from the first generation of hybrid seeds; pollinating the plants of the most recent hybrid generation; collecting the seeds produced by the most recent hybrid generation; growing plants from the seeds of the most recent hybrid generation; allowing fruit to remain on the vine past the point of normal ripening; and screening for reduced fruit water content as indicated by extended preservation of the ripe fruit and wrinkling of the fruit skin."

5. The referring decision

(1) In its second interlocutory decision of 31 May 2012, i.e. referral tomato II, the Board refused patent proprietor T's main request because its claim 2 did not comply with the requirements of Article 123(3) EPC, whereas both claims of new auxiliary request I complied with the requirements of Rule 80 and Articles 84 and 123(2) and (3) EPC. Furthermore, it referred the above questions to the Enlarged Board (see point II.1 above).

(2) According to the referring Board, in the proceedings before it important points of law arose because of patent proprietor T's restriction of the claims to mere product claims that were not considered in the first interlocutory decision leading to decision G 1/08 (supra). The referring Board gave the following reasons for making the second referral:

(a) With respect to the area of plant breeding, Article 53(b) EPC prohibited the patenting of, as a first group, plant (or animal) varieties and, as a second group, of essentially biological processes for the production of plants (or animals) (referral tomato II,

(7) La requête subsidiaire VI (produite par lettre en date du 28 octobre 2011 en tant que requête subsidiaire V) se distingue de la requête principale en ce qu'à la fin des deux revendications a été ajouté le texte suivant :

"où ledit fruit de tomate est issu d'un plant pouvant être obtenu par une méthode pour sélectionner des plants de tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, ladite méthode comprenant les étapes suivantes : croiser au moins un plant de Lycopersicon esculentum avec un plant de Lycopersicon hirsutum pour produire une graine hybride ; récolter la première génération de graines hybrides ; cultiver des plants à partir de la première génération de graines hybrides ; polliniser les plants de la génération hybride la plus récente ; récolter les graines produites par la génération hybride la plus récente ; cultiver des plants à partir des graines de la génération hybride la plus récente ; laisser le fruit sur pied après le point normal de mûrissement ; et détecter une teneur réduite en eau de végétation telle qu'indiquée par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit".

5. Décision de saisine

(1) Par sa deuxième décision intermédiaire en date du 31 mai 2012 (saisine "tomate II"), la chambre a rejeté la requête principale du titulaire T au motif que la revendication 2 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(3) CBE, tandis que les deux revendications de la nouvelle requête subsidiaire I satisfaisaient aux exigences de la règle 80, ainsi que des articles 84 et 123(2) et (3) CBE. En outre, elle a soumis à la Grande Chambre les questions énoncées plus haut (voir ci-dessus le point II.1).

(2) Selon la chambre à l'origine de la saisine, des questions de droit d'importance fondamentale se posaient dans l'affaire examinée, car le titulaire T avait limité les revendications à de simples revendications de produit qui n'avaient pas été examinées dans le cadre de la première décision intermédiaire ayant donné lieu à la décision G 1/08 (supra). La chambre à l'origine de la saisine a motivé comme suit sa deuxième saisine :

(a) En ce qui concerne les obtentions végétales, l'article 53b) CBE interdit de breveter les variétés végétales (ou les races animales) d'une part, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux (ou d'animaux) d'autre part) (saisine "tomate II",

Züchtung von Pflanzen (oder Tieren) (Vorlage Tomate II, Nr. 19 der Entscheidungsgründe).

b) Als die vorliegende Kammer ihre erste Zwischenentscheidung erließ, mit der sie die Große Beschwerdekammer mit Fragen zur Auslegung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses in Anbetracht von Regel 26 (5) EPÜ befasste, enthielten sowohl der damalige Hauptantrag als auch der damalige Hilfsantrag I des Patentinhabers T Verfahrensansprüche, die auf Verfahren zur Züchtung von Tomatenpflanzen gerichtet waren, und Erzeugnisansprüche, die auf Tomatenfrüchte und Tomatenpflanzen gerichtet waren (Vorlage Tomate II, Nr. 19 der Entscheidungsgründe).

c) Bezüglich der ersten Gruppe der Ausnahmen von der Patentierbarkeit erklärte die vorliegende Kammer, dass die unabhängigen Ansprüche gemäß sämtlichen damaligen Anträgen des Patentinhabers T nicht auf vollständige Tomatenpflanzen gerichtet waren, sondern auf dehydrierte Tomatenfrüchte. Nach Betrachtung der Artikel 5 (3) und 13 (2) der EU-Sortenschutzverordnung sowie des Artikels 14 (1) und (2) des UPOV-Übereinkommens 1991 (Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen vom 2. Dezember 1961 (nachfolgend: UPOV-Übereinkommen 1961), revidiert am 10. November 1972, am 23. Oktober 1978 und am 19. März 1991 (aktuelle Fassung: UPOV-Übereinkommen 1991)), kam die vorliegende Kammer ferner zu dem Schluss, dass solche Früchte einer Pflanze als Pflanzenteile anzusehen sind, die wieder ganze Pflanzen erzeugen können. Die vorliegende Kammer erklärte jedoch, dass die beanspruchten Tomatenfrüchte nicht unter den in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschluss von Pflanzensorten fallen (s. Vorlage Tomate II, Nrn. 27 bis 33 der Entscheidungsgründe). Vor dem Hintergrund der Entscheidung G 1/98 (ABl. EPA 2000, 111) befand die Kammer, dass der Gegenstand der Ansprüche des Hilfsantrags I nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen wäre, wenn sie nur den Ausschluss von Pflanzensorten gemäß Artikel 53 b) EPÜ zu betrachten hätte (Vorlage Tomate II, Nrn. 33 bis 39 der Entscheidungsgründe).

d) Allerdings sah sich die vorliegende Kammer vor die Frage gestellt, ob die Patentierung des beanspruchten Gegenstands unabhängig von der Auslegung des Ausschlusses von Pflanzensorten den Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren

Reasons, point 19).

(b) When the referring Board handed down its first interlocutory decision, referring to the Enlarged Board questions concerning the interpretation of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC in the light of Rule 26(5) EPC, both patent proprietor T's main request and auxiliary request I then on file contained process claims directed to methods for breeding tomato plants as well as product claims directed to tomato fruits and tomato plants (referral tomato II, Reasons, point 19).

(c) In respect of the first group of exceptions to patentability, the referring Board held that the subject-matter of the independent claims according to all patent proprietor T's then current requests was not directed to whole tomato plants, but to dehydrated tomato fruits. Having considered Articles 5(3) and 13(2) CPVR Regulation and Article 14(1) and (2) UPOV Convention 1991 (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of 2 December 1961 (hereinafter UPOV Convention 1961), as revised on 10 November 1972, 23 October 1978, and 19 March 1991 (the current version: UPOV Convention 1991)), the referring Board concluded further that such plant fruits were to be regarded as plant parts capable of producing entire plants. However, the referring Board held that the claimed tomato fruits did not come under the patent exclusion of plant varieties contained in Article 53(b) EPC (see referral tomato II, Reasons, points 27 to 33). Considering decision G 1/98 (OJ EPO 2000, 111), the Board took the view that, if it only had to consider the exclusion of plant varieties in Article 53(b) EPC, the subject-matter of the claims of auxiliary request I would not be excluded from patentability (referral tomato II, Reasons, points 33 to 39).

(d) However, the referring Board saw itself confronted with the issue of whether, irrespective of the interpretation of the exclusion of plant varieties, patenting the claimed subject-matter rendered the exclusion of essentially biological processes, i.e. the

point 19 des motifs).

(b) Lorsque la chambre à l'origine de la saisine a rendu sa première décision intermédiaire, dans laquelle elle soumettait à la Grande Chambre des questions concernant l'interprétation, à la lumière de la règle 26(5) CBE, de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE, la requête principale et la requête subsidiaire I du titulaire T, qui figuraient alors dans le dossier, contenaient des revendications de procédé portant sur des méthodes pour sélectionner des plants de tomate, ainsi que des revendications de produit portant sur des fruits de tomate et des plants de tomate (saisine "tomate II", point 19 des motifs).

(c) S'agissant du premier groupe d'exceptions à la brevetabilité, la chambre à l'origine de la saisine a estimé que les revendications indépendantes, selon toutes les requêtes du titulaire T qui figuraient alors au dossier, n'avaient pas pour objet des plants de tomate entiers mais des fruits de tomate déshydratés. Au vu des articles 5(3) et 13(2) du règlement RPCOV et de l'article 14(1) et (2) de la Convention de l'UPOV de 1991 (Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 (ci-après dénommée la Convention de l'UPOV de 1961), telle que révisée le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (la version actuelle : Convention de l'UPOV de 1991)), la chambre à l'origine de la saisine a également conclu que de tels fruits devaient être considérés comme des parties de végétaux capables de produire des végétaux entiers. Elle a toutefois estimé que les fruits de tomate revendiqués ne tombaient pas sous le régime de l'exclusion des variétés végétales au titre de l'article 53b) CBE (cf. saisine "tomate II", points 27 à 33 des motifs). Au vu de la décision G 1/98 (JO OEB 2000, 111), la chambre a été d'avis que si elle avait uniquement eu à examiner l'exclusion des variétés végétales au titre de l'article 53b) CBE, l'objet des revendications de la requête subsidiaire I ne serait pas exclu de la brevetabilité (saisine "tomate II", points 33 à 39 des motifs).

(d) Cependant, la chambre à l'origine de la saisine devait encore examiner la question de savoir si, indépendamment de l'interprétation donnée à l'exclusion des variétés végétales, breveter l'objet revendiqué rendrait sans aucun effet l'exclusion des procédés

zur Züchtung von Pflanzen, d. h. die zweite Gruppe von Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 b) EPÜ, vollkommen wirkungslos machen und damit den gesetzgeberischen Zweck des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses unterminieren würde (Vorlage Tomate II, Nr. 40 der Entscheidungsgründe).

Würden die Erzeugnisansprüche des Hilfsantrags I gewährt, so würde grundsätzlich jeglicher Akt der Herstellung und Verwendung der beanspruchten dehydratisierten Tomaten durch Anwendung des in Anspruch 1 des Tomaten-Patents in der erteilten Fassung definierten Züchtungsverfahrens unter das dem Patentinhaber T durch das Patent verliehene Recht fallen (Vorlage Tomate II, Nr. 46 der Entscheidungsgründe). So erklärte sie (Vorlage Tomate II, Nr. 47 der Entscheidungsgründe):

"Den Verfahrensausschluss bei der Prüfung von Erzeugnisansprüchen vollkommen außer Acht zu lassen, würde generell dazu führen, dass Patentanmelder und -inhaber bei zahlreichen Erfindungen aus dem Bereich der Pflanzenzüchtung den Ausschluss von Verfahren nach Artikel 53 b) EPÜ leicht dadurch umgehen könnten, dass sie auf Erzeugnisansprüche zurückgreifen, die einen breiten Schutz bieten und auch den Schutz mit einschließen, den ein unter die Ausschlussbestimmung fallender Verfahrensanspruch bieten würde. Zumindest prima facie scheint das einer zweckgerichteten Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ zuwiderzulaufen."

e) Diese Frage einer möglichen Auswirkung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses auf Ansprüche für Pflanzen oder Pflanzenteile wurde in der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) nicht beantwortet und wird durch Regel 27 b) EPÜ nicht geklärt. Aus der Sicht der vorliegenden Kammer zielten die Schlussfolgerungen aus der Entscheidung G 1/98 lediglich auf Bedeutung und Umfang des Ausschlusses von Pflanzensorten ab und waren vor dem sachlichen Hintergrund der Beschwerdesache zu sehen, die dem Vorlageverfahren G 1/98 zugrunde lag. Dieses betraf transgene Pflanzen, die nicht anhand eines auf Kreuzung und Selektion basierenden Züchtungsverfahrens, sondern mittels moderner Gentechnik erzeugt worden waren (Vorlage Tomate II, Nr. 48 der Entscheidungsgründe). Regel 27 b) EPÜ wurde von der vorliegenden Kammer dahin gehend interpretiert, dass sie den Umfang des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Erzeugnisausschlusses beschränken soll. Diese Regel hatte keinen Einfluss

second group of exceptions to patentability pursuant to Article 53(b) EPC, completely ineffective, thereby frustrating the legislative purpose behind the process exclusion in Article 53(b) EPC (referral tomato II, Reasons, point 40).

If the product claims of auxiliary request I were allowed, any act of making and using the claimed dehydrated tomato by applying the breeding method as defined in claim 1 of the tomato patent as granted would, in principle, fall under the patent proprietor T's right in respect of the patent (referral tomato II, Reasons, point 46). Thus (referral tomato II, Reasons, point 47):

"Disregarding the process exclusion in the examination of product claims altogether would have the general consequence that for many plant breeding inventions patent applicants and proprietors could easily overcome the process exclusion of Article 53(b) EPC by relying on product claims providing a broad protection which encompasses that which would have been provided by an excluded process claim. At least prima facie this would appear to be at odds with a purposive construction of Article 53(b) EPC."

(e) This question of a possible impact of the process exclusion in Article 53(b) EPC on claims for plants or plant material was not answered by decision G 1/98 (*supra*) or settled by Rule 27(b) EPC. In the referring Board's view, the conclusions reached in decision G 1/98 involved only the meaning and the scope of the exclusion of plant varieties and were to be understood against the factual background of the appeal case leading up to decision G 1/98. It concerned transgenic plants produced by modern genetic technology, rather than by a breeding method based on crossing and selection (referral tomato II, Reasons, point 48). Rule 27(b) EPC was understood by the referring Board as being aimed at restricting the scope of the product exclusion in Article 53(b) EPC. This rule had no – and could have no – influence on the scope of the process exclusion in Article 53(b) EPC (referral tomato II, Reasons, point 49).

essentiellement biologiques d'obtention de végétaux (deuxième groupe d'exceptions à la brevetabilité prévu par l'article 53b) CBE) et irait à l'encontre du but que poursuivait le législateur en excluant les procédés par le biais de l'article 53b) CBE (saisine "tomate II", point 40 des motifs).

Si les revendications de produit contenues dans la requête subsidiaire I étaient admises, toute obtention ou utilisation des tomates déshydratées revendiquées, via le procédé défini dans la revendication 1 du brevet "tomate" tel que délivré, serait couverte par le droit que confère le brevet à son titulaire T (saisine "tomate II", point 46 des motifs). La chambre a donc énoncé ce qui suit :

"Ignorer complètement l'exclusion des procédés lors de l'examen de revendications de produit aurait généralement comme conséquence que pour de nombreuses inventions portant sur des obtentions végétales, les demandeurs et titulaires de brevets pourraient facilement contourner l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE en se rabattant sur des revendications de produit qui confèrent une large protection et englobent celle qu'aurait offerte une revendication de procédé exclue. Ceci serait, du moins de prime abord, en contradiction avec une interprétation téléologique de l'article 53b) CBE" (saisine "tomate II", point 47 des motifs).

(e) La question de l'incidence éventuelle de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE sur les revendications portant sur des végétaux ou une matière végétale n'est ni résolue par la décision G 1/98 (*supra*) ni régie par la règle 27b) CBE. De l'avis de la chambre à l'origine de la saisine, les conclusions formulées dans la décision G 1/98 avaient seulement trait à la signification et à l'étendue de l'exclusion des variétés végétales et devaient être interprétées à la lumière du cadre factuel du recours ayant donné lieu à la décision G 1/98. Ce recours concernait des plantes transgéniques produites par les techniques modernes du génie génétique et non par un procédé d'obtention fondé sur le croisement et la sélection (saisine "tomate II", point 48 des motifs). La chambre à l'origine de la saisine a estimé que la règle 27b) CBE visait à restreindre la portée de l'exclusion des produits visée à l'article 53b) CBE. Cette disposition n'avait pas d'incidence sur la portée de l'exclusion des procédés visée à

auf den Umfang des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses und konnte auch keinen Einfluss darauf haben (Vorlage Tomate II, Nr. 49 der Entscheidungsgründe).

f) Zwar anerkannte die vorlegende Kammer die unterschiedlichen Gesetzeszwecke der Patentierbarkeitsausschlüsse in Artikel 53 a) und b) EPÜ, schloss aber aus Artikel 53 a) EPÜ, Regel 28 c) EPÜ und Artikel 6 (2) c) der Biotechnologierichtlinie (Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. EU L 213, S. 13 - 21), dass es Situationen gibt, in denen sich eine Ausschlussbestimmung, die ein bestimmtes Verfahren betrifft, negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs auswirken kann (Vorlage Tomate II, Nrn. 50 bis 52 der Entscheidungsgründe).

g) Nachdem die vorlegende Kammer die Argumente gegen eine negative Auswirkung des Verfahrensausschlusses auf Erzeugnisansprüche aufgelistet hatte (Vorlage Tomate II, Nrn. 53 bis 66 der Entscheidungsgründe), äußerte sie die Auffassung, dass eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die Rechtsfragen zum Umfang des Verfahrensausschlusses gemäß Artikel 53 b) EPÜ in Bezug auf die Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen erforderlich war, um die anhängigen Verfahren auf der richtigen Rechtsgrundlage zum Abschluss zu bringen. Sie stellte fest, dass sich diese Thematik nicht nur in Bezug auf den Hilfsantrag I stellte, sondern auch für alle anderen anhängigen Anträge des Patentinhabers T hoch relevant war (Vorlage Tomate II, Nrn. 67 bis 74 der Entscheidungsgründe).

III. Vorlage G 2/13

1. Vorlagefragen

Mit Zwischenentscheidung T 83/05 vom 8. Juli 2013 (ABl. EPA 2014, A39, nachfolgend: Vorlage Broccoli II) befasste die vorlegende Kammer die Große Beschwerdekammer mit folgenden Fragen:

"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 Pflanzenteile wie Pflanzenteile gerichtet ist?"

(f) However, albeit acknowledging the different legislative purposes of the exceptions to patentability under Article 53(a) and (b) EPC, the referring Board concluded from Article 53(a) EPC, Rule 28(c) EPC and Article 6(2)(c) Biotech Directive (Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (OJ EU L 213 of 30 July 1998, p. 13 to 21) that situations existed where an exclusion directed at a specific process might negatively affect the allowability of a product claim (referral tomato II, Reasons, points 50 to 52).

(g) The referring Board, after having listed the arguments against a negative effect of the process exclusion on product claims (referral tomato II, Reasons, points 53 to 66), was of the opinion that a decision of the Enlarged Board on the points of law in respect of the scope of the process exclusion from patentability according to Article 53(b) EPC as regards the allowability of product claims was required in order to dispose of the present appeals on a correct legal basis. It noted that this issue not only arose in respect of auxiliary request I but was also highly relevant for all other pending requests of the patent proprietor T (referral tomato II, Reasons, points 67 to 74).

III. Referral G 2/13

1. The referred questions

By interlocutory decision T 83/05 dated 8 July 2013 (OJ EPO 2014, A39, hereinafter: referral broccoli II), the referring Board referred to the Enlarged Board the following questions:

"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?"

l'article 53b) et n'était pas susceptible d'en avoir (saisine "tomate II", point 49 des motifs).

(f) Cependant, bien que n'ignorant pas les différentes finalités législatives des exceptions à la brevetabilité visées à l'article 53a) et à l'article 53b) CBE, la chambre à l'origine de la saisine a déduit de l'article 53a) CBE, de la règle 28c) CBE et de l'article 6(2)c) de la Directive Biotechnologie (Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO UE n° L 213, du 30 juillet 1998, p. 13 à 21)), qu'il existait des situations dans lesquelles une exclusion d'un procédé bien précis pouvait avoir une incidence négative sur l'admissibilité de revendications de produit (saisine "tomate II", points 50 à 52 des motifs).

(g) La chambre à l'origine de la saisine, ayant exposé les arguments à l'encontre d'une incidence négative de l'exclusion des procédés sur les revendications de produit (saisine "tomate II", points 53 à 66 des motifs), a estimé que pour trancher les recours concernés sur une base juridique solide, il était nécessaire que la Grande Chambre statue sur les questions de droit relatives à la portée de l'exclusion de la brevetabilité des procédés visée à l'article 53b) CBE en ce qui concerne l'admissibilité de revendications de produit. Elle a fait observer que la question ne se posait pas seulement au sujet de la requête subsidiaire I, mais était également d'une importance capitale pour toutes les autres requêtes du titulaire T encore en instance (saisine "tomate II", points 67 à 74 des motifs).

III. Saisine G 2/13

1. Questions soumises

Par sa décision intermédiaire T 83/05 en date du 8 juillet 2013 (JO OEB 2014, A39, ci-après saisine "broccoli II"), la chambre à l'origine de la saisine a soumis à la Grande Chambre les questions suivantes :

"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. 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 ausgeklemmt wird?"

2. Streitpatent

Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 1 069 819 (nachfolgend: Broccoli-Patent) wurde im Europäischen Patentblatt 2002/30 vom 24. Juli 2002 bekannt gemacht. Das Patent betrifft ein Verfahren zur selektiven Erhöhung der anticarcinogenen Glucosinolate bei Brassica-Sorten.

Die erteilten unabhängigen Ansprüche des Broccoli-Patents lauten 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 mit Brassica-oleracea-Zuchtlinien kreuzt und b) Hybride mit Mengen an 4-Methylsulfinylbutyl-

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?"

2. The patent in suit

European patent No. 1 069 819 (hereinafter: the broccoli patent) was published in European Patent Bulletin 2002/30 of 24 July 2002. It concerns a method for selective increase of the anticarcinogenic glucosinolates in brassica species.

The independent claims of the broccoli patent as granted read:

"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 with Brassica oleracea breeding lines; and, (b) selecting hybrids with levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or

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 ?"

2. Brevet litigieux

Le brevet européen n°1 069 819 (ci-après dénommé le brevet "brocoli") a été au publié au Bulletin européen des brevets 2002/30 en date du 24 juillet 2002. Il porte sur un procédé par sélection d'accroissement des glucosinolates anticarcinogènes de la brassica.

Les revendications indépendantes du brevet "brocoli" tel que délivré 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 avec des lignées de Brassica oleracea ; et, b) une sélection

glucosinolaten oder 3-Methylsulfanylpropylglucosinolaten oder beidem ausgewählt, die höher als die anfänglich in Brassica-oleracea-Zuchtlinien gefundenen Mengen sind.

9. Genießbare Brassica-Pflanze, hergestellt nach dem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6.

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

11. Samen einer Broccoli-Pflanze, hergestellt nach dem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6.

13. Broccoli-Pflanze mit erhöhten Mengen an 3-Methylsulfanylpropylglucosinolaten oder 4-Methylsulfanylbutylglucosinolaten oder beidem, wobei die Broccoli-Pflanze eine Hybridpflanze nach dem Kreuzen von Broccoli-Zuchtlinien mit wilden Spezies ist und die Mengen an 4-Methylsulfanylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfanylpropylglucosinolaten oder beidem höher als die anfänglich in Broccoli-Zuchtlinien gefundenen Mengen sind.

15. Broccoli-Infloreszenz mit erhöhten Mengen an 3-Methylsulfanylpropylglucosinolaten oder 4-Methylsulfanylbutylglucosinolaten oder beidem, wobei die Broccoli-Infloreszenz aus einer Hybridpflanze nach dem Kreuzen von Broccoli-Zuchtlinien mit wilden Spezies erhalten wird und die Mengen an 4-Methylsulfanylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfanylpropylglucosinolaten oder beidem höher als die anfänglich in Broccoli-Zuchtlinien gefundenen Mengen sind.

17. Brassica-Pflanzenzelle mit erhöhten Mengen an 3-Methylsulfanylpropylglucosinolaten oder 4-Methylsulfanylbutylglucosinolaten oder beidem, wobei die Brassica-Pflanzenzelle aus einer Hybridpflanze nach dem Kreuzen von Broccoli-Zuchtlinien mit wilden Spezies erhalten wird und die Mengen an 4-Methylsulfanylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfanylpropylglucosinolaten oder beidem höher als die anfänglich in Broccoli-Zuchtlinien gefundenen Mengen sind."

3-methylsulfanylpropyl glucosinolates, or both, elevated above that initially found in Brassica oleracea breeding lines.

9. An edible Brassica plant produced according to the method of any one of claims 1 to 6.

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

11. Seed of a broccoli plant produced according to the method of any one of claims 1 to 6.

13. A broccoli plant having elevated levels of 3-methylsulfanylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfanylbutyl glucosinolates, or both; wherein the broccoli plant is a hybrid plant following crossing of broccoli breeding lines with wild species and the levels of 4-methylsulfanylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfanylpropyl glucosinolates, or both, are elevated above that initially found in broccoli breeding lines.

15. A broccoli inflorescence having elevated levels of 3-methylsulfanylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfanylbutyl glucosinolates, or both; wherein the broccoli inflorescence is obtained from a hybrid plant following crossing of broccoli breeding lines with wild species and the levels of 4-methylsulfanylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfanylpropyl glucosinolates, or both, are elevated above that initially found in broccoli breeding lines.

17. A Brassica plant cell having elevated levels of 3-methylsulfanylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfanylbutyl glucosinolates, or both; wherein the Brassica plant cell is obtained from a hybrid plant following crossing of broccoli breeding lines with wild species and the levels of 4-methylsulfanylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfanylpropyl glucosinolates, or both, are elevated above that initially found in broccoli breeding lines."

d'hybrides ayant des teneurs en glucosinolates de 4-méthylsulfanylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfanylpropyle, ou les deux, qui sont plus élevées que celles initialement trouvées dans les lignées de Brassica oleracea.

9. Plante du genre Brassica comestible produite selon le procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 6.

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

11. Semence d'une plante brocoli produite selon le procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 6.

13. Plante brocoli ayant des teneurs élevées en glucosinolates de 3-méthylsulfanylpropyle, ou en glucosinolates de 4-méthylsulfanylbutyle, ou les deux; la plante brocoli étant une plante hybride après croisement de lignées avec l'espèce sauvage, et les teneurs en glucosinolates de 4-méthylsulfanylbutyle, ou en glucosinolates de 3-méthylsulfanylpropyle, ou les deux, étant élevées au-delà de celles existant initialement dans les lignées de brocoli.

15. Inflorescence de brocoli ayant des teneurs élevées en glucosinolates de 3-méthylsulfanylpropyle ou en glucosinolates de 4-méthylsulfanylbutyle, ou les deux, l'inflorescence de brocoli étant obtenue à partir d'une plante hybride après croisement de lignées de brocoli avec l'espèce sauvage, et les teneurs en glucosinolates de 4-méthylsulfanylbutyle, ou en glucosinolates de 3-méthylsulfanylpropyle, ou les deux, étant élevées au-delà de celles existant initialement dans les lignées de brocoli.

17. Cellule de plante du genre Brassica ayant des teneurs élevées en glucosinolates de 3-méthylsulfanylpropyle, ou en glucosinolates de 4-méthylsulfanylbutyle, ou les deux; la cellule de plante du genre Brassica étant obtenue à partir d'une plante hybride après croisement de lignées de brocoli avec l'espèce sauvage, et les teneurs en glucosinolates de 4-méthylsulfanylbutyle, ou en glucosinolates de 3-méthylsulfanylpropyle, ou les deux, étant élevées au-delà de celles existant initialement dans les lignées de brocoli."

3. Beschwerdeverfahren T 83/05

(1) Gegenstand des Verfahrens vor der vorliegenden Kammer waren Beschwerden der beiden Einsprechenden (nachfolgend: Einsprechende B, Einsprechende in der Sache T 83/05 oder Ein-

3. The appeal proceedings T 83/05

(1) The proceedings before the referring Board concern appeals filed by the two opponents (hereinafter: opponents B or opponents in case T 83/05 or opponent B1 and opponent B2) against the

3. Procédure de recours T 83/05

(1) La procédure devant la chambre à l'origine de la saisine porte sur les recours formés par les deux opposants (ci-après dénommés opposants B ou opposants dans l'affaire T 83/05 ou

sprechende B1 und Einsprechende B2) gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 23. November 2004. Darin hatte die Einspruchsabteilung festgestellt, dass das Broccoli-Patent in der von der Patentinhaberin (nachfolgend: Patentinhaberin B oder Patentinhaberin in der Sache T 83/05) geänderten Fassung gemäß dem damaligen (neuen) Hauptantrag mit Verfahrens-, Erzeugnis- und Product-by-Process-Ansprüchen und die Erfindung, die es zum Gegenstand hatte, den Erfordernissen des EPÜ genügten.

(2) In ihrer (ersten) Zwischenentscheidung vom 22. Mai 2007 befasste die Kammer die Große Beschwerdekammer mit zwei Rechtsfragen. Beide 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. Außerdem wurden in der Zwischenentscheidung alle anderen Einwände behandelt, die die Einsprechenden B bis dahin im Rahmen des Beschwerdeverfahrens erhoben hatten. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass keiner dieser anderen Einwände der Aufrechterhaltung des Patents in der auf der Grundlage des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin geänderten Fassung entgegenstand. Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr vorgelegten Rechtsfragen in der Entscheidung G 2/07 (a. a. O.).

(3) In Anbetracht dieser Entscheidung legte die Patentinhaberin B einen neuen Hauptantrag und einen neuen Hilfsantrag vor, die alle früheren Anträge ersetzten; anschließend reichte sie einen neuen ersten Hilfsantrag ein und erklärte ihren früheren ersten Hilfsantrag zu ihrem neuen zweiten Hilfsantrag. Diese neuen Anträge enthielten nur noch Erzeugnis- und Product-by-Process-Ansprüche (s. u. in diesem Abschnitt, Nr. III.4).

(4) Diese Änderungen führten zur zweiten Vorlage durch die Kammer (s. u. in diesem Abschnitt, Nr. III.5).

decision of the opposition division dated 23 November 2004. In that decision, the opposition division had found that the broccoli patent, as amended by the patent proprietor (hereinafter: patent proprietor B or patent proprietor in case T 83/05) pursuant to its (new) main request then on file, comprising method, product and product-by-process claims, and the invention to which it related met the requirements of the EPC.

(2) In its (first) interlocutory decision of 22 May 2007, the Board referred two questions of law to the Enlarged Board. 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 opponents B 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. The Enlarged Board answered the referred questions in its decision G 2/07 (*supra*).

(3) In the light of this decision, patent proprietor B submitted a new main request and a new auxiliary request replacing all previous requests; subsequently, patent proprietor B filed a new first auxiliary request making the former first auxiliary request its new second auxiliary request. These new requests are restricted to product and product-by-process claims (see in this section point III.4 below).

(4) These amendments then led to the second referral by the referring Board (see in this section point III.5 below).

encore opposant B1 et opposant B2) contre la décision de la division d'opposition en date du 23 novembre 2004. Dans cette décision, la division d'opposition avait estimé que le brevet "broccoli" (tel que modifié par le titulaire du brevet (ci-après dénommé titulaire B ou titulaire du brevet dans l'affaire T 83/05) selon sa (nouvelle) requête principale figurant alors au dossier et contenant des revendications de procédé, des revendications de produit et des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, ainsi que l'invention qui faisait l'objet dudit brevet satisfaisaient aux exigences de la CBE.

(2) Dans sa (première) décision intermédiaire en date du 22 mai 2007, la chambre a soumis deux questions de droit à la Grande Chambre. 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 soulevées jusqu'alors par les opposants B 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. La Grande Chambre a répondu dans sa décision G 2/07 (*supra*) aux questions qui lui avaient été soumises.

(3) Au regard de cette décision, le titulaire B a soumis une nouvelle requête principale et une nouvelle requête subsidiaire qui remplaçaient toutes les requêtes précédentes. Il a ensuite soumis une nouvelle première requête subsidiaire, si bien que l'ancienne première requête subsidiaire est devenue sa nouvelle deuxième requête subsidiaire. Ces nouvelles requêtes ne contiennent que des revendications de produit et des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention (voir ci-dessous le point III.4).

(4) Ces modifications ont ensuite donné lieu à la deuxième saisine par la chambre 3.3.04 (voir ci-dessous le point III.5).

4. Derzeit vorliegende Patentansprüche

(1) Die unabhängigen Ansprüche des neuen Hauptantrags (eingereicht mit Schreiben vom 29. April 2011) lauten 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.*"

(Die Ansprüche 2 und 3 des neuen Hauptantrags waren auf einen genießbaren Teil und auf den Samen einer Broccoli-Pflanze gerichtet, die nach einem Verfahren hergestellt waren, das genauso definiert war wie in Anspruch 1.)

"4. *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-Methylsulfinyl-*

4. The patent claims currently on file

(1) The independent claims of the new main request (filed with letter of 29 April 2011) read:

"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, 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.*"

(Claims 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.)

"4. *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,*

4. Revendications du brevet qui figurent actuellement au dossier

(1) Les revendications indépendantes de la nouvelle requête principale (produite par lettre en date du 29 avril 2011) s'énoncent 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."*

(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.)

"4. *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*

butylglucosinolaten oder beidem zwischen 10 und 100 μmol pro Gramm Trockengewicht der Pflanze liegen.

5. Broccoli-Infloreszenz mit erhöhten Mengen an 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten 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-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder beidem zwischen 10 und 100 μmol pro Gramm Trockengewicht der Infloreszenz liegen."

(2) Der (in der mündlichen Verhandlung vom 1. März 2013 vorgelegte) neue Hilfsantrag 1 ist mit dem neuen Hauptantrag identisch, 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".

(3) Der neue (in der mündlichen Verhandlung vom 1. März 2013 vorgelegte und mit dem mit Schreiben vom 29. April 2011 eingereichten neuen Hilfsantrag identische) Hilfsantrag II unterscheidet sich vom Hauptantrag nur durch die Streichung der Ansprüche 1 bis 3 und die Ummummerierung der verbleibenden Ansprüche 4 und 5.

5. Vorlageentscheidung

(1) In ihrer zweiten Zwischenentscheidung vom 8. Juli 2013 ließ die vorlegende Kammer die Anträge der Patentinhaberin B (d. h. den Hauptantrag und die beiden Hilfsanträge) zum Beschwerdeverfahren zu (Vorlage Broccoli II, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Ebenso ließ die vorlegende Kammer den nach den Artikeln 100 a) und 53 b) EPÜ eingelegten Einwand der Einsprechenden B gegen die Erzeugnisansprüche zu (Vorlage Broccoli II, Nr. 12 der Entscheidungsgründe). Des Weiteren erklärte die Kammer in Bezug auf den Hauptantrag, dass die in ihrer ersten Zwischenentscheidung vom

or both, are between 10 and 100 μmoles per gram of dry weight of said plant.

5. 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."

(2) New auxiliary request I (filed during the oral proceedings of 1 March 2013) is identical to the new main request, except that at the end of each claim a "wherein" clause is 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".

(3) New auxiliary request II (filed during the oral proceedings of 1 March 2013 and identical to the new auxiliary request filed with the letter dated 29 April 2011) differs from the main request only by deletion of claims 1 to 3 and the renumbering of the remaining claims 4 and 5.

5. The referring decision

(1) In its second interlocutory decision of 8 July 2013, the referring Board admitted patent proprietor B's requests (i.e. the main request and the two auxiliary requests) into the appeal proceedings (referral broccoli II, Reasons, point 3). Likewise, the referring Board admitted into the proceedings the objection of opponents B raised under Articles 100(a) and 53(b) EPC against the product claims (referral broccoli II, Reasons, point 12). Furthermore, the Board held that, in respect of the main request, its conclusions concerning the grounds for opposition other than Articles 100(a)

en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle, ou les deux, étant comprises entre 10 et 100 μmoles par gramme de poids sec de cette plante.

5. 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."

(2) La nouvelle requête subsidiaire I (produite pendant la procédure orale du 1^{er} mars 2013) est identique à la nouvelle requête principale, à la seule différence qu'à la fin de chaque revendication, il a 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".

(3) La nouvelle requête subsidiaire II (produite pendant la procédure orale du 1^{er} mars 2013, qui est identique à la nouvelle requête subsidiaire produite par lettre en date du 29 avril 2011) ne se différencie de la requête principale que par la suppression des revendications 1 à 3 et la renumérotation des revendications 4 et 5 restantes.

5. Décision de saisine

(1) Dans sa deuxième décision intermédiaire en date du 8 juillet 2013, la chambre à l'origine de la saisine a admis dans la procédure de recours les requêtes (la requête principale et les deux requêtes subsidiaires) du titulaire B (saisine "brocoli II", point 3 des motifs). Elle a également admis dans la procédure l'objection soulevée par les opposants B au titre des articles 100a) et 53b) CBE à l'encontre des revendications de produit (saisine "brocoli II", point 12 des motifs). La chambre a estimé en outre, en ce qui concerne la requête principale, que les conclusions relatives aux motifs

22. Mai 2007 dargelegten und für die Patentinhaberin B positiven Schlussfolgerungen bezüglich der Einspruchsgründe außer dem der Artikel 100 a) und 53 b) EPÜ nach wie vor Gültigkeit hatten (Vorlage Broccoli II, Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

(2) Nach Auffassung der vorlegenden Kammer stellen sich in dem vor ihr anhängigen Verfahren Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, weil die Patentinhaberin B die Ansprüche auf Erzeugnisansprüche eingeschränkt hatte, auf die in der ersten Zwischenentscheidung, die zur Entscheidung G 2/07 (a. a. O.) führte, nicht eingegangen worden war.

In den Entscheidungsgründen der Zwischenentscheidung verwies die Kammer auf die entsprechenden Entscheidungsgründe der Vorlage Tomate II, weil sie eine Antwort auf diese Vorlagefragen als wesentlich für die Entscheidung über die Beschwerde in der Sache T 83/05 erachtete (Vorlage Broccoli II, Nrn. 13 bis 20 der Entscheidungsgründe). Außerdem begründete sie die Notwendigkeit, gegenüber der Vorlage Tomate II geänderte Fragen vorzulegen, wie folgt:

a) Die Entscheidung der vorlegenden Kammer, das Verfahren nicht einfach bis zur Beantwortung der in der Sache G 2/12 vorgelegten Fragen auszusetzen, sondern zusätzliche Fragen vorzulegen, war darin begründet, dass unabhängig vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens in der Sache T 1242/06 eine Sachentscheidung der Großen Beschwerdekammer über die für beide Vorlagesachen relevanten Rechtsfragen herbeigeführt und die Grundlage erweitert werden sollte, auf der die Große Beschwerdekammer ihre Entscheidung treffen würde (Vorlage Broccoli II, Nrn. 21 und 22 der Entscheidungsgründe).

b) Die Ansprüche der Patentinhaberin B waren nicht auf Früchte gerichtet, sondern auf Pflanzen und Pflanzenteile (Samen, genießbarer Teil, Infloreszenz), die aus der Sicht der vorlegenden Kammer nicht unter den in Artikel 53 b) EPÜ verankerten und in Regel 26 (4) EPÜ definierten Ausschluss von Pflanzensorten fielen (Vorlage Broccoli II, Nrn. 16 und 23 der Entscheidungsgründe).

c) Zudem musste in den zusätzlichen Vorlagefragen darauf eingegangen werden, dass die Erzeugnisse in allen Ansprüchen der Patentinhaberin B durch Verfahrensmerkmale definiert waren (Vorlage Broccoli II, Nr. 25 der Entscheidungsgründe).

and 53(b) EPC laid down in its first interlocutory decision of 22 May 2007 still applied in favour of patent proprietor B (referral broccoli II, Reasons, point 6).

(2) According to the referring Board, in the proceedings before it important points of law arose because of patent proprietor B's restriction of the claims to product claims that were not considered in the first interlocutory decision leading to the decision G 2/07 (*supra*).

In the reasons for the interlocutory decision, the Board referred to the respective reasons for the referral tomato II, because it considered an answer to those referred questions essential for deciding the appeal in case T 83/05 (referral broccoli II, Reasons, points 13 to 20). In addition, it gives the following reasons for needing to refer modified questions compared to those in referral tomato II:

(a) The reasons for the referring Board not just to stay the proceedings pending answers to the referral in case G 2/12 but to refer additional questions were to ensure a decision of the Enlarged Board on the merits of the questions of law relevant to both referral cases, independent of the procedural fate of the appeal proceedings in case T 1242/06, and to enrich the basis on which the Enlarged Board would take its decision (referral broccoli II, Reasons, points 21 and 22).

(b) Patent proprietor B's claims were directed not to fruits but to plants and plant parts (seed, edible portion, inflorescence) and the referring Board considered these not to fall under the exclusion of plant varieties as stipulated in Article 53(b) EPC and defined by Rule 26(4) EPC (referral broccoli II, Reasons, points 16 and 23).

(c) Furthermore, the point that patent proprietor B's claim requests defined the products by process features needed to be addressed in the additional referred questions (referral broccoli II, Reasons, point 25).

d'opposition autres que ceux visés aux articles 100a) et 53b) CBE, qu'elle avait énoncées dans sa première décision intermédiaire, en date du 22 mai 2007, s'appliquaient toujours en faveur du titulaire B (saisine "broccoli II", point 6 des motifs).

(2) Selon la chambre à l'origine de la saisine, des questions de droit d'importance fondamentale se posaient dans l'affaire qu'elle avait à instruire en cela que le titulaire B avait limité les revendications à des revendications de produit qui n'avaient pas été examinées dans le cadre de la première décision intermédiaire ayant conduit à la décision G 2/07 (*supra*).

Dans les motifs de cette décision intermédiaire, la chambre a renvoyé aux motifs invoqués dans le cadre de la saisine "tomate II", estimant qu'une réponse aux questions soumises dans cette saisine était essentielle pour trancher le recours formé dans l'affaire T 83/05 (saisine "broccoli II", points 13 à 20 des motifs). Elle a expliqué en outre qu'il était nécessaire de soumettre des questions différentes de celles soumises dans le cadre de la saisine "tomate II" pour les motifs suivants :

(a) Si la chambre à l'origine de la saisine n'a pas simplement suspendu la procédure en attendant les réponses aux questions soumises dans l'affaire G 2/12, mais a soumis des questions supplémentaires, c'était afin de s'assurer que la Grande Chambre tranche sur le fond les questions de droit que soulevaient les deux affaires de saisine, quelle que soit l'issue de la procédure de recours dans l'affaire T 1242/06, et afin d'enrichir ainsi la base sur laquelle la Grande Chambre statuerait (saisine "broccoli II", points 21 et 22 des motifs).

(b) Les revendications du titulaire B ne portaient pas sur des fruits mais sur des végétaux et certaines parties de végétaux (semence, portion comestible, inflorescence) et la chambre à l'origine de la saisine a estimé que celles-ci ne tombaient 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 (saisine "broccoli II", points 16 et 23 des motifs).

(c) En outre, le fait que les requêtes contenant les revendications du titulaire B définissaient les produits par des caractéristiques de procédé, devait être examiné dans le cadre des questions supplémentaires soumises (saisine "broccoli II", point 25 des motifs).

d) Die vorlegende Kammer legte die in den Ansprüchen gemäß dem ersten Hilfsantrag der Patentinhaberin B enthaltene Passage "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" als einen Versuch aus, auf einen Teil der Rechte aus einem Erzeugnispatent zu verzichten, sodass die Herstellung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren nicht mehr untersagt werden könnte. Die Kammer verwies auf G 1/93 (ABl. EPA 1994, 541) und bezweifelte, dass das EPÜ einen solchen Verzicht zulässt (Vorlage Broccoli II, Nrn. 26 bis 28 der Entscheidungsgründe).

IV. Verlauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer

In beiden Vorlageverfahren forderte die Große Beschwerdekammer die Verfahrensbeteiligten auf, sich zu den Vorlagefragen zu äußern (G 2/12: Entscheidung vom 26. Juni 2012 und Mitteilung vom 27. Juni 2012; G 2/13: Entscheidung vom 22. Juli 2013 und Mitteilung vom 23. Juli 2013) (s. u. in diesem Abschnitt, Nr. V).

Zudem forderte die Große Beschwerdekammer den Präsidenten des EPA auf, sich schriftlich zu den ihr vorgelegten Rechtsfragen zu äußern (G 2/12: Entscheidung vom 26. Juni 2012 und Mitteilung vom 27. Juni 2012; G 2/13: Entscheidung vom 22. Juli 2013 und Mitteilung vom 23. Juli 2013) (s. u. in diesem Abschnitt, Nr. VI), und erließ ferner eine Einladung an Dritte, Stellungnahmen einzureichen (G 2/12: Entscheidung vom 26. Juni 2012 und ABl. EPA 2012, 468; G 2/13: Entscheidung vom 22. Juli 2013 und ABl. EPA 2013, 412) (s. u. in diesem Abschnitt, Nr. VII).

Bezüglich des Antrags des Patentinhabers T in der Sache G 2/12, in Folge der Zurücknahme der Beschwerde durch die Einsprechende T sollte das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer beendet werden, erließ die Große Beschwerdekammer eine Mitteilung, dass sie keine Verfahrenssituation kenne, in der dieses Verfahren beendet werden müsste oder könnte (Mitteilung vom 31. Januar 2013). Später nahm der Patentinhaber T seinen Antrag auf Beendigung des Verfahrens zurück (Schreiben vom 26. September 2014).

Schließlich lud die Große Beschwerdekammer die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung am 27. Oktober 2014

(d) The referring Board understood the clause in the claims according to patent proprietor B's first auxiliary request "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 as an attempt to waive some of its rights in respect of a product patent, such that producing the claimed product by an essentially biological process could no longer be prohibited. Referring to G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), the Board doubted that the EPC allowed such a waiver (referral broccoli II, Reasons, points 26 to 28).

IV. The course of the proceedings before the Enlarged Board

In both referrals the Enlarged Board invited the parties to the proceedings to file observations on the referred questions (G 2/12: decision of 26 June 2012 and communication of 27 June 2012, G 2/13 decision of 22 July 2013 and communication of 23 July 2013) (see in this section point V below).

Furthermore, the Enlarged Board invited the President of the EPO to comment in writing on the points of law referred to it (G 2/12: decision of 26 June 2012 and communication of 27 June 2012; G 2/13: decision of 22 July 2013 and communication of 23 July 2013) (see in this section point VI below) and also issued an invitation for third parties to file comments (G 2/12: decision of 26 June 2012 and OJ EPO 2012, 468; G 2/13: decision of 22 July 2013 and OJ EPO 2013, 412) (see in this section point VII below).

With regard to patent proprietor T's request in case G 2/12 that, as a consequence of opponent T having withdrawn its appeal, the proceedings before the Enlarged Board be terminated, the Enlarged Board issued a communication stating that it did not consider that a procedural situation existed in which these proceedings would have to or could be terminated (communication of 31 January 2013). Patent proprietor T later withdrew its request for termination of the proceedings (letter of 26 September 2014).

Finally, the Enlarged Board summoned the parties to oral proceedings to be held on 27 October 2014 (order of 23

(d) Selon l'interprétation de la chambre à l'origine de la saisine, le titulaire B a inclus dans les revendications selon la première requête subsidiaire l'expression "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] afin de tenter de renoncer à une partie des droits conférés par un brevet de produit et de lever ainsi l'interdiction d'obtenir le produit, tel que revendiqué, par un procédé essentiellement biologique. Renvoyant à la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), la chambre a déclaré ne pas être convaincue que la CBÉ autorise une telle renonciation (saisine "broccoli II", points 26 à 28 des motifs).

IV. Procédure devant la Grande Chambre de recours

Dans le cadre des deux saisines, la Grande Chambre a invité les parties à la procédure à présenter des observations concernant les questions qui lui avaient été soumises (G 2/12 : décision en date du 26 juin 2012 et notification en date du 27 juin 2012 ; G 2/13 : décision en date du 22 juillet 2013 et notification en date du 23 juillet 2013) (voir ci-dessous le point V de la présente section).

La Grande Chambre a invité, en outre, le Président de l'OEB à présenter ses observations par écrit sur les questions de droit soumises (G 2/12 : décision en date du 26 juin 2012 et notification en date du 27 juin 2012 ; G 2/13 : décision en date du 22 juillet 2013 et notification en date du 23 juillet 2013) (voir ci-dessous le point VI de la présente section) et a également invité les tiers à donner leur avis (G 2/12 : décision en date du 26 juin 2012 et JO OEB 2012, 468 ; G 2/13 : décision en date du 22 juillet 2013 et JO OEB 2013, 412) (voir ci-dessous le point VII de la présente section).

En réponse à la requête présentée par le titulaire T dans l'affaire G 2/12, tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure devant la Grande Chambre au motif que l'opposant T avait retiré son recours, la Grande Chambre a émis une notification dans laquelle elle a déclaré que rien dans la procédure n'exigeait ou ne permettait qu'il soit mis fin à la procédure (notification en date du 31 janvier 2013). Le titulaire T a ensuite retiré la requête correspondante (par lettre en date du 26 septembre 2014).

Enfin, la Grande Chambre a cité les parties à une procédure orale dont la date était fixée au 27 octobre 2014

(Anordnung vom 23. Juni 2014) und erließ eine Mitteilung nach Artikel 13 und 14 (2) VOGBK (Mitteilung vom 15. Juli 2014). Darin teilte sie den Beteiligten ihre vorläufige Auffassung und die Themen mit, die voraussichtlich in der mündlichen Verhandlung erörtert würden.

V. Vorbringen der Beteiligten

Der Patentinhaber T, die Patentinhaberin B und die Einsprechenden B machten im schriftlichen Verfahren sowie in der mündlichen Verhandlung umfangreiche Ausführungen. Soweit ihre schriftlichen und mündlichen Vorbringen für die Entscheidung in den beiden Vorlegesachen relevant sind, lassen sie sich wie folgt zusammenfassen:

1. Vorbringen des Patentinhabers in der Sache T 1242/06

Der Patentinhaber T ging in seinem schriftlichen und mündlichen Vorbringen auf die Zulässigkeit des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer und auf die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen ein. Er reichte vierzehn Dokumente (E1 bis E14) ein.

(1) Der Patentinhaber T brachte vor, dass die Vorlage als unzulässig zurückgewiesen werden solle, weil die Kriterien des Artikels 112 (1) a) EPÜ nicht erfüllt seien. Wie schon aus G 1/98 (a. a. O.) hervorgehe, seien nur Erzeugnisansprüche, die auf einzelne Pflanzensorten gerichtet seien, nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen. Diese Entscheidung sei durch das Bezirksgericht Den Haag bestätigt worden. In der Begründung seiner Entscheidung vom 8. Mai 2013 (*Taste of Nature Holding B.V. gegen Cresco Handels-B.V.*, s. in diesem Zusammenhang Nr. VIII.4) habe das niederländische Gericht befunden, dass sich die zweite Gruppe von Ausnahmen gemäß Artikel 53 b) EPÜ nur auf Verfahren beziehe. Somit gehe es in der Vorlage Tomate II nicht um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung. Die vorlegende Kammer könne in der eigentlichen Beschwerdesache leicht eine Entscheidung treffen, indem sie sich an die von der Großen Beschwerdekammer in G 1/98 und an die vom niederländischen Gericht vorgenommene Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ halte.

(2) Falls die Große Beschwerdekammer die Vorlage für zulässig halte, sollten die Entscheidungen G 2/07 und G 1/08 überprüft werden, damit ihre negativen Auswirkungen korrigiert werden könnten, die von O. Malek et al., "Plant patents an endangered species?" -

June 2014) and issued a communication pursuant to Articles 13 and 14(2) RPEBA (communication of 15 July 2014). In this communication, the Enlarged Board informed the parties of its preliminary views and the issues that were likely to be addressed in the oral proceedings.

V. The submissions of the parties

Patent proprietors T and B and opponents B made comprehensive submissions both in the written proceedings and in the oral proceedings. Their written and oral submissions, insofar as relevant for deciding the two referrals, are summarised as follows:

1. Submissions of the patent proprietor in case T 1242/06

Patent proprietor T addressed in its written and oral submissions the admissibility of the proceedings before the Enlarged Board and the legal questions referred to the Enlarged Board. It filed fourteen documents (E1 to E14).

(1) Patent proprietor T submitted that the referral should be rejected as inadmissible because the criteria of Article 112(1)(a) EPC were not fulfilled. It was already clear from G 1/98 (*supra*) that only product claims directed to individual plant varieties fell under the exclusion of Article 53(b) EPC. This result had been confirmed by the District Court of The Hague. In the reasoning of its decision of 8 May 2013 (*Taste of Nature Holding B.V. v. Cresco Handels-B.V.*, see in this connection point VIII.4 below), the Dutch court had considered that the second group of exclusions pursuant to Article 53(b) EPC referred only to processes. Hence, the referral tomato II did not concern a point of law of fundamental importance. The referring Board could easily decide the appeal case itself by relying upon the interpretation of Article 53(b) EPC given by the Enlarged Board in G 1/98 and by the Dutch court.

(2) If the Enlarged Board took the view that the referral was admissible, decisions G 2/07 and G 1/08 should be reviewed in order to rectify their negative effects as discussed by O. Malek et al., *Plant patents an endangered species?* – surprising new

(citation en date du 23 juin 2014) et a émis une notification au titre des articles 13 et 14(2) RPGCR (notification en date du 15 juillet 2014), dans laquelle elle notifiât aux parties son avis préliminaire, ainsi que les questions qui étaient susceptibles d'être abordées lors de la procédure orale.

V. Moyens invoqués par les parties

Les titulaires de brevet T et B et les opposants B ont produit des moyens détaillés à la fois dans le cadre de la procédure écrite et au cours de la procédure orale. Sont résumés ci-après leurs arguments, écrits et oraux, qui ont été pertinents pour statuer sur les deux saisines.

1. Moyens invoqués par le titulaire du brevet dans l'affaire T 1242/06

Dans les moyens qu'il a exposés par écrit et oralement, le titulaire T a traité la question de la recevabilité de la procédure devant la Grande Chambre, ainsi que les questions de droit soumises à la Grande Chambre. Il a produit quatorze documents (E1 à E14).

(1) Le titulaire T a fait valoir que la saisine était irrecevable, au motif qu'il n'était pas satisfait aux exigences de l'article 112(1)a) CBE. Il ressortait déjà clairement de l'affaire G 1/98 (*supra*) que seules les revendications de produit portant sur des variétés végétales individuelles tombaient sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE. Cette conclusion avait été confirmée par le Tribunal de première instance de La Haye. Dans les motifs de sa décision en date du 8 mai 2013 (*Taste of Nature Holding B.V. contre Cresco Handels-B.V.*, voir à ce propos le point VIII.4 ci-dessous), le Tribunal néerlandais avait estimé que le deuxième groupe d'exclusions prévu à l'article 53b) CBE ne couvrait que les procédés. Par conséquent, la saisine "tomate II" ne soulevait pas de question de droit d'importance fondamentale. La chambre à l'origine de la saisine pouvait facilement trancher elle-même le recours en se fondant sur l'interprétation donnée à l'article 53b) CBE par la Grande Chambre dans sa décision G 1/98, ainsi que par le Tribunal néerlandais.

(2) Le titulaire T a indiqué que si la Grande Chambre estimait que la saisine était recevable, il conviendrait alors de revoir les décisions G 2/07 et G 1/08 afin de remédier à leurs effets négatifs, tels qu'exposés dans l'article intitulé "*Plant patents an endangered*

surprising new developments in the tomato case", in epi Information 1/2012, 16 (Dokument E11) erörtert worden seien. Demnach sei der Ausdruck "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" so auszulegen, dass er sich nur auf diejenigen im Wesentlichen biologischen Verfahren beziehe, deren unmittelbares Erzeugnis eine Pflanzensorte sei.

(3) Da der Wortlaut des Verfahrensausschlusses in Artikel 53 b) EPÜ - auch in seinem Zusammenhang innerhalb des Übereinkommens und in Anbetracht der Biotechnologierichtlinie - keinen Zweifel an seiner begrenzten Anwendbarkeit auf Verfahrensansprüche lasse, sollten die Vorlagefragen auf folgende Weise beantwortet werden: die erste und die dritte Frage sollten bejaht werden, die zweite Frage solle verneint werden.

(4) Da auf die Kategorie der Erzeugnisanprüche bereits in Artikel 53 b) EPÜ im Hinblick auf Pflanzensorten und Tierrassen eingegangen werde, sei eine breite Auslegung des Verfahrensausschlusses dahin gehend, dass er sich auf Erzeugnisanprüche erstrecke, rechtlich fragwürdig.

(5) Bei der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ könne Artikel 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (nachfolgend: Wiener Übereinkommen) nicht gleichberechtigt mit Artikel 31 des Wiener Übereinkommens angewandt werden. Wenn bei Anwendung der Vorschriften des Artikels 31 ein eindeutiges und zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werde, gebe es keinen Spielraum mehr für die Anwendung von Artikel 32.

2. Vorbringen der Patentinhaberin in der Sache T 83/05

Das schriftliche und mündliche Vorbringen der Patentinhaberin B betraf im Wesentlichen folgende Aspekte.

(1) Sie beantragte, dass die erste Frage verneint werden solle, sodass die weiteren Fragen nicht mehr beantwortet werden müssten, oder aber dass diese weiteren Fragen im Sinne der Gewährbarkeit eines Erzeugnisanpruchs oder Product-by-Process-Anspruchs gemäß der Vorlage (zweite und dritte Frage) oder im Sinne der Zulässigkeit einer "Ausklammerung" mittels Disclaimer der Verfahrensschritte im Erzeugnisanpruch, die gegen den Verfahrensausschluss in Artikel 53 b) EPÜ verstießen, beantwortet werden sollten (vierte Frage).

developments in the tomato case, in epi information 1/2012, 16 (document E11). Accordingly, the term "essentially biological processes for the production of plants" was to be interpreted as referring only to those essentially biological processes the direct product of which is a plant variety.

(3) Since the wording of the process exclusion in Article 53(b) EPC and its context within the Convention and with regard to the Biotech Directive did not leave any doubt in respect of its limited scope of application to process claims, the referred questions should then be answered in the following way: the first and third questions were to be answered in the negative and the second in the affirmative.

(4) Since the category of product claims was already addressed in Article 53(b) EPC in respect of plant and animal varieties, a broad interpretation of the process exclusions, to the effect that it extended to product claims, was legally questionable.

(5) When interpreting Article 53(b) EPC, Article 32 Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 (hereinafter: Vienna Convention) could not be applied on the same level as Article 31 Vienna Convention. Once a clear and satisfactory result has been found by applying the rules of the latter provision there is no room for applying the former.

2. Submissions of the patent proprietor in case T 83/05

The written and oral submissions of patent proprietor B essentially concerned the following aspects.

(1) It requested that the first question be answered in the negative, in which event the subsequent questions did not require an answer or, alternatively, that these subsequent questions be answered in favour of the allowability of a product claim or product-by-process claim as defined in the referral (second and third questions) or in favour of the allowability of "disclaiming" the process steps in the product claim that infringed the process exclusion in Article 53(b) EPC (fourth question).

species? surprising new developments in the tomato case" d'O. Malek et al. publié dans la revue "epi information" (édition 1/2012, 16) (document E11). L'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" devait dès lors être interprétée comme couvrant uniquement les procédés essentiellement biologiques dont le produit direct était une variété végétale.

(3) Étant donné que la formulation de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE, ainsi que le contexte de cette exclusion dans la CBE et au regard de la Directive "Biotechnologie", ne laissait aucun doute quant à son champ d'application limité aux seules revendications de procédé, il y avait lieu de répondre par la négative à la première et à la troisième question et par l'affirmative à la deuxième.

(4) La catégorie des revendications de produit étant déjà régie par l'article 53b) CBE s'agissant des variétés végétales et des races animales, une interprétation large de l'exclusion des procédés en ce sens qu'elle s'étendait aux revendications de produit était juridiquement contestable.

(5) Pour interpréter l'article 53b) CBE, l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (ci-après la Convention de Vienne) ne pouvait pas être appliqué au même titre que l'article 31 de ladite Convention. À partir du moment où une conclusion claire et satisfaisante découlait de l'application de l'article 31, il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 32.

2. Moyens invoqués par le titulaire du brevet dans l'affaire T 83/05

Les moyens exposés par écrit et oralement par le titulaire B portaient essentiellement sur les aspects suivants.

(1) Le titulaire B a demandé qu'il soit répondu par la négative à la première question, auquel cas il ne serait pas nécessaire de répondre aux autres questions, ou bien qu'il soit répondu aux autres questions en faveur de l'admissibilité des revendications de produit ou des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, telles que définies dans la saisine (deuxième et troisième questions) ou en faveur de l'admissibilité de "disclaimers" pour exclure de la revendication de produit les étapes du procédé qui tombaient sous le coup de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) (quatrième question).

(2) Die Große Beschwerdekammer solle ihre früheren Entscheidungen in den Sachen G 2/07 und G 1/08 klarstellen, weil diese die vorliegende Kammer zu ihrer zweiten Vorlage veranlasst hätten. Außerdem sei darauf hinzuweisen, dass grundsätzlich jeder Ausschluss von der Patentierbarkeit eng auszulegen sei und sich der Verfahrensausschluss nicht auf andere Ansprüche als Verfahrensansprüche erstrecken könne.

(3) Die Bewertung der Patentierbarkeit sei auf den Gegenstand eines Anspruchs zu stützen. Dabei sei der Gegenstand eines Anspruchs aber nicht mit dessen Schutzzumfang zu verwechseln.

(4) Artikel 53 b) EPÜ sei unter anderem vor dem Hintergrund von Artikel 52 (1) und Regel 27 b) EPÜ auszulegen. Da Regel 27 b) EPÜ ausdrücklich vorsehe, dass Patente für Erfindungen erteilt werden sollten, die "Pflanzen [zum Gegenstand haben], "wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt ist", ergebe sich die Antwort auf die erste Frage schon aus dem Wortlaut der Rechtsvorschrift. Diese Schlussfolgerung gelte auch in Anbetracht der Entstehungsgeschichte von Artikel 53 b) und Regel 27 b) EPÜ sowie von Artikel 4 der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (nachfolgend: Biotechnologierichtlinie).

(5) Da die gewöhnliche Bedeutung des Wortlauts der Artikel 52 (1) und 53 b) sowie der Regel 27 b) EPÜ unter Anwendung der Auslegungsmittel gemäß Artikel 31 des Wiener Übereinkommens weder mehrdeutig sei noch zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führe, bestehe kein Spielraum zur Anwendung des Artikels 32 des Wiener Übereinkommens und zur Heranziehung ergänzender Auslegungsmittel.

(6) Die Artikel 52 und 53 sowie Regel 26 (2) EPÜ unterschieden bei der Definition der patentierbaren Gegenstände klar zwischen Erzeugnis- und Verfahrenserfindungen. Somit könne eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu Verfahrensansprüchen in G 2/07 (a. a. O.) und G 1/08 (a. a. O.) nicht auf Erzeugnisansprüche erweitert werden.

(7) In G 1/98 (a. a. O., Nr. 2 der Entscheidungsformel) habe die Große

(2) The Enlarged Board should clarify its earlier rulings in G 2/07 and G 1/08 because they had led the referring Board to make the second referral. In addition, it should be stressed that, as a general principle, any exclusion from patentability was to be interpreted narrowly and that the process exclusion could not extend to claims other than process claims.

(3) The assessment of patentability was to be based on the subject-matter of a claim. However, the subject-matter of a claim should not be confused with its scope of protection.

(4) Article 53(b) EPC was to be interpreted in the light inter alia of Article 52(1) and Rule 27(b) EPC. Since Rule 27(b) EPC explicitly provided that patents should be granted for inventions concerning "plants ... if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant ... variety", the answer to the first question followed from the wording of the law itself. This conclusion held true also with a view to the legislative history of Article 53(b) and Rule 27(b) EPC as well as of Article 4 of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (hereinafter: Biotech Directive).

(5) Since, applying the means of interpretation pursuant to Article 31 Vienna Convention, the ordinary meaning of the wording of Articles 52(1), 53(b) and Rule 27(b) EPC was neither ambiguous nor led to a manifestly absurd or unreasonable result, there was no room for applying Article 32 Vienna Convention and for supplementary means of interpretation.

(6) Articles 52, 53 and Rule 26(2) EPC clearly distinguished between product and process inventions in the definition of patentable subject-matter. Consequently, a ruling by the Enlarged Board on process claims in G 2/07 (*supra*) and G 1/08 (*supra*) could not be extended to product claims.

(7) In G 1/98 (*supra*, Order, point 2), the Enlarged Board had explicitly

(2) La Grande Chambre devait clarifier les décisions qu'elle avait rendues précédemment dans les affaires G 2/07 et G 1/08, car elles avaient conduit la chambre à l'origine de la saisine à soumettre ces nouvelles questions. De plus, il convient de souligner que, de manière générale, toute exclusion de la brevetabilité devait être interprétée de façon restrictive et que l'exclusion des procédés ne pouvait pas être étendue de manière à couvrir des revendications autres que les revendications de procédé.

(3) L'appréciation de la brevetabilité devait être fondée sur l'objet de la revendication. Il convenait toutefois de ne pas confondre l'objet de la revendication et son champ de protection.

(4) L'article 53b) CBE devait être interprété à la lumière, notamment, de l'article 52(1) et de la règle 27b) CBE. Cette règle prévoit explicitement que des brevets doivent être délivrés pour des inventions qui ont pour objet "des végétaux ... si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale [...] déterminée", si bien que la réponse à la première question découlait de la lettre même de la loi. Cette conclusion valait également au regard de la genèse de l'article 53b) et de la règle 27b) CBE, ainsi que de l'article 4 de la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (ci-après la Directive "Biotechnologie").

(5) Étant donné qu'en appliquant les moyens d'interprétation visés à l'article 31 de la Convention de Vienne, le sens ordinaire du libellé des articles 52(1), 53b) et de la règle 27(b) CBE n'était pas ambigu et ne conduisait pas à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable, il n'y avait nullement lieu d'appliquer l'article 32 de la Convention de Vienne ou des moyens complémentaires d'interprétation.

(6) Les articles 52 et 53, ainsi que la règle 26(2) CBE établissaient une distinction nette, dans la définition d'un objet brevetable, entre les inventions portant sur un produit et celles portant sur un procédé. Par conséquent, la décision de la Grande Chambre relative aux revendications de procédé dans le cadre des affaires G 2/07 (*supra*) et G 1/08 (*supra*) ne saurait être étendue aux revendications de produit.

(7) Dans la décision G 1/98 (*supra*, point 2 du dispositif), la Grande

Beschwerdekammer ausdrücklich befunden, dass Erzeugnisansprüche auf Pflanzen nur dann gemäß Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen seien, wenn sie auf einzelne Pflanzensorten gerichtet seien. Aus dieser restriktiven Auslegung des Erzeugnisausschlusses (erste Gruppe von Ausnahmen in Artikel 53 b) EPÜ) könne geschlossen werden, dass auch der Verfahrensausschluss (zweite Gruppe von Ausnahmen in Artikel 53 b) EPÜ) einer engen Auslegung bedürfe. Damit habe der enge Umfang des Erzeugnisausschlusses Auswirkungen auf die Auslegung des Verfahrensausschlusses.

(8) Falls die erste Frage von der Großen Beschwerdekammer bejaht werde, sollte es möglich sein, vom Gegenstand des Erzeugnisanspruchs oder Product-by-Process-Anspruchs denjenigen Teil durch einen Disclaimer auszuklammern, der als Verstoß gegen den Verfahrensausschluss nach Artikel 53 b) EPÜ angesehen werde (s. G 2/10, ABI. EPA 2012, 376; G 1/07, ABI. EPA 2011, 134; G 1/03 und G 2/03, ABI. EPA 2004, 413 und 448).

3. Vorbringen der Einsprechenden in der Sache T 1242/06

Abgesehen von der Zurücknahme ihrer Beschwerde mit Schreiben vom 28. Juni 2012 reichte die frühere Einsprechende im vorliegenden Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer keine Vorbringen ein. Auch an der mündlichen Verhandlung nahm sie nicht teil.

4. Vorbringen der Einsprechenden in der Sache T 83/05

(1) Die Einsprechende B1 brachte vor, dass die erste, die dritte und die vierte Frage zu verneinen seien, während die zweite Frage grundsätzlich zu bejahen sei.

a) Artikel 31 des Wiener Übereinkommens sei die Grundlage für die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ in Bezug auf das Patentierungsverbot für im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen. Da die in Artikel 31 des Wiener Übereinkommens vorgesehenen Auslegungsmittel zu einem klaren, eindeutigen und sinnvollen Ergebnis führten, bestehe keine Notwendigkeit, auf Artikel 32 des Wiener Übereinkommens zurückzugreifen. Außerdem sei eine dynamische Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ nur zur Definition dessen praktikabel, was patentierbar sei. Eine dynamische Auslegung, die herkömmliche Verfahren von der Patentierbarkeit ausschließe, sei

concluded that product claims directed to plants were excluded from patentability under Article 53(b) EPC only if they were directed to individual plant varieties. It could be concluded from this restrictive interpretation of the product exclusion (first group of exclusions in Article 53(b) EPC) that the process exclusion (second group of exceptions in Article 53(b) EPC) likewise required a narrow interpretation. As a consequence, the narrow scope of the product exclusion had an impact on the interpretation of process exclusion.

(8) If the first question were answered by the Enlarged Board in the affirmative, it should be possible to except from the subject-matter of the product claim or product-by-process claim the part that was considered to violate the process exclusion under Article 53(b) EPC by way of a disclaimer (see G 2/10, OJ EPO 2012, 376; G 1/07, OJ EPO 2011, 134; G 1/03 and G 2/03, OJ EPO 2004, 413 and 448).

3. Submissions of the opponent in case T 1242/06

Apart from withdrawing its appeal by its letter dated 28 June 2012, the former opponent did not file any submissions during the present proceedings before the Enlarged Board. Nor did it attend the oral proceedings.

4. Submissions of the opponents in case T 83/05

(1) Opponent B1 submitted that the first, third and fourth questions were to be answered in the negative, while the second question was to be answered in principle in the affirmative.

(a) Article 31 Vienna Convention was the basis for interpreting Article 53(b) EPC in respect of the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants. Since the means of interpretation provided for in Article 31 Vienna Convention led to a clear, unambiguous and reasonable result, there was no need to apply Article 32 Vienna Convention. Besides, a dynamic interpretation of Article 53(b) EPC was only feasible for defining what is patentable. A dynamic interpretation excluding conventional processes from patentability was provided by the requirement of inventive step. To use a dynamic interpretation for broadening

Chambre avait explicitement conclu que les revendications de produit portant sur des végétaux n'étaient exclues de la brevetabilité, au titre de l'article 53b) CBE, que si elles avaient pour objet des variétés végétales individuelles. Il pouvait être déduit de cette interprétation restrictive de l'exclusion de produits (premier groupe d'exceptions prévu à l'article 53b) CBE) que l'exclusion des procédés (deuxième groupe d'exceptions prévu à l'article 53b) CBE) appelait également une interprétation étroite. La portée limitée de l'exclusion des produits avait dès lors une incidence sur l'interprétation de l'exclusion des procédés.

(8) Si la Grande Chambre répondait par l'affirmative à la première question, il devait être possible de retirer, au moyen d'un disclaimer, de l'objet de la revendication de produit ou de la revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention la partie considérée comme tombant sous le coup de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE (cf. G 2/10, JO OEB 2012, 376 ; G 1/07, JO OEB 2011, 134 ; G 1/03 et G 2/03, JO OEB 2004, 413 et 448).

3. Moyens invoqués par l'opposant dans l'affaire T 1242/06

Mis à part le retrait de son recours par lettre en date du 28 juin 2012, l'ancien opposant n'a produit aucun moyen au cours de la présente procédure devant la Grande Chambre et il n'a pas non plus assisté à la procédure orale.

4. Moyens invoqués par les opposants dans l'affaire T 83/05

(1) L'opposant B1 a fait valoir qu'il devait être répondu par la négative à la première, à la troisième et à la quatrième question et, en principe, par l'affirmative à la deuxième question.

(a) L'article 31 de la Convention de Vienne était le point de départ pour interpréter l'article 53b) CBE s'agissant de l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux. Étant donné que les moyens d'interprétation prévus par cet article conduisaient à un résultat clair, non ambigu et raisonnable, il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 32 de la Convention de Vienne. Par ailleurs, une interprétation dynamique de l'article 53b) CBE n'était envisageable qu'en vue de définir ce qui était brevetable. L'interprétation dynamique selon laquelle des procédés conventionnels étaient exclus de la brevetabilité découlait de l'exigence

durch das Erfordernis der erfinderschen Tätigkeit gegeben. Die Nutzung einer dynamischen Auslegung zur Erweiterung des Verfahrensausschlusses auf Erzeugnisansprüche würde die gesetzgeberische Absicht verfälschen.

b) Bezüglich des Ergebnisses der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ gemäß Artikel 31 des Wiener Übereinkommens argumentierte die Einsprechende B1, dass für eine Erweiterung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Patentierungsverbots für Verfahrensansprüche auf Erzeugnisansprüche keine rechtliche Grundlage vorliege. Die gesetzgeberische Absicht bestehe darin, nichttechnische "im Wesentlichen biologische Verfahren", d. h. Züchtungsverfahren, von der Patentierbarkeit auszuschließen und nicht darin, eine dahin gehende Ausübungsfreiheit zu unterstützen.

c) Regel 26 (5) EPÜ, die anhand der Entstehungsgeschichte der Biotechnologierichtlinie auszulegen sei, deute auf eine enge Auslegung des Verfahrensausschlusses in Artikel 53 b) EPÜ hin.

d) Die Entscheidungen G 2/07 und G 1/08 (a. a. O.) hätten den Umfang des Verfahrensausschlusses bereits auf Verfahren erweitert, die als Ganzes technischen Charakter hätten. Dies stehe aber im Widerspruch zu Regel 27 b) EPÜ und der gewöhnlichen Bedeutung des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen".

e) Sollte diese breite Auslegung noch verstärkt und der Verfahrensausschluss in Artikel 53 b) EPÜ auf technische Erzeugniserfindungen erweitert werden, die mithilfe solcher ausgeschlossener Verfahren ausgeführt würden, so wäre im Bereich der Pflanzen gar nichts patentierbar. Ein solches Ergebnis stünde in krassem Widerspruch zum EPÜ, seiner Entstehungsgeschichte und der einschlägigen ständigen Rechtsprechung.

f) Selbst eine "begrenzte" Erweiterung auf Erzeugnisse, die nur durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden könnten, unterminiere die Rechtssicherheit, weil durch neue Technologien die Einschränkung "nur" widerlegt werden könnte.

g) Vielmehr sei es notwendig (und ausreichend), bei pflanzenbezogenen Patentanmeldungen die allgemeinen Patentierbarkeitserfordernisse streng anzuwenden. Dann würde den Product-by-Process-Ansprüchen der Patentinhaberin B die Patentfähigkeit

the scope of the process exclusion towards product claims would distort the legislator's intention.

(b) As to the result of interpreting Article 53(b) EPC in accordance with Article 31 Vienna Convention, opponent B1 argued that an extension of the exception to patentability of process claims according to Article 53(b) EPC to product claims lacked any legal basis. Its legislative intent was to be seen in exempting non-technical "essentially biological processes", i.e. breeding processes, not in supporting a "freedom-to-operate" notion.

(c) Rule 26(5) EPC, which was to be interpreted in the light of the legislative history of the Biotech Directive, pointed to interpreting the process exclusion in Article 53(b) EPC in a narrow manner.

(d) Decisions G 2/07 and G 1/08 (*supra*) had already expanded the scope of the process exclusion to processes which as a whole have a technical character. This conclusion, however, was in conflict with Rule 27(b) EPC and the ordinary meaning of the term "essentially biological processes for the production of plants".

(e) Should this broad approach be further advanced by extending the process exclusion in Article 53(b) EPC to technical product inventions that resulted from such excluded processes, nothing would be patentable in the plant area. Such an outcome would be in stark contradiction to the EPC, its legislative history and the relevant established case law.

(f) Even a "limited" extension to products that could only be obtained by an "essentially biological process" undermined legal certainty, because new technologies could prove the "only" wrong.

(g) Rather, it was necessary (and sufficient) to apply the general requirements for patenting strictly in relation to plant-related patent applications. This led to denying the patentability of the product-by-process claims sought by the patent proprietor,

d'activité inventive, et il serait contraire à l'intention du législateur d'appliquer une telle interprétation pour étendre la portée de l'exclusion des procédés aux revendications de produit.

(b) S'agissant du résultat de l'interprétation de l'article 53b) CBE en application de l'article 31 de la Convention de Vienne, l'opposant B1 a fait valoir qu'une extension aux revendications de produit de l'exclusion de la brevetabilité des revendications de procédé prévue à l'article 53b) CBE était dénuée de tout fondement juridique. L'intention du législateur était d'exclure les procédés essentiellement biologiques dépourvus de technicité (à savoir les procédés d'obtention) et non de soutenir le principe de la liberté d'exploitation.

(c) Il ressortait de la règle 26(5) CBE, qui devait être interprétée à la lumière de la genèse de la Directive "Biotechnologie", que l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE devait être interprétée de manière restrictive.

(d) Les décisions G 2/07 et G 1/08 (*supra*) avaient déjà étendu le champ de l'exclusion des procédés aux procédés ayant globalement un caractère technique. Cependant, cette conclusion allait à l'encontre de la règle 27b) CBE et s'écartait du sens ordinaire attribué à l'expression "procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux".

(e) Si l'on pousse encore plus loin cette approche extensive au point de faire porter l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE sur des inventions ayant pour objet les produits techniques issus de tels procédés exclus, plus rien ne serait brevetable dans le domaine végétal. Or, un tel résultat serait en flagrante contradiction avec la CBE, sa genèse et la jurisprudence constante en la matière.

(f) Même une extension "limitée" aux produits pouvant uniquement être obtenus par un procédé essentiellement biologique compromettrait la sécurité juridique car l'émergence de nouvelles technologies était susceptible d'invalider cette notion de "uniquement".

(g) Au contraire, s'agissant des demandes de brevet dans le domaine végétal, il y avait lieu (et il suffisait) d'appliquer de manière stricte les conditions générales de brevetabilité. À ce titre, il convenait de ne pas considérer comme brevetables les

abgesprochen, denn sie könnte die angebliche Erfindung durch strukturelle Merkmale beschreiben, um die Verwendung von Product-by-Process-Definitionen in den Ansprüchen zu vermeiden.

(2) Die Einsprechende B2 beantragte, dass die erste, die dritte und die vierte Frage verneint werden sollten und die zweite Frage bejaht werden solle.

a) Die Einsprechende B2 brachte vor, dass die Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen auf Pflanzen unabdingbar sei, damit der Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ den richtigen Umfang erhalte und nicht über die gesetzgeberische Absicht hinausgegangen werde.

b) Der Umfang des Patentierungsverbots gemäß Artikel 53 b) EPÜ müsse durch die Art der Erzeugnisse definiert werden, die durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren hergestellt würden. Falls das Pflanzenerzeugnis selbst unter den Schutzbereich des Patents, so sei auch das im Wesentlichen biologische Verfahren zu seiner Herstellung durch den Schutzbereich des Erzeugnispatents abgedeckt und genieße Schutz. Somit sei der Verfahrensausschluss kein allgemeines Verbot des Schutzes für alle derartigen Verfahren und nur durch das Patentierungsverbot für Pflanzensorten begrenzt.

c) Die Gewährbarkeit allgemeiner Ansprüche auf Pflanzen auf Folge, dass die Auswirkungen des Ausschlusses von Ansprüchen auf im Wesentlichen biologische Verfahren so abgeschwächt würden, dass nur Verfahren ausgeschlossen würden, mit denen sich das patentierte Erzeugnis nicht herstellen lasse. Dabei handle es sich typischerweise um "verbessernde" Tätigkeiten von Züchtern.

d) Vor diesem Hintergrund sprach sich die Einsprechende B2 für die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs auf eine Pflanze unabhängig vom Verfahren für die Herstellung dieses Erzeugnisses aus, selbst wenn es sich dabei um ein im Wesentlichen biologisches Verfahren handle. Daher bestehe keine Notwendigkeit, dieses bestimmte Verfahren durch einen Disclaimer auszuklammern.

e) Allerdings sollten Maßnahmen getroffen werden, um zu gewährleisten, dass der Anspruch keinen Schutz für die Verwendung des patentierten

because patent proprietor B could describe the alleged invention by structural features in order to avoid the use of product-by-process type definitions in the claims.

(2) Opponent B2 requested that the first, third and fourth questions be answered in the negative, while the second question be answered in the affirmative.

(a) Opponent B2 submitted that the allowability of product claims directed to plants was essential in order to give the correct scope to the exclusion of "essentially biological processes for the production of plants" in Article 53(b) EPC and not to exceed what the legislator intended.

(b) The scope of the exception to patentability according to Article 53(b) EPC was to be defined by the nature of the products produced by an essentially biological process. If the plant product was itself within the scope of the patent, the essentially biological process for making it was within the scope of the product patent and was protected. Thus, the process exclusion was not a general ban on protection for all such processes, limited only by the exclusion from patentability of plant varieties.

(c) The allowability of general plant claims had the effect of attenuating the impact of the exclusion of essentially biological process claims so that only processes which did not give rise to the patented product were excluded. These processes were typical "improving" breeder's activities.

(d) Given this, opponent B2 argued in favour of the allowability of a plant product claim independent of the process implemented for making that product, even if the process was an essentially biological process. Consequently, there was no need to "waive" protection for this particular process by a "disclaimer".

(e) However, measures should be taken to ensure that the claim did not confer protection on the use of the patented product to generate new, different

revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention soumises par le titulaire du brevet B, ce dernier ayant la possibilité de décrire l'invention alléguée à l'aide de ses caractéristiques structurelles afin d'éviter dans les revendications toute définition d'un produit par son procédé d'obtention.

(2) L'opposant B2 a demandé qu'il soit répondu par la négative à la première, à la troisième et à la quatrième question et par l'affirmative à la deuxième question.

(a) Il a fait valoir que l'admissibilité de revendications de produit portant sur des végétaux était indispensable pour conférer à l'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" prévue à l'article 53b) CBE la portée qui convient et ne pas outrepasser l'intention du législateur.

(b) L'étendue de l'exclusion de la brevetabilité au sens de l'article 53b) CBE devait être définie en fonction de la nature des produits obtenus par un procédé essentiellement biologique. Si le produit végétal en soi entrainé dans le champ du brevet, le procédé essentiellement biologique utilisé pour son obtention était couvert par le brevet de produit et, à ce titre, était protégé. L'exclusion des procédés ne visait donc pas à interdire de manière générale la protection de l'ensemble de ces procédés, la seule limite étant l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales.

(c) L'admissibilité de revendications générales portant sur des végétaux avait pour conséquence d'atténuer l'effet de l'exclusion des revendications portant sur des procédés essentiellement biologiques, de sorte que seuls étaient exclus les procédés avec lesquels le produit breveté n'était pas obtenu. De tels procédés couvraient typiquement les actions "d'amélioration" menées par les obtenteurs.

(d) Compte tenu de ce qui précède, l'opposant B2 a indiqué qu'il était favorable à l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux, indépendamment du procédé mis en œuvre pour obtenir le produit et ce, même si ce procédé était essentiellement biologique. Il n'était par conséquent nullement nécessaire de "renoncer" à la protection de ce procédé spécifique au moyen d'un disclaimer.

(e) Il convenait toutefois de prendre des mesures afin de garantir que la revendication ne protège pas l'utilisation du produit breveté en vue

Erzeugnisse zur Herstellung neuer, andersartiger Pflanzen gewähre, die nicht unter den Schutzzumfang des Patents fielen. Solche Maßnahmen könnten in Form einer Pflanzenzüchterbefreiung im nationalen Recht oder eines Schutzverzichts als Erklärung in der Patentschrift erfolgen.

VI. Stellungnahme des Präsidenten

Der Präsident des EPA äußerte sich zu beiden Vorlagen schriftlich und in der mündlichen Verhandlung. Seine schriftlichen und mündlichen Ausführungen lassen sich, soweit sie für die vorliegende Entscheidung relevant sind, wie folgt zusammenfassen:

1. Ausführungen des Präsidenten in der Sache G 2/12

Der Präsident gelangte zu dem Schluss, dass sich Artikel 53 b) EPÜ nicht negativ auf die Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen für Pflanzen auswirke. Über jede Erweiterung eines entsprechenden Patentierungsausschlusses müsse der Gesetzgeber entscheiden. Seine Schlussfolgerung basiert auf der folgenden Argumentation.

- (1) Der Schutzbereich sei bei der Prüfung der Patentierbarkeit eines Anspruchs nicht zu berücksichtigen.
- (2) Ebenso wie die Patentierbarkeit eines Verfahrensanspruchs durch die mangelnde Patentierbarkeit des unmittelbar daraus hervorgehenden Erzeugnisses nicht beeinträchtigt sei, müsse ein Product-by-Process-Anspruch unabhängig vom Verfahren geprüft werden, durch den das Erzeugnis definiert werde.
- (3) Die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ umfasse anders als die des Artikels 53 a) EPÜ keine Aspekte der öffentlichen Ordnung oder der guten Sitten. Vielmehr richte sie sich ausschließlich nach Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens. Das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen) und die Biotechnologierichtlinie kämen als ergänzende Auslegungsmittel in Betracht.
- (4) Weder der Wortlaut des Artikels noch die "*Travaux préparatoires*" stützten die Auffassung, dass sich der Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" auch auf die Erzeugnisse solcher Verfahren beziehe. Der Schwerpunkt liege vielmehr auf dem Ausschluss von Patentansprüchen, deren Gegenstand ein solches Verfahren sei. Die gesetzgeberische Absicht,

plants which were outside the scope of the patent. Such measures could take the form of a breeder's exemption in national law, or a waiver of protection in the form of a statement in the patent specification.

VI. The President's submissions

The President of the EPO commented in writing and at the oral proceedings on both referrals. His written and oral comments, insofar as relevant for the present decision, are summarised as follows:

1. The President's comments in case G 2/12

The President concluded that Article 53(b) EPC did not have a negative effect on the allowability of product claims to plants. Any extension of an exclusion from patentability in this respect would be a matter for the legislator to decide. His conclusion is based on the following line of argument.

- (1) The extent of protection was not to be taken into account in examining the patentability of a claim.
- (2) Just as the patentability of a process claim was not affected by the lack of patentability of the direct product, a product-by-process claim was to be examined independently of the process by which the product is defined.
- (3) Interpreting Article 53(b) EPC, unlike Article 53(a) EPC, did not include aspects of *ordre public* or *morality*. Rather, it was guided by Article 31(1) Vienna Convention alone. The International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention) and the Biotech Directive could be taken into account as supplementary means of interpretation.
- (4) Neither the wording nor the *travaux préparatoires* supported the notion that the exclusion of "essentially biological processes for the production of plants" covered any product of such a process. Its focus lay rather on the exclusion of patent claims the subject-matter of which was directed to such a process. The legislative intent to exclude from patentability the kind of plant breeding processes which were the conventional

d'obtenir de nouveaux végétaux distincts, qui n'entraient pas dans le champ de protection du brevet. De telles mesures pourraient prendre la forme d'une exception du sélectionneur dans la législation nationale ou d'une déclaration de renonciation à la protection dans le fascicule de brevet.

VI. Moyens présentés par le Président de l'Office

Le Président de l'OEB a présenté ses observations sur les deux saisines par écrit et au cours de la procédure orale. Ses arguments écrits et présentés oralement, pertinents pour la présente décision, sont résumés ci-après.

1. Observations du Président dans l'affaire G 2/12

Le Président a conclu que l'article 53b) CBE n'avait pas d'effet négatif sur l'admissibilité de revendications de produit portant sur des végétaux et qu'il appartenait au législateur de décider de toute extension de l'exclusion de la brevetabilité à cet égard. Cette conclusion est fondée sur le raisonnement suivant.

- (1) L'étendue de la protection ne devait pas être prise en considération lors de l'examen de la brevetabilité d'une revendication.
- (2) Tout comme la brevetabilité d'une revendication de procédé n'était pas affectée par la non-brevetabilité du produit issu directement du procédé, une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention devait être examinée indépendamment du procédé par lequel le produit était défini.
- (3) L'interprétation de l'article 53b) CBE, à la différence de l'article 53a) CBE, ne concernait pas des aspects liés à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, mais était guidée par le seul article 31(1) de la Convention de Vienne. Il pouvait être tenu compte de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention de l'UPOV) et de la Directive "Biotechnologie" comme moyens complémentaires d'interprétation.
- (4) Ni le libellé de l'article en question ni les travaux préparatoires n'appuyaient l'idée selon laquelle l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux s'étendait à tout produit obtenu par un tel procédé. Il s'agissait plutôt d'exclure les revendications de brevet ayant pour objet un tel procédé. L'intention du législateur d'exclure de la brevetabilité les procédés d'obtention de végétaux

diejenigen Pflanzenzüchtungsverfahren vom Patentschutz auszuschließen, die zur damaligen Zeit die herkömmlichen Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten waren, deutet darauf hin, dass Artikel 53 b) EPÜ lediglich im Wesentlichen biologische Züchtungsverfahren im engeren Sinne ausschließen sollte.

(5) Aufgrund der Patentfähigkeit von durch genetische Veränderung gewonnenen Pflanzenerzeugnissen verursacht die Anwendung des Verfahrensausschlusses auf Pflanzenerzeugnisse, die durch Selektion oder Pflanzenzüchtung hergestellt wurden, einen unerwünschten Widerspruch.

(6) Der Verfahrensausschluss in Artikel 53 b) EPÜ werde nicht durch die Möglichkeit von Erzeugnisansprüchen für Pflanzen im Allgemeinen aufgehoben, denn er habe nach wie vor erhebliche Auswirkungen. In Fällen, in denen ein Anmelder eine Erfindung gemacht habe, die in dem (ausgeschlossenen Züchtungs-)Verfahren selbst bestehe, wobei das dabei hergestellte Erzeugnis aber nicht patentierbar sei, beispielsweise weil es nicht neu sei, könne nämlich kein Patent erteilt werden.

(7) Soweit der Präsident in seinen schriftlichen Ausführungen allgemein die Frage der *reformatio in peius* im Zusammenhang mit der Zurücknahme der Beschwerde durch die Einsprechende T angesprochen hatte, verfolgte er diese Frage im schriftlichen und mündlichen Verfahren nicht weiter, nachdem der Patentinhaber T seinen Antrag auf Beendigung des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer zurückgenommen hatte.

2. Ausführungen des Präsidenten in der Sache G 2/13

(1) Der Präsident gelangte im Wesentlichen zur selben Schlussfolgerung wie in der Sache G 2/12, nämlich dass sich Artikel 53 b) EPÜ nicht negativ auf die Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen für Pflanzen auswirke. Über jede Erweiterung eines entsprechenden Patentierungsausschlusses müsse der Gesetzgeber entscheiden.

(2) Bezüglich der ersten drei Fragen wiederholte der Präsident im Wesentlichen seine in der Sache G 2/12 vorgebrachten Schlussfolgerungen. Zur vierten Frage erklärte der Präsident, dass es für den von der Patentinhaberin B vorgeschlagenen "Disclaimer" oder "Verzicht" keine Rechtsgrundlage gebe.

methods for the breeding of plant varieties at that time suggested that Article 53(b) EPC was merely aimed at excluding essentially biological breeding processes *sensu stricto*.

(5) Applying the process exclusion to plant products generated by selection or plant breeding led to an undesirable inconsistency resulting from the patentability of plant products achieved by genetic modification.

(6) The process exclusion in Article 53(b) EPC was not rendered void by the availability of product claims for plants in general, because this process exclusion still had a significant effect. In cases where an applicant had made an invention whose essence lay in the (excluded breeding) method itself, but where the resulting product was not patentable, e.g. because it was not new, no patent could be granted.

(7) As far as the President, in his written comments, had raised the question of *reformatio in peius* in general terms with regard to the withdrawal of its appeal by opponent T, he did not pursue this issue in the written and oral proceedings once patent proprietor T withdrew its request to terminate the proceedings before the Enlarged Board.

2. The President's comments in case G 2/13

(1) The President came to essentially the same conclusion as in case G 2/12, namely that Article 53(b) EPC did not have a negative effect on the allowability of product claims to plants. Any extension of an exclusion from patentability in this respect was a matter for the legislator to decide.

(2) Concerning the first three questions, the President essentially reiterated his conclusions submitted in case G 2/12. In respect of the fourth question, the President concluded that there was no legal basis for a "disclaimer" or "waiver" as suggested by patent proprietor B.

qui correspondaient aux procédés classiques d'obtention de variétés végétales à l'époque laissait entendre que l'article 53b) CBE visait simplement à exclure les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux au sens strict.

(5) L'application de l'exclusion des procédés aux produits végétaux obtenus par sélection ou par croisement de végétaux conduisait à une fâcheuse incohérence au regard de la brevetabilité des produits végétaux obtenus par modification génétique.

(6) L'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE n'était pas vidée de sa substance du seul fait que des revendications générales de produit étaient admissibles. Son effet demeurait significatif. Aucun brevet ne pouvait être délivré lorsque l'invention du demandeur résidait essentiellement dans le procédé (d'obtention exclu) proprement dit, et que le produit obtenu par ce procédé n'était pas brevetable, par exemple au motif qu'il n'était pas nouveau.

(7) Alors que, dans ses observations écrites, le Président avait soulevé la question de la *reformatio in peius* en termes généraux eu égard au fait que l'opposant T avait retiré son recours, il n'est pas revenu sur cette question lors de la procédure écrite et orale, après que le titulaire T avait retiré sa requête tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure devant la Grande Chambre.

2. Observations du Président dans l'affaire G 2/13

(1) Le Président est parvenu essentiellement à la même conclusion que dans l'affaire G 2/12, à savoir que l'article 53b) CBE n'avait pas d'effet négatif sur l'admissibilité de revendications de produit portant sur des végétaux et qu'il appartenait au législateur de décider de toute extension de l'exclusion de la brevetabilité à cet égard.

(2) S'agissant des trois premières questions, le Président a, pour l'essentiel, réaffirmé les conclusions qu'il avait présentées dans l'affaire G 2/12. En ce qui concerne la quatrième question, il a conclu qu'il n'existait aucune base juridique permettant de recourir à un "disclaimer" ou de "renoncer" à la protection, comme le suggérait le titulaire B.

VII. Amicus-curiae-Schriftsätze

(1) Es wurden zahlreiche Amicus-curiae-Schriftsätze eingereicht, und zwar von zugelassenen Vertretern, Patentanwaltsverbänden, Interessengruppen, Landwirtschaftsverbänden, Pflanzenzüchtern, Pflanzenzüchterverbänden, Saatgutunternehmen und den einschlägigen Verbänden, Wissenschaftlern, Politikern sowie Privatpersonen. In diesen Schriftsätzen wurden divergierende Auffassungen geäußert, die teilweise auch von den Verfahrensbeteiligten vorgetragen wurden.

(2) In verschiedenen Vorbringen wurde die Idee abgelehnt, dass sich das Patentierungsverbot für "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" negativ auf die Patentierbarkeit von Pflanzen, Pflanzenmaterial wie Früchten oder Pflanzenteilen auswirke.

(3) In anderen wurde erklärt, dass in Anwendung der Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer in den Sachen G 2/07 (a. a. O.) und G 1/08 (a. a. O.) sowie von Artikel 4 der Biotechnologierichtlinie Ansprüche auf Erzeugnisse, die mit im Wesentlichen biologischen Verfahren gewonnen würden, nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen seien.

(4) Diese Auffassungen wurden auf Argumente gestützt, die mit denen vergleichbar sind, die von den Verfahrensbeteiligten und vom Präsidenten vorgebracht wurden und oben zusammengefasst sind; außerdem wurde auf wissenschaftliche und wirtschaftliche Aspekte verwiesen.

(5) In einer dritten Gruppe von Amicus-curiae-Schriftsätzen wurden, im Wesentlichen gestützt auf ethische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedenken gegen die Patentierung von Pflanzen (und Tieren) im Allgemeinen und gegen Patentschutz für mittels herkömmlicher Zuchtverfahren hergestellte Pflanzen im Besonderen, allgemeine Einwände gegen die Patentierung der hier behandelten Technologien erhoben.

Entscheidungsgründe

I. Zulässigkeit

(1) Gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ befasst die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerde-

VII. The amici curiae

(1) Numerous *amici curiae* briefs were filed by professional representatives, patent attorneys' associations, interest groups, farmers' associations, plant breeders, plant breeders' associations, seed producing associations and firms, scientists, politicians, and private persons. Their submissions articulated divergent views, some of which were expressed by the parties to proceedings as well.

(2) Various submissions rejected the notion that the non-patentability of "essentially biological processes for the production of plants" had a negative impact on the patentability of plants, plant material such as fruits, or plant parts.

(3) Others voiced the view that, in applying the decisions of the Enlarged Board in cases G 2/07 (*supra*) and G 1/08 (*supra*) as well as Article 4 Biotech Directive, claims directed at products derived from essentially biological processes were excluded from patenting under Article 53(b) EPC.

(4) These views were based on arguments similar to those submitted by the parties to the proceedings and the President and summarised above, as well as on scientific and economic aspects.

(5) A third group of *amici curiae* briefs expressed general objections against patenting the kind of technologies at issue in the present proceedings. These objections were essentially based upon ethical, economic and social concerns about the patenting of plants (and animals) in general and of those plants produced by conventional plant breeding methods in particular.

Reasons

I. Admissibility

(1) According to Article 112(1)(a) EPC, a board of appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal, if it considers that a decision is required in order to ensure uniform application of

VII. Observations présentées par des tiers (amici curiae)

(1) De nombreuses observations ont été présentées par des mandataires agréés, des associations de conseils en brevets, des groupes d'intérêt, des associations d'agriculteurs, des obtenteurs de végétaux, des associations d'obteneurs de végétaux, des associations et entreprises de production de semences, des scientifiques, des politiciens et des particuliers. Ces observations contenaient des avis divergents dont certains avaient également été exprimés par les parties à la procédure.

(2) Certains tiers ont rejeté dans leurs observations l'idée selon laquelle la non-brevetabilité des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" avait un effet négatif sur la brevetabilité de végétaux, de matières végétales comme les fruits, ou de parties de végétaux.

(3) D'autres ont exprimé l'avis selon lequel, en application des décisions de la Grande Chambre dans les affaires G 2/07 (*supra*) et G 1/08 (*supra*), ainsi que de l'article 4 de la Directive "Biotechnologie", les revendications portant sur des produits issus de procédés essentiellement biologiques étaient exclus de la brevetabilité au titre de l'article 53b) CBE.

(4) Ces avis reposaient sur des arguments semblables à ceux avancés par les parties à la procédure et par le Président de l'Office, tels que résumés ci-dessus, ainsi que sur des considérations d'ordre scientifique et économique.

(5) Une troisième série d'observations présentées par des tiers soulevait des objections générales à l'encontre de la brevetabilité des technologies en cause dans la présente procédure. Ces objections étaient pour l'essentiel fondées sur des préoccupations d'ordre éthique, économique et social en ce qui concerne la brevetabilité des végétaux (et des animaux) en général et des végétaux obtenus par des procédés classiques en particulier.

Motifs de la décision

I. Recevabilité

(1) En vertu de l'article 112(1)a) CBE, une chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit

kammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

(2) Bezüglich des Antrags des Patentinhabers T, die Vorlage Tomate II als unzulässig zurückzuweisen, weil die Vorlagefragen bereits mit der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) dahin gehend beantwortet worden seien, dass nur Erzeugnisansprüche, die auf einzelne Pflanzensorten gerichtet seien, unter den Ausschluss nach Artikel 53 b) EPÜ fielen, stellt die Große Beschwerdekammer fest, dass dieser Antrag darauf basiert, wie der Patentinhaber T diese Entscheidung versteht. Der Patentinhaber T leitete aus G 1/98 ab, dass alle anderen Erzeugnisansprüche, die auf einzelne Pflanzenteile gerichtet waren, bei denen es sich nicht um Pflanzensorten handelte, grundsätzlich patentierbar seien.

(3) In der Sache G 1/98 (a. a. O.) war die Große Beschwerdekammer mit Rechtsfragen bezüglich der Bedeutung und des Anwendungsbereichs des Ausschlusses von Pflanzensorten in Artikel 53 b) EPÜ befasst (d. h. der ersten Ausnahme von der Patentierbarkeit). Somit hat ihre *ratio decidendi* keine unmittelbare Auswirkung auf die Bedeutung und den Anwendungsbereich des Verfahrensausschlusses (d. h. der zweiten Ausnahme von der Patentierbarkeit).

(4) Die einschlägigen Ansprüche in den jetzigen Vorlagen sind weder auf eine oder mehrere Pflanzensorten beschränkt noch überhaupt darauf gerichtet. Vielmehr betreffen alle Ansprüche ausdrücklich den rechtlichen Umfang des Ausschlusses von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen", bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, von der Patentierbarkeit (s. Vorlage Tomate II, Nr. 39 der Entscheidungsgründe; Vorlage Broccoli II, Nr. 16 der Entscheidungsgründe).

Da die Bedeutung des Begriffs "Pflanzensorten" und der Umfang ihres Ausschlusses in Artikel 53 b) EPÜ durch die Vorlagefragen nicht abgedeckt sind, findet die Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) also nicht unmittelbar auf die der Großen Beschwerdekammer jetzt vorgelegten Fragen Anwendung.

(5) In beiden Vorlageentscheidungen hat die vorlegende Kammer ausführlich dargelegt, warum für eine Entscheidung über die Beschwerden, die aus ihrer Sicht nicht auf der Grundlage der Antworten der Großen Beschwerdekammer auf die ersten Vorlagefragen in den Sachen G 2/07 (a. a. O.) und G 1/08

the law, or if a point of law of fundamental importance arises.

(2) Regarding patent proprietor T's request that the referral tomato II be rejected as inadmissible because the referred questions had already been answered by decision G 1/98 (*supra*), to the effect that only product claims directed to individual plant varieties fell under the exclusion of Article 53(b) EPC, the Enlarged Board notes that this request is based upon how patent proprietor T understood that decision. Patent proprietor T inferred from G 1/98 that all other product claims directed to individual plant parts that were not plant varieties were in principle patentable.

(3) In the case underlying decision G 1/98 (*supra*), the Enlarged Board was concerned with questions of law in respect of the meaning and scope of application of the so-called plant variety exclusion in Article 53(b) EPC (i.e. the first exception to patentability). As a consequence, its *ratio decidendi* has no direct effect on the meaning and scope of application of the process exclusion (i.e. the second exception to patentability).

(4) The subject-matter of the relevant claims in the present referrals is neither limited nor even directed to a plant variety or plant varieties. Rather, all the claims explicitly concern the legal range of the exclusion from patentability of "essentially biological processes for the production of plants" other than plant varieties (see referral tomato II, Reasons, point 39; referral broccoli II, Reasons, point 16).

Hence, since the meaning of "plant varieties" and the extent of their exclusion in Article 53(b) EPC are not covered by the scope of the referred questions, the decision G 1/98 (*supra*) does not apply directly to the questions now referred to the Enlarged Board.

(5) Both referring decisions set out in detail why an answer to the referred questions was necessary for deciding the appeals which, from the referring Boards' point of view, could not be decided on the basis of the answers given by the Enlarged Board to the first set of referred questions in cases

d'importance fondamentale se pose.

(2) Le titulaire T avait présenté une requête tendant au rejet de la saisine "tomate II" pour irrecevabilité, au motif qu'il avait déjà été répondu aux questions soumises dans la décision G 1/98 (*supra*), selon laquelle seules des revendications de produit portant sur des variétés végétales individuelles tombaient sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE. La Grande Chambre fait toutefois observer que cette requête est fondée sur l'interprétation donnée par le titulaire T à cette décision. En effet, le titulaire T a déduit de la décision G 1/98 que toutes les autres revendications de produit portant sur des parties de végétaux individuels qui n'étaient pas des variétés végétales étaient en principe brevetables.

(3) Dans l'affaire à l'origine de la décision G 1/98 (*supra*), la Grande Chambre a examiné des questions de droit relatives à la signification et à la portée de l'exclusion dite des variétés végétales prévue à l'article 53b) CBE (première exception à la brevetabilité). Les motifs et le dispositif de sa décision n'ont dès lors aucune incidence directe sur la signification et la portée de l'exclusion des procédés (deuxième exception à la brevetabilité).

(4) L'objet des revendications pertinentes dans le cadre des présentes saisines n'est pas limité à une variété végétale et ne porte pas sur une telle variété. Au contraire, toutes les revendications s'inscrivent explicitement dans le cadre juridique de l'exclusion de la brevetabilité des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" autres que des variétés végétales (cf. saisine "tomate II", point 39 des motifs ; saisine "brocoli II", point 16 des motifs).

Par conséquent, étant donné que la signification de l'expression "variétés végétales" et la portée de leur exclusion au titre de l'article 53b) CBE n'entrent pas dans le cadre des questions soumises, la décision G 1/98 (*supra*) ne s'applique pas directement aux questions soumises en l'espèce à la Grande Chambre.

(5) Dans les deux décisions de saisine, la chambre a exposé en détail les raisons pour lesquelles il était nécessaire de répondre aux questions soumises pour statuer sur les recours qui, de l'avis de la chambre à l'origine de la saisine, ne pouvaient être tranchés sur la base des réponses

(a. a. O.) ergehen konnte, die Beantwortung der Vorlagefragen unerlässlich ist (Vorlage Tomate II, Nrn. 67 bis 74 der Entscheidungsgründe; Vorlage Broccoli II, Nrn. 21 bis 29 der Entscheidungsgründe).

Die Große Beschwerdekammer ist der Überzeugung, dass in beiden Fällen eine Beantwortung mindestens einiger Vorlagefragen erforderlich ist, damit die vorliegende Kammer das vor ihr anhängige Beschwerdeverfahren auf der richtigen Rechtsgrundlage zum Abschluss bringen kann. Außerdem sind die Vorlagefragen nicht nur für die jetzt anhängigen Beschwerdesachen relevant. Die Beantwortung der Fragen wird auch für vergleichbare Fälle von Bedeutung und damit der einheitlichen Rechtsanwendung dienlich sein.

(6) Somit genügen die Vorlagen den Erfordernissen des Artikels 112 (1) a) EPÜ.

(7) Bezüglich der Zurücknahme der Beschwerde durch die Einsprechende T in der Sache T 1242/06, die den Patentinhaber T ursprünglich dazu veranlasst hatte, die Beendigung des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer in Anwendung des Verschlechterungsverbots zu beantragen (s. G 9/92 und G 4/93, ABI. EPA 1994, 875, Nr. 1 der Entscheidungsformel; G 1/99, ABI. EPA 2001, 381, 388, Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe), stellt die Große Beschwerdekammer fest, dass die Zurücknahme keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer in der Vorlegesache Tomate II hat.

Wie in der Mitteilung vom 31. Januar 2013 dargelegt, bleibt der Patentinhaber T der einzige Beschwerdeführer. Er beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung auf Aufrechterhaltung seines Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage des damaligen Hilfsantrags IIIb. Bezüglich seines Hauptantrags und seines Hilfsantrags I beantragt der Patentinhaber mit seiner Beschwerde die Aufhebung dieser Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter, d. h. anderer und breiterer, Fassung.

Also steht der Grundsatz des Verschlechterungsverbots dem jetzigen Verfahren nicht entgegen.

(8) Damit sind beide Vorlagen zulässig.

II. Anzuwendendes Recht

Wie in den Entscheidungen G 2/07 und G 1/08 (a. a. O., Nrn. 2 ff. der Entschei-

G 2/07 (*supra*) and G 1/08 (*supra*) (referral tomato II, Reasons, points 67 to 74; referral broccoli II, Reasons, points 21 to 29).

The Enlarged Board is satisfied that in both cases an answer to at least some of the referred questions is necessary for the referring Board to dispose of the appeals before it on the correct legal basis. The referred questions are also not only relevant for the appeal cases at hand. Answering the questions will be relevant for similar cases as well and will therefore serve the uniform application of the law.

(6) Consequently, the referrals fulfil the requirements of Article 112(1)(a) EPC.

(7) In respect of the withdrawal of the appeal by opponent T in case T 1242/06, which originally had led patent proprietor T to request that the proceedings before the Enlarged Board be terminated due to the prohibition of *reformatio in peius* (see G 9/92 and G 4/93, OJ EPO 1994, 875, Order, point 1; G 1/99, OJ EPO 2001, 381, 388, Reasons, point 4.1), the Enlarged Board notes that the withdrawal has no immediate impact on the referral tomato II proceedings before the Enlarged Board.

As set out in the communication dated 31 January 2013, patent proprietor T remains the sole appellant. It seeks to set aside the decision under appeal of the opposition division maintaining its patent in amended form on the basis of the then auxiliary request IIIb. With its appeal, as far as its main request and its auxiliary request I are concerned, patent proprietor T requests that that decision be set aside and that the patent be maintained in an amended, i.e. different and broader, version.

Thus, the doctrine of prohibition of *reformatio in peius* does not stand in the way of the current proceedings.

(8) Consequently, both referrals are admissible.

II. Applicable Law

As stated in the decisions G 2/07 and G 1/08 (*supra*, Reasons, points 2 et

données par la Grande Chambre à la première série de questions soumises dans les affaires G 2/07 (*supra*) et G 1/08 (*supra*) (saisine "tomate II", points 67 à 74 des motifs ; saisine "broccoli II", points 21 à 29 des motifs).

La Grande Chambre est convaincue que dans les deux cas, il doit être répondu à une partie au moins des questions soumises pour que la chambre à l'origine de la saisine puisse statuer sur le recours en se fondant sur une base juridique correcte. En outre, les questions soumises ne sont pas pertinentes uniquement pour les recours en cause. Les réponses aux questions seront également importantes pour des affaires similaires et contribueront donc à assurer une application uniforme du droit.

(6) Par conséquent, les saisines répondent aux conditions énoncées à l'article 112(1)a) CBE.

(7) Selon la Grande Chambre, le fait que l'opposant T a retiré son recours dans l'affaire T 1242/06, ce qui avait initialement amené le titulaire T à demander qu'il soit mis fin à la procédure devant la Grande Chambre en raison de l'interdiction de la *reformatio in peius* (cf. G 9/92 et G 4/93, JO OEB 1994, 875, point 1 du dispositif ; G 1/99, JO OEB 2001, 381, 388, point 4.1 des motifs), n'a aucune incidence directe sur la procédure devant la Grande Chambre dans le cadre de la saisine "tomate II".

Comme il a été indiqué dans la notification en date du 31 janvier 2013, le titulaire T demeure l'unique requérant. Il demande l'annulation de la décision de la division d'opposition, objet du recours, de maintenir son brevet sous une forme modifiée selon l'ancienne requête subsidiaire IIIb. Dans le cadre de son recours, en ce qui concerne sa requête principale et sa requête subsidiaire I, le titulaire T demande que cette décision soit annulée et que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée, c'est-à-dire différente et plus large.

Par conséquent, le principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* ne fait pas obstacle à la présente procédure.

(8) Il s'ensuit que les deux saisines sont recevables.

II. Droit applicable

Comme il a été indiqué dans les décisions G 2/07 et G 1/08 (*supra*,

dungsgründe) angeführt, findet gemäß Artikel 1 (1) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (Sonderausgabe 4 zum ABl. EPA 2001, 139) und gemäß Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen 2000 (Sonderausgabe 1 zum ABl. EPA 2007, 89) die revidierte Fassung des Artikels 53 EPÜ auf die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 erteilten europäischen Patente Anwendung. Da die den beiden Vorlagen zugrunde liegenden Patente vor diesem Tag erteilt wurden, sind beide Vorlagen in Anwendung des Artikels 53 EPÜ und seiner Ausführungsbestimmungen gemäß der revidierten Fassung des EPÜ 2000 zu beantworten.

III. Umfang der Vorlagefragen

Die der Großen Beschwerdekammer in den beiden Fällen vorgelegten Rechtsfragen betreffen die richtige Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ, der Folgendes vorsieht:

"Europäische Patente werden nicht erteilt für:

- a) ...
- b) *Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Dies gilt nicht für mikrobiologische Verfahren und die mithilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse;*

c) ..."

Allen Vorlagefragen liegt die Frage des rechtlichen Umfangs des Verfahrensausschlusses in Artikel 53 b) EPÜ und seiner Auswirkungen auf die Patentierbarkeit von Erzeugnisansprüchen und Product-by-Process-Ansprüchen zugrunde. Damit betreffen die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen nicht die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ bezüglich des Ausschlusses von Pflanzensorten oder Tierrassen von der Patentfähigkeit. Genau dieser Aspekt unterscheidet die jetzigen Vorlagen von den Vorlagen, die der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) der Großen Beschwerdekammer und ihren Entscheidungen in den beiden früheren Vorlegesachen G 2/07 und G 1/08 (a. a. O.) zugrunde lagen. Somit bezweckt oder ermöglicht das jetzige Verfahren keine "Berichtigung" oder gar Überprüfung einer der früheren Ent-

seq.), in accordance with Article 1(1) of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (OJ EPO 2001, Special Edition No. 4, 139) and with Article 2 of the Decision of the Administrative Council of 7 December 2006 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention 2000 (OJ EPO 2007, Special Edition No. 1, 89), Article 53 EPC in its revised version applies to European patents granted at the time of entry into force of the EPC 2000. The patents underlying both referrals having been granted before that date, the answer to both referrals are to be given applying Article 53 and the Rules pertaining thereto, in the revised version of the EPC 2000.

III. Scope of the referred questions

The questions of law referred to the Enlarged Board in both cases turn on the correct interpretation of Article 53(b) EPC, which provides as follows:

"European patents shall not be granted in respect of:

- (a) ...
- (b) *plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof;*

(c) ..."

Underlying all the referred questions is the issue of the legal scope of the process exclusion in Article 53(b) EPC and its impact on the patentability of product claims and product-by-process claims. Thus, the questions referred to the Enlarged Board do not relate to the interpretation of Article 53(b) EPC in respect of the exclusion from patentability of plant or animal varieties. It is this aspect that distinguishes the present referrals from the referrals underlying the Enlarged Board's decision G 1/98 (*supra*) and its decisions in the two preceding referrals G 2/07 and G 1/08 (*supra*). Hence, the present proceedings are neither aimed at, nor allow a "rectification" or even review of either of the earlier decisions G 2/07 and G 1/08 as requested by patent proprietors T and B.

points 2 s. des motifs), conformément à l'article premier, paragraphe 1 de la Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (JO OEB 2001, édition spéciale n° 4, 139) et à l'article 2 de la Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen 2000 (JO OEB 2007, édition spéciale n° 1, 89), l'article 53 CBE tel que révisé s'applique aux brevets européens délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000. Étant donné que dans les deux affaires à l'origine de la saisine, les brevets ont été délivrés avant cette date, la réponse aux questions soumises devra, dans les deux cas, être apportée en application de l'article 53 CBE ainsi que des règles correspondantes de la version révisée de la CBE 2000.

III. Portée des questions soumises

Les questions de droit soumises à la Grande Chambre dans les deux affaires concernent l'interprétation correcte de l'article 53b) CBE, qui s'énonce comme suit :

"Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

- a) ...
- b) *les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ;*

c) ..."

La question de la portée juridique de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE et son incidence sur la brevetabilité des revendications de produit et des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention sous-tend toutes les questions soumises. Ces questions ne portent donc pas sur l'interprétation de l'article 53b) CBE relatif à l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales ou des races animales. C'est en cela que les présentes saisines se différencient de celles à l'origine de la décision G 1/98 (*supra*) de la Grande Chambre et de ses décisions sur les deux saisines précédentes G 2/07 et G 1/08 (*supra*). Dès lors, la présente procédure n'a pas pour but, ni n'autorise, une rectification ou même un réexamen de l'une ou l'autre des décisions antérieures G 2/07 et G 1/08,

scheidungen G 2/07 und G 1/08, wie dies von den Patentinhabern T und B beantragt wird.

IV. Rechtsnatur der beanspruchten Erfindung

(1) Die Anspruchsfassungen aller anhängigen Anträge der Patentinhaber im Zusammenhang mit dem Tomaten- und dem Broccoli-Patent sind auf ein Erzeugnis gerichtet, d. h. auf eine Tomatenfrucht (dehydratisiert/rosinenartig/geerntet) oder auf Broccoli (genießbare Brassica-Pflanze/genießbarer Teil einer Broccoli-Pflanze/ Samen einer Broccoli-Pflanze/Broccoli-Pflanze/Broccoli-Infloreszenz). Bezüglich des Verfahrens zur Herstellung solcher Erzeugnisse offenbart die Patentschrift des Tomaten-Patents nur ein biologisches Verfahren, und beim Broccoli-Patent wird ein spezifisches Verfahren dieser Art im betreffenden Anspruch selbst definiert.

Die Ansprüche des Tomaten-Patents gemäß dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen eins bis vier des Patentinhabers T lassen sich der Kategorie der Erzeugnisansprüche zuordnen. Der Gegenstand des Broccoli-Patents gemäß sämtlichen Anträgen und der Gegenstand des Tomaten-Patents gemäß dem fünften und dem sechsten Hilfsantrag werden mit Ansprüchen der Kategorie der Product-by-Process-Ansprüche definiert.

(2) Ein Product-by-Process-Anspruch schützt - wie ein Erzeugnisanspruch - das Erzeugnis als solches und nicht das Verfahren zu seiner Herstellung. Dagegen fallen unter den Schutzzumfang eines Verfahrensanspruchs sowohl das im Patentanspruch definierte Verfahren als auch das durch dieses Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis (Artikel 64 (2) EPÜ).

(3) Ein Erzeugnisanspruch ist auf einen Gegenstand gerichtet, der als konkrete physikalische und technische Ausgestaltung einer erfinderischen Idee beschrieben wird.

(4) Ein Product-by-Process-Anspruch definiert ein Erzeugnis anhand des Verfahrens (mit Bearbeitungsschritten), das zu dessen Herstellung eingesetzt wurde.

(5) Ein Product-by-Process-Anspruch ist nur dann gewährbar, wenn nachgewiesen ist, dass a) es unmöglich ist, das beanspruchte Erzeugnis anders als anhand seines Herstellungsverfahrens zu definieren, und b) das beanspruchte Erzeugnis selbst den Patentierbarkeitsanforderungen des Artikels 52 (1) EPÜ genügt. Somit sollte das zur Herstellung

IV. Legal nature of the claimed invention

(1) The claim versions of all pending requests of the patent proprietors in connection with both the tomato patent and the broccoli patent are directed to a product, i.e. a tomato fruit (dehydrated / raisin-type / harvested) or broccoli (edible Brassica plant / edible portion of a broccoli plant / seed of a broccoli plant / broccoli plant / broccoli inflorescence). Concerning the method for generating such products, the specification of the tomato patent discloses only a biological process and the broccoli patent defines a specific method of such kind in the respective claim itself.

The claims of the tomato patent according to the patent proprietor T's main and first to fourth auxiliary requests can be categorised as product claims. The subject-matter of the broccoli patent according to all requests as well as according to the fifth and sixth auxiliary requests of the tomato patent belongs to the product-by-process claim category.

(2) A product-by-process claim – like a product claim – gives protection for the product as such, not for the process for producing it. In contrast, the scope of protection of a process claim covers the process defined in the patent claim and the product directly obtained by such process (Article 64(2) EPC).

(3) A product claim is directed to a physical entity described as a concrete physical technological embodiment of an inventive idea.

(4) A product-by-process claim defines a product in terms of the method (manipulative steps) used to manufacture that product.

(5) For a product-by-process claim to be allowable it needs to be established that (a) it is impossible to define the claimed product other than in terms of a process of manufacture and (b) the claimed product itself meets the patentability requirements of Article 52(1) EPC. Thus, the specific process needed to obtain the claimed product

comme le demandent les titulaires T et B.

IV. Nature juridique de l'invention revendiquée

(1) Les versions des revendications du brevet "tomate" comme du brevet "brocoli", selon toutes les requêtes en instance des titulaires de brevet, portent sur un produit, à savoir sur un fruit de tomate (déshydraté / de type "raisins secs" / récolté) ou sur un brocoli (plante du genre Brassica comestible / portion comestible d'une plante brocoli / semence d'une plante brocoli / plante brocoli / inflorescence de brocoli). En ce qui concerne la méthode d'obtention de ces produits, le fascicule du brevet "tomate" ne divulgue qu'un procédé biologique et le brevet "brocoli" définit une méthode spécifique de ce type dans la revendication correspondante elle-même.

Les revendications du brevet "tomate", selon la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 4 du titulaire T, peuvent être qualifiées de revendications de produit. L'objet du brevet "brocoli", selon toutes les requêtes et selon les cinquième et sixième requêtes subsidiaires du brevet "tomate", appartient à la catégorie des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention.

(2) Une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention – à l'instar d'une revendication de produit – protège le produit en soi, mais pas son procédé d'obtention. En revanche, le champ de protection d'une revendication de procédé englobe à la fois le procédé défini dans la revendication du brevet et le produit obtenu directement par ce procédé (article 64(2) CBE).

(3) Une revendication de produit porte sur une entité physique décrite en tant que réalisation technique et physique concrète d'une idée inventive.

(4) Une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention définit un produit en fonction de la méthode utilisée pour fabriquer ledit produit (étapes de la manipulation).

(5) Pour qu'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention soit admissible, les conditions suivantes doivent être remplies : a) le produit revendiqué ne peut pas être défini autrement que par son procédé d'obtention, et b) le produit revendiqué satisfait lui-même aux exigences de brevetabilité énoncées à

des beanspruchten Erzeugnisses erforderliche spezifische Verfahren eine Abgrenzung des zwangsläufigen Erzeugnisses des Product-by-Process-Anspruchs vom Stand der Technik ermöglichen. Die Verwendung eines Verfahrensparameters zur Definition eines bestimmten Erzeugnisses verleiht diesem Erzeugnis an sich noch keine Neuheit und kann auch keine erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik begründen (s. T 150/82, ABl. EPA 1984, 309; T 219/83, ABl. EPA 1986, 211; T 248/85, ABl. EPA 1986, 261; T 148/87 vom 24.11.1989; T 320/87, ABl. EPA 1990, 71; T 129/88, ABl. EPA 1993, 598; Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 7. Auflage 2013, Kapitel II.A.7 ff. mit weiteren Verweisen).

(6) Der Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs wie auch eines Product-by-Process-Anspruchs ist also das Erzeugnis als solches, bezüglich dessen die rechtlichen (formalen und inhaltlichen) Patentierbarkeitserfordernisse erfüllt sein müssen, und dies unabhängig von der Patentierbarkeit des Verfahrens, durch das das Erzeugnis hergestellt werden kann oder definiert wird. Wenn das Erzeugnis, das Gegenstand des Product-by-Process-Anspruchs ist, mit einem vorbekannten Erzeugnis identisch ist oder sich in naheliegender Weise daraus ergibt, ist das beanspruchte Erzeugnis auch dann nicht patentierbar, wenn das vorbekannte Erzeugnis durch ein anderes Verfahren hergestellt wurde. Wenn dieses Erzeugnis umgekehrt weder mit einem vorbekannten Erzeugnis identisch ist noch sich in naheliegender Weise daraus ergibt, ist es auch dann patentierbar, wenn das angewandte Verfahren identisch ist oder sich aus einem vorbekannten Verfahren in naheliegender Weise ergibt.

V. Auslegungsgrundsätze

(1) Das Übereinkommen selbst liefert nur relativ wenige Hinweise zu seiner Auslegung.

Zum einen umfasst es das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ vom 5. Oktober 1973 in der Fassung der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000, das den Schutzbereich nach Artikel 69 EPÜ behandelt.

Davon abgesehen enthält das EPÜ lediglich Bestimmungen zur Hierarchie der Rechtsnormen (Artikel 150 (2) und 164 (2) EPÜ) sowie dazu, dass das EPÜ in seinen drei Sprachfassungen

should make it possible to distinguish the inevitable product of the product-by-process claim over the prior-art. The use of the method parameter by which to define a particular product cannot in itself give the product novelty, nor can it constitute an inventive step over the prior-art (see T 150/82, OJ EPO 1984, 309; T 219/83, OJ EPO 1986, 211; T 248/85, OJ EPO 1986, 261, T 148/87 of 24.11.1989; T 320/87, OJ EPO 1990, 71; T 129/88, OJ EPO 1993, 598; Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 7th edition 2013, Chapter II.A.7 *et seq.* with further references).

(6) Thus, the subject-matter of both a product claim and a product-by-process claim is the product as such, in respect of which the legal (formal and substantive) requirements for its patentability need to be fulfilled, independently of the patentability of the process by which the product can be generated or is defined. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a prior-art product, the claimed product is unpatentable even though the prior-art product was made by a different process. Conversely, if the product in the product-by-process claim is neither the same as nor obvious from a prior-art product, it is patentable even though the process applied is the same as or obvious from a prior-art process.

V. Principles of interpretation

(1) For the interpretation of provisions of the EPC, the EPC itself provides relatively little guidance.

There is the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC of 5 October 1973 as revised by the Act revising the EPC of 29 November 2000. This deals with the extent of protection under Article 69 EPC.

Otherwise, the EPC contains only regulations like the hierarchy of legal provisions (Articles 150(2) and 164(2) EPC) and the equal authenticity of the EPC in its three official language

l'article 52(1) CBE. Par conséquent, le procédé spécifique nécessaire à l'obtention du produit revendiqué doit permettre de distinguer le produit résultant inévitablement de la revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention par rapport à l'état de la technique. Le fait que l'on ait utilisé le paramètre du procédé pour définir un produit donné ne peut en soi conférer un caractère de nouveauté à ce produit, ni impliquer d'activité inventive par rapport à l'état de la technique (cf. T 150/82, JO OEB 1984, 309 ; T 219/83, JO OEB 1986, 211 ; T 248/85, JO OEB 1986, 261, T 148/87 en date du 24.11.1989 ; T 320/87, JO OEB 1990, 71 ; T 129/88, JO OEB 1993, 598 ; Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, septième édition, 2013, chapitre II.A.7 s. avec d'autres références).

(6) L'objet d'une revendication de produit comme d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention est donc le produit en tant que tel, pour lequel il doit être satisfait aux conditions juridiques de brevetabilité (à la fois de forme et de fond), indépendamment de la brevetabilité du procédé par lequel le produit peut être obtenu ou est défini. Si le produit sur lequel porte la revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention est identique à un produit décrit dans l'état de la technique ou en découle à l'évidence, le produit revendiqué n'est pas brevetable, même si le produit de l'état de la technique a été obtenu par un procédé différent. À l'inverse, si le produit sur lequel porte la revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention n'est pas identique à un produit de l'état de la technique ou qu'il n'en découle pas à l'évidence, il est brevetable, même si le procédé appliqué est identique au procédé de l'état de la technique ou en découle à l'évidence.

V. Principes d'interprétation

(1) La CBE donne relativement peu d'indications pour l'interprétation de ses propres dispositions.

Le protocole interprétatif de l'article 69 CBE, du 5 octobre 1973, tel que révisé par l'acte portant révision de la CBE du 29 novembre 2000, traite de l'étendue de la protection prévue à l'article 69 CBE.

La CBE ne régit par ailleurs que la hiérarchie des dispositions (articles 150(2) et 164(2) CBE) et indique que les trois versions linguistiques officielles de la CBE font

gleichermaßen verbindlich ist (Artikel 177 EPÜ). Artikel 125 EPÜ betrifft nicht die Auslegung des EPÜ, sondern regelt lediglich das Vorgehen im Falle fehlender Vorschriften über das Verfahren.

Somit enthält das EPÜ selbst keine allgemeinen Vorschriften für seine Auslegung; diese sind außerhalb des Übereinkommens zu finden.

(2) Die Große Beschwerdekammer stellte in ihren ersten Entscheidungen (G 1/83, ABI. EPA 1985, 60 und G 5/83, ABI. EPA 1985, 64, Nrn. 1, 3, 4 und 6 der Entscheidungsgründe) folgendes fest:

"1. Als internationaler Vertrag ist das Europäische Patentübereinkommen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen auszulegen, die im Völkerrecht entwickelt worden sind. Zu den internationalen Verträgen gehören nicht nur die traditionellen internationalen Verträge, die Beziehungen zwischen Staaten regeln, sondern auch die Verträge, die unmittelbar Rechte und Pflichten für natürliche und juristische Personen begründen und näher festlegen. Nach allgemein herrschender Meinung sind die Auslegungsgrundsätze für beide Arten von Verträgen gleich ...

3. Die Bestimmungen des Wiener Übereinkommens können nicht unmittelbar auf das Europäische Patentübereinkommen angewendet werden, da das Wiener Übereinkommen ausschließlich auf Übereinkommen Anwendung findet, die nach dem Inkrafttreten des Wiener Übereinkommens geschlossen worden sind (Art. 4 des Wiener Übereinkommens). Bei Abschluss des Europäischen Patentübereinkommens war aber das Wiener Übereinkommen noch nicht in Kraft.

4. Es gibt jedoch überzeugende Entscheidungen, die die Auslegungsregeln des Wiener Übereinkommens auf Verträge anwenden, für die es nicht unmittelbar gilt ... Nach eingehenden Überlegungen kommt die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass das Europäische Patentamt ebenso verfahren sollte ...

6. Bei der Auslegung internationaler Verträge, durch die Rechte und Pflichten natürlicher oder juristischer Personen begründet werden, muss auch die Frage der Harmonisierung nationaler und internationaler Vorschriften in Betracht gezogen werden. Dieser Auslegungsgesichtspunkt, der im Wiener Übereinkommen nicht behandelt wird,

versions (Article 177 EPC). Article 125 EPC is not concerned with the interpretation of the EPC but serves merely as a "fill-in" in case of missing procedural provisions.

The EPC itself thus contains no general rules for its interpretation, and one must look outside the terms of the Convention itself for such rules.

(2) The Enlarged Board ruled in its first decisions (G 1/83, OJ EPO 1985, 60, and G 5/83, OJ EPO 1985, 64, Reasons, points 1, 3, 4 and 6) that:

"As an international treaty, the European Patent Convention has to be interpreted in accordance with the rules of interpretation developed in the so-called "law of nations" or public international law. To the traditional kind of international treaty which regulates legal relations between States must today be added the treaty which directly creates and defines rights and duties for individuals and corporate bodies. According to the generally accepted opinion, the principles of interpretation to be applied to both kinds of treaty are identical ...

3. The provisions of the Vienna Convention do not apply to the European Patent Convention ex lege, since the former Convention applies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the Vienna Convention with regard to such States (Article 4, Vienna Convention). At the time of conclusion of the European Patent Convention, the Vienna Convention was not in force at all.

4. Nevertheless, there are convincing precedents for applying the rules for interpretation of treaties incorporated in the Vienna Convention to a treaty to which in terms they do not apply... After a careful study of the whole subject, the Enlarged Board of Appeal concludes that the European Patent Office should do the same ...

6. In the interpretation of international treaties which provide the legal basis for the rights and duties of individuals and corporate bodies it is, of course, necessary to pay attention to questions of harmonisation of national and international rules of law. This aspect of interpretation, not dealt with by the provisions of the Vienna Convention, is

foi (article 177 CBE). L'article 125 CBE ne traite pas de l'interprétation de la CBE, mais sert de "substitut" là où une disposition procédurale fait défaut.

La CBE elle-même ne contient donc pas de règles générales relatives à son interprétation, si bien que de telles règles doivent être recherchées ailleurs.

(2) Dans ses toutes premières décisions (G 1/83, JO OEB 1985, 60, et G 5/83, JO OEB 1985, 64, points 1, 3, 4 et 6 des motifs), la Grande Chambre de recours a indiqué que :

"La Convention sur le brevet européen, en tant que traité international, doit être interprétée en harmonie avec les principes qu'a développés le droit public international. Sous le terme de "traité", il y a lieu de comprendre ici non seulement les accords internationaux réglant les rapports entre les États, mais aussi les conventions interétatiques engendrant et définissant directement des droits et obligations pour les personnes physiques ou morales de droit privé (traités-loi). Selon l'opinion dominante les principes d'interprétation sont les mêmes dans les deux cas [...]

3. Du fait qu'elles ne sont pas rétroactives, les dispositions de la Convention de Vienne ne peuvent être appliquées directement à la Convention sur le brevet européen (article 4 de la Convention de Vienne). Au moment de la conclusion de la Convention sur le brevet européen, la Convention de Vienne en effet n'était pas encore entrée en vigueur.

4. Il existe cependant des précédents faisant autorité en faveur d'une application des règles d'interprétation de la Convention de Vienne à des traités qui n'en relevaient pas directement [...] Après avoir envisagé tous les aspects du problème, la Grande Chambre de recours estime qu'il est justifié que l'Office européen des brevets se réfère également à la Convention de Vienne, pour l'interprétation de la CBE. [...]

6. Lors de l'interprétation de traités internationaux créant des droits et obligations pour les personnes physiques ou morales de droit privé, doit également être prise en considération la nécessité de l'harmonisation des règles juridiques nationales et internationales. Cet aspect du problème qui n'a pas été

ist dann von besonderer Bedeutung, wenn Bestimmungen eines internationalen Vertrags, wie es im Europäischen Patentrecht der Fall ist, in nationale Gesetzgebungen übernommen wurden. Zur Schaffung eines harmonisierten Patentrechts in den Vertragsstaaten ist eine harmonisierte Auslegung notwendig. Deshalb muss auch das Europäische Patentamt, insbesondere seine Beschwerdeinstanz, die Rechtsprechung und die Rechtsauffassungen der Gerichte und Patentämter in den Vertragsstaaten in Betracht ziehen."

(3) Nach der ständigen Rechtsprechung sind bei der Auslegung des EPÜ also die in den Artikeln 31 und 32 des Wiener Übereinkommens enthaltenen Auslegungsgrundsätze anzuwenden. Einschlägige Entscheidungen und Stellungnahmen der nationalen Gerichte können ebenfalls in Betracht gezogen werden.

(4) Nach Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens ist ein "Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen."

Insgesamt zielt diese objektive Auslegungsweise darauf ab, die "authentische" Bedeutung der betreffenden Vorschrift und ihrer Rechtsbegriffe zu ermitteln.

Ausgangspunkt der Auslegung ist somit unabhängig vom ursprünglichen "subjektiven" Willen der Vertragsparteien der Wortlaut, d. h. die "objektive" Bedeutung. Dabei müssen die Vorschriften in ihrem Zusammenhang gelesen werden, damit sie mit Ziel und Zweck des Europäischen Patentübereinkommens übereinstimmen.

Die vorbereitenden Arbeiten ("*Travaux préparatoires*") und die Umstände des Abschlusses des EPÜ dienen lediglich als ergänzende Quellen, die das Ergebnis der Auslegung bestätigen, oder werden herangezogen, wenn bei Anwendung der allgemeinen Auslegungsregel keine sinnvolle Bedeutung zu bestimmen ist (Artikel 32 Wiener Übereinkommen).

(5) Diese Grundsätze wurden von der Großen Beschwerdekammer und den Beschwerdekammern gleichermaßen anerkannt und angewandt (G 1/83, a. a. O.; G 5/83, a. a. O.; G 2/02 und G 3/02, ABI. EPA 2004, 483; G 2/08, ABI. EPA 2010, 456; J 10/98, ABI. EPA 2003, 184; T 128/82,

particularly important where, as is the case with European patent law, provisions of an international treaty have been taken over into national legislation. The establishment of harmonised patent legislation in the Contracting States must necessarily be accompanied by harmonised interpretation. For this reason, it is incumbent upon the European Patent Office, and particularly its Boards of Appeal, to take into consideration the decisions and expressions of opinion of courts and industrial property offices in the Contracting States."

(3) Thus, it is established in the jurisprudence that the principles of interpretation provided for in Articles 31 and 32 Vienna Convention are to be applied when interpreting the EPC. Decisions and opinions given by national courts in interpreting the law may also be taken into consideration.

(4) Pursuant to Article 31(1) Vienna Convention "a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose."

In summary, this objective method of interpretation is directed to establishing the "authentic" meaning of the relevant provision and its legal terms.

The starting point of interpretation is thus the wording, i.e. the "objective" meaning, regardless of the original "subjective" intention of the contracting parties. To this end, the provisions are to be read in their context so that they comply with the object and purpose of the European Patent Convention.

The preparatory work ("*travaux préparatoires*") and the circumstances of the conclusion of the EPC serve only as supplementary sources of evidence to confirm the result of the interpretation or if no reasonable meaning can be determined by applying the general rule of interpretation (Article 32 Vienna Convention).

(5) These principles have been acknowledged and applied by the Enlarged Board and the boards of appeal alike (G 1/83, supra; G 5/83, supra; G 2/02 and G 3/02, OJ 2004, 483; G 2/08, OJ EPO 2010, 456; J 10/98, OJ EPO 2003, 184; T 128/82, OJ EPO 1984, 164; T 1173/97,

réglé par la Convention de Vienne est particulièrement important lorsque des dispositions d'un traité international ont été incorporées par les législations nationales comme ce fut le cas à propos de la Convention sur le brevet européen. À une législation harmonisée doit nécessairement s'ajouter une interprétation elle-même harmonisée. Pour ces raisons, l'Office européen des brevets, plus particulièrement ses chambres de recours, doivent s'efforcer de tenir compte de la jurisprudence et des opinions juridiques exprimées dans les différentes juridictions compétentes et offices de la propriété industrielle des États contractants."

(3) Aussi est-il de jurisprudence constante que les principes d'interprétation prévus aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne doivent être appliqués pour interpréter la CBE. Les décisions et avis rendus par les juridictions nationales en matière d'interprétation du droit peuvent également être pris en considération.

(4) En vertu de l'article 31(1) de la Convention de Vienne, "un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but."

En résumé, cette méthode d'interprétation objective vise à déterminer le sens "véritable" de la disposition pertinente et de ses termes juridiques.

Le point de départ de l'interprétation est donc le libellé, autrement dit le sens "objectif" quelle que soit l'intention initiale "subjective" des parties contractantes. Il y a lieu, à cette fin, d'examiner les dispositions dans leur contexte de sorte qu'elles soient conformes à l'objet et au but de la Convention sur le brevet européen.

Les travaux préparatoires à la CBE et les circonstances dans lesquelles la CBE a été conclue, ne servent que de moyens complémentaires de preuve pour confirmer le résultat de l'interprétation ou ne sont pris en compte que lorsqu'aucun sens raisonnable ne découle de l'application de la règle d'interprétation générale (article 32 de la Convention de Vienne).

(5) Ces principes sont reconnus et appliqués par la Grande Chambre comme par les chambres de recours (G 1/83, supra; G 5/83, supra; G 2/02 et G 3/02, JO OEB 2004, 483; G 2/08, JO OEB 2010, 456; J 10/98, JO OEB 2003, 184; T 128/82, JO OEB 1984, 164; T 1173/97,

ABI. EPA 1984, 164; T 1173/97, ABI. EPA 1999, 609; Rechtsprechung der Beschwerdekammern, a. a. O., Kapitel III.H.1 ff.).

VI. Auslegung von Patentierungsausschlüssen im Allgemeinen

(1) Die Große Beschwerdekammer hat sich mehrmals mit der Frage befasst, ob Ausschlussbestimmungen zur Patentierbarkeit eng auszulegen sind:

a) In G 1/04 (ABI. EPA 2006, 334, 349 ff., Nr. 6 der Entscheidungsgründe) erklärte sie unter Hinweis auf Entscheidungen der Beschwerdekammern, die die Existenz eines solchen A-priori-Prinzips anerkannt hatten, wie folgt:

"Auch gilt der häufig angeführte Grundsatz, wonach im EPÜ vorgesehene Ausschlussbestimmungen zur Patentierbarkeit restriktiv auszulegen sind, nicht ausnahmslos."

Nach einer eingehenden Analyse von Wortlaut und Zweck der Ausschlussklausel in Artikel 52 (4) EPÜ 1973 (jetzt Artikel 53 c) EPÜ) gelangte die Große Beschwerdekammer aber zu dem Schluss, dass auf den Umfang des Ausschlusses von der Patentierbarkeit von Diagnostizierverfahren der Grundsatz einer engen Auslegung solcher Ausschlussbestimmungen anzuwenden ist.

b) Denselben Ansatz verfolgte die Große Beschwerdekammer in der Sache G 2/06 (ABI. EPA 2009, 306, 323 ff., Nrn. 16 ff. der Entscheidungsgründe) in Bezug auf die Auslegung des Patentierbarkeitsausschlusses nach Regel 28 c) EPÜ (und dem entsprechenden Artikel 6 (2) der Biotechnologierichtlinie) für biotechnologische Erfindungen, die die Verwendung menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken betreffen.

c) In der Sache G 1/07 (a. a. O., 168, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe) stellte die Große Beschwerdekammer ausdrücklich Folgendes fest:

"Somit lässt sich aus dem Wiener Übereinkommen kein allgemeiner Grundsatz einer engen Auslegung der Ausnahmen von der Patentierbarkeit ableiten, der a priori auf die Auslegung solcher Ausnahmen anwendbar wäre. Vielmehr ist die allgemeine Regel in Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens, wonach ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukom-

OJ EPO 1999, 609; Case Law of the Boards of Appeal, supra, Chapter III.H.1 et seq.).

VI. Interpretation of exclusions from patentability in general

(1) The Enlarged Board has dealt several times with the issue of whether provisions for the exclusion from patentability are to be interpreted in a restrictive manner:

(a) In G 1/04 (OJ EPO 2006, 334, 349 et seq., Reasons, point 6) it stated, with reference to decisions of the boards of appeal that had acknowledged the existence of such an a priori principle,

"that the 'frequently cited principle', according to which exclusion clauses from patentability laid down in the EPC are to be construed in a restrictive manner, does not apply without exception."

However, the Enlarged Board, after a thorough analysis of the provision's wording and the purpose of the exclusion clause in Article 52(4) EPC 1973 (now Article 53(c) EPC), considered that the principle of a narrow interpretation of such exclusion clauses was to apply in respect of the scope of the exclusion of diagnostic methods from patentability.

(b) The same approach was taken by the Enlarged Board in case G 2/06 (OJ EPO 2009, 306, 323 et seq.) in respect of the interpretation of the exclusion from patentability of biotechnological inventions relating to uses of human embryos for industrial or commercial purposes under Rule 28(c) EPC (and the corresponding Article 6(2) Biotech Directive).

(c) In case G 1/07 (supra, 168, Reasons, point 3.1) the Enlarged Board explicitly held that:

"no general principle of narrow interpretation of exclusions from patentability which would be applicable a priori to the interpretation of any such exclusions can be derived from the Vienna Convention. Rather, the general rule in Article 31(1) of the Vienna Convention that a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose

JO OEB 1999, 609 ; Jurisprudence des chambres de recours ; supra, Chapitre III.H.1 s.).

VI. Principes généraux d'interprétation des exclusions de la brevetabilité

(1) La Grande Chambre a traité à plusieurs reprises la question de savoir s'il convient d'interpréter de manière restrictive les dispositions en matière d'exclusion de la brevetabilité :

(a) Dans la décision G 1/04 (JO OEB 2006, 334, 349 s., point 6 des motifs), renvoyant aux décisions des chambres de recours dans lesquelles l'existence d'un tel principe a priori était reconnue, la Grande Chambre a déclaré :

"que le principe, fréquemment cité, selon lequel il convient d'interpréter de façon restrictive les clauses d'exclusion de la brevetabilité prévues par la CBE, ne s'applique pas sans exception."

Cependant, après une analyse approfondie du libellé et de la finalité de la clause d'exclusion prévue à l'article 52(4) CBE 1973 (actuel article 53c) CBE), elle a considéré que le principe d'une interprétation restrictive des dispositions d'exclusion était applicable en ce qui concerne la portée de l'exclusion de la brevetabilité des méthodes de diagnostic.

(b) La Grande Chambre a adopté la même approche dans l'affaire G 2/06 (JO OEB 2009, 306, 323 s., point 16 s. des motifs) pour interpréter l'exclusion de la brevetabilité des inventions biotechnologiques portant sur des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales en vertu de la règle 28c) CBE (et de l'article 6(2) de la Directive "Biotechnologie" qui lui correspond).

(c) Dans l'affaire G 1/07 (supra, 168, point 3.1 des motifs), la Grande Chambre a explicitement indiqué que :

"L'on ne saurait tirer de la Convention de Vienne le moindre principe général selon lequel les exclusions de la brevetabilité devraient a priori être interprétées de manière stricte. Au contraire, la règle générale énoncée à l'article 31, point 1 de la Convention de Vienne, selon laquelle un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but, doit

menden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen ist, auf die Ausnahmeregelungen des EPÜ in der gleichen Weise anzuwenden wie auf jede andere Bestimmung ... Ergibt die Interpretation der betreffenden Vorschrift gemäß diesen Auslegungsgrundsätzen, dass eine enge Auslegung der richtige Ansatz ist, dann - und nur dann - kann ihr eine solche restriktive Bedeutung gegeben werden."

Sie fuhr jedoch wie folgt fort:

"Soll allerdings der Zusammenhang einer Rechtsvorschrift zur Auslegung herangezogen werden, so kann die Tatsache, dass es sich bei der Vorschrift um eine Ausnahme zu einer allgemeinen Regel handelt, sicherlich nicht außer Acht gelassen werden; dieser Aspekt ist jedoch nur einer der Faktoren, von denen die richtige Auslegung der betreffenden Bestimmung abhängt. Mindestens ebenso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist, neben der Berücksichtigung der gewöhnlichen Bedeutung des Wortlauts der Bestimmung, die Auslegung der Vorschrift dahin gehend, dass sie ihre Wirkung voll entfalten kann und sie den Zweck erfüllt, für den sie geschaffen wurde. Wie bereits angeführt, gilt dies für eine Ausnahmeregelung in der gleichen Weise wie für jedes andere Patentierungserfordernis."

(2) Während es also kein allgemeines Konzept einer zwingend engen Auslegung der Ausnahmen von der Patentierbarkeit gibt, wie sie beispielsweise vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) praktiziert wird, der auf einer engen Auslegung der Ausnahmen oder Abweichungen von den in den vier Freiheiten verankerten Grundprinzipien des EG-Vertrags besteht (Urteil vom 21. Juni 1974, Rs. 2/74, Jean Reyners/Belgischer Staat, Slg. 1974, 631), könnte sich eine solche enge Auslegung durchaus aus der Anwendung der allgemeinen Auslegungsgrundsätze auf eine konkrete Vorschrift bezüglich einer konkreten Rechts- und Sachlage ergeben.

VII. Anwendung der Auslegungsregeln

Damit muss der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ gemäß den allgemeinen Auslegungsregeln ausgelegt werden.

Die Bedeutung von "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung" wurde von der Großen Beschwerdekammer bereits in G 2/07 und G 1/08

must apply to the exclusion clauses contained in the EPC in the same manner as to any other provision. ... If the interpretation of the provision concerned according to the principles of interpretation leads to the result that a narrow interpretation is the right approach then and only then is such restrictive meaning to be given to it."

However, it continued by saying that:

"when it comes to considering the impact of the context of a provision, the fact that a provision is an exclusion to a general rule is not without any bearing on its interpretation but this aspect is only one of the factors determining what the right interpretation of the provision concerned is. At least equally, if not more important, is, besides the ordinary meaning to be given to the wording of the provision, that the provision is interpreted in such a manner that it takes its effect fully and achieves the purpose for which it was designed. As has been said before, this must apply to an exclusion clause in the same manner as to any other requirement for patentability."

(2) Hence, whilst there is no general notion of an obligatorily restrictive construction of exceptions to patentability, for example, such as that adopted by the Court of Justice of the European Union (CJEU) when insisting on a narrow interpretation of exceptions to or derogations from fundamental EC Treaty principles embodied in the four freedoms (Judgment of 21 June 1974, C 2/74, Jean Reyners v. Belgian State, ECJ 1974, 631), such a narrow interpretation might well result from applying the general principles of interpretation to a specific provision with regard to specific legal and factual circumstances.

VII. Application of the rules of interpretation

Thus, the term "essentially biological processes for the production of plants" in Article 53(b) EPC needs to be construed pursuant to the general rules of interpretation.

The meaning of "essentially biological processes for the production" has already been defined by the Enlarged Board in G 2/07 and G 1/08. The

s'appliquer aux dispositions d'exclusion prévues dans la CBE comme à toutes autres dispositions. [...] Si l'interprétation de la disposition concernée selon ces principes a pour conséquence que l'interprétation restrictive est l'approche correcte, alors, mais alors seulement, il convient de lui donner ce sens restrictif."

Elle a toutefois ajouté que :

"Si l'on veut prendre en compte le contexte d'une disposition, le fait qu'il s'agisse d'une exclusion dérogeant à une règle générale n'est pas sans incidence sur son interprétation, mais ce n'est là qu'un des facteurs déterminants dans la recherche de l'interprétation correcte. Tout aussi important, si ce n'est plus, est que la disposition, hormis le sens ordinaire à attribuer à sa formulation, soit interprétée de manière à ce qu'elle prenne pleinement effet et atteigne l'objectif qui a présidé à son élaboration. Comme il a déjà été dit, ceci doit s'appliquer à une clause d'exclusion de la même façon qu'à tout autre critère de brevetabilité."

(2) Par conséquent, s'il n'existe aucun principe général selon lequel les exceptions à la brevetabilité doivent obligatoirement être interprétées de manière restrictive, comme le fait par exemple la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), laquelle est particulièrement attachée à une interprétation stricte des exceptions ou des dérogations aux principes fondamentaux du traité CEE ancrés dans les quatre libertés (arrêt du 21 juin 1974, C 2/74, Jean Reyners contre État belge, Recueil de jurisprudence 1974, 631), une telle interprétation restrictive peut tout à fait découler de l'application des principes généraux d'interprétation à une disposition particulière au regard de circonstances de fait et de droit spécifiques.

VII. Application des règles d'interprétation

Au vu de ce qui précède, l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" figurant à l'article 53b) CBE doit être interprétée conformément aux règles générales d'interprétation.

La Grande Chambre a déjà défini les "procédés essentiellement biologiques d'obtention" dans les décisions G 2/07 et G 1/08. La présente affaire ne

definiert. Die vorliegende Sache enthält diesbezüglich keine neuen Aspekte.

Allerdings ist noch zu bestimmen, ob der Ausschluss auf Verfahrensansprüche begrenzt ist oder auch einen Patentanspruch umfasst, der auf ein Erzeugnis gerichtet ist, das durch ein "im Wesentlichen biologisches Verfahren" unmittelbar hergestellt oder definiert wird.

Die entsprechende Analyse erfolgt mittels einer methodischen Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ, und zwar in erster Linie in Bezug auf seinen Wortlaut und in zweiter Linie unter Berücksichtigung der gesetzgeberischen Absicht sowie der Aspekte einer systematischen und historischen Auslegung.

1. Grammatische Auslegung

(1) Bei der Auslegung von Vorschriften des EPÜ beginnt die Große Beschwerdekammer in der Regel mit dem Wortlaut der betreffenden Vorschrift; selbst wenn die Bedeutung aus diesem Wortlaut eindeutig hervorgeht, ist danach zu prüfen, ob das Ergebnis der wörtlichen Auslegung durch die Bedeutung der Wörter in ihrem Zusammenhang bestätigt wird. Es ist durchaus möglich, dass der Wortlaut nur oberflächlich eine eindeutige Bedeutung hat. In jedem Falle darf eine wörtliche Auslegung nicht im Widerspruch zum Zweck der Vorschrift stehen (s. G 1/90, ABI. EPA 1991, 275, 278, Nr. 4 der Entscheidungsgründe; G 6/91, ABI. EPA 1992, 491, 499, Nr. 15 der Entscheidungsgründe; G 3/98, ABI. EPA 2001, 62, 71 ff., Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

(2) In verschiedenen *Amicus-curiae*-Schriftsätzen wurde argumentiert, dass die Formulierung "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" nicht direkt eine breite Auslegung des Patentierungsverbots des Artikels 53 b) EPÜ ausschliesse, der zufolge sich dieses Verbot auf Erzeugnisansprüche erstreckt, in denen das beanspruchte Erzeugnis durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren entweder unmittelbar hergestellt oder anderweitig definiert werde.

(3) Nach diesem Verständnis könnte dem Wortlaut rein theoretisch im Prinzip mehr als eine Bedeutung zugewiesen werden (vgl. G 1/88, ABI. EPA 1989, 189, 193, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Daher muss die eigentliche und beabsichtigte Bedeutung des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" näher analysiert werden.

present case does not involve any new issue in this respect.

However, what remains to be determined is whether this conclusion is limited to method or process claims or whether it also encompasses a patent claim for a product that is directly obtained and/or defined by an "essentially biological process".

This question is to be analysed by means of a methodical interpretation of Article 53(b) EPC in respect of, primarily, its wording and, secondarily, considering also the legislator's intention and the aspects of systematic and historical interpretation.

1. Grammatical interpretation

(1) When interpreting provisions of the EPC, the Enlarged Board usually starts from the wording of the relevant provision and even if the wording of a provision reveals its meaning clearly, it is then to be examined whether the result of the literal interpretation is confirmed by the meaning of the words in their context. It could well be that the wording only superficially has a clear meaning. At any rate, a literal interpretation must not contradict the purpose of the provision (see G 1/90, OJ EPO 1991, 275, 278, Reasons, point 4; G 6/91, OJ EPO 1992, 491, 499, Reasons, point 15; G 3/98, OJ EPO 2001, 62, 71 *et seq.*, Reasons, point 2.2).

(2) In various *amici curiae* briefs, it has been argued that the wording "essentially biological processes for the production of plants" does not in itself immediately rule out a broad reading of the exception to patentability according to Article 53(b) EPC to the effect that it extends to product claims in which the claimed product is either directly obtained or otherwise defined by an essentially biological processes.

(3) Following this understanding for the sake of the argument, more than one meaning could in principle be attributed to the wording (cf. G 1/88, OJ EPO 1989, 189, 193, Reasons, point 2.2). Therefore, the true and intended meaning of the term "essentially biological processes for the production of plants" needs to be analysed further.

soulève aucune nouvelle question à cet égard.

Il reste toutefois à déterminer si l'exclusion se limite aux revendications de méthode ou de procédé ou si elle s'étend également aux revendications portant sur des produits qui sont obtenus directement et/ou définis par un "procédé essentiellement biologique".

Cette question doit être analysée au moyen d'une interprétation méthodique de l'article 53b) CBE qui portera en premier lieu sur son libellé et qui tiendra compte en second lieu de l'intention du législateur et des résultats des interprétations systématique et historique.

1. Interprétation grammaticale

(1) Lorsqu'il s'agit d'interpréter des dispositions de la CBE, la Grande Chambre part généralement du libellé de la disposition en question et, même si le sens de la disposition ressort clairement de ce libellé, elle doit ensuite examiner si le résultat d'une interprétation littérale se trouve confirmé par la signification que revêtent les termes considérés dans leur contexte. Il est tout à fait possible que la formulation ne soit qu'en apparence sans équivoque. En tout état de cause, une interprétation littérale ne saurait aller à l'encontre du but de la disposition (cf. G 1/90, JO OEB 1991, 275, 278, point 4 des motifs ; G 6/91, JO OEB 1992, 491, 499, point 15 des motifs ; G 3/98, JO OEB 2001, 62, 71 s., point 2.2 des motifs).

(2) Dans diverses observations présentées par des tiers (*amici curiae*), il a été allégué que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" en soi n'exclut pas automatiquement une interprétation large de l'exception à la brevetabilité prévue à l'article 53b) CBE en ce sens qu'elle couvre également les revendications portant sur des produits obtenus directement ou définis d'une autre manière par un procédé essentiellement biologique.

(3) En admettant que l'on suive cette interprétation, il serait en principe possible d'attribuer plusieurs significations à l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" (cf. G 1/88, JO OEB 1989, 189, 193, point 2.2 des motifs). Il y a donc lieu d'analyser plus avant le sens véritable et voulu de cette expression.

2. Systematische Auslegung

(1) Die systematische Auslegung ist die zweite Säule bei der Auslegung einer Rechtsvorschrift und ihrer Begriffe (s. G 1/88, a. a. O., 194, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; G 9/92, a. a. O., 880, Nr. 1 der Entscheidungsgründe; G 4/95, ABl. EPA 1996, 412, 421 ff., Nrn. 4 und 5 der Entscheidungsgründe; G 3/98, a. a. O., 71 ff., Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe; G 4/98, ABl. EPA 2001, 131, 143, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Bei der Anwendung dieser zweiten Auslegungsweise ist die Bedeutung des betreffenden Wortlauts im Kontext der entsprechenden Vorschrift selbst zu ermitteln. Zudem muss die Vorschrift unter Berücksichtigung ihrer Stellung und Funktion innerhalb einer kohärenten Gruppe mit ihr zusammenhängender Rechtsnormen ausgelegt werden.

(2) Zunächst ist der Kontext des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ zu untersuchen.

a) Artikel 53 b) EPÜ enthält zwei Ausnahmen von der Patentierbarkeit; die erste bezieht sich ganz konkret auf Pflanzensorten und Tierrassen.

Die Definition des Begriffs "Pflanzensorte" ist in Regel 26 (4) EPÜ dieselbe wie in der Biotechnologierichtlinie, nämlich:

"jede pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die unabhängig davon, ob die Bedingungen für die Erteilung des Sortenschutzes vollständig erfüllt sind, a) durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert, b) zumindest durch die Ausprägung eines der erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden und c) in Anbetracht ihrer Eignung, unverändert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden kann."

In Anbetracht der Entscheidung in der Sache G 1/98 (a. a. O., Nr. 2 der Entscheidungsformel und Nr. 3.10 der Entscheidungsgründe) sowie der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern (s. T 320/87, ABl. EPA 1990, 71; T 19/90, ABl. EPA 1990, 476; T 356/93, ABl. EPA 1995, 545; T 315/03, ABl. EPA 2006, 15; T 788/07 vom 7. Januar 2008, nicht veröffentlicht; T 2239/08 vom 10. Januar 2013, nicht veröffentlicht; T 1854/07 vom 12. Mai 2010, nicht veröffentlicht) ist die erste Ausnahme auf die ganz konkreten

2. Systematic interpretation

(1) The systematic interpretation forms a second pillar when construing a legal provision and its terms (see G 1/88, *supra*, 194, Reasons, point 3; G 9/92, *supra*, 880, Reasons, point 1; G 4/95, OJ EPO 1996, 412, 421 *et seq.*, Reasons, points 4 and 5; G 3/98, *supra*, 71 *et seq.*, Reasons, point 2.2; G 4/98, OJ EPO 2001, 131, 143, Reasons, point 4). In applying this second method of interpretation the meaning of the wording in question is to be established in the context of the relevant provision itself. In addition, the provision as such must be interpreted taking into account its position and function within a coherent group of related legal norms.

(2) What is to be examined first is the context of the term "essentially biological processes for the production of plants" within Article 53(b) EPC.

(a) Article 53(b) EPC contains two exclusions from patentability, of which the first is very specifically addressed to plant varieties and animal varieties.

The term "plant variety" is defined in Rule 26(4) EPC in the same way as in the Biotech Directive, namely as

"any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a plant variety are fully met, can be: (a) defined by the expression of the characteristics that results from a given genotype or combination of genotypes, (b) distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics, and (c) considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged."

In view of the decision in case G 1/98 (*supra*, Order, point 2, and Reasons, point 3.10) and of the case law of the technical boards of appeal (see T 320/87, OJ EPO 1990, 71; T 19/90, OJ EPO 1990, 476; T 356/93, OJ EPO 1995, 545; T 315/03, OJ EPO 2006, 15; T 788/07 of 7 January 2008, not published; T 2239/08 of 10 January 2013, not published; T 1854/07 of 12 May 2010, not published), the first exclusion is restricted to very specific requirements and conditions that need to be fulfilled to justify the verdict

2. Interprétation systématique

(1) L'interprétation systématique est le deuxième pilier sur lequel on peut s'appuyer pour interpréter une disposition juridique et les termes qu'elle utilise (cf. G 1/88, *supra*, 194, point 3 des motifs ; G 9/92, *supra*, 880, point 1 des motifs ; G 4/95, JO OEB 1996, 412, 421 s., points 4 et 5 des motifs ; G 3/98, *supra*, 71 s., point 2.2 des motifs ; G 4/98, JO OEB 2001, 131, 143, point 4 des motifs). Cette deuxième méthode consiste à interpréter le sens de l'expression dans le contexte de la disposition pertinente elle-même. En outre, il convient d'interpréter la disposition en tant que telle, en tenant compte de sa place et de sa fonction au sein d'un ensemble cohérent de normes juridiques connexes.

(2) Il convient d'examiner en premier lieu le contexte de l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" figurant à l'article 53b) CBE.

(a) L'article 53b) CBE prévoit deux exclusions de la brevetabilité, dont la première porte très spécifiquement sur les variétés végétales et les races animales.

Le terme "variété végétale" est défini à la règle 26(4) CBE, ainsi que dans la Directive "Biotechnologie", comme étant :

"tout ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut : a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement."

Au regard de la décision rendue dans l'affaire G 1/98 (*supra*, point 2 du dispositif et point 3.10 des motifs) et de la jurisprudence des chambres de recours techniques (cf. T 320/87, JO OEB 1990, 71 ; T 19/90, JO OEB 1990, 476 ; T 356/93, JO OEB 1995, 545 ; T 315/03, JO OEB 2006, 15 ; T 788/07 en date du 7 janvier 2008, non publiée ; T 2239/08 en date du 10 janvier 2013, non publiée ; T 1854/07 en date du 12 mai 2010, non publiée), la première exclusion prévoit que des exigences et des conditions très spécifiques doivent

Anforderungen und Bedingungen beschränkt, die erfüllt sein müssen, damit das Urteil "nicht patentfähig" gerechtfertigt ist. Selbst der Umfang des Ausschlusses ist begrenzt.

In der Sache G 1/98 (a. a. O.) befand die Große Beschwerdekammer Folgendes: Wenn bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, ist der beanspruchte Gegenstand nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasst. In der Sache T 19/90 (ABl. EPA 1990, 476, Nr. 4.8 der Entscheidungsgründe) entschied die Beschwerdekammer, dass Tiere als solche nicht vom Patentschutz ausgeschlossen sind. (Siehe auch T 315/03, a. a. O., Nr. 11.8 der Entscheidungsgründe:

"ein Patent sollte nicht für eine einzelne Tierart (oder Varietät oder Rasse, je nachdem, welche Sprachfassung des EPÜ verwendet wird), wohl aber dann erteilt werden können, wenn auch Tierarten unter den Anspruch fallen können".

Daher ist es ziemlich schwierig, aus diesem sehr konkreten und engen Ausschluss einen systematischen Ansatz herzuleiten, der zu einer breiten Auslegung des zweiten Ausschlusses führt und dessen Umfang von Verfahrensansprüchen auf Erzeugnisansprüche erweitert.

b) In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, dass die Patentierung eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ohne den Verfahrensausschluss in Artikel 53 b) EPÜ bedeuten würde, dass sich der Schutzbereich eines Verfahrensanspruchs auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstreckte (Artikel 64 (2) EPÜ), die durchaus eine Pflanzensorte oder Tier rasse umfassen könnten. Unabhängig von der Unterscheidung zwischen dem Gegenstand eines Patentanspruchs und dem Schutzbereich des Anspruchs ist der Verfahrensausschluss somit unverzichtbar, um Widersprüchlichkeiten zu vermeiden. Im Rahmen des systematischen Ansatzes in Bezug auf Artikel 53 b) EPÜ könnte daraus weiter abgeleitet werden, dass die zweite Ausnahme eine Unstimmigkeit in Bezug auf die erste Gruppe von Ausnahmen verhindern soll.

"unpatentable". Even the scope of the exclusion is limited.

In case G 1/98 (*supra*), the Enlarged Board concluded that where specific plant varieties are not claimed individually, the claimed subject-matter was not excluded from patentability under Article 53(b) EPC, even if it might potentially embrace plant varieties. In case T 19/90 (OJ EPO 1990, 476, Reasons, point 4.8), the board of appeal held that patents on animals as such can be granted. See also T 315/03, *supra*, 60, Reasons, point 11.8:

"a patent should not be granted for a single animal variety (or species or race, depending on which language text of the EPC is used) but can be granted even if varieties may fall within the scope of its claims".

Hence, it is rather difficult to derive from this very specific and narrow exclusion a systematic approach leading to a broad understanding of the second exclusion, extending its scope from process claims to product claims.

(b) In this context, it needs to be borne in mind that, if it were not for the process exclusion in Article 53(b) EPC, patenting of an essentially biological process for the production of plants or animals would mean that the protection conferred by a process claim extended to the product directly obtained by such process (Article 64(2) EPC), which could well encompass a plant or animal variety. In consequence, irrespective of the distinction between the subject-matter of a patent claim and the protection conferred by it, the process exclusion is inevitable to avoid a contradiction. From this it further could be deduced as part of a systematic approach to Article 53(b) EPC that the second exclusion is aimed at averting an inconsistency with regard to the first group of exclusions.

être remplies pour justifier une décision de "non-brevetabilité". La portée même de l'exclusion est limitée.

Dans l'affaire G 1/98 (*supra*), la Grande Chambre est parvenue à la conclusion qu'une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53b) CBE même si elle peut couvrir des variétés végétales. Dans l'affaire T 19/90 (JO OEB 1990, 476, point 4.8 des motifs), la chambre de recours a estimé que des brevets pouvaient être délivrés pour des animaux en tant que tels. Voir également la décision T 315/03, *supra*, 60, point 11.8 des motifs :

"un brevet ne devrait pas être délivré pour une race animale individuelle (ou pour une variété ou une espèce, selon la version linguistique de la CBE utilisée), mais peut l'être lorsque ses revendications sont susceptibles de couvrir des races animales".

Par conséquent, il s'avère assez difficile de dégager de cette exclusion étroite et très spécifique une approche systématique qui conduirait à une interprétation large de la deuxième exclusion de sorte qu'elle couvre non seulement les revendications de procédé, mais aussi les revendications de produit.

(b) Dans ce contexte, il y a lieu de garder à l'esprit que, sans l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE, breveter un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ou d'animaux signifierait que la protection conférée par une revendication de procédé s'étendrait au produit obtenu directement de ce procédé (article 64(2) CBE), ce qui pourrait tout à fait englober une variété végétale ou une race animale. Par conséquent, quelle que soit la distinction entre l'objet d'une revendication de brevet et la protection conférée par cette revendication, l'exclusion des procédés est indispensable pour éviter toute contradiction dans le cadre d'une approche systématique de l'article 53b) CBE. Il peut par ailleurs être déduit de ce qui précède que la deuxième exclusion a pour but d'éviter une incohérence par rapport au premier groupe d'exclusions.

(3) Bei der Prüfung von Stellung und Funktion des Artikels 53 b) EPÜ in seinem Kontext unter Artikel 53 EPÜ und innerhalb von Kapitel I des zweiten Teils des EPÜ ist Folgendes zu berücksichtigen:

a) In Artikel 53 EPÜ sind fünf Hauptgruppen von Erfindungen genannt, für die keine europäischen Patente erteilt werden:

- Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde (Artikel 53 a) EPÜ),

- Pflanzensorten oder Tierrassen (Artikel 53 b) EPÜ, Alternative 1),

- im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren (Artikel 53 b) EPÜ, Alternative 2),

- Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers (Artikel 53 c) EPÜ, Alternative 1) und

- Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden (Artikel 53 c) EPÜ, Alternative 2).

Das "System" der Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 EPÜ ist durch eine Auflistung konkreter Erfindungen gekennzeichnet, für die keine europäischen Patente erteilt werden. Artikel 53 EPÜ ist nicht als genereller Ausschluss von Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur ausgestaltet und wird von den Beschwerdekammern eher restriktiv ausgelegt (in Bezug auf Artikel 53 a) EPÜ: s. T 356/93, ABI. EPA 1995, 545, 557, Nrn. 5 ff. der Entscheidungsgründe, insbesondere Nr. 8; T 19/90, ABI. EPA 1990, 476, 490, Nr. 5 der Entscheidungsgründe; T 866/01 vom 11. Mai 2005, nicht veröffentlicht, Nrn. 5 ff. der Entscheidungsgründe, insbesondere Nr. 5.2; in Bezug auf Artikel 53 b) EPÜ: s. T 320/87, ABI. EPA 1990, 71; T 19/90, ABI. EPA 1990, 476; T 315/03, ABI. EPA 2006, 15; in Bezug auf Artikel 53 c) EPÜ (Art. 52 (4) EPÜ 1973): s. G 1/04, a. a. O.; T 144/83, ABI. EPA 1986, 301; T 385/86, ABI. EPA 1988, 308).

Artikel 53 EPÜ sieht also kein System allgemeiner Ausnahmen von der Patentierbarkeit vor, das per se eine breite Auslegung eines der Ausschlüsse zulassen oder gar erfordern würde.

(3) When examining the position and function of Article 53(b) EPC in its context, both within the scope of the application of Article 53 EPC and within Chapter I of Part II of the EPC, the following is to be considered:

(a) Article 53 EPC stipulates five main groups of inventions for which no European patent may be granted:

- inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality (Article 53(a) EPC),

- plant or animal varieties (Article 53(b), 1st alternative, EPC),

- essentially biological processes for the production of plants or animals (Article 53(b), 2nd alternative, EPC),

- methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy (Article 53(c), 1st alternative, EPC), and

- diagnostic methods practised on the human or animal body (Article 53(c), 2nd alternative, EPC).

The "system" of exclusions from patentability according to Article 53 EPC is characterised by a listing of specific inventions for which a European patent is not to be granted. Article 53 EPC is not designed as a general exclusion of inventions in the sphere of animate nature and has been interpreted by the boards of appeal rather restrictively (in respect of Article 53(a) EPC: see T 356/93, OJ EPO 1995, 545, 557, Reasons, points 5 *et seq.*, in particular point 8; T 19/90, OJ EPO 1990, 476, 490, Reasons, point 5; T 866/01 of 11 May 2005, not published, Reasons, point 5 *et seq.*, in particular point 5.2; concerning Article 53(b) EPC: see T 320/87, OJ EPO 1990, 71; T 19/90, OJ EPO 1990, 476; T 315/03, OJ EPO 2006, 15; regarding Article 53(c) EPC (Art. 52(4) EPC 1973): see G 1/04, *supra*; T 144/83, OJ EPO 1986, 301; T 385/86, OJ EPO 1988, 308).

Thus, Article 53 EPC does not envisage a system of general exceptions to patentability that per se would allow or even necessitate a broad interpretation of any of the exclusions.

(3) Pour examiner la place et la fonction de l'article 53b) CBE dans le contexte de l'article 53 CBE et du chapitre I de la deuxième partie de la CBE, il y a lieu de tenir compte des aspects suivants :

(a) L'article 53 CBE prévoit cinq grands groupes d'inventions pour lesquels il ne peut pas être délivré de brevet européen :

- les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (article 53a) CBE),

- les variétés végétales ou les races animales (article 53b), première possibilité, CBE),

- les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux (article 53b), deuxième possibilité, CBE),

- les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal (article 53c), première possibilité, CBE), et

- les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal (article 53c), deuxième possibilité, CBE).

Le régime d'exclusion de la brevetabilité prévu à l'article 53 CBE se caractérise par une énumération des inventions spécifiques pour lesquelles il ne peut pas être délivré de brevet. L'article 53 CBE ne vise pas à exclure de manière générale de la brevetabilité les inventions ayant trait à la nature vivante et il a été interprété par les chambres de recours de manière plutôt restrictive (concernant l'article 53a) CBE : cf. T 356/93, JO OEB 1995, 545, 557, point 5 s. des motifs, en particulier le point 8 ; T 19/90, JO OEB 1990, 476, 490, point 5 des motifs ; T 866/01 en date du 11 mai 2005, non publiée, point 5 s. des motifs, en particulier le point 5.2 ; concernant l'article 53b) CBE : cf. T 320/87, JO OEB 1990, 71 ; T 19/90, JO OEB 1990, 476 ; T 315/03, JO OEB 2006, 15 ; concernant l'article 53c) CBE (art. 52(4) CBE 1973) : cf. G 1/04, *supra* ; T 144/83, JO OEB 1986, 301 ; T 385/86, JO OEB 1988, 308).

Par conséquent, l'article 53 CBE ne prévoit pas un régime général d'exception à la brevetabilité qui, en tant que tel, autoriserait voire appellerait une interprétation large de l'une quelconque des exclusions.

b) Teil II des EPÜ enthält das materielle Patentrecht, sein Kapitel I die Vorschriften zur Patentierbarkeit (Artikel 52 bis 57 EPÜ).

In diesem "System" legt Artikel 52 (1) EPÜ den allgemeinen Grundsatz fest, dass europäische Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt werden, sofern sie neu sind (Artikel 54 und 55 EPÜ), auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (Artikel 56 EPÜ) und gewerblich anwendbar sind (Artikel 57 EPÜ).

Nur in Artikel 52 (2) EPÜ (zu den sogenannten "Nichterfindungen") – vorbehaltlich Absatz 3 - und Artikel 53 EPÜ (Ausnahmen von der Patentierbarkeit) sind Ausnahmen von diesem allgemeinen Grundsatz festgelegt.

Artikel 52 (1) EPÜ bringt die grundlegende Maxime zum Ausdruck, wonach alle Erfindungen auf sämtlichen Gebieten der Technik generell Anspruch auf Patentschutz haben (s. G 5/83, a. a. O., 66, Nrn. 21 ff. der Entscheidungsgründe; G 1/98, a. a. O., 135, Nr. 3.9 der Entscheidungsgründe; G 1/03, a. a. O., 435, Nr. 2.2.2 der Entscheidungsgründe; G 1/04, a. a. O., 350, Nr. 6 der Entscheidungsgründe; T 154/04, ABl. EPA 2008, 46, 62, Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

Eine Einschränkung des generellen Anspruchs auf Patentschutz ist somit keine Frage des administrativen oder richterlichen Ermessens, sondern bedarf einer eindeutigen Rechtsgrundlage im Europäischen Patentübereinkommen. Artikel 52 (2) EPÜ enthält eine nicht erschöpfende Negativliste dessen, was nicht als Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ anzusehen ist.

Die Aufzählung typischer Nichterfindungen in Artikel 52 (2) EPÜ umfasst Gegenstände, die als gemeinsames Merkmal den fehlenden technischen Charakter erkennen lassen. Aus der Rechtsprechung geht aber klar hervor, dass diese Liste "ausgeschlossener" Gegenstände keinen allzu weiten Anwendungsbereich erhalten sollte; der darauffolgende Absatz 3 wurde eingeführt, um einer weiten Auslegung von Artikel 52 (2) EPÜ vorzubeugen (T 154/04, a. a. O., Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

(b) Part II of the EPC lays down substantive patent law, and its Chapter I encompasses the provisions on patentability (Articles 52 to 57 EPC).

In this "system", Article 52(1) EPC lays down the general principle that European patents are granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new (Articles 54 and 55 EPC), involve an inventive step (Article 56 EPC) and are susceptible of industrial application (Article 57 EPC).

Only Article 52(2) EPC (so-called "non-inventions"), subject to paragraph (3), and Article 53 EPC (exceptions to patentability) define exclusions from this general principle.

Article 52(1) EPC expresses the fundamental principle of a general entitlement to patent protection for any invention in all technical fields (see G 5/83, *supra*, 66, Reasons, point 21 *et seq.*; G 1/98, *supra*, 135, Reasons, point 3.9; G 1/03, *supra*, 435, Reasons, point 2.2.2; G 1/04, *supra*, 350, Reasons, point 6; T 154/04, (OJ EPO 2008, 46, 62, Reasons, point 6).

Any limitation to the general entitlement to patent protection is thus not a matter of administrative or judicial discretion, but must have a clear legal basis in the European Patent Convention. Article 52(2) EPC contains a non-exhaustive list of what should not be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

The enumeration of typical non-inventions in Article 52(2) EPC covers subject-matters whose common feature is a substantial lack of technical character. However, the case law clearly shows that this list of "excluded" subject-matter should not be given too broad a scope of application; the subsequent paragraph 3 is a bar to a broad interpretation of Article 52(2) EPC (T 154/04, *supra*, Reasons, point 6).

(b) La deuxième partie de la CBE énonce le droit matériel des brevets et son chapitre I contient les dispositions relatives à la brevetabilité (articles 52 à 57 CBE).

Dans le cadre de ce "système", l'article 52(1) CBE établit le principe général selon lequel les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle (articles 54 et 55 CBE), qu'elle implique une activité inventive (article 56 CBE) et qu'elle soit susceptible d'application industrielle (article 57 CBE).

Seul le paragraphe 2 de l'article 52 CBE (qui énumère ce qu'on appelle les "non-inventions") définit les exclusions qui dérogent à ce principe général, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 dudit article et de l'article 53 CBE (exceptions à la brevetabilité).

L'article 52(1) CBE pose le principe fondamental d'un droit général à l'obtention d'une protection par brevet pour toute invention dans tous les domaines technologiques (cf. G 5/83, *supra*, 66, point 21 des motifs s. ; G 1/98, *supra*, 135, point 3.9 des motifs ; G 1/03, *supra*, 435, point 2.2.2 des motifs ; G 1/04, *supra*, 350, point 6 des motifs ; T 154/04 (JO OEB 2008, 46, 62, point 6 des motifs).

Toute limitation du droit général à l'obtention d'une protection par brevet ne relève pas du pouvoir d'appréciation du juge ou de l'administration, mais doit avoir un fondement juridique clair dans la CBE. L'article 52(2) CBE comporte une liste non exhaustive de ce qui ne doit pas être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

L'énumération à l'article 52(2) CBE des non-inventions typiques comprend des éléments ayant en commun d'être dénués de caractère technique. Il ressort toutefois clairement de la jurisprudence qu'il convient de ne pas conférer un champ d'application trop étendu à cette liste d'éléments exclus de la brevetabilité. Le paragraphe 3 de l'article 52(2) CBE a été introduit pour éviter une interprétation extensive du paragraphe 2 (voir T 154/04, *supra*, point 6 des motifs).

Die Prüfung des Patentierungsausschlusses für Erfindungen gemäß Artikel 53 b) EPÜ in seinem Kontext in Kapitel II des zweiten Teils des EPÜ lässt deshalb zwei Schlüsse zu: Zum einen besteht keine eindeutige Grundlage für eine breite Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ; zum anderen könnte man von der Stellung und Funktion des Artikels 53 b) EPÜ im System eher ableiten, dass Ausnahmen von der Patentierbarkeit eng auszulegen sind.

(4) Außerdem ist Regel 27 EPÜ (vormals: Regel 23c EPÜ 1973 in der Fassung vom 1. September 1999) im breiteren Kontext des Artikels 53 b) EPÜ zu betrachten.

a) Wie in G 2/07 und G 1/08 (a. a. O., Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe) festgestellt, kann der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation als Gesetzgeber die Ausführungsordnung in Bezug auf verfahrens- und materiellrechtliche Aspekte ändern. Dabei sind ihm lediglich durch die in Artikel 164 (2) EPÜ verankerte Hierarchie der Rechtsnormen Grenzen gesetzt.

b) Regel 27 b) EPÜ sieht vor, dass biotechnologische Erfindungen, die Pflanzen zum Gegenstand haben, patentierbar sind, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt ist. Zudem heißt es in Regel 27 c) EPÜ, dass durch ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren gewonnene Erzeugnisse patentierbar sind, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte handelt.

c) Somit liegt der Regel 27 b) und c) EPÜ offensichtlich ein eher weit gefasstes Konzept der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen für pflanzenbezogene Verfahren und Erzeugnisse zugrunde, bei denen es sich nicht um Pflanzensorten handelt.

(5) Folglich stützt die systematische Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ nicht die breite Auslegung des Verfahrensausschlusses dahin gehend, dass er auch Erzeugnisansprüche oder Product-by-Process-Ansprüche vom Patentschutz ausnimmt.

Therefore, considering the exception to patentability of inventions according to Article 53(b) EPC in its context within Chapter I of Part II of the EPC, one could deduce two things: first, there is no clear basis for broadly interpreting Article 53(b) EPC; second, one could rather infer from the systematic position and function of Article 53(b) EPC that exceptions to patentability are to be narrowly construed.

(4) Furthermore, Rule 27 EPC (formerly: Rule 23c EPC 1973 in the version of 1 September 1999) is to be considered in the wider context of Article 53(b) EPC.

(a) As held in G 2/07 and G 1/08 (*supra*, Reasons, point 2.2), the Administrative Council of the European Patent Organisation as legislator may amend the Implementing Rules in respect of matters of both procedure and substance. In doing so, the legislator is limited only by the hierarchy of laws laid down in Article 164(2) EPC.

(b) Rule 27(b) EPC stipulates that biotechnological inventions relating to plants are patentable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant variety. In addition, Rule 27(c) EPC allows patenting of a product other than a plant variety obtained by means of a microbiological or other technical process.

(c) Hence, Rules 27(b) and (c) EPC appear to be guided by a rather wide notion of the patentability of biotechnological inventions concerning plant-related processes and products other than plant varieties.

(5) As a result, the systematic interpretation of Article 53(b) EPC does not support giving the process exclusion a broad meaning to the effect that product claims or product-by-process claims are thereby excluded from being patentable.

Par conséquent, si l'on considère l'exception à la brevetabilité des inventions selon l'article 53b) CBE dans son contexte au sein du chapitre I de la deuxième partie de la CBE, on peut conclure premièrement qu'il n'existe aucun fondement clair à une interprétation large de l'article 53b) CBE et, deuxièmement, qu'au vu de la place et de la fonction de l'article 53b) dans le système de la CBE, les exceptions à la brevetabilité appellent plutôt une interprétation étroite.

(4) En outre, la règle 27 CBE (ancienne règle 23quater CBE 1973, dans sa version du 1^{er} septembre 1999) doit être placée dans le contexte plus large de l'article 53b) CBE.

(a) Comme il a été indiqué dans les décisions G 2/07 et G 1/08 (*supra*, point 2.2 des motifs), le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets peut, en sa qualité de législateur, modifier le règlement d'exécution tant en ce qui concerne des questions de procédure que des questions de fond. Il n'est limité à cet égard que par la hiérarchie des normes, telle que définie à l'article 164(2) CBE.

(b) La règle 27b) CBE dispose que les inventions biotechnologiques ayant pour objet des végétaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale déterminée. Par ailleurs, la règle 27c) CBE autorise la protection par brevet d'un produit autre qu'une variété végétale obtenu par un procédé microbiologique ou un autre procédé technique.

(c) La règle 27 b) et c) CBE semble ainsi reposer sur une conception relativement large de la brevetabilité des inventions biotechnologiques en ce qui concerne les procédés liés aux végétaux et les produits autres que les variétés végétales.

(5) Par conséquent, l'interprétation systématique de l'article 53b) CBE ne permet pas de conférer à l'exclusion des procédés un sens large au point d'exclure de la brevetabilité les revendications de produit ou les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention.

3. Teleologische Auslegung

(1) Wie nationale und internationale Gerichte wendet auch die Große Beschwerdekammer das Verfahren der teleologischen Auslegung zur Auslegung von Rechtsvorschriften im Lichte ihres Zwecks, der zugrunde liegenden Werte sowie ihrer rechtlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ziele an. Dabei untersucht sie den objektiven Sinn und Zweck der Vorschriften (z. B. G 1/88, a. a. O., 195, Nr. 5 der Entscheidungsgründe; G 1/03, a. a. O., 428 ff., Nr. 2.1.1 der Entscheidungsgründe). Ausgangspunkt ist dabei die Ermittlung des Grundgedankens der betreffenden Vorschrift (*ratio legis*), weil die Auslegung nicht dem Geist der Vorschrift entgegenstehen darf (G 6/91, a. a. O., 497, Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

(2) Bezüglich der *ratio legis* des Artikels 53 b) EPÜ stellte die Große Beschwerdekammer in den beiden früheren Vorlageentscheidungen (G 2/07 und G 1/08, a. a. O., Nr. 6.4.2.1 der Entscheidungsgründe) Folgendes fest:

"Da jedoch der Gesetzeszweck hinter den einzelnen Absätzen des Artikels 53 EPÜ und sogar noch hinter den in Artikel 53 b) EPÜ aufgeführten Alternativen jeweils ein ganz anderer ist, gibt der systematische Kontext des Patentierbarkeitsausschlusses von im Wesentlichen biologischen Verfahren, also seine Platzierung in Artikel 53 b) EPÜ allein keinen Aufschluss über den Zweck der Vorschrift."

Diese Feststellung hat nach wie vor Gültigkeit.

(3) So sind Ziel und Zweck des Ausschlusses nach Artikel 53 b) EPÜ nicht so offensichtlich, dass sich die Frage beantworten lässt, ob die Vorschrift eng oder weit auszulegen ist.

4. Spätere Übereinkunft oder Übung

(1) Nach Artikel 31 (3) des Wiener Übereinkommens sind jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder seine Anwendung und jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht, zu berücksichtigen. Regel 26 (5) EPÜ (vormals: Regel 23b (5) EPÜ 1973) könnte als eine solche spätere Übereinkunft oder Übung betrachtet werden. Regel 26 (1) EPÜ sieht ausdrücklich die Heranziehung der Biotechnologierichtlinie vor

3. Teleological interpretation

(1) Like national and international courts, the Enlarged Board applies the method of teleological interpretation in the construction of legislative provisions in the light of their purpose, values, and the legal, social and economic goals they aim to achieve. In this, the Enlarged Board examines their objective sense and purpose (e.g. G 1/88, *supra*, 195, Reasons, point 5; G 1/03, *supra*, 428 *et seq.*, Reasons, point 2.1.1). The starting point is marked by determining the general object of the relevant provision (*ratio legis*) because the interpretation must not contradict the provision's spirit (G 6/91, *supra*, 497, Reasons, point 8).

(2) In respect of the *ratio legis* of Article 53(b) EPC, the Enlarged Board in the two previous referrals concluded (G 2/07 and G 1/08, *supra*, Reasons, point 6.4.2.1):

"However, since the respective legislative purposes behind the sub-items in Article 53 EPC and even those behind the alternatives of Article 53(b) EPC are quite different, the systematic context of the exclusion of essentially biological processes from patentability, namely its place in Article 53(b) EPC, does not as such indicate what the purpose of the provision is."

This conclusion is still valid.

(3) Thus, the object and purpose of the exclusion under Article 53(b) EPC is not sufficiently obvious to answer the question whether or not the clause is to be construed in a narrow or broad way.

4. Subsequent agreement or practice

(1) Under Article 31(3) Vienna Convention any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or its application, and any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation is to be taken into account. Rule 26(5) EPC (formerly Rule 23b(5) EPC 1973) could be regarded as such subsequent agreement and practice. Rule 26(1) EPC explicitly calls for due consideration of the Biotech Directive (see G 2/06, *supra*, Reasons, point 16).

3. Interprétation téléologique

(1) À l'instar des juridictions nationales et internationales, la Grande Chambre applique la méthode téléologique pour interpréter des dispositions législatives au regard de leur but, des valeurs qui les sous-tendent, ainsi que des objectifs poursuivis sur le plan juridique, social et économique. La Grande Chambre examine à cet égard le sens objectif et le but des dispositions (p. ex. G 1/88, *supra*, 195, point 5 des motifs ; G 1/03, *supra*, 428 s., point 2.1.1 des motifs). Le point de départ consiste à déterminer la raison d'être de la disposition pertinente (*ratio legis*) étant donné que l'interprétation ne saurait être contraire à l'esprit de cette disposition (G 6/91, *supra*, 497, point 8 des motifs).

(2) En ce qui concerne la raison d'être de l'article 53b) CBE, la Grande Chambre est parvenue, dans le cadre des deux précédentes saisines (G 2/07 et G 1/08, *supra*, point 6.4.2.1 des motifs), à la conclusion suivante :

"Cependant, les objectifs respectifs visés, sur le plan législatif, par les divers alinéas de l'article 53 CBE, voire par les options énoncées à l'article 53b) CBE, sont totalement différents, si bien que le contexte systématique dans lequel s'inscrit l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques, à savoir sa place à l'article 53b) CBE, n'indique pas en soi quel est le but de la disposition en question."

Cette conclusion demeure valable.

(3) L'objet et le but de l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE ne ressortent donc pas de manière suffisamment évidente pour pouvoir déterminer si cette disposition appelle une interprétation restrictive ou extensive.

4. Accord ultérieur ou pratique ultérieurement suivie

(1) Conformément à l'article 31(3) de la Convention de Vienne, il y a lieu de tenir compte de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de son application, ainsi que de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord entre les parties quant à l'interprétation du traité. La règle 26(5) CBE (ancienne règle 23ter(5) CBE 1973) pourrait être considérée comme un tel accord ultérieur ou pratique ultérieurement suivie. La règle 26(1) CBE invite explicitement à prendre dûment en

(s. G 2/06, a. a. O., Nr. 16 der Entscheidungsründe).

(2) In Regel 26 (5) EPÜ und Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie wird definiert, dass ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen im Wesentlichen biologisch ist, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht. Wie in G 2/07 und G 1/08 (a. a. O., Nrn. 2.3 ff. sowie 4 bis 5 der Entscheidungsgründe) festgestellt, sind keiner dieser Vorschriften klärende Hinweise auf die Definition des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ zu entnehmen.

(3) Die Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 b) EPÜ und Artikel 4 (1) b) der Biotechnologierichtlinie sind wortgleich.

Nach Artikel 3 der Biotechnologierichtlinie "können Erfindungen, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind, auch dann patentiert werden, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben". Dies stützt keine breite Auslegung des Ausschlusses nach Artikel 53 b) EPÜ.

Ungeachtet der unterschiedlichen Rechtsquellen der Biotechnologierichtlinie und des EPÜ ließe sich aus dem ähnlichen Wortlaut von Artikel 4 (1) b) Biotechnologierichtlinie und Artikel 53 b) EPÜ sogar herleiten, dass der Ausschluss von der Patentierbarkeit restriktiv zu verstehen ist, d. h. dahin gehend, dass auf ein Erzeugnis gerichtete Ansprüche (ob nun Erzeugnisansprüche oder Product-by-Process-Ansprüche), die ein Verfahren betreffen, das biologisches Material umfasst, nicht in derselben Weise automatisch vom Patentschutz ausgeschlossen sind wie "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen".

Artikel 4 (2) der Biotechnologierichtlinie scheint diesen Gedanken zu bestätigen. Wie Regel 27 b) EPÜ sieht er Folgendes vor:

"Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen ... sind, können patentiert werden, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte ... beschränkt ist."

(2) Rule 26(5) EPC and Article 2(2) Biotech Directive both define a process for the production of plants as essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection. As held in G 2/07 and G 1/08 (*supra*, Reasons, points 2.3 *et seq.* and 4 to 5), neither provision offers clear guidance with regard to the definition of "essentially biological processes for the production of plants" according to Article 53(b) EPC.

(3) The exception to patentability according to Article 53(b) EPC is worded identically to Article 4(1)(b) Biotech Directive.

Article 3 Biotech Directive allows patenting of "inventions which are new, which involve an inventive step and which are susceptible of industrial application ... even if they concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used". That does not support a broad reading of the exclusion under Article 53(b) EPC.

Notwithstanding the differences in the legal sources of the Biotech Directive and of the EPC it might even be inferred from the similarities in the wording of both Article 4(1)(b) Biotech Directive and Article 53(b) EPC that the exclusion from patenting is to be understood restrictively, to the effect that claims directed to a product (be it a product claim or a product-by-process claim) involving a process by means of biological material are not automatically excluded from patenting in the same way that "essentially biological processes for the production of plants" are.

Article 4(2) Biotech Directive appears to confirm this idea. In the same way as Rule 27(b) EPC, it stipulates that:

"inventions which concern plants ... shall be patentable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant ... variety."

considération la Directive "Biotechnologie" (cf. G 2/06, *supra*, point 16 des motifs).

(2) La règle 26(5) CBE et l'article 2(2) de la Directive "Biotechnologie" définissent un procédé d'obtention de végétaux comme étant essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. Comme il a été indiqué dans les décisions G 2/07 et G 1/08 (*supra*, points 2.3 s., 4 et 5 des motifs), aucune de ces deux dispositions ne donne d'indication claire quant à la définition des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" au sens de l'article 53b) CBE.

(3) L'exception à la brevetabilité prévue à l'article 53b) CBE est rédigée de manière identique à l'article 4(1)b) de la Directive "Biotechnologie".

L'article 3 de la Directive "Biotechnologie" autorise la protection par brevet d'"inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique". Cette disposition ne permet pas une interprétation large de l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE.

Bien que les sources juridiques de la Directive "Biotechnologie" et de la CBE soient différentes, on pourrait même déduire des similitudes entre l'article 4(1)b) de la Directive "Biotechnologie" et l'article 53b) CBE que l'exclusion de la brevetabilité doit être interprétée de manière restrictive en ce sens qu'une revendication portant sur un produit (qu'il s'agisse d'une revendication de produit ou d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention) qui implique un procédé lié à une matière biologique, ne serait pas automatiquement exclue de la brevetabilité comme le sont les "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux".

L'article 4(2) de la Directive "Biotechnologie" semble confirmer cette idée. Il dispose, comme la règle 27b) CBE, que :

"les inventions portant sur des végétaux [...] sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale [...] déterminée."

Damit bietet die Biotechnologierichtlinie, auf die Regel 26 (1) EPÜ als ergänzendes Auslegungsmittel für das EPÜ in Bezug auf biotechnologische Erfindungen verweist, keine Grundlage für eine Erweiterung des Verfahrensausschlusses nach Artikel 4 (1) der Biotechnologierichtlinie und Artikel 53 b) EPÜ auf die Erzeugnisse solcher Verfahren.

5. Historische Auslegung

(1) Es stellt einen allgemein anerkannten Grundsatz des Völkerrechts dar, dass bei der Auslegung völkerrechtlicher Verträge subsidiär die Materialien zur Entstehungsgeschichte berücksichtigt werden können.

Gemäß Artikel 32 des Wiener Übereinkommens können ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses, herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31 a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt oder b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt (J 8/82, ABl. EPA 1984, 155, 163, Nr. 13 der Entscheidungsgründe; J 4/91, ABl. EPA 1992, 402, 406 ff., Nr. 2.4.2 der Entscheidungsgründe; T 128/82, ABl. EPA 1984, 164, 169 ff., Nr. 9 der Entscheidungsgründe; G 1/98, a. a. O., 129 ff., Nrn. 3.4 ff. der Entscheidungsgründe; G 2/07 und G 1/08, a. a. O., Nr. 4.3 der Entscheidungsgründe).

(2) Die Große Beschwerdekammer hat sich mehrfach mit der Entstehungsgeschichte des Artikels 53 b) EPÜ befasst.

(a) In der Sache G 1/98 (a. a. O., 129 ff., Nrn. 3.4 ff. der Entscheidungsgründe, insbesondere Nr. 3.6) stellte die Große Beschwerdekammer unter Bezugnahme auf Artikel 2 (b) des Straßburger Übereinkommens sowie Artikel 2 (1) des UPOV-Übereinkommens von 1961 fest, dass der Zweck des Artikels 53 b) EPÜ dem von Artikel 2 (1) des UPOV-Übereinkommens von 1961 und von Artikel 2 (b) des Straßburger Übereinkommens entspricht, d. h. dass europäische Patente nicht für Gegenstände erteilt werden sollten, die aufgrund des Doppelschutzverbots im UPOV-Übereinkommen von 1961 vom Patentschutz ausgeschlossen waren. Außerdem verwies die Große Beschwerdekammer auf eine kurze Anmerkung in den "Travaux préparatoires", wonach die Bestimmung im EPÜ dem Artikel 2 des Straßburger Patentübereinkommens entspricht (Berichte zum Vorent-

Thus the Biotech Directive, to which Rule 26(1) EPC refers as a supplementary means for interpreting the EPC in relation to biotechnological inventions, does not provide a basis for extending the process exclusion under Article 4(1) Biotech Directive and Article 53(b) EPC to products of such processes.

5. Historical interpretation

(1) It is a generally recognised principle in international law that when interpreting international treaties ancillary use may be made of material relating to their genesis.

Under Article 32 Vienna Convention, recourse may be had to supplementary means of interpretation, particularly the preparatory work for a treaty and the circumstances in which it was concluded, in order to confirm the meaning arrived at by application of Article 31 or to determine the meaning when application of Article 31 either (a) leaves the meaning ambiguous or obscure, or (b) produces a meaning which is obviously nonsensical or unreasonable (J 8/82, OJ EPO 1984, 155, 163, Reasons, point 13; J 4/91, OJ EPO 1992, 402, 406 *et seq.*, Reasons, point 2.4.2; T 128/82, OJ EPO 1984, 164, 169 *et seq.*, Reasons, point 9; G 1/98, *supra*, 129 *et seq.*, Reasons, points 3.4 *et seq.*; G 2/07 and G 1/08, *supra*, Reasons, point 4.3).

(2) The Enlarged Board has dealt with the legislative history of Article 53(b) EPC on previous occasions.

(a) In case G 1/98 (*supra*, 129 *et seq.*, Reasons, points 3.4 *et seq.*, in particular point 3.6), the Enlarged Board, in referring to Article 2(b) Strasbourg Convention and Article 2(1) UPOV Convention 1961, held that the purpose of Article 53(b) EPC corresponds to the purpose of Article 2(1) UPOV Convention 1961 and Article 2(b) Strasbourg Convention, i.e. that European patents should not be granted for subject-matter for which the grant of patents was excluded under the ban on dual protection in the UPOV Convention 1961. In addition, the Enlarged Board pointed to a brief remark in the *travaux préparatoires* to the effect that the provision in the EPC simply follows Article 2 Strasbourg Convention (Reports on the Preliminary Draft Convention, *supra*, Report by the British Delegation on Articles 1 to 30, page 12, point 25).

Par conséquent, la Directive "Biotechnologie" à laquelle la règle 26(1) CBE renvoie en tant que moyen complémentaire d'interprétation de la CBE en ce qui concerne les inventions biotechnologiques, ne fournit aucune base permettant d'étendre l'exclusion des procédés prévue par son article 4(1) et par l'article 53b) CBE aux produits issus de tels procédés.

5. Interprétation historique

(1) En vertu d'un principe de droit international généralement admis, il est permis, lorsqu'on interprète des traités internationaux, de prendre en considération à titre subsidiaire les travaux préparatoires à leur conclusion.

Conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 : a) laisse le sens ambigu ou obscur, ou : b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (J 8/82, JO OEB 1984, 155, 163, point 13 des motifs ; J 4/91, JO OEB 1992, 402, 406 s., point 2.4.2 des motifs ; T 128/82, JO OEB 1984, 164, 169 s., point 9 des motifs ; G 1/98, *supra*, 129 s., point 3.4 s. des motifs. ; G 2/07 et G 1/08, *supra*, point 4.3 des motifs).

(2) La Grande Chambre a déjà abordé à d'autres occasions la question de la genèse de l'article 53b) CBE.

(a) Dans l'affaire G 1/98 (*supra*, 129 s., point 3.4 s. des motifs, notamment le point 3.6), la Grande Chambre, renvoyant à l'article 2b) de la Convention de Strasbourg et à l'article 2(1) de la Convention de l'UPOV de 1961, a estimé que l'article 53b) CBE poursuivait le même but que l'article 2(1) de la Convention de l'UPOV et que l'article 2b) de la Convention de Strasbourg, à savoir faire en sorte qu'il ne soit pas délivré de brevets européens pour des objets exclus de la brevetabilité du fait de l'interdiction de la double protection prévue dans la Convention de l'UPOV de 1961. En outre, la Grande Chambre a signalé une brève remarque faite dans les travaux préparatoires par une délégation qui avait affirmé que cette disposition de la CBE suivait purement et simplement l'article 2 de la Convention de Strasbourg (rapports sur

wurf, s. o., Bericht der britischen Delegation über die Art. 1 bis 30, S. 12, Nr. 25).

So gelangte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass beabsichtigt war, dass Erfindungen, für die kein Sortenschutz erlangt werden konnte, nach dem EPÜ patentierbar sein sollten, falls sie die weiteren Patentierungserfordernisse erfüllten, und dass die "Travaux préparatoires" keinerlei Hinweis darauf enthalten, dass Artikel 53 b) EPÜ Gegenstände ausschließen könnte oder gar sollte, für die kein Sortenschutz erlangt werden konnte (s. G 1/98, a. a. O., Nr. 3.7 der Entscheidungsgründe).

b) Die Große Beschwerdekammer bestätigte diese Feststellungen in den beiden vorangegangenen Vorlageentscheidungen (G 2/07 und G 1/08, a. a. O., Nr. 6.4.2.2 der Entscheidungsgründe) und folgerichtig schließlich, dass der Gesetzgeber diejenigen Pflanzzüchtungsverfahren vom Patentschutz ausschließen wollte, die zur damaligen Zeit die herkömmlichen Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten waren (Nr. 6.4.2.3 der Entscheidungsgründe).

c) Da diese Feststellungen die Thematik von Pflanzensorten (G 1/98) und im Wesentlichen biologischen Verfahren (G 2/07 und G 1/08) betreffen, sagen sie nichts über die relevante Frage im vorliegenden Fall aus.

(3) Frühe Fassungen gingen von einem breiten Ausschlussbegriff aus.

Eine Fassung betraf den Ausschluss von:

"Erfindungen, deren Gegenstand die Züchtung einer neuen Pflanzensorte ist" ("Travaux préparatoires", Bemerkungen zum ersten Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht vom 3. März 1961, Artikel 12: "Ausgenommen von der Erteilung europäischer Patente sind: 1. ...; 2. Erfindungen, deren Gegenstand die Züchtung einer neuen Pflanzensorte oder einer neuen Tierart ist; 3. ...").

Eine andere Fassung des Ausschlusses lautet:

"Europäische Patente werden nicht erteilt für: 1. ... 2. Erfindungen, deren Gegenstand die Züchtung oder ein Verfahren zur Züchtung einer neuen Pflanzensorte oder einer neuen Tierart ist. Dies gilt nicht für Verfahren, die technischer Natur sind. 3. ..." ("Travaux préparatoires", erster Arbeitsentwurf für

Accordingly, the Enlarged Board concluded that inventions ineligible for protection under the plant breeders' rights system were intended to be patentable under the EPC provided they fulfilled the other requirements of patentability and that the *travaux préparatoires* contained no suggestion that Article 53(b) EPC could or even should exclude subject-matter for which no protection under a plant breeders' rights system was available (see G 1/98, *supra*, Reasons, point 3.7).

(b) The Enlarged Board confirmed these findings in the two previous referrals (G 2/07 and G 1/08, *supra*, Reasons, point 6.4.2.2) and, finally, concluded that the legislator's intention had been to exclude from patentability those plant breeding processes which were the conventional methods of plant-variety breeding at the time (Reasons, point 6.4.2.3).

(c) Due to the fact that these conclusions concern the aspects of plant varieties (G 1/98) and essentially biological processes (G 2/07 and G 1/08), they are silent on the relevant question in the present case.

(3) Early drafts show a broad concept of exclusions.

One version was directed to the exclusion of:

"inventions the subject-matter of which is the breeding of a new plant variety" (travaux préparatoires, Bemerkungen zu dem ersten Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht vom 3. März 1961, Artikel 12: "Ausgenommen von der Erteilung europäischer Patente sind: 1. ...; 2. Erfindungen, deren Gegenstand die Züchtung einer neuen Pflanzensorte oder einer neuen Tierart ist; 3. ...").

Another version of the exclusion reads:

"European patents shall not be granted in respect of: 1. ...; 2. Inventions relating to the production of or a process for producing a new plant variety or animal species. This provision shall not apply to processes of a technical nature. 3. ..." (travaux préparatoires, First Preliminary Draft

le premier avant-projet de convention, *supra*, rapport de la délégation du Royaume-Uni sur les articles 1 à 30, page 12, point 25).

La Grande Chambre a dès lors conclu que les inventions qui ne pouvaient bénéficier de la protection par un droit d'obtenteur devaient être brevetables dans le cadre de la CBE, à condition de satisfaire aux autres conditions requises pour la brevetabilité, et qu'il ne ressortait nulle part des travaux préparatoires que l'article 53b) CBE pourrait ou même devrait exclure les éléments qui ne sont pas protégés par un droit d'obtenteur (cf. G 1/98, *supra*, point 3.7 des motifs).

(b) La Grande Chambre a confirmé ces conclusions dans le cadre des deux saisines précédentes (G 2/07 et G 1/08, *supra*, point 6.4.2.2 des motifs) et a finalement conclu que le législateur avait voulu exclure de la brevetabilité le type de procédés d'obtention de végétaux qui correspondait aux procédés classiques d'obtention de variétés végétales à l'époque (point 6.4.2.3 des motifs).

(c) Ces conclusions portant sur des aspects relatifs aux variétés végétales (G 1/98) et aux procédés essentiellement biologiques (G 2/07 et G 1/08), elles restent muettes sur la question pertinente dans la présente affaire.

(3) Les premiers textes préparatoires révèlent une conception large des exclusions.

Une version prévoyait l'exclusion des :

"inventions ayant pour objet l'obtention d'une nouvelle variété végétale" (travaux préparatoires, remarques concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets du 2 mars 1961, article 12 : "Ausgenommen von der Erteilung europäischer Patente sind: 1. ...; 2. Erfindungen, deren Gegenstand die Züchtung einer neuen Pflanzensorte oder einer neuen Tierart ist; 3. ...").

Une autre version de l'exclusion s'énonçait comme suit :

"Il n'est pas délivré de brevets européens pour 1. ..., 2. les inventions ayant pour objet l'obtention ou un procédé d'obtention d'une nouveauté végétale ou d'une nouvelle espèce animale. Cette disposition ne s'applique pas aux procédés ayant un caractère technique. 3. [...]" (travaux

das Abkommen über ein europäisches Patentrecht, 14. März 1961, Artikel 12).

Convention relating to a European Patent Law, 14 March 1961, Article 12).

préparatoires, premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets, 14 mars 1961, article 12).

Die britische Delegation hatte sogar eine Streichung des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren" beantragt, weil er nicht klar sei und es keinen Grund gebe, warum

The UK delegation even requested that the term "essentially biological processes" be deleted because it was not clear and there was no reason why:

La délégation du Royaume-Uni avait même demandé que l'expression "procédés essentiellement biologiques" soit supprimée, parce qu'elle n'était pas claire et parce qu'elle ne voyait pas pourquoi :

"biologische Verfahren, die nicht der Behandlung des menschlichen Körpers dienten, im Übereinkommen ausdrücklich ausgeschlossen sein sollten" ("*Travaux préparatoires*", Bericht über die 9. Sitzung der Arbeitsgruppe I, 12. - 22. Oktober 1971).

"any biological processes other than for the treatment of the human body should be specifically excluded by the Convention" (*travaux préparatoires*, minutes of the 9th meeting of Working Party I, 12-22 October 1971).

"la Convention devrait exclure de manière explicite tout procédé biologique autre que ceux servant au traitement du corps humain." (*travaux préparatoires*, rapport sur la 9^e réunion du Groupe de travail I, tenue du 12 au 22 octobre 1971).

Der Redaktionsausschuss der Arbeitsgruppe "Patente" formulierte diesen Passus aber anschließend in die Fassung um, die später zu Artikel 53 b) EPÜ wurde (s. Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, Mai 1962; "*Travaux préparatoires*", Änderungen des Vorentwurfs eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, 22. Januar 1965). Schwerpunkt der Erörterungen war das Thema "mikrobiologische Verfahren oder mithilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse", wobei die Abschlussbestimmung in Einklang mit Artikel 2 des Straßburger Übereinkommens gebracht werden sollte ("*Travaux préparatoires*", Bericht über die Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 8. bis 11. Juli 1969, Artikel 2 b) des Straßburger Übereinkommens).

However, the drafting committee of the Patents Working Party subsequently rephrased the wording in the form of what later became Article 53(b) EPC (see Preliminary Draft Convention relating to a European Patent Law, May 1962; *travaux préparatoires*, Amendments to the Preliminary Draft Convention relating to a European Patent Law, 22 January 1965). The discussion was predominantly focused on the issue of "microbiological processes or the products thereof", the intention being to bring the exclusion clause into line with Article 2 Strasbourg Convention (*travaux préparatoires*, minutes of the meeting of Working Party I, 8 to 11 July 1969, Article 2(b) Strasbourg Convention).

Le comité de rédaction du groupe de travail "Brevets" a toutefois reformulé par la suite cette disposition de la manière dont s'énonce depuis l'article 53b) CBE (cf. Avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets, mai 1962 ; *travaux préparatoires*, modifications de l'avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets, 22 janvier 1965). Les discussions ont porté principalement sur la question des "procédés microbiologiques" et des "produits obtenus par ces procédés", l'idée étant d'aligner la disposition d'exclusion sur l'article 2 de la Convention de Strasbourg (*travaux préparatoires*, rapport de la réunion du Groupe de travail I, tenue du 8 au 11 juillet 1969 ; Convention de Strasbourg, article 2b)).

(4) Die Entstehungsgeschichte des Artikels 53 b) EPÜ in Bezug auf den betreffenden Rechtsbegriff ist eher vage.

(4) The legislative history of Article 53(b) EPC in respect of the legal term in question is rather vague.

(4) La genèse de l'article 53b) CBE est relativement vague s'agissant de l'expression en question.

Die Erörterungen in der Arbeitsgruppe betrafen niemals die Frage, ob der Ausdruck "im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" ein Erzeugnis, das durch ein solches Verfahren zu seiner Herstellung definiert oder hergestellt wird, einschließt oder nicht.

The discussion in the Working Party never concerned the question of whether or not the wording "essentially biological process for the production of plants" included a product that is defined or obtained by such a method for its production.

En effet, les débats au sein du groupe de travail n'ont jamais porté sur la question de savoir si l'expression "procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux" couvrirait ou non un produit défini ou obtenu par un tel procédé.

(5) Im Kontext der damaligen Diskussion darüber, welche Art von erfinderischen Verfahren überhaupt von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein sollte, geben die "*Travaux préparatoires*" keinen Anlass zu der Annahme, dass ein Erzeugnis, das durch sein Herstellungsverfahren gekennzeichnet ist, aber ungeachtet dieses (oder eines anderen) Verfahrens geschützt werden soll, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein sollte.

(5) Thus, in the context of the historic discussion about what kind of inventive processes, if any, should be excluded from patentability, there is no reason in the *travaux préparatoires* to assume that a product that is characterised by the method of its manufacture but claims protection regardless of that (or any other) method was meant to be excluded.

(5) Ainsi, lorsque l'on cherche à déterminer, selon l'approche historique, quels types de procédés inventifs devraient, le cas échéant, être exclus de la brevetabilité, il apparaît que rien dans les travaux préparatoires ne laisse supposer qu'il était prévu d'exclure un produit qui est caractérisé par son procédé de fabrication mais dont la protection est demandée indépendamment de ce procédé (ou de tout autre procédé).

6. Erste Zwischenergebnisse

6. First intermediate conclusions

6. Première série de conclusions intermédiaires

(1) Die Anwendung der verschiedenen in Artikel 31 des Wiener Übereinkom-

(1) Applying the various methodical lines of interpretation provided for in

(1) L'application des différentes approches méthodologiques

mens vorgesehenen methodischen Auslegungsweisen lässt nicht den Schluss zu, dass sich der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" über die Verfahren hinaus auch auf Erzeugnisse erstreckt, die durch solche Verfahren definiert oder hergestellt werden. Dieses Ergebnis wird bei Heranziehung der vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ als ergänzendes Auslegungsmittel (Artikel 32 Wiener Übereinkommen) bestätigt.

(2) Da es also für eine breite Auslegung von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Bezug auf die gesonderten Anspruchskategorien der Erzeugnisansprüche und der Product-by-Process-Ansprüche keine solide Grundlage gibt, deutet sich als erstes Zwischenergebnis der Prüfung der obigen Aspekte an, dass der Anwendungsbereich und die Rechtswirkung der Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 b) EPÜ in Bezug auf "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" nicht erweitert werden sollten.

(3) Wie aus den obigen Ausführungen zu erkennen ist, erstreckt sich der Verfahrensausschluss des Artikels 53 b) EPÜ in Anbetracht seines Wortlauts, seines Kontexts, des ursprünglichen Gesetzeszwecks und seiner Entstehungsgeschichte nicht unmittelbar auf einen Erzeugnisanspruch oder einen Product-by-Process-Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht oder auf Pflanzenteile gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt.

VIII. Notwendigkeit weiterer Überlegungen

(1) Die Große Beschwerdekammer möchte eine Frage aufgreifen, die zwar nicht von den Verfahrensbeteiligten, aber in verschiedenen *Amicus-curiae*-Schriftsätzen angesprochen wurde, nämlich ob die Rechtswirkungen des oben ausgeführten Verständnisses des Artikels 53 b) EPÜ aufgrund folgender Fragestellungen eine Erweiterung des Anwendungsbereichs des Verfahrensausschlusses erforderlich machen:

a) Bedarf es aufgrund von Faktoren, die sich seit der Unterzeichnung des Übereinkommens ergeben haben und die Grund zu der Annahme geben, dass eine enge Auslegung des Wortlauts des Artikels 53 b) EPÜ bei der Anwendung der allgemeinen Auslegungsgrundsätze

Article 31 Vienna Convention does not lead to the conclusion that the term "essentially biological processes for the production of plants" extends beyond processes to products defined or obtained by such processes. This result is confirmed when the preparatory work on the EPC is taken into account as a supplementary means of interpretation (Article 32 Vienna Convention).

(2) Thus, in view of the absence of any solid basis for a broad reading of "essentially biological processes for the production of plants" in respect of the separate claim categories of product and product-by-process claims, a first intermediate conclusion from the above elements points towards not extending the scope of application and legal effect of the exception to patentability according to Article 53(b) EPC in respect of "essentially biological processes for the production of plants".

(3) As is apparent from the above, considering its wording, context, original legislative purpose and legislative history, the process exclusion of Article 53(b) EPC does not extend directly to a product claim or a product-by-process claim directed to plants or plant material such as a fruit, or to plant parts other than a plant variety.

VIII. Need for secondary considerations

(1) Although not mentioned by the parties to the proceedings, the Enlarged Board wishes to take up an issue raised in various *amici curiae* briefs. That is whether the legal impact of the above understanding of Article 53(b) EPC necessitates broadening the scope of application of the process exclusion having regard to the following questions:

(a) Is there a need for a dynamic interpretation of Article 53(b) EPC due to factors that have arisen since the Convention was signed and which give grounds for assuming that a restrictive reading of the wording of Article 53(b) EPC when applying the general

d'interprétation prévues à l'article 31 de la Convention de Vienne ne permet pas de conclure que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" couvre, outre les procédés visés, les produits définis ou obtenus par de tels procédés. Les travaux préparatoires à la CBE, considérés à titre de moyens complémentaires d'interprétation, confirment cette conclusion (article 32 de la Convention de Vienne).

(2) Par conséquent, l'absence de fondement solide légitimant une interprétation large de l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" au regard des catégories distinctes que forment les revendications de produit et les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, ainsi que l'examen des éléments exposés plus haut permettent de tirer une première conclusion intermédiaire, à savoir qu'il conviendrait de ne pas élargir le champ d'application ni l'effet juridique de l'exclusion de la brevetabilité des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux", telle que prévue à l'article 53b) CBE.

(3) Comme il ressort de ce qui précède, compte tenu de son libellé, de son contexte, de sa finalité législative initiale et de sa genèse, l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE ne s'étend pas directement à une revendication de produit ou à une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention portant sur un végétal ou une matière végétale comme un fruit ou des parties de végétaux autres qu'une variété végétale.

VIII. Autres facteurs à prendre en considération

(1) Même si les parties à la procédure ne l'ont pas abordée, la Grande Chambre souhaite examiner une question soulevée dans diverses observations présentées par des tiers (*amici curiae*), qui est de savoir si l'effet juridique de l'interprétation de l'article 53b) CBE telle qu'exposée ci-dessus nécessite une extension du champ d'application de l'exclusion des procédés, au regard des questions suivantes :

(a) Une interprétation dynamique de l'article 53b) CBE s'impose-t-elle en raison de facteurs apparus depuis la signature de la Convention qui laissent supposer qu'une interprétation restrictive du libellé de l'article 53b) CBE, en application des principes

der gesetzgeberischen Absicht zuwiderläuft, einer dynamischen Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ?

b) Wird durch die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs für eine Frucht und eines Product-by-Process-Anspruchs für eine Pflanze oder Pflanzenmaterial der Patentierungsausschluss für "im Wesentlichen biologische Verfahren für die Züchtung von Pflanzen" bedeutungslos oder sein Anwendungsbereich gegenstandslos?

(2) Bevor die Große Beschwerdekammer auf diese Fragen eingeht, möchte sie darauf hinweisen, dass die Vorlagefragen rechtliche Aspekte betreffen und nicht die in einigen Amicus-curiae-Schriftsätzen genannten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ethischen Aspekte. Daher dienen die folgenden Überlegungen der Überprüfung, inwieweit die Schlussfolgerungen, zu denen sie bei der Auslegung des Anwendungsbereichs des Verfahrensausschlusses nach Artikel 53 b) EPÜ gelangt ist, rechtlich fundiert sind.

1. Dynamische Auslegung

(1) In der Sache G 3/98 (a. a. O., 76 ff., Nrn. 2.5 ff. der Entscheidungsgründe) verwies die Große Beschwerdekammer auf einen weiteren Ansatz bei der Auslegung von Rechtsbegriffen oder Rechtsvorschriften. Eine solche "dynamische Auslegung" könnte zum Tragen kommen, wenn sich seit der Unterzeichnung des Übereinkommens Gesichtspunkte ergeben haben, die Grund zu der Annahme geben könnten, eine dem Wortlaut getreue Auslegung der einschlägigen Vorschrift würde in Widerspruch zu den vom Gesetzgeber verfolgten Zielen stehen. So könnte sie zu einem vom Gesetzeswortlaut abweichenden Ergebnis führen.

(2) Artikel 53 b) EPÜ 1973 ist seit der Abfassung des EPÜ unverändert geblieben, obwohl das Übereinkommen im Rahmen der EPÜ-2000-Reform grundlegenden Änderungen unterzogen wurde. Der Gesetzeszweck ist nach wie vor derselbe (s. hierzu G 2/07 und G 1/08, a. a. O., Nr. 6.4.2.2 der Entscheidungsgründe).

(3) Anders als zum Zeitpunkt der Abfassung des Artikels 53 b) EPÜ 1973 steht mittlerweile aber ein sehr viel breiteres und leistungsfähigeres Spektrum von technischen Mitteln zur Verfügung, mit denen sich Kreuzungs- und Selektionsverfahren beeinflussen lassen. Während die beim Abschluss des UPOV-Übereinkommens von 1961 bekannten Züchtungsverfahren in der

principles of interpretation conflicts with the legislator's intention?

(b) Does allowing the patentability of a product claim directed to a fruit and of a product-by-process claim directed to a plant or plant material render the exception to patentability of "essentially biological processes for the production of plants" meaningless or without any substance in its scope of application?

(2) Before dealing with these questions, the Enlarged Board wishes to emphasise that the issues referred to it relate to questions of law rather than to economic, social and ethical aspects mentioned in some of the *amici curiae* letters. Therefore, the following considerations serve the purpose of testing the legal soundness of the conclusions reached in interpreting the scope of application of the process exclusion under Article 53(b) EPC.

1. Dynamic interpretation

(1) In case G 3/98 (*supra*, 76 *et seq.*, Reasons, point 2.5 *et seq.*), the Enlarged Board referred to a further approach when construing a legal term or provision. Such a "dynamic interpretation" might come into play where considerations have arisen since the Convention was signed which might give reason to believe that a literal interpretation of the wording of the relevant provision would conflict with the legislator's aims. It might thus lead to a result which diverges from the wording of the law.

(2) Article 53(b) EPC 1973 has remained unamended since the drafting of the EPC, although the EPC underwent a significant revision in the context of the EPC 2000 reform. Its legislative purpose is still applicable (see in this regard G 2/07 and G 1/08, *supra*, Reasons, point 6.4.2.2).

(3) However, since the drafting of Article 53(b) EPC 1973 the technical means available to support crossing and selection procedures have increased enormously and have become much more sophisticated. Whereas the breeding techniques known at the time of the conclusion of the UPOV Convention 1961 were such that they commonly resulted in new

généraux d'interprétation, serait contraire à l'intention du législateur ?

(b) Le fait d'autoriser la brevetabilité de revendications de produit portant sur des fruits et de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux ou une matière végétale ne prive-t-il pas l'exclusion de la brevetabilité des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" de sens ou de fondement dans son champ d'application ?

(2) Avant d'aborder ces points, la Grande Chambre souhaite faire observer que les questions qui lui ont été soumises portent sur des aspects juridiques et non sur les aspects d'ordre économique, social ou éthique mentionnés dans certaines des lettres adressées par des tiers. Par conséquent, les considérations qui suivent visent à apprécier le bien-fondé sur le plan juridique des conclusions auxquelles elle est parvenue lors de l'interprétation du champ d'application de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE.

1. Interprétation dynamique

(1) Dans l'affaire G 3/98 (*supra*, 76 s., point 2.5 s. des motifs), la Grande Chambre a fait référence à une autre approche pour interpréter un terme ou une disposition juridique. Cette interprétation dite "dynamique" peut entrer en jeu là où sont apparus des éléments, depuis la signature de la Convention, qui seraient susceptibles de justifier l'hypothèse selon laquelle l'interprétation littérale du libellé de la disposition pertinente est en contradiction avec les objectifs poursuivis par le législateur. Elle pourrait donc donner un résultat qui diverge du libellé des dispositions.

(2) L'article 53b) CBE 1973 est resté inchangé depuis la première édition de la CBE, bien que la Convention ait fait l'objet d'une révision significative dans le cadre de la réforme qui a donné lieu à la CBE 2000. Sa finalité législative demeure valable (cf. à ce propos G 2/07 et G 1/08, *supra*, point 6.4.2.2 des motifs).

(3) Cela étant, depuis la rédaction de l'article 53b) CBE 1973, les moyens techniques disponibles pour mettre en œuvre les procédures de croisement et de sélection se sont considérablement développés et perfectionnés. Alors que les techniques de sélection connues au moment de la conclusion de la Convention de l'UPOV de 1961 étaient de nature à aboutir en général à de

Regel zu neuen Pflanzensorten führten, die nach dem UPOV-Übereinkommen von 1961 schutzfähig waren - aber aufgrund von Artikel 53 b) EPÜ (Ausschluss von Pflanzensorten von der Patentierung) nicht nach dem EPÜ -, können neue Züchtungsverfahren heutzutage auch zu neuen Pflanzen oder Pflanzenmaterial führen, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, sodass keine Sortenschutzrechte verfügbar sind.

(4) Während Artikel 53 b) EPÜ die eindeutige gesetzgeberische Absicht zu entnehmen ist, im Wesentlichen biologische Verfahren, wie sie zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des EPÜ bekannt waren, vom Patentschutz auszuschließen, stellt die Große Beschwerdekammer fest, dass die späteren Entwicklungen auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtungstechnik den Gesetzgeber nicht dazu veranlasst haben, den Verfahrensausschluss im Sinne einer Erweiterung auf Pflanzenerzeugnisse zu revidieren, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren hergestellt werden.

Diese Entscheidung des Gesetzgebers, Artikel 53 b) EPÜ nicht zu ändern, kann weder bei der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ ignoriert noch auf dem Wege einer dynamischen Auslegung aufgehoben werden. Die Große Beschwerdekammer kann nicht erkennen, warum die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers, das Patentierungsverbot für Pflanzen auf nur zwei Gruppen zu begrenzen, d. h. auf "Pflanzensorten" und "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen", nicht mehr gerechtfertigt sein soll, nur weil es auf diesem Gebiet inzwischen neue Techniken gibt.

(5) Damit erfordert das Konzept einer dynamischen Auslegung keine Revision des Auslegungsergebnisses, das mittels herkömmlicher Auslegungsregeln erzielt wurde.

2. Rechtliche Erosion des Patentierungsausschlusses

(1) Die vorlegenden Kammern (Vorlage Tomate II, Nr. 47 der Entscheidungsgründe; Vorlage Broccoli II, Nr. 19 der Entscheidungsgründe) warfen die Frage auf, ob die Gewährung eines Erzeugnisanspruchs oder eines Product-by-Process-Anspruchs für durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren erzeugte Pflanzen oder entsprechendes Pflanzenmaterial, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, als Umgehung des Verfahrensausschlusses angesehen werden könnte. So wurde erklärt, dass die gesetzgeberische Absicht durch die Wahl der Anspruchskategorie und eine

plant varieties for which protection under the UPOV Convention 1961 – but not under the EPC due to Article 53(b) EPC (exclusion from patentability of plant varieties) - could be sought, new breeding techniques nowadays may also result in new plants or plant materials other than a plant variety, for which no plant variety rights could be granted.

(4) Whereas Article 53(b) shows the legislator's clear intention to exclude from patenting essentially biological processes of the kind known at the time of the signing of the EPC, the Enlarged Board notes that the subsequent developments in the field of plant breeding techniques did not prompt the legislator to revise the process exclusion such that it was extended to plant products obtained by essentially biological processes.

This decision of the legislator not to amend Article 53(b) EPC can neither be ignored when interpreting Article 53(b) EPC, nor be reversed by means of a dynamic interpretation. The Enlarged Board cannot see why the legislator's original intention to direct the exclusion from patentability in respect of plants to only two groups, i.e. "plant varieties" and "essentially biological processes for the production of plants", would no longer be justified, just because today there are new techniques available in this sector.

(5) Thus, the concept of a dynamic interpretation does not require revising the result of the interpretation established by applying traditional rules of construction.

2. Legal erosion of the exception to patentability

(1) The referring Boards (referral tomato II, Reasons, point 47; referral broccoli II, Reasons, point 19) raised the question whether allowing patenting of a product claim or a product-by-process claim for a plant or plant material other than a plant variety that is obtained by means of an essentially biological process could be qualified as circumvention of the process exclusion. Thus, it was said, the legislator's intentions could be frustrated by the choice of the claim category and by "skilful" claim drafting.

nouvelles variétés végétales, susceptibles d'obtenir une protection au titre de ladite Convention – mais pas de la CBE eu égard à l'article 53b) CBE (exclusion de la brevetabilité des variétés végétales) –, les nouvelles techniques de sélection actuelles permettent d'obtenir de nouveaux végétaux ou de nouvelles matières végétales autres que des variétés végétales, qui ne peuvent faire l'objet d'une telle protection.

(4) Alors que l'article 53b) CBE témoigne de l'intention manifeste du législateur d'exclure de la protection par brevet les procédés essentiellement biologiques connus à la date de signature de la CBE, la Grande Chambre constate que les développements ultérieurs dans le domaine des techniques d'obtention de végétaux n'ont pas incité celui-ci à revoir l'exclusion des procédés pour l'étendre aux produits végétaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques.

Pour interpréter l'article 53b) CBE, on ne saurait faire abstraction de la décision du législateur de ne pas modifier cet article, ni revenir sur cette décision au moyen d'une interprétation dynamique. La Grande Chambre ne voit pas pourquoi l'intention initiale du législateur de ne faire porter l'exclusion de la brevetabilité des végétaux que sur deux catégories, à savoir les "variétés végétales" et les "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux", perdrait sa raison d'être du seul fait qu'il existe aujourd'hui de nouvelles techniques dans ce domaine.

(5) Par conséquent, l'interprétation dynamique n'appelle pas un réexamen des résultats de l'interprétation découlant de l'application des règles d'interprétation conventionnelles.

2. Érosion juridique de l'exception à la brevetabilité

(1) Les chambres à l'origine des saisines (saisine "tomate II", point 47 des motifs ; saisine "brocoli II", point 19 des motifs) ont soulevé la question de savoir si le fait d'autoriser la protection par brevet d'une revendication de produit ou d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, portant sur des végétaux ou des matières végétales, autres que des variétés végétales, obtenus au moyen d'un procédé essentiellement biologique, pouvait être considéré comme un contournement de l'exclusion des procédés en question. Il serait alors possible de contrecarrer

"geschickte" Anspruchsformulierung durchkreuzt werden könnte.

(2) Es ist darauf hinzuweisen, dass sich Artikel 53 b) EPÜ eindeutig auf Verfahrensansprüche bezieht, die auf "im Wesentlichen biologische Verfahren" zur Züchtung von Pflanzen gerichtet sind. Dieser Anwendungsbereich bleibt von der Gewährung von Ansprüchen einer bestimmten Kategorie (d. h. Erzeugnisansprüche oder Product-by-Process-Ansprüche) unberührt, selbst wenn das beanspruchte Erzeugnis das Ergebnis eines solchen biologischen Verfahrens ist.

(3) Andererseits könnte theoretisch vorgebracht werden, dass die gesetzgeberische Absicht, Verfahrensansprüche für im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen vom Patentschutz auszuschließen, durchkreuzt würde, wenn es einem Anmelder oder Patentinhaber gelänge, nachdem er für ein neues und erfindarisches biologisches Verfahren keinen Patentschutz erlangen konnte, ein Erzeugnis schützen zu lassen, das unmittelbar und zwangsläufig durch dieses Verfahren hergestellt wurde.

Dieses Argument könnte insbesondere dann greifen, wenn das Erzeugnis durch das Verfahren ausdrücklich bestimmt ist, sodass die Verfahrensmerkmale - wie im Falle eines Product-by-Process-Anspruchs - ein erforderlicher Bestandteil des den Schutzzumfang des Patents definierenden Anspruchs sind.

Die Große Beschwerdekammer stellte in G 2/06 (a. a. O., 326, Nr. 22 der Entscheidungsgründe) Folgendes fest:

"Die Anwendung der Regel 28 c) (früher 23d c)) EPÜ darauf zu beschränken, was ein Anmelder explizit in seinem Anspruch erwähnt, hätte die unerwünschte Folge, dass es lediglich einer klugen und geschickten Abfassung eines solchen Anspruchs bedürfte, um das Patentierungsverbot zu umgehen."

(4) Die Große Beschwerdekammer ist sich dessen bewusst, dass die vorliegenden Beschwerdesachen durch eine Reihe recht unterschiedlicher Anspruchsfassungen gekennzeichnet sind, die von den Patentinhabern schon von Beginn des Verfahrens vor dem EPA an vorgelegt wurden. Ursprünglich umfassten die Anspruchssätze sowohl Verfahrens- als auch Erzeugnisansprüche. Nun sind sie auf bloße

(2) It is to be noted that Article 53(b) EPC clearly applies to process claims directed to essentially biological processes for the production of plants. This scope of application remains unaffected by allowing the patenting of claims of a distinct category (i.e. product claims or product-by-process claims) even if the claimed product is a result of such a biological process.

(3) On the other hand, for the sake of argument, it could be contended that the legislator's intention to exclude from patentability method claims for an essentially biological process for the production of plants would be frustrated if an applicant or patent proprietor, faced with the fact that he could not acquire patent protection for a novel and inventive biological process, succeeded in acquiring patent protection for a product which was directly and inevitably obtained by said process.

This argument might apply particularly if the product was explicitly determined by the process, making the method featuring a required part of the claim defining the extent of protection conferred by the patent, as in the case of a product-by-process claim.

The Enlarged Board stated in G 2/06 (*supra*, 326, Reasons, point 22) that:

"to restrict the application of Rule 28(c) (formerly 23d(c)) EPC to what an applicant chooses explicitly to put in his claim would have the undesirable consequence of making avoidance of the patenting prohibition merely a matter of clever and skilful drafting of such claim."

(4) The Enlarged Board is aware that the present appeal cases are marked by a series of quite different claim versions submitted by the patent proprietors from the outset of the proceedings before the EPO. The original sets of claims contained both method and product claims. They are now limited to mere product or product-by-process claims.

l'objectif poursuivi par le législateur en optant pour une certaine catégorie de revendications ou en rédigeant astucieusement les revendications.

(2) Il convient de noter que l'article 53b) CBE s'applique sans ambiguïté aux revendications de procédé portant sur des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux. Le fait d'autoriser la protection par brevet de revendications d'une catégorie distincte (à savoir les revendications de produit ou les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention) n'a aucune incidence sur le champ d'application de cet article, même si le produit revendiqué est issu d'un tel procédé biologique.

(3) D'un autre côté, l'hypothèse pourrait être avancée selon laquelle, si un demandeur ou un titulaire de brevet, sachant qu'il ne pourrait obtenir la protection par brevet d'un procédé biologique nouveau et inventif, parvenait à obtenir la protection d'un produit directement et inévitablement obtenu par ledit procédé, cela reviendrait à contourner l'intention du législateur d'exclure de la brevetabilité les revendications de procédé portant sur un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux.

Cet argument pourrait valoir en particulier si le produit était explicitement défini par le procédé, de telle sorte que les caractéristiques du procédé feraient obligatoirement partie de la revendication définissant l'étendue de la protection conférée par le brevet, comme c'est le cas avec une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention.

Dans l'affaire G 2/06, (*supra*, 326, point 22 des motifs) la Grande Chambre a indiqué que :

"restreindre l'application de la règle 28c) (anciennement 23quinquies c)) CBE à ce que le demandeur choisit explicitement de mentionner dans sa revendication aurait comme fâcheuse conséquence de permettre au demandeur d'éviter simplement l'exclusion de la brevetabilité en rédigeant habilement et judicieusement une telle revendication."

(4) La Grande Chambre est consciente que la particularité des présents recours réside en ce que plusieurs versions très différentes des revendications ont été soumises par les titulaires de brevet depuis le début de la procédure devant l'OEB. À l'origine, les jeux de revendications comportaient à la fois des revendications de procédé et des revendications de produit, alors qu'ils ne comportent désormais que des

Erzeugnisansprüche oder Product-by-Process-Ansprüche beschränkt.

(5) Diese Änderungen und das Verhalten der Patentinhaber im Verfahren als Umgehung des Ausschlusses von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" von der Patentierbarkeit zu bezeichnen, die Artikel 53 b) EPÜ bedeutungslos oder seinen Anwendungsbereich gegenstandslos machen würde, setzte aber voraus, dass der Gesetzgeber eine Erweiterung des Begriffs "Verfahren" im Wege der Rechtsprechung beabsichtigt - oder in Betracht gezogen - hätte.

(6) Vor dem Hintergrund der obigen Schlussfolgerung, dass der eindeutige Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ keine solide Grundlage für eine breite Auslegung des Verfahrensausschlusses bietet (s. o. in diesem Abschnitt, Nr. VII.6), müssten bei einer solchen Annahme die folgenden faktischen und rechtlichen Überlegungen berücksichtigt werden:

a) Faktische Überlegungen: Wenn Artikel 53 b) EPÜ so ausgelegt würde, dass ein durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren hergestelltes Erzeugnis vom Patentschutz ausgeschlossen ist, setzte dies voraus, dass das angewandte Verfahren am Erzeugnis erkennbar ist.

Folglich müsste man, wenn sich der Verfahrensausschluss auf einen Erzeugnisanspruch oder einen Product-by-Process-Anspruch erstrecken sollte, anhand des beanspruchten Erzeugnisses selbst feststellen, ob es tatsächlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren hergestellt wurde oder ob es durch ein anderes - d. h. nicht-biologisches oder mikrobiologisches - Verfahren hergestellt wurde oder herstellbar ist.

Für die Zwecke der ihr vorgelegten Rechtsfragen gelangt die Große Beschwerdekammer daher zu der Schlussfolgerung, dass Artikel 53 b) EPÜ kein Patentierungsverbot für einen Erzeugnisanspruch infolge einer breiten Auslegung des Verfahrensausschlusses auf der Grundlage spezifischer, im beanspruchten Erzeugnis möglicherweise erkennbarer Verfahrensbestandteile impliziert oder auch nur zulässt; dies gilt insbesondere angesichts der auf dem technischen Gebiet der Pflanzenzüchtung bereits erzielten beträchtlichen Fortschritte und der Unvorhersehbarkeit der künftigen Entwicklungen. Die Erweiterung des Verfahrensausschlusses auf Erzeugnisse, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen

(5) However, to describe these amendments and the patent proprietors' procedural behaviour as an evasion of the exception to patentability of "essentially biological processes for the production of plants" rendering Article 53(b) EPC meaningless, or without any substance in its scope of application, would be to assume that the legislator intended – or envisaged - a broadening of the term "process" as a matter of jurisprudence.

(6) Against the above conclusion that the clear wording of Article 53(b) EPC does not provide a solid basis for a broad reading of the process exclusion (see in this section point VII.6 above), such an assumption would need to bear in mind the following considerations of fact as well as law:

(a) In terms of facts: a reading of Article 53(b) EPC to the effect that a product obtained by an essentially biological process is excluded from patentability would require that the method applied would be traceable in the product.

As a consequence, were the process exclusion to extend to a product claim or a product-by-process claim one would need to determine in the claimed product itself as a matter of fact whether it was actually obtained by an essentially biological process or was obtained or is obtainable by any other process, i.e. non-biological or microbiological processes.

For the purpose of the point of law referred to it, the Enlarged Board therefore concludes that Article 53(b) EPC does not imply or even permit an exception to patentability of a product claim as a result of a broad reading of the process exclusion based on specific process elements that may or may not be traceable in the claimed product, in particular when taking into account the considerable developments in the technical field of plant breeding in the past and the unpredictable nature of future developments. Broadening the scope of the process exclusion to the extent that it included also the products obtained by essentially biological processes for the production of plants would introduce an inconsistency in the system of the EPC, as plants and plant

revendications de produit ou des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention.

(5) Cela étant, décrire ces modifications et le comportement des titulaires de brevet au cours de la procédure comme un contournement de l'exclusion de la brevetabilité des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" qui priverait l'article 53b) CBE de sens ou de fondement au vu de son champ d'application, reviendrait à supposer que le législateur souhaitait – ou envisageait – un élargissement de la notion de "procédé" par le biais de la jurisprudence.

(6) Au vu de la conclusion formulée plus haut, selon laquelle le libellé explicite de l'article 53b) CBE ne fournit pas de base solide à une interprétation extensive de l'exclusion des procédés (cf. ci-dessus, le point VII.6 de la présente section), il convient, pour émettre une telle hypothèse, de tenir compte des considérations de fait et de droit ci-après :

(a) Sur le plan factuel : l'interprétation de l'article 53b) CBE en ce sens qu'un produit obtenu par un procédé essentiellement biologique est exclu de la brevetabilité impliquerait que le procédé mis en œuvre puisse être identifié à partir du produit.

En conséquence, si l'exclusion des procédés s'étendait à une revendication de produit ou à une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, il faudrait déterminer, à partir du produit revendiqué lui-même, si ce dernier a été obtenu par un procédé essentiellement biologique ou s'il a été, ou peut être, obtenu par un autre procédé (procédés non-biologiques ou microbiologiques).

Aux fins des questions de droit qui lui ont été soumises, la Grande Chambre parvient donc à la conclusion que l'article 53b) CBE n'implique pas, ni même n'autorise, qu'une revendication de produit soit exclue de la brevetabilité sur la base d'une interprétation extensive de l'exclusion des procédés fondée sur des éléments spécifiques du procédé qui peuvent ou non être identifiés dans le produit revendiqué, eu égard en particulier aux développements considérables dans le domaine technique de l'obtention de végétaux par le passé ainsi qu'au caractère imprévisible des développements futurs. Élargir la portée de l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux au point d'y inclure

hergestellt werden, brächte eine Unstimmigkeit in das System des EPÜ, da für Pflanzen und Pflanzenmaterial, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte handelt, generell Patentschutz erlangt werden kann.

b) Rechtliche Überlegungen: Die vorliegenden Kammern stellten die Frage, ob es relevant ist, 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 Art. 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar ist (Vorlage Tomate II, Nrn. 45 ff. der Entscheidungsgründe; Vorlage Broccoli II, Nrn. 17 ff. der Entscheidungsgründe).

Wie von den vorliegenden Kammern festgestellt, erstreckt sich a) der durch einen Verfahrensanspruch gewährte Schutz auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse (Art. 64 (2) EPÜ), umfasst b) der durch einen Erzeugnisanspruch gewährte Schutz die Verwendung sowie die Herstellung des Erzeugnisses, und erstreckt sich c) das mittels eines Product-by-Process-Anspruchs beanspruchte Erzeugnis auf Erzeugnisse, die mit dem beanspruchten Erzeugnis strukturell übereinstimmen, aber durch ein anderes Verfahren hergestellt wurden.

Die maßgebliche Rechtsfrage, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wurde, lautet aber, ob der "Gegenstand" eines Erzeugnisanspruchs oder eines Product-by-Process-Anspruchs, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, aufgrund des im Wesentlichen biologischen Charakters des Verfahrens für die Herstellung der Pflanze bzw. des Pflanzenmaterials nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder nicht. Damit hat der durch einen solchen Anspruch verliehene Schutzbereich keine unmittelbaren Auswirkungen auf die vorgelegte Rechtsfrage.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen den Aspekten der Patentierbarkeit auf der einen und den (Schutz-)Wirkungen europäischer Patentanmeldungen oder Patente auf der anderen Seite. Das EPÜ sieht eine klare Entscheidung dieser Art eindeutig vor, da die Patentierbarkeitsanforderungen in den Artikeln 52 bis 57, 76, 83, 84 und 123 EPÜ geregelt sind, während auf den Schutzbereich und die Rechte aus europäischen Patentanmeldungen bzw. Paten-

material other than plant varieties are generally eligible for patent protection.

(b) In respect of the legal issue: the referring Boards raised the question whether it was of relevance that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC (referral tomato II, Reasons, points 45 et. seq.; referral broccoli II, Reasons, points 17 et seq.).

As pointed out by the referring Boards, by virtue of Article 64(2) EPC: (a) the protection conferred by a process claim extends to the products directly obtained by such process, (b) the protection conferred by a product claim comprises using as well as producing the product and (c) the product claimed in terms of a product-by-process claim extends to products which are structurally identical to the claimed product but which are produced by a different method.

However, the relevant point of law referred to the Enlarged Board is whether or not the "subject-matter" of a product claim or a product-by-process claim directed to a plant or plant material other than a plant variety is excluded from being patented under Article 53(b) EPC by virtue of the essentially biological nature of the process for making said plant or plant material. Thus, the aspect of the scope of protection conferred by such a claim has no direct impact on the point of law referred.

A distinction needs to be made between, on the one hand, the aspects of patentability and, on the other hand, the (protective) effects of European patents or patent applications. The EPC clearly provides for such a clear division, as the requirements for patentability are governed by Articles 52 to 57, 76, 83, 84 and 123 EPC whereas the extent of protection and the rights conferred by European patents or patent applications are

également les produits obtenus par de tels procédés aurait pour effet de créer des incohérences dans le système de la CBE, puisque les végétaux et les matières végétales autres que des variétés végétales peuvent de manière générale être protégés par brevet.

(b) Sur le plan juridique : les chambres à l'origine des saisines ont soulevé la question de savoir s'il était important 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 (saisine "tomate II", points 45 s. des motifs ; saisine "broccoli II", point 17 s. des motifs).

Comme il a été indiqué par ces chambres, en vertu de l'article 64(2) CBE : a) la protection conférée par une revendication de procédé s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé, b) la protection conférée par une revendication de produit englobe à la fois l'utilisation et l'obtention du produit, et c) un produit revendiqué au moyen d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention englobe également les produits qui, en terme de structure, sont identiques au produit revendiqué mais sont obtenus par un procédé différent.

Cependant, la question de droit pertinente qui a été soumise à la Grande Chambre est de savoir si "l'objet" de revendications de produit ou de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux ou des matières végétales autres qu'une variété végétale est exclu de la protection par brevet au titre de l'article 53b) CBE en raison de la nature essentiellement biologique du procédé d'obtention desdits végétaux ou desdites matières végétales. La question de l'étendue de la protection conférée par une telle revendication n'a donc aucune incidence directe sur la question de droit soumise.

Il convient d'opérer une distinction entre les aspects ayant trait à la brevetabilité d'une part et les effets produits (la protection conférée) par les brevets européens ou les demandes de brevet européen d'autre part. La CBE établit clairement cette distinction, les exigences en matière de brevetabilité étant régies par les articles 52 à 57, 76, 83, 84 et 123 CBE, alors que l'étendue de la protection et les droits conférés par les brevets européens ou les

ten insbesondere in den Artikeln 64 (2) und 69 EPÜ eingegangen wird.

Diesbezüglich wird auf G 1/98 (a. a. O., Nr. 3 der Entscheidungsformel und Nr. 4 der Entscheidungsgründe) verwiesen, wo die Große Beschwerdekammer feststellte, dass Artikel 64 (2) EPÜ bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte nicht zu berücksichtigen ist (s. auch G 2/88, ABl. EPA 1990, 93, Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

Diese Feststellung findet sinngemäß auch auf die Prüfung von Erzeugnisansprüchen und Product-by-Process-Ansprüchen Anwendung, die auf Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse gerichtet sind, bei denen es sich nicht um Pflanzensorten handelt.

Ob ein Erzeugnisanspruch oder Product-by-Process-Anspruch patentierbar ist, muss also unabhängig von dem durch das erteilte Patent gewährten Schutzzumfang geprüft werden. Seine Gewährbarkeit hängt davon ab, ob die formalen und inhaltlichen Erfordernisse des Übereinkommens für diese Anspruchskategorien erfüllt sind. Diesbezüglich unterliegt die Gewährbarkeit eines Product-by-Process-Anspruchs den zusätzlichen (strengen) Erfordernissen gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern.

c) Die Große Beschwerdekammer ist sich der zahlreichen ethischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekte der laufenden Debatte bewusst. Diese Aspekte sind beispielsweise an folgenden Stellen dokumentiert:

- in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2012 zur Patentierung von im Wesentlichen biologischen Verfahren (2012/2623(RSP)),

- im Bericht des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung - Drucksache Nr. 17/10308 - zur Änderung des Patentgesetzes (Bundestags-Drucksache 17/14222 vom 26. Juni 2013, S. 2 und 3),

- im Bericht der deutschen Bundesregierung für den Bundestag vom 9. Juli 2014 über die Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der Biotechnologie unter anderem hinsichtlich ausreichender Technizität sowie hinsichtlich der Auswirkungen im Bereich der

specified in Articles 64(2) and 69 EPC in particular.

In this respect, reference is made to G 1/98 (*supra*, Order, point 3, and Reasons, point 4), where the Enlarged Board decided that Article 64(2) EPC is not to be taken into consideration in examining a claim to a process for the production of a plant variety (see also G 2/88, OJ EPO 1990, 93, Reasons, point 2.5).

This conclusion applies *mutatis mutandis* to the examination of product and product-by-process claims directed to plants or plant products other than plant varieties.

As a consequence, whether a product claim or a product-by-process claim is patentable is to be examined irrespective of the extent of protection that is conferred by it after grant. Its allowability depends upon the fulfilment of the formal and substantive requirements of the Convention for these kinds of claim categories. In this respect, the allowability of a product-by-process claim is subject to the additional (restrictive) conditions established in the case law of the boards of appeal.

(c) The Enlarged Board is aware of the various ethical, social and economic aspects in the general debate. Such aspects are documented for example:

- in European Parliament resolution of 10 May 2012 on the patenting of essential biological processes (2012/2623(RSP)),

- in the report of the legal affairs committee of the German Parliament concerning the Federal Government's draft Law No. 17/10308 for the amendment of the German Patent Act (parliamentary publication ("*Bundestags-Drucksache*") 17/14222 of 26 June 2013, pages 2 and 3),

- in the report of the Federal German Government to the German Parliament of 9 July 2014 on the implications of patent law in the field of biotechnology, inter alia with regard to sufficient technicality, as well as with regard to the impact in the field of plant and

demandes de brevet européen sont définis en particulier aux articles 64(2) et 69 CBE.

Il est renvoyé à ce propos à la décision G 1/98 (*supra*, point 3 du dispositif et point 4 des motifs) dans laquelle la Grande Chambre a décidé que les dispositions de l'article 64(2) CBE ne doivent pas être prises en considération lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale (cf. également G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 2.5 des motifs).

Cette conclusion s'applique par analogie à l'examen de revendications de produit et de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention relatives à des végétaux ou à des produits végétaux autres que des variétés végétales.

La question de savoir si une revendication de produit ou une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention est brevetable doit dès lors être examinée indépendamment de l'étendue de la protection conférée par le brevet délivré. Son admissibilité est subordonnée à l'observation des conditions de forme et de fond prescrites par la CBE pour la catégorie de revendications en question. L'admissibilité d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention est subordonnée en outre aux conditions supplémentaires (restrictives) énoncées dans la jurisprudence des chambres de recours.

(c) La Grande Chambre a connaissance des nombreuses réflexions d'ordre éthique, social et économique soulevées dans le cadre du débat général et qui sont traitées, par exemple, dans les documents suivants :

- Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques (2012/2623(RSP)),

- Rapport de la commission juridique du Parlement allemand relatif au projet de loi fédérale n° 17/10308 portant modification de la Loi allemande sur les brevets (publication parlementaire ("*Bundestags-Drucksache*") n° 17/14222 du 26 juin 2013, pages 2 et 3),

- Rapport du gouvernement fédéral allemand au Parlement allemand en date du 9 juillet 2014 relatif aux implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie, notamment en ce qui concerne la suffisance du degré de technicité et

Pflanzen- und Tierzüchtung (Bundestags-Drucksache 18/2119 vom 9. Juli 2014, Nr. 3.3.2),

- im Entschließungsentwurf Nr. 218 vom 11. Dezember 2013 ("proposition de résolution n° 218 (2013-2014) de MM. Jean BIZET et Richard YUNG, déposée au Sénat le 11 décembre 2013", S. 11, Nr. 20) und

- in der Botschaft des schweizerischen Bundesrats vom 23. November 2005 (Bundesblatt 2006, Nr. 1, Rn. 2.1.2.8, S. 63).

Außerdem wurden diese Aspekte in zahlreichen Amicus-curiae-Schriftsätzen genannt und auch von der Einsprechenden B2 angesprochen, die eine Pflanzenzüchterbefreiung im nationalen Recht oder einen Verzicht auf den Patentschutz in Form einer Erklärung in der Patentschrift angeregt hatte.

Die Prüfung solcher allgemeinen Argumente aus den jetzigen Vorlagen fällt aber nicht unter die richterlichen Entscheidungsbefugnisse der Großen Beschwerdekammer.

Es ist zu beachten, dass die Aufgabe der Großen Beschwerdekammer darin besteht, das EPÜ anhand allgemein anerkannter Auslegungsgrundsätze für internationale Verträge auszulegen. Zu einer Einmischung in die Gesetzgebung ist sie nicht befugt.

Die Große Beschwerdekammer schließt sich dem Urteil des Bezirksgerichts Den Haag vom 8. Mai 2013 an (C/09/416501/HA ZA 12-452 und C/09/418860/HA ZA 12-577, Nrn. 5.2 bis 5.11 der Entscheidungsgründe). Dort befand das Gericht, dass in Ermangelung eines expliziten Ausschlusses in Artikel 53 b) EPÜ Erzeugnisansprüche für Pflanzen, die durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen herstellbar sind und bei denen es sich nicht um einzelne Pflanzensorten handelt, grundsätzlich gewährbar sind, auch wenn die im Wesentlichen biologischen Verfahren selbst nicht patentierbar sind. Erfüllt das Erzeugnis selbst die Patentierbarkeitsvoraussetzungen, so schließt die Tatsache, dass das bekannte Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses im Wesentlichen biologisch ist, einen gültigen Patentanspruch nicht aus (Nrn. 5.2 bis 5.11 der Entscheidungsgründe).

d) Außerdem stellt die Große Beschwerdekammer fest, dass sich

animal breeding (parliamentary publication ("*Bundestags-Drucksache*") 18/2119 of 9 July 2014, point 3.3.2),

- in draft resolution No. 218 of 11 December 2013 ("*proposition de résolution* n° 218 (2013-2014) de MM. Jean BIZET et Richard YUNG, déposée au Sénat le 11 décembre 2013", page 11, point 20), and

- in the explanatory note of the Swiss Federal Council of 23 November 2005 (Swiss Federal Gazette ("*Bundesblatt*") 2006, No. 1, point 2.1.2.8, page 63).

Those aspects also featured in numerous *amici curiae* briefs and were raised by opponent B2, who suggested that there should be a breeders' exemption in national law or a waiver of protection in the form of a statement in the patent specification.

However, considering such general arguments in the present referrals does not fall under the judicial decision-making powers of the Enlarged Board.

It has to be borne in mind that the role of the Enlarged Board of Appeal is to interpret the EPC using generally accepted principles of interpretation of international treaties. It is not mandated to engage in legislative policy.

The Enlarged Board concurs with the District Court of The Hague in its judgment of 8 May 2013 (C/09/416501/HA ZA 12-452 and C/09/418860/HA ZA 12-577, Reasons, points 5.2 to 5.11). The Court held that in the absence of an explicit exclusion in Article 53(b) EPC, product claims to plants, other than individual plant varieties, obtainable by an essentially biological process for the production of plants, were in principle allowable, even if the essentially biological processes themselves were not. If the product itself fulfilled the criteria for patentability, the fact that the known process to obtain the product was essentially biological did not preclude a valid patent claim (Reasons, points 5.2 to 5.11)

(d) Furthermore, the Enlarged Board takes note that those legislatures that

l'impact dans le domaine de l'obtention de végétaux et d'animaux (publication parlementaire ("*Bundestags-Drucksache*") n°18/2119 du 9 juillet 2014, point 3.3.2),

- Proposition de résolution n° 218 (2013-2014) de MM. Jean BIZET et Richard YUNG, déposée au Sénat le 11 décembre 2013, page 11, point 20 ; et

- Message du Conseil fédéral suisse en date du 23 novembre 2005 (Feuille fédérale 2006, n° 1, point 2.1.2.8, page 63).

Ces considérations, qui apparaissent également dans de nombreuses observations soumises par des tiers (*amici curiae*), ont été soulevées par l'opposant B2, lequel a suggéré qu'une exception du sélectionneur soit prévue dans la loi nationale ou qu'une renonciation à la protection puisse être faite sous forme de déclaration dans le fascicule de brevet.

Cependant, l'examen de tels arguments généraux dans le cadre des présentes saisines ne relève pas des fonctions juridictionnelles de la Grande Chambre en tant qu'instance de décision.

Il y a lieu de garder à l'esprit que la Grande Chambre a pour rôle d'interpréter la CBE en appliquant les principes généralement admis pour l'interprétation des traités internationaux. Elle n'a pas pour mandat d'intervenir dans la politique législative.

La Grande Chambre souscrit au jugement rendu par le tribunal de première instance de La Haye le 8 mai 2013 (C/09/416501/HA ZA 12-452 et C/09/418860/HA ZA 12-577, points 5.2 à 5.11 des motifs). Ce tribunal a estimé qu'en l'absence d'exclusion explicite prévue à l'article 53b) CBE, les revendications de produit portant sur des végétaux autres que des variétés végétales individuelles, susceptibles d'être obtenus par un procédé essentiellement biologique, étaient en principe admissibles, même si les procédés essentiellement biologiques en tant que tels ne l'étaient pas. Si le produit lui-même remplissait les conditions de brevetabilité, le fait que le procédé connu pour obtenir ce produit était essentiellement biologique ne rendait pas pour autant inadmissible la revendication (points 5.2 à 5.11 des motifs).

(d) En outre, la Grande Chambre constate que les systèmes législatifs

diejenigen Gesetzgeber, die gegen die Patentierbarkeit von Pflanzenerzeugnissen sind, die durch im Wesentlichen biologische Pflanzenzüchtungsverfahren hergestellt werden, für eine entsprechende Änderung ihrer Gesetzensvorschriften entschieden haben und dabei vom Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ abgegangen sind. In Deutschland und den Niederlanden sind Erzeugnisansprüche gesetzlich vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn die beanspruchten Erzeugnisse durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen hergestellt wurden (s. § 2a (1) Nr. 1 des deutschen Patentgesetzes von 1936, zuletzt geändert 2013; Artikel 3 (1) d) des niederländischen Patentgesetzes von 1995, zuletzt geändert 2014). Keine derartigen Änderungen vorgenommen wurden beispielsweise im Vereinigten Königreich (s. Section 76A sowie Schedule A2(1)(b) und (3)(f) des Patentgesetzes von 1977, zuletzt geändert 2014), in Frankreich (s. Art. L. 611-19 CPI, Loi no 2004-1338 vom 8. Dezember 2004, l.3°), in Österreich (s. § 2 (2) des Patentgesetzes von 1970, zuletzt geändert 2014) und in der Schweiz (s. Artikel 2 (2) des Patentgesetzes von 1954, zuletzt geändert 2012).

e) Somit unterliegt die Gewährbarkeit eines Patentanspruchs, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial oder auf ein Pflanzenerzeugnis gerichtet ist, das durch spezifische Verfahrensmerkmale definiert ist, unabhängig von der Gewährbarkeit eines Patentanspruchs, der auf ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen gerichtet ist, den Vorschriften des EPÜ zu Erzeugnisansprüchen und Product-by-Process-Ansprüchen. Die Wahl der einen oder der anderen Anspruchskategorie ist also keine Frage einer "geschickten Anspruchsformulierung" oder einer Umgehung rechtlicher Hürden, sondern eine Frage der Patentierbarkeitserfordernisse.

3. Zweite Zwischenergebnisse

Die Große Beschwerdekammer gelangt zu dem Schluss, dass keine dynamische Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ dahin gehend erforderlich ist, dass sich der Verfahrensausschluss auf Erzeugnisse erstrecken sollte, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen hergestellt werden. Auch kann sie keine drohende rechtliche Erosion des Patentierungs-

are of the view that plant products obtained by essentially biological processes should not be patentable have chosen to amend their legislation in this respect, thereby deviating from the wording of Article 53(b) EPC. Both in Germany and in the Netherlands legislation exists excluding product claims from patentability where the claimed products have been generated by an essentially biological process for the production of plants (see § 2a(1) No. 1 German Patent Act of 1936, as last amended in 2013; Article 3(1)(d) Dutch Patent Act 1995, as last amended in 2014). No such amendments have been made in, for example, the United Kingdom (see Section 76A and Schedule A2(1)(b) and (3)(f) UK Patents Act of 1977, as last amended in 2014), France (see Art. L. 611-19 CPI, Loi no 2004-1338 of 8 December 2004, l.3°), Austria (see §2(2) Austrian Patent Law of 1970, as last amended in 2014) and Switzerland (see Article 2(2) Swiss Patent Law of 1954, as last amended in 2012).

(e) Therefore, the allowability of a patent claim directed to either a plant or plant material or to such a plant product defined by specific method features is governed by provisions of the EPC concerning product claims and product-by-process claims independent of the issue of the allowability of a patent claim directed to an essentially biological process for the production of plants. Thus, the choice of one or the other claim category is not a matter of some sort of "skilful claim drafting" or circumvention of legal hurdles but of the prerequisites for their patentability.

3. Second intermediate conclusions

The Enlarged Board concludes that no dynamic interpretation of Article 53(b) EPC is required to the effect that the process exclusion should extend to products obtained by essentially biological processes for the production of plants. Nor can it see any imminent legal erosion of its scope when limiting its scope to process claims as such and leaving product claims and product-by-

dans lesquels on considère que les produits végétaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques ne devraient pas être brevetables, ont opté pour une modification en conséquence de leurs lois, s'écartant ce faisant du libellé de l'article 53b) CBE. En Allemagne comme au Pays-Bas, il existe des lois qui excluent de la brevetabilité les revendications de produit portant sur des produits qui ont été obtenus par un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux (cf. article 2a(1) point 1 de la Loi allemande sur les brevets de 1936, telle que modifiée en dernier lieu en 2013 ; article 3(1)d) de la Loi néerlandaise sur les brevets de 1995, telle que modifiée en dernier lieu en 2014). En revanche, aucune modification de ce type n'a été apportée par exemple dans les États suivants : Royaume-Uni (cf. article 76A et annexe A2(1)(b) et (3)(f) de la Loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977, telle que modifiée en dernier lieu en 2014), France (cf. article L. 611-19 CPI de la Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004, l.3°), Autriche (cf. article 2(2) de la Loi autrichienne de 1970 sur les brevets, telle que modifiée en dernier lieu en 2014), et Suisse (cf. article 2(2) de la Loi suisse de 1954 sur les brevets, telle que modifiée en dernier lieu en 2012).

(e) Par conséquent, l'admissibilité d'une revendication portant sur des végétaux, une matière végétale ou des produits végétaux définis par des caractéristiques spécifiques d'un procédé est régie par les dispositions de la CBE relatives aux revendications de produit et aux revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, et ce indépendamment de la question de l'admissibilité d'une revendication de brevet portant sur un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux. Le choix de telle ou telle catégorie de revendications n'est donc pas une question de formulation astucieuse ou de contournement d'obstacles juridiques mais une question qui relève des conditions de brevetabilité.

3. Deuxième série de conclusions intermédiaires

La Grande Chambre conclut qu'il n'y a pas lieu de s'en remettre à une interprétation dynamique de l'article 53b) CBE, selon laquelle l'exclusion des procédés devrait s'étendre aux produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux. Elle ne voit pas non plus en quoi une érosion juridique menacerait de manière

ausschlusses erkennen, wenn der Verfahrensausschluss auf Verfahrensansprüche als solche begrenzt wird und Erzeugnisansprüche sowie Product-by-Process-Ansprüche davon unbeeinträchtigt bleiben. Aus diesem Grund besteht weder eine Notwendigkeit noch eine rechtliche Grundlage für eine Änderung des durch Anwendung der herkömmlichen Auslegungsmittel erzielten Verständnisses des Artikels 53 b) EPÜ.

IX. Schlussfolgerungen

(1) Der Anwendungsbereich des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ wird dahin gehend ausgelegt, dass Erzeugniserfindungen, bei denen der beanspruchte Gegenstand auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht oder Pflanzenteile gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, nicht als solche vom Patentschutz ausgeschlossen sind.

(2) Unabhängig vom Ausschluss von Pflanzensorten (G 1/98, a. a. O.) ist der Patentierungsausschluss von Pflanzen in Artikel 53 b) EPÜ auf Ansprüche begrenzt, die auf Verfahren gerichtet sind, wie sie insbesondere in den beiden Vorlegesachen G 2/07 und G 1/08 (a. a. O.) definiert sind.

(3) Der Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs oder eines Product-by-Process-Anspruchs ist nicht deckungsgleich mit demjenigen eines Verfahrensanspruchs, der im Falle von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen unabhängig von den Verfahren, durch die das beanspruchte Erzeugnis hergestellt oder im Falle eines Product-by-Process-Anspruchs - definiert wird, vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Selbst wenn das Erzeugnis, d. h. die Pflanze oder das Pflanzenmaterial wie eine Frucht oder ein Pflanzenteil, nur durch im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen hergestellt werden kann und keine anderen Verfahren in der Patentanmeldung offenbart oder anderweitig bekannt sind, erstreckt sich der Verfahrensausschluss in Artikel 53 b) EPÜ nicht auf Erzeugnisansprüche und Product-by-Process-Ansprüche.

(4) Ob solche Erzeugnisansprüche oder Product-by-Process-Ansprüche aber gewährt sind und zur Erteilung eines europäischen Patents führen, ist davon abhängig, ob die formalen und inhaltlichen Erfordernisse des Übereinkommens in Bezug auf diese Anspruchskategorien unabhängig von der Frage

process claim outside the scope of the process exclusion. For this reason, there is neither a need nor a legal justification to alter the understanding of Article 53(b) EPC achieved by applying the traditional means of interpretation.

IX. Final conclusions

(1) The scope of application of the term "essentially biological processes for the production of plants" in Article 53(b) EPC is interpreted to the effect that product inventions where the claimed subject-matter is directed to plants or plant material such as a fruit or plant parts other than a plant variety, as such, are not excluded from being patented.

(2) Irrespective of the exclusion of plant varieties (G 1/98, *supra*), the exception to patentability in Article 53(b) EPC in respect of plants is limited to claims directed to processes, in particular as defined in the previous two referrals G 2/07 and G 1/08 (*supra*).

(3) Subject-matter claimed as a product or a product-by-process is not the same as one claimed for a process, which, in the case of essentially biological processes for the production of plants, is excluded from patentability, regardless of the methods by which the claimed product is generated or – as in the case of a product-by-process claim – defined.

Even if the product, i.e. the plant or plant material such as a fruit or plant parts, can only be obtained by essentially biological processes with no other methods either disclosed in the patent application or otherwise known, the process exclusion in Article 53(b) EPC does not extend to product claims and product-by-process claims.

(4) However, whether such product claims or product-by-process claims are allowable and lead to granting of a European patent depends upon the fulfilment of the formal and substantive requirements of the Convention concerning these kinds of claim categories independent of the issue of

imminente la portée de l'exclusion, dès lors que celle-ci se limite aux revendications de procédés en tant que tels et n'englobe pas les revendications de produit et les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention. Par conséquent, il n'est ni nécessaire ni justifié sur le plan juridique de s'écarter de l'interprétation de l'article 53b) CBE qui résulte de l'application des moyens d'interprétation conventionnels.

IX. Conclusions finales

(1) Le champ d'application de l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" figurant à l'article 53b) CBE est interprété en ce sens que les inventions de produit dans lesquelles l'objet revendiqué porte sur des végétaux ou une matière végétale comme un fruit ou des parties de végétaux, en tant que tels, autres que des variétés végétales, ne sont pas exclues de la brevetabilité.

(2) Indépendamment de l'exclusion des variétés végétales (G 1/98, *supra*), l'exception à la brevetabilité prévue à l'article 53b) CBE en ce qui concerne les végétaux se limite aux revendications portant sur des procédés, tels que définis en particulier dans le cadre des deux saisines précédentes G 2/07 et G 1/08 (*supra*).

(3) Un objet revendiqué en tant que produit ou produit caractérisé par son procédé d'obtention n'est pas la même chose qu'un objet revendiqué en tant que procédé, qui, dans le cas des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, sera exclu de la brevetabilité, quel que soit le procédé par lequel le produit revendiqué est obtenu ou (pour une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention) défini.

Même si ce produit (le végétal ou la matière végétale telle qu'un fruit ou une partie de végétal) ne peut être obtenu que par un procédé essentiellement biologique, aucun autre procédé n'étant divulgué dans la demande de brevet ou n'étant par ailleurs connu, l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE ne s'étend pas aux revendications de produit et aux revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention.

(4) Cependant, la question de savoir si des revendications de produit ou des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention sont admissibles et susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un brevet européen dépend de l'observation des conditions de forme et de fond

der Gewährbarkeit eines Patentanspruchs erfüllt sind, der auf ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen gerichtet ist. Diesbezüglich unterliegt die Gewährbarkeit eines Product-by-Process-Anspruchs den in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern verankerten zusätzlichen (strengeren) Erfordernissen.

Nur weil sich ein Anmelder oder Patentinhaber anstelle eines Verfahrensanspruchs für ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen für einen Erzeugnisanspruch oder einen Product-by-Process-Anspruch entscheidet, liegt keine "geschickte Anspruchsformulierung" und keine Umgehung rechtlicher Hürden vor; er wählt lediglich eine legitime Möglichkeit, Patentschutz für den beanspruchten Gegenstand zu erhalten, sofern die Erfordernisse für die Gewährbarkeit eines solchen Anspruchs erfüllt sind.

(5) Somit werden die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen wie folgt beantwortet:

a) In der Sache G 2/12 werden die erste und die dritte Frage (s. Sachverhalt und Anträge, Nr. II.1) verneint, während die zweite Frage mittels einer doppelten Verneinung bejaht wird, und

b) in der Sache G 2/13 werden die erste und die dritte Frage (s. Sachverhalt und Anträge, Nr. III.1) verneint, während die zweite Frage mittels einer doppelten Verneinung bejaht wird. Unter diesen Umständen muss die vierte Frage nicht beantwortet werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

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

2. Insbesondere steht die Tatsache, dass das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des

the allowability of a patent claim directed to an essentially biological process for the production of plants. In this respect, the allowability of a product-by-process claim is subject to the additional (restrictive) conditions established in the case law of the boards of appeal.

Therefore, the mere fact that an applicant or patent proprietor chooses a product claim or product-by-process claim instead of a method claim directed to an essentially biological process for the production of a plant is not a matter of some sort of "skilful claim drafting" or circumvention of legal hurdles but a legitimate choice to obtain patent protection for the claimed subject-matter, on condition that the requirements for allowability of such a claim are met.

(5) This means that the questions referred to the Enlarged Board are answered as follows:

(a) in case G 2/12, the first and third questions (see Summary of Facts and Submissions, point II.1) are answered in the negative, whereas the second question is answered in the affirmative, using a double negation, and

(b) in case G 2/13, the first and third questions (see Summary of Facts and Submissions, point III.1) are answered in the negative, whereas the second question is answered in the affirmative, using a double negation. In the circumstances, the fourth question does not require an answer.

Order

For these reasons it is decided that:

The questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

1. The exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC does not have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit.

2. In particular, the fact that the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is

prescrites par la CBE en ce qui concerne ces catégories de revendications, et ce indépendamment de la question de l'admissibilité d'une revendication de brevet portant sur un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux. À cet égard, l'admissibilité d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention est subordonnée aux conditions supplémentaires (restrictives) établies par la jurisprudence des chambres de recours.

Par conséquent, le simple fait qu'un demandeur ou un titulaire de brevet opte pour une revendication de produit ou une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention au lieu d'une revendication de procédé portant sur un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux n'est pas une question de formulation astucieuse ou de contournement d'obstacles juridiques, mais constitue un choix légitime, à savoir celui d'obtenir une protection par brevet de l'objet revendiqué, pour autant que les conditions d'admissibilité d'une telle revendication soient remplies.

(5) Il est dès lors répondu comme suit aux questions soumises :

(a) Dans l'affaire G 2/12, il est répondu par la négative à la première et à la troisième question (cf. Exposé des faits et conclusions, point II.1) et il est répondu par l'affirmative, au moyen d'une double négation, à la deuxième question.

(b) Dans l'affaire G 2/13, il est répondu par la négative à la première et à la troisième question (cf. Exposé des faits et conclusions, point III.1) et il est répondu par l'affirmative, au moyen d'une double négation, à la deuxième question. Au vu des circonstances, il n'est pas nécessaire de répondre à la quatrième question.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il est répondu comme suit aux questions de droit qui ont été soumises à la Grande Chambre de recours :

1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'article 53b) CBE n'a pas d'effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme un fruit.

2. En particulier, le fait que l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué est un

beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist, der Gewährbarkeit eines Anspruchs nicht entgegen, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt.

3. Unter diesen Umständen ist es nicht relevant, dass sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt, das nach Artikel 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar ist.

an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application does not render a claim directed to plants or plant material other than a plant variety unallowable.

3. In the circumstances, it is of no relevance that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC.

procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet n'a pas pour effet de rendre inadmissible une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale.

3. Dans ces circonstances, il est sans importance que la protection conférée par la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel en vertu de l'article 53b) CBE.