

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
20. Dezember 1999**

**G 1/98**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli  
Mitglieder: R. Teschemacher  
G. Davies  
B. Jestaedt  
P. Lançon  
J.-C. Saisset  
P. van den Berg

**Anmelder: Novartis AG**

**Stichwort: transgene Pflanze/  
NOVARTIS II**

**Artikel: 52, 53 b), 54, 64 (2) EPÜ**

**Regel: 23b EPÜ**

**Straßburger Patentübereinkommen,  
Art. 2 b)**

**UPOV-Übereinkommen 1961, Art. 2  
UPOV-Übereinkommen 1991, Art. 1 vi)**

**Schlagwort: "Ansprüche, die Pflan-  
zensorten umfassen, aber nicht  
individuell angeben" – "Pflanzen-  
sorten als Erzeugnisse der rekombi-  
nanten Gentechnik" – "Artikel 64 (2)  
EPÜ nicht relevant für die Prüfung  
von Erzeugnisansprüchen"**

*Leitsätze*

*I. Ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, ist nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfaßt.*

*II. Bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte ist Artikel 64 (2) EPÜ nicht zu berücksichtigen.*

*III. Das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) erster Halbsatz EPÜ gilt für Pflanzensorten unabhängig davon, auf welche Weise sie erzeugt wurden. Daher sind Pflanzensorten, in denen Gene vorhanden sind, die mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurden, vom Patentschutz ausgeschlossen.*

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal dated  
20 December 1999**

**G 1/98**

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: P. Messerli  
Members: R. Teschemacher  
G. Davies  
B. Jestaedt  
P. Lançon  
J.-C. Saisset  
P. van den Berg

**Applicant: Novartis AG**

**Headword: Transgenic plant/  
NOVARTIS II**

**Article: 52, 53(b), 54, 64(2) EPC**

**Rule: 23b EPC**

**Strasbourg Patent Convention  
Art. 2(b)**

**UPOV Convention 1961 Art. 2  
UPOV Convention 1991 Art. 1(vi)**

**Keyword: "Claims comprising but  
not identifying plant varieties" –  
"Plant varieties as products of  
recombinant gene technology" –  
"Article 64(2) EPC not relevant for  
examination of product claims"**

*Headnote*

*I. A claim wherein specific plant varieties are not individually claimed is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC even though it may embrace plant varieties.*

*II. When a claim to a process for the production of a plant variety is examined, Article 64(2) EPC is not to be taken into consideration.*

*III. The exception to patentability in Article 53(b), first half-sentence, EPC applies to plant varieties irrespective of the way in which they were produced. Therefore, plant varieties containing genes introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology are excluded from patentability.*

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande  
Chambre de recours, en date  
du 20 décembre 1999**

**G 1/98**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli  
Membres : R. Teschemacher  
G. Davies  
B. Jestaedt  
P. Lançon  
J.-C. Saisset  
P. van den Berg

**Demandeur : Novartis AG**

**Référence : Plante transgénique/  
NOVARTIS II**

**Article : 52, 53 b), 54, 64(2) CBE**

**Règle : 23ter CBE**

**Convention de Strasbourg : art. 2(b)  
Convention UPOV de 1961 : art. 2**

**Convention UPOV de 1991 : art. 1<sup>er</sup> vi)**

**Mot-clé : "Revendications englobant  
mais n'identifiant pas des variétés  
végétales" – "Variétés végétales en  
tant que produits obtenus par  
recombinaison génétique" – "L'ar-  
ticle 64(2) CBE n'est pas pertinent  
pour ce qui est de l'examen de  
revendications de produit"**

*Sommaire*

*I. 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'article 53 b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales.*

*II. Lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'article 64(2) CBE ne doivent pas être prises en considération.*

*III. L'exception à la brevetabilité édictée à l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase s'applique aux variétés végétales, quel que soit leur mode d'obtention. Par conséquent, des variétés végétales contenant des gènes introduits dans un végétal ancestral par recombinaison génétique sont exclues de la brevetabilité.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. In ihrer Entscheidung T 1054/96 (transgene Pflanze/NOVARTIS, ABI. EPA 1998, 511) hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Inwieweit sollten die Instanzen des EPA eine Anmeldung dahingehend prüfen, ob die Ansprüche im Hinblick auf die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ gewährtbar sind, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, die aber auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist, und wie sollte ein Anspruch zu diesem Zweck ausgelegt werden?

2. Wird mit einem Anspruch, der auf Pflanzen gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Pflanzensorten in ihrer Individualität beansprucht werden, ipso facto das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ umgangen, obwohl er Pflanzensorten umfaßt?

3. Sollte bei der Prüfung der Frage, welche Ansprüche gewährtbar sind, Artikel 64 (2) EPÜ berücksichtigt werden?

4. Fällt eine Pflanzensorte, bei der in jeder einzelnen Pflanze dieser Sorte mindestens ein spezifisches Gen vorhanden ist, das mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurde, nicht unter die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist?

II. Die Streitmeldung, die der Vorlageentscheidung zugrunde liegt, betrifft die Bekämpfung von Pflanzenpathogenen bei landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. Sie umfaßt Patentansprüche für transgene Pflanzen, die in ihrem Genom bestimmte Fremdgene enthalten, deren Expression zur Produktion antipathogener Wirkstoffe führt, sowie Ansprüche für die Erzeugung solcher Pflanzen. Die erfindungsgemäßen Pflanzen können Pathogene abtöten oder ihr Wachstum

**Summary of facts and submissions**

I. In its decision T 1054/96 (Transgenic plant/NOVARTIS, OJ EPO 1998, 511), Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

1. To what extent should the instances of the EPO examine an application in respect of whether the claims are allowable in view of the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof, and how should a claim be interpreted for this purpose?

2. Does a claim which relates to plants but wherein specific plant varieties are not individually claimed ipso facto avoid the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC even though it embraces plant varieties?

3. Should the provisions of Article 64(2) EPC be taken into account when considering what claims are allowable?

4. Does a plant variety, in which each individual plant of that variety contains at least one specific gene introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology, fall outside the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof?

II. The application in suit before the referring Board relates to the control of plant pathogens in agricultural crops. It contains claims to transgenic plants comprising in their genomes specific foreign genes, the expression of which results in the production of antipathogenically active substances, and to methods of preparing such plants. The plants according to the invention are able to kill or inhibit the growth of pathogens. The referring Board considers the above questions

**Exposé des faits et conclusions**

I. Dans sa décision T 1054/96 (Plante transgénique/NOVARTIS, JO OEB 1998, 511), la chambre de recours technique 3.3.4 a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes en application de l'article 112(1)a) CBE :

1. Dans quelle mesure les instances de l'OEB doivent-elles examiner une demande pour déterminer si des revendications sont admissibles au regard de l'article 53 b) CBE, en vertu duquel il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés, et comment une revendication doit-elle être interprétée à cette fin ?

2. Une revendication qui porte sur des végétaux, sans revendiquer individuellement des variétés végétales spécifiques, échappe-t-elle ipso facto à l'exclusion de la brevetabilité énoncée à l'article 53 b) CBE, bien qu'elle comprenne des variétés végétales ?

3. Les dispositions de l'article 64(2) CBE doivent-elles être prises en considération lorsque l'on examine quelles revendications sont admissibles ?

4. Une variété végétale, dans laquelle chaque végétal de cette variété pris individuellement contient au moins un gène spécifique introduit dans un végétal ancestral par recombinaison génétique, échappe-t-elle à la disposition de l'article 53 b) CBE en vertu de laquelle il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ?

II. La demande en litige devant la chambre 3.3.4 concerne le contrôle d'agents pathogènes dans des végétaux cultivés en agriculture. Elle comporte des revendications relatives à des plantes transgéniques comprenant dans leurs génomes des gènes étrangers spécifiques, dont l'expression a pour effet de produire des substances actives antipathogènes, ainsi que des revendications portant sur les méthodes d'obtention de ces plantes. Les plantes selon l'invention

hemmen. Die vorliegende Kammer ist der Auffassung, daß die oben angeführten Fragen für jegliche Prüfung der Ansprüche auf Patentierbarkeit von Belang sind.

III. Die für diese Entscheidung maßgeblichen Überlegungen der vorliegenden Kammer lassen sich wie folgt zusammenfassen:

#### *Erzeugnisansprüche für Pflanzen*

Die Erzeugnisansprüche der Streitmeldung umfaßten Pflanzen, die zu einer Pflanzensorte gehören könnten oder auch nicht. Bei der Prüfung eines Anspruchs im Hinblick auf Artikel 53 b) EPÜ müsse dieser so ausgelegt werden, wie es bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit geschehe. Der Grundsatz, der bei der Auslegung für diese beiden Zwecke üblicherweise angewandt werde, besage, daß für alles, was unter einen Anspruch falle, ein Patent erteilt werde. Wenn ein Anspruch auch Pflanzensorten umfasse, dann werde auch für Pflanzensorten ein Patent erteilt. Sei eine mögliche Ausführungsart eine Pflanzensorte, so sei sie nicht patentierbar.

Die Beschwerdekammer 3.3.4 konnte der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht folgen, wonach ein Anspruch, der mehr als eine einzige Sorte umfasse, zulässig sei. Dies widerspreche ihrer Auffassung nach den allgemeinen Gesetzen der Logik. Nach dieser Argumentation könnte das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ dadurch umgangen werden, daß ein Anspruch auf eine Pflanze so abgefaßt würde, daß einige Merkmale einer tatsächlichen Ausführungsart unspezifiziert blieben. Die Vorstellung, daß bestimmte Ausführungsarten einer Erfindung, nämlich die eigentlichen Pflanzensorten, nicht patentierbar sein sollten, ein breitgefaßter Anspruch auf Pflanzen, dessen Schutzbereich all diese Sorten einschließe, aber erteilt werde, mute im allgemeinen Rahmen des Patentrechts wie ein Fremdkörper an. Das Patentrecht wiese dann, soweit es Pflanzen betreffe, in seinem Kern einen grundlegenden Bruch auf.

Aus der Entstehungsgeschichte des EPÜ werde deutlich, daß all die Probleme, die die Patentierung sich selbst reproduzierender lebender Organismen auf der Ebene höherer Pflanzen und Tiere mit sich brächte, durch das Patentierungsverbot im EPÜ einfach umgangen werden sollten. Bei der Abfassung des Straßburger Patentübereinkommens und des EPÜ sei die Gewinnung von Sor-

relevant to any assessment of the patentability of the claims.

III. In so far as they are relevant to this decision, the considerations of the referring Board may be summarised as follows:

#### *Product claims to plants*

The product claims of the application in suit covered plants which might or might not belong to a plant variety. In examining a claim for the purpose of Article 53(b) EPC, the claim had to be construed in the same way as when considering novelty or inventive step. The normal principle for these latter purposes was that a patent was granted for everything falling within the scope of the claim. If a claim also covered varieties, then the patent was granted also for varieties. In so far as a potential embodiment was a variety, it was not patentable.

Board 3.3.4 could not accept the appellant's argument that a claim comprising more than a single variety was permissible. It did not appear to the Board to comply with the normal rules of logic. If the argument were accepted, the prohibition of Article 53(b) EPC could be avoided by drafting a claim to a plant with some characteristics of any actual embodiment left unspecified. The concept that specific embodiments of an invention, namely the actual plant varieties, should not be patentable, but that it should be possible to have a broad claim to plants, the scope of which would include all such varieties, was a notion quite alien to patent law in general. It would leave a fundamental anomaly at the heart of patent law as it related to plants.

The legislative history suggested that all problems posed by the patenting of self-reproducing living organisms at the level of higher plants or animals were simply to be by-passed by excluding them from patentability under the EPC. At the time the Strasbourg Patent Convention and the EPC were drafted, it was inconceivable that varieties could be obtained with the help of techniques including

peuvent tuer des agents pathogènes ou en inhiber la croissance. La chambre 3.3.4 a considéré que la réponse aux questions susmentionnées présente de l'importance pour toute appréciation de la brevetabilité de l'objet des revendications.

III. Les considérations de la chambre 3.3.4 présentant de l'importance pour la présente décision peuvent se résumer comme suit :

#### *Revendications de produit ayant pour objet des plantes*

Les revendications de produit selon la demande en litige couvrent des plantes susceptibles ou non d'appartenir à une variété végétale. Lorsqu'il est examiné si une revendication est admissible au regard de l'article 53 b) CBE, il convient de l'interpréter en appliquant les mêmes principes que ceux qui valent pour l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive, à savoir que normalement il est délivré un brevet pour tout ce qui est couvert par la revendication. Si une revendication couvre en outre des variétés, le brevet se voit dans ce cas également délivré pour ces variétés. Si un mode possible de réalisation de l'invention est une variété, il n'est pas brevetable.

La chambre 3.3.4 n'a pu admettre l'argument du requérant selon lequel une revendication couvrant plus d'une variété végétale était admissible. Elle a déclaré que cet argument ne semblait pas logique, et que s'il devait être admis, il deviendrait possible de tourner l'interdiction édictée à l'article 53 b) CBE en omettant de spécifier des caractéristiques d'un mode de réalisation dans une revendication relative à un végétal. Selon la chambre 3.3.4, il était tout à fait insolite au regard du droit général des brevets d'exclure de la brevetabilité des modes de réalisation spécifiques d'une invention, à savoir les variétés végétales proprement dites, et d'admettre en revanche des revendications de vaste portée portant sur des plantes et couvrant toutes ces variétés végétales, car cela reviendrait à introduire au coeur du droit des brevets une anomalie fondamentale pour ce qui est des plantes.

Pour la chambre 3.3.4, il ressortait semble-t-il des travaux préparatoires que pour éviter tous les problèmes que pose la délivrance de brevets pour des organismes vivants s'auto-reproduisant au niveau des animaux ou des végétaux supérieurs, il suffisait de prévoir dans la CBE que ces organismes sont exclus de la brevetabilité. A l'époque à laquelle avaient été mises au point la Convention de

ten durch Verfahren mit mikrobiologischen Verfahrensschritten nicht vorstellbar gewesen. Daher könne es nicht in der Absicht der Gesetzgeber gelegen haben, Pflanzensorten als Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren patentierbar zu machen. Eine gentechnisch veränderte Pflanzensorte habe nichts mit dem zu tun, was ursprünglich mit dem Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens gemeint gewesen sei, sei aber vom Typus her praktisch nicht von den auf herkömmlichem Weg gewonnenen Pflanzensorten zu unterscheiden. Das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ lege vielmehr nahe, daß Pflanzensorten so lange von der Patentierung ausgeschlossen werden sollten, bis die Gesetzgeber die Frage überdachten. Der Vergleich zwischen Artikel 52 (2) und Artikel 53 b) EPÜ habe ergeben, daß nur letzterer Entwicklungen ausschließe, die unter die Kategorie der Erfindungen fielen. Der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in den Fällen, die Artikel 52 (2) EPÜ betreffen, sei keine verwertbare Analogie zur Rechtsstellung von Pflanzensorten zu entnehmen. Sie beziehe sich auf Fälle, in denen Gegenstände, die nur "als solche" gemäß Artikel 52 (3) EPÜ ausgeschlossen sind, in Verbindung mit etwas anderem verwendet würden und die Kombination als Ganzes als Erfindung angesehen werden könne. Dagegen empfehle sich ein Blick auf die Rechtsprechung zu Artikel 52 (4) EPÜ, wo Verfahren zwar nicht ausdrücklich auf die Behandlung des menschlichen Körpers gerichtet gewesen, aber mit ebender Begründung nicht patentiert worden seien, daß sie auch als therapeutische Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers dienen könnten, die von der Patentierung ausgeschlossen seien. Selbst wenn ein wesentlicher historischer Grund für den Ausschluß von Pflanzensorten das Doppelschutzverbot in Artikel 2 (1) des Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen) gewesen sei, folge daraus nicht zwangsläufig, daß bei der Anwendung des Artikels 53 b) EPÜ dessen genauer Wortlaut außer acht zu lassen sei.

microbiological steps. Thus, the legislator could not have intended that plant varieties should be patentable as products of microbiological processes. A genetically-engineered plant variety bore no relation to what was originally meant by the product of a microbiological process, whereas it was virtually indistinguishable in type from conventionally-produced plant varieties. The prohibition in Article 53(b) EPC rather suggested an intention to exclude plant varieties from protection until such time as the legislator reconsidered the matter. Comparing the provisions of Article 52(2) and Article 53(b) EPC, the Board considered that only the latter exclusion concerned developments falling into the legal category of inventions. The case law of the Boards of Appeal in cases relating to Article 52(2) EPC did not offer a useful analogy to the legal status of plant varieties. It concerned situations where subject-matter excluded only "as such" under Article 52(3) EPC was used as part of a combination, which as a whole could be considered to be an invention. Rather, the case law relating to Article 52(4) EPC was considered relevant which found methods, although not expressly directed to a method of treatment of the human body, unpatentable for the very reason that they could also serve as therapeutic methods of treatment of the human body which were excluded from patentability. Even if one essential historical reason for the exclusion of plant varieties was the prohibition of double protection in Article 2(1) of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention), this did not necessarily lead to the conclusion that in the application of Article 53(b) EPC its plain wording was to be disregarded.

Strasbourg et la CBE, il n'était pas concevable que des variétés végétales puissent être obtenues par des techniques faisant intervenir des étapes microbiologiques. Le législateur ne pouvait donc avoir eu l'intention d'admettre la brevetabilité de variétés végétales considérées en tant que produits obtenus par des procédés microbiologiques. Une variété végétale obtenue par les techniques du génie génétique n'avait aucun rapport avec ce que l'on entendait à l'origine par un produit obtenu par un procédé micro-biologique, alors que, du point de vue de son type, il était pratiquement impossible de la distinguer des variétés végétales obtenues par les méthodes traditionnelles. Il ressortait bien plutôt sembler-il de l'interdiction édictée à l'article 53 b) CBE que le législateur se proposait d'exclure jusqu'à nouvel ordre les variétés végétales de la protection par brevet. Lorsqu'elle avait comparé les dispositions des articles 52(2) et 53 b) CBE, la chambre avait estimé que les développements relevant de la catégorie juridique des inventions ne pouvaient être visés que par l'exclusion de la brevetabilité au titre de l'article 53 b). La jurisprudence des chambres de recours en ce qui concernait l'application de l'article 52(2) CBE ne permettait pas selon elle d'établir une analogie utile avec le statut juridique des variétés végétales, car elle avait trait à des situations dans lesquelles des éléments exclus uniquement "en tant que tels" de la brevetabilité en vertu de l'article 52(3) CBE faisaient partie d'une combinaison, laquelle combinaison prise dans son ensemble pouvait être considérée comme une invention. La chambre avait en revanche jugé pertinente la jurisprudence relative à l'application de l'article 52(4) CBE, qui avait considéré comme non brevetables des méthodes qui pourtant ne constituaient pas directement des méthodes de traitement thérapeutique du corps humain, et cela au motif essentiellement qu'elles pouvaient également être utilisées comme méthodes de traitement thérapeutique du corps humain, lesquelles étaient exclues de la brevetabilité. Même si, du point de vue historique, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales s'expliquait essentiellement par l'interdiction de la double protection prévue à l'article 2(1) de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV), il ne pouvait être conclu pour autant que lors de l'application de l'article 53 b) CBE, l'on pouvait faire fi du libellé de cette disposition de la CBE.

Die bloße Tatsache, daß eine Pflanzensorte mittels gentechnischer Verfahren gewonnen werde, sei kein Grund, den Hersteller einer solchen Pflanzensorte besserzustellen. Die Entscheidung, neuen, seit dem Inkrafttreten von Artikel 53 b) EPÜ entwickelten Typen von Pflanzen im Interesse der auf diesem Gebiet tätigen Erfinder die Patentierbarkeit zuzubilligen, bleibe einer Revisionskonferenz der Vertragsstaaten vorbehalten, weil sie den Geltungsbereich des EPÜ über den ursprünglich vereinbarten hinaus ausdehnen würde. Zudem stünde sie wohl nicht in Einklang mit der späteren Praxis, die im UPOV-Übereinkommen von 1991 und der Verordnung des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz zum Ausdruck komme, die jeweils den Schutz gentechnisch erzeugter Pflanzensorten vorsähen. Der Entwurf der EG-Biotechnologierichtlinie lege den Schluß nahe, daß immer dann, wenn die Erfindung ein auf mehr als eine Sorte anwendbares gentechnisches Konzept sei, die resultierenden Erzeugnisse patentierbar sein sollten, auch wenn es sich um Pflanzensorten handle. Dann wäre das auf mehr als eine einzige Sorte abhebende Konzept der Beschwerdeführerin am besten mit dem Richtlinienentwurf zu vereinbaren. Man könne aber auch die Ansicht vertreten, daß dem Richtlinienentwurf mit der Zulassung von Ansprüchen auf das Verfahren, das zur Pflanze führte, Genüge getan sei.

*Ansprüche für im wesentlichen biologische Verfahren*

Bezüglich der Frage, ob ein Verfahren als im wesentlichen biologisches Verfahren eingestuft werden kann, das nach Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, werden in der Vorlageentscheidung drei Konzepte untersucht:

a) Analog zur Rechtsprechung zu Artikel 52 (4) EPÜ wäre ein Verfahren nur dann als kein im wesentlichen biologisches Verfahren im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ anzusehen, wenn es ausschließlich nichtbiologische Verfahrensschritte umfaßt.

The mere fact that a plant variety was obtained by means of genetic engineering was no reason to give the producer of such a variety a privileged position. Granting patents for new types of plants developed since Article 53(b) EPC was enacted, in order to meet the interests of the inventors active in this new field, was a matter for a revision conference of the Contracting States, since it would extend the scope of the EPC beyond that originally agreed. Furthermore, it appeared to be inconsistent with subsequent practice as illustrated by the UPOV Convention 1991 and the Community Regulation on Community Plant Variety Rights, both of which provided for the protection of plant varieties produced by genetic engineering. From the draft EC Biotechnology Directive it could be understood that, in all cases where a concept of genetic engineering applicable to more than one variety was the invention, the resulting products should be patentable, even if they were plant varieties. This would lead to the conclusion that the appellant's "more than one variety approach" would be most compatible with the draft Directive. On the other hand, it could also be considered that the draft Directive would be satisfied by permitting claims to the process resulting in the plant.

*Claims for essentially biological processes*

With regard to the question whether a process can be defined as an essentially biological process excluded under Article 53(b), first half-sentence, EPC, the referring decision considers three approaches:

(a) By analogy with the case law applying to Article 52(4) EPC, only processes comprising exclusively non-biological process steps could be considered as non-essentially biological within the meaning of Article 53(b) EPC.

Une variété végétale obtenue par des techniques du génie génétique ne pouvait pour cette seule raison bénéficier d'un traitement de faveur par rapport à une variété qui n'avait pas été obtenue par ces techniques. Seule une conférence des Etats contractants sur la révision de la CBE serait en mesure de décider si, pour répondre aux intérêts des inventeurs travaillant dans ce nouveau domaine, il y a lieu de délivrer des brevets pour les nouveaux types de végétaux qui ont été mis au point depuis l'adoption de l'article 53 b) CBE, puisque cette décision conduirait à étendre la portée de la CBE au-delà de ce qui avait été initialement convenu. La chambre 3.3.4 estimait en outre que la délivrance de tels brevets semblait incompatible avec la pratique ultérieure, telle qu'elle résulte de la Convention UPOV de 1991 et du règlement instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, qui prévoient tous deux la protection des variétés végétales obtenues par les techniques du génie génétique. Il pouvait certes être considéré que, selon la proposition de directive CE concernant la protection juridique des inventions biotechnologiques (directive "Biotechnologie"), dans tous les cas où l'invention consiste en une idée dans le domaine du génie génétique susceptible d'être appliquée à plus d'une variété, les produits obtenus sont brevetables, même si ce sont des variétés végétales, ce qui conduirait à conclure que l'approche dite "plus d'une variété" défendue par le requérant était celle qui était la plus compatible avec la proposition de directive. Mais l'on pouvait estimer aussi qu'il serait conforme aux dispositions de la proposition de directive d'admettre des revendications relatives au procédé d'obtention de la plante.

*Revendications portant sur des procédés essentiellement biologiques*

S'agissant de la question de savoir si un procédé peut être défini comme étant un procédé essentiellement biologique exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase, trois approches ont été envisagées dans la décision de saisine :

a) Par analogie avec la jurisprudence relative à l'application de l'article 52(4) CBE, seuls les procédés comprenant exclusivement des étapes non biologiques pourraient être considérés comme des procédés qui ne sont pas essentiellement biologiques au sens où l'entend l'article 53 b) CBE.

b) Nach T 320/87 müsse die Entscheidung ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Berücksichtigung des Gesamtanteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis getroffen werden. Wie in T 356/93 erläutert, hätte dies zur Folge, daß ein Verfahren, das mindestens einen wesentlichen technischen Verfahrensschritt umfasse, der nicht ohne menschliche Mitwirkung ausgeführt werden könne und entscheidenden Einfluß auf das Endergebnis habe, nicht unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit falle.

c) Um dem in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Patentierungsverbot zu entgehen, müsse das Verfahren nach dem in Artikel 2 (2) des Entwurfs der EG-Biotechnologierichtlinie aufgegriffenen Konzept neben beliebig vielen im wesentlichen biologischen Schritten mindestens einen genau angegebenen nichtbiologischen Verfahrensschritt aufweisen.

Nach Auffassung der vorlegenden Kammer besteht kein Widerspruch darin, daß eine Pflanzensorte einerseits als unmittelbares Erzeugnis eines patentierten Verfahrens für die Gewinnung der Sorte nach Artikel 64 (2) EPÜ indirekt Patentschutz genießt, andererseits aber als solche nach Artikel 53 b) EPÜ nicht patentierbar ist. Daher dürfe Artikel 64 (2) EPÜ bei der Patentierbarkeitsprüfung von Verfahrensansprüchen zur Erzeugung von Pflanzen nicht zum Tragen kommen.

IV. Insgesamt läßt sich der Standpunkt der Beschwerdekammer 3.3.4 wie folgt zusammenfassen:

#### Frage 1

Erzeugnisansprüche:

Unabhängig von der Wortwahl eines Anspruchs müsse entschieden werden, ob der Anspruch ganz oder teilweise auf einen Gegenstand gerichtet sei, für den kein Patent erteilt werden dürfe. Daß Pflanzensorten unter einen Anspruch fielen, könne nicht ignoriert werden. Im Hinblick auf Artikel 53 b) EPÜ sei ein Anspruch so auszulegen wie bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Sei eine mögliche Ausführungsart eine Pflanzensorte, so sei er nicht patentierbar.

(b) In T 320/87, it was held that the decision had to be taken on the basis of the essence of the invention taking into account the totality of human intervention, and its impact on the results achieved. As discussed in T 356/93, this would have the consequence that a process containing at least one essential technical step, which could not be carried out without human intervention and which had a decisive impact on the final result, did not fall under the exclusion.

(c) To escape the prohibition of Article 53(b) EPC, the approach adopted in Article 2 No. 2 of the draft EC Biotechnology Directive would require at least one clearly identified non-biological process step but would allow any number of additional essentially biological steps.

The referring Board saw no conflict between, on the one hand, the plant variety indirectly enjoying patent protection under Article 64(2) EPC as the direct product of a patented process for the production of the variety and, on the other hand, the plant variety as such not being patentable under Article 53(b) EPC. Therefore, method claims for the manufacture of plants should not be examined as to their patentability in the light of Article 64(2) EPC.

IV. In conclusion, the position of Board 3.3.4 may be summarised as follows:

#### Question 1

Product claims:

Irrespective of the wording used in a claim, it was necessary to decide whether the claim was in whole or in part directed to subject-matter for which a patent should not be granted. The fact that plant varieties were covered by a claim could not be ignored. For the purpose of Article 53(b) EPC, a claim was to be construed in the same way as when considering novelty and inventive step. If a potential embodiment was a plant variety, it was not patentable.

b) Dans l'affaire T 320/87, il avait été estimé que la décision devait se fonder sur ce qui constituait l'essence de l'invention, compte tenu de toutes les interventions humaines et des effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu. Il en découlait que, comme l'avait expliqué la chambre compétente dans l'affaire T 356/93, un procédé comprenant au moins une étape technique essentielle, dont la mise en oeuvre était impossible sans intervention humaine et qui avait un impact décisif sur le résultat final, n'était pas exclu de la brevetabilité.

c) Selon l'approche adoptée à l'article 2(2) de la proposition de directive CE "Biotechnologie", pour pouvoir échapper à l'interdiction édictée à l'article 53 b) CBE, un procédé devrait inclure au moins une étape non biologique clairement identifiée, mais pourrait par ailleurs comporter un nombre quelconque d'étapes supplémentaires, "essentiellement biologiques".

La chambre 3.3.4 n'a vu aucune contradiction entre, d'une part, la protection par brevet dont peut bénéficier indirectement la variété végétale au titre de l'article 64(2) CBE, en tant que produit obtenu directement par un procédé breveté d'obtention de la variété et, d'autre part, l'exclusion de la brevetabilité qui frappe la variété végétale en tant que telle en vertu de l'article 53 b) CBE. En conséquence, il ne convenait pas selon elle d'examiner si l'objet de revendications relatives à un procédé d'obtention de végétaux était brevetable au regard de l'article 64(2) CBE.

IV. En conclusion, la position adoptée par la chambre 3.3.4 peut se résumer comme suit :

#### Question 1

Revendications de produit :

Sans tenir compte de la formulation utilisée dans une revendication, il convenait de décider si cette revendication portait en totalité ou en partie sur un objet non brevetable. Il n'était pas possible d'ignorer le fait qu'une revendication couvre des variétés végétales. Lorsque l'on examinait une revendication au regard de l'article 53 b) CBE, il convenait de l'interpréter en appliquant les mêmes principes que ceux qui valent pour l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive. Si un mode possible de réalisation était une variété végétale, il n'était pas brevetable.

Im wesentlichen biologische Verfahren

Die Kammer gab keinem der drei in der Vorlageentscheidung angeführten Konzepte für die Entscheidung, ob ein Verfahren als im wesentlichen biologisches Verfahren eingestuft werden kann, den Vorzug.

Mikrobiologische Verfahren und ihre Erzeugnisse

Nach Auffassung der Kammer fallen gentechnisch veränderte Pflanzensorten unter das Patentierungsverbot für Pflanzensorten in Artikel 53 b) EPÜ, selbst wenn die Sorte in gewissem Sinne als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens angesehen werden sollte.

#### Frage 2

Nach den allgemeinen Gesetzen der Logik könne aus der Formulierung des Artikels 53 b) EPÜ nicht abgeleitet werden, daß ein Patent nicht für eine einzelne Pflanzensorte, wohl aber dann erteilt werden könne, wenn der Anspruch mehrere Pflanzensorten umfasse.

#### Frage 3

Artikel 64 (2) EPÜ dürfe bei der Patentierbarkeitsprüfung von Verfahrensansprüchen zur Erzeugung von Pflanzen nicht zum Tragen kommen, d. h. Ansprüche für die gentechnische Erzeugung von Pflanzen seien zulässig.

#### Frage 4

Gentechnisch erzeugte Pflanzensorten fielen sehr wohl unter die Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 b) EPÜ.

V. Die Beschwerdeführerin in der Sache T 1054/96 wollte diese Fragen wie folgt beantwortet wissen:

#### Frage 1

Die Instanzen des EPA seien verpflichtet, bei der Auslegung des EPÜ – so auch des Artikels 53 b) EPÜ – einschlägige Vorschriften internationaler Verträge zu berücksichtigen. Daher müsse die Auslegung des EPÜ mit der EG-Biotechnologierichtlinie in Einklang gebracht werden.

Essentially biological processes

The Board did not state a preference for any one of the three approaches outlined in the referring decision to deciding whether a process can be defined as an essentially biological process.

Microbiological processes and their products

Genetically engineered varieties were covered by the prohibition on granting patents for plant varieties under Article 53(b) EPC even if the variety should in some sense be considered the product of a microbiological process.

#### Question 2

According to the normal rules of logic, it could not be deduced from the plain wording of Article 53(b) EPC that a patent should not be granted for a single plant variety but might be granted if its claim covered more than one variety.

#### Question 3

Method claims for the manufacture of plants should not be examined as to their patentability in the light of Article 64(2) EPC, ie claims for the manufacture of plants by means of genetic engineering were allowable.

#### Question 4

Plant varieties obtained by means of genetic engineering did not fall outside the exclusion from patentability in Article 53(b) EPC.

V. The appellant in T 1054/96 suggested answering the questions posed as follows:

#### Question 1

The instances of the EPO were obliged to take into account relevant provisions of international conventions in their interpretation of the EPC, such as Article 53(b) EPC. Thus, the interpretation of the EPC needed to be brought into line with the terms of the EC Biotechnology Directive.

Procédés essentiellement biologiques

Dans sa décision de saisine, la chambre n'a pas marqué sa préférence pour l'une des trois approches qui pouvaient selon elle être envisagées lorsqu'il s'agissait de décider si un procédé peut être défini comme essentiellement biologique.

Procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés

L'exclusion de la brevetabilité édictée par l'article 53 b) CBE pour les variétés végétales valait également pour les variétés végétales obtenues par les techniques du génie génétique, même si une telle variété devait d'une certaine manière être considérée comme un produit obtenu par un procédé microbiologique.

#### Question 2

Il ne pouvait être conclu en bonne logique de la seule formulation de l'article 53 b) CBE qu'il n'était pas possible de délivrer de brevet pour une seule variété végétale, mais qu'un brevet pouvait être délivré si la revendication couvrait plus d'une variété.

#### Question 3

Il n'y avait pas lieu d'examiner si des revendications relatives à des procédés d'obtention de végétaux étaient brevetables au regard de l'article 64(2) CBE, c'est-à-dire des revendications portant sur l'obtention de végétaux par les techniques du génie génétique étaient admissibles.

#### Question 4

Les variétés végétales obtenues par les techniques du génie génétique n'échappaient pas à l'exclusion de la brevetabilité édictée à l'article 53 b) CBE.

V. Dans l'affaire T 1054/96, le requérant avait suggéré de répondre comme suit aux questions posées :

#### Question 1

Lorsqu'elles interprètent les dispositions de la CBE, telles que celles de l'article 53 b) CBE, les instances de l'OEB sont tenues de prendre en considération les dispositions pertinentes des conventions internationales. La CBE doit donc être interprétée conformément aux prescriptions de la directive CE "Biotechnologie".

**Frage 2**

Ein Anspruch, der nicht speziell auf Pflanzensorten gerichtet sei, sondern auf transgene Pflanzen mit bestimmten Merkmalen, sei im Falle einer Erfindung zulässig, deren Ausführung nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt sei.

**Frage 3**

Artikel 64 (2) EPÜ dürfe der Patentierung nicht entgegenstehen, wenn der betreffende Anspruch auf ein Verfahren zur Erzeugung transgener Pflanzen gerichtet sei.

**Frage 4**

Der rekombinante Ursprung einer Pflanze sei für die Frage, ob eine Pflanzensorte gemäß Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sei, ohne Belang.

VI. Zur Begründung ihres Standpunkts brachte die Beschwerdeführerin unter anderem vor, das von der vorlegenden Kammer verfolgte Konzept laufe auf einen "Verletzungstest" hinaus, bei dem ein Anspruch als Ganzes nicht patentierbar sei, wenn er eine Ausführungsart umfasse, die nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen sei. Ein solches Konzept widerspreche der Praxis des EPA, Ansprüche zuzulassen, die ästhetische Formschöpfungen umfassen könnten, die nach Artikel 52 (2) EPÜ ausdrücklich von der Patentierbarkeit ausgenommen seien. Ebenso wäre nach dem Konzept der Kammer ein Anspruch auf ein Gen ausgenommen, wenn sich der Schutz auf eine Pflanzensorte erstreckte, die das Gen enthalte, wie es nun in Artikel 9 der EG-Biotechnologierichtlinie genau festgelegt sei. Bei der Untersuchung der Beispiele in der Beschreibung habe die Kammer nicht geprüft, ob der Beitrag der Anmeldung als Ganzes zum Stand der Technik eine wirklich allgemeine Erfindung sei. Wenn eine technische Lehre sich auf Pflanzen allgemein beziehe und nicht auf die Erzeugung einer bestimmten Pflanzensorte beschränkt sei, sollte der Anmelder diesen technischen Beitrag mit breit gefaßten Ansprüchen festlegen dürfen, und dies unabhängig davon, ob diese Ansprüche auch Pflanzensorten umfaßten. Der sui generis Schutz einzelner Pflanzensorten könne keinen angemessenen Schutz für die breit anwendbare technische Lehre bieten. In ihrem Begleitschreiben zur Ladung zur mündlichen Verhandlung habe die Beschwerde-

**Question 2**

A claim that did not specifically relate to plant varieties but to transgenic plants having certain features was allowable in the case of an invention the technical feasibility of which was not confined to a particular plant variety.

**Question 3**

Article 64(2) EPC should not be considered a bar to patentability when a claim was concerned that related to a method for the production of transgenic plants.

**Question 4**

The recombinant origin of a plant did not make any difference to the question whether or not a plant variety was excluded from patentability by Article 53(b) EPC.

VI. In support of its position, inter alia the appellant described the approach taken by the referring Board as an "infringement test", holding a claim as a whole not patentable if it covered an embodiment which was excluded from patentability by Article 53(b) EPC. Such an approach would contradict the practice of the EPO of granting claims which might encompass aesthetic creations explicitly excluded from patentability according to Article 52(2) EPC. Similarly, a claim to a gene would be excluded under the Board's approach, if the protection extended to a plant variety carrying the gene as now specifically laid down in Article 9 of the EC Biotechnology Directive. In examining the examples in the description, the Board failed to examine whether the contribution to the art in the application as a whole was a true generic invention. If a technical teaching was applicable to plants in general and was not restricted to the provision of one specific plant variety, the applicant should be entitled to broad claims defining this technical contribution, regardless of whether these claims also embraced plant varieties. Sui generis protection for individual plant varieties could not give adequate protection for the broadly-applicable technical teaching. In its communication accompanying the summons to oral proceedings, Board 3.3.4 had mentioned the need to prevent discrimination against plant breeders: actually the Board had interpreted Article 53(b) EPC more narrowly than the interested plant breeders' groups ever had, discriminating against technical

**Question 2**

Une revendication qui ne porte pas spécifiquement sur des variétés végétales mais sur des plantes transgéniques présentant certaines caractéristiques doit être considérée comme admissible si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale déterminée.

**Question 3**

Il ne saurait être considéré que l'article 64(2) CBE fait obstacle à la brevetabilité dans le cas où la revendication porte sur un procédé d'obtention de plantes transgéniques.

**Question 4**

Le fait qu'un végétal soit obtenu par recombinaison génétique ne change rien à la question de savoir si une variété végétale est exclue ou non de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE.

VI. A l'appui de sa thèse, le requérant avait fait valoir entre autres que l'approche suivie par la chambre 3.3.4 constituait un "test de contrefaçon", du fait que la chambre concluait qu'il y avait lieu de rejeter une revendication dans son ensemble dès lors qu'elle couvrait un mode de réalisation exclu de la brevetabilité par l'article 53 b) CBE. Une telle approche était en contradiction avec la pratique suivie par l'OEB, qui admettait des revendications susceptibles d'englober des créations esthétiques, alors que de telles créations sont expressément exclues de la brevetabilité à l'article 52(2) CBE. Une telle approche conduisait de même à rejeter une revendication portant sur un gène dans le cas où, comme le prévoit désormais expressément l'article 9 de la directive CE "Biotechnologie", la protection s'étendait à une variété végétale porteuse dudit gène. Lorsqu'elle avait étudié les exemples figurant dans la description, la chambre n'avait pas examiné si la contribution par rapport à l'état de la technique qu'apportait la demande considérée dans son ensemble constituait une véritable invention générique. Si un enseignement technique était applicable aux végétaux en général, sans être limité à une variété végétale donnée, le demandeur devait avoir le droit de recourir à des revendications de large portée pour définir cette contribution par rapport à l'état de la technique ; peu important à cet égard que ces revendications englobent également des variétés végétales. La protection sui generis qui est prévue pour les variétés végétales individuelles n'était pas



kammer 3.3.4 darauf hingewiesen, daß eine Benachteiligung von Pflanzenzüchtern vermieden werden müsse: Tatsächlich habe die Kammer den Artikel 53 b) EPÜ aber enger ausgelegt, als dies die betroffenen Gruppen von Pflanzenzüchtern je getan hätten, und damit technische Erfinder benachteiligt, deren Lehren von Pflanzenzüchtern unentgeltlich genutzt werden könnten.

In technischer Hinsicht gehe die Beschwerdekammer 3.3.4 fehl mit ihrer Behauptung, durch die stabile Insertion eines gewünschten Gens in eine vorhandene Pflanzensorte entstehe eine andere Sorte, die sich von dem nicht transformierten Ausgangsmaterial nur durch das gewünschte Merkmal unterscheidet. Nach der stabilen Integration der eingeführten DNA im Genom seien nämlich mehrere Verfahrensschritte von Kreuzungen und Rückkreuzungen erforderlich, um eine homogene Pflanze zu erhalten, die eine Pflanzensorte darstellen könnte.

Bei der Diskussion über das mit dem Schlagwort "mehr als eine einzige Sorte" umschriebene Konzept habe die vorliegende Kammer die Bedeutung des Begriffs Pflanzensorte für das Verhältnis zwischen Patentschutz und sui generis Sortenschutzrechten nicht gebührend berücksichtigt. Wie aus der Entscheidung T 49/83 ersichtlich, gehe es entscheidend darum, ob eine bestimmte technische Lehre grundsätzlich im Rahmen des besonderen Schutzsystems für Pflanzensorten geschützt werden könnte. Wenn ja, sei ein Schutz im Rahmen von Artikel 53 b) EPÜ ausgeschlossen. Wenn nein, müsse die Lehre als Gegenstand gelten, für den Patentschutz erlangt werden könne.

VII. Der Präsident des EPA vertrat folgenden Standpunkt:

#### Frage 1

Erzeugnisansprüche

Der Begriff "Pflanzensorte" sei anhand der im Sortenschutzrecht entwickelten Definitionen zu bestimmen. Dort könnten genau die Gegenstände geschützt werden, die nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien. Eine Gruppe von Pflanzen, die lediglich durch ein oder mehrere einzelne Merkmale gekennzeichnet sei, erfülle

inventors whose teachings could be exploited by plant breeders without remuneration.

From a technical point of view, Board 3.3.4 was not correct in assuming that a stable insertion of a desired gene into an existing plant variety would lead to another variety which differed from the untransformed starting material only in the desired feature. After the stable integration of the introduced DNA into the genome, several steps of crossing and backcrossing were necessary to arrive at a homogeneous plant which might represent a variety.

In discussing the "more than a single variety" approach, the referring Board did not take due account of the meaning of the notion of plant variety for the relationship between patent protection and sui generis plant variety rights. As was evident from decision T 49/83, the crucial issue was whether a specific technical teaching could, in principle, be protected as subject-matter under the special plant varieties protection scheme. If yes, no protection was available under Article 53(b) EPC. If not, the teaching had to be viewed as subject-matter eligible for patent protection.

VII. The President of the EPO took the following position:

#### Question 1

Product claims

The term "plant variety" had to be ascertained by relying on definitions developed in the plant breeders' rights system. The subject-matter excluded by Article 53(b) EPC was the same as the subject-matter protectable under that system. A group of plants merely characterised by one or more single feature(s) fell short of qualifying as a plant variety. The

une protection suffisante dans le cas d'un enseignement technique ayant de larges applications. Dans sa notification accompagnant la citation à la procédure orale, la chambre 3.3.4 avait évoqué la nécessité d'éviter de discriminer les obtenteurs de variétés végétales : or, elle avait en fait interprété les dispositions de l'article 53 b) CBE de façon plus étroite que l'avaient jamais fait les groupes d'obteneurs intéressés, en pénalisant les auteurs d'inventions techniques dont les enseignements pourraient de ce fait être exploités gratuitement par des obtenteurs de variétés végétales.

D'un point de vue technique, c'est à tort que la chambre 3.3.4 avait affirmé que l'insertion stable du gène voulu dans une variété végétale existante donnait naissance à une autre variété qui ne différerait du matériel de départ non transformé que par la caractéristique recherchée. Une fois l'ADN intégré de façon stable dans le génome, plusieurs étapes de croisement et de rétrocroisement étaient encore nécessaires pour parvenir à une plante homogène susceptible de constituer une variété.

Lorsqu'elle avait discuté de l'approche dite "revendication couvrant plus d'une variété", la chambre 3.3.4 n'avait pas dûment tenu compte de la signification que revêt la notion de variété végétale pour la relation à établir entre la protection par brevet et le titre de protection sui generis prévu pour les variétés végétales. Comme l'avait bien montré la décision T 49/83, la question fondamentale est de savoir si un enseignement technique donné peut en tout état de cause bénéficier du régime spécial de protection prévu pour les obtentions végétales. Dans l'affirmative, cet enseignement ne peut faire l'objet d'une protection en vertu de l'article 53 b) CBE. Dans la négative, il doit être considéré comme un objet susceptible d'être protégé par brevet.

VII. Le Président de l'OEB a pour sa part adopté la position suivante :

#### Question 1

Revendications de produit

Il convient de déterminer le sens de l'expression "variété végétale" à partir des définitions mises au point dans le cadre du régime de protection des obtentions végétales. Le domaine des objets exclus de la brevetabilité par l'article 53 b) CBE est le même que celui qui peut bénéficier d'une protection dans le régime de protection des obtentions végé-

nicht die Anforderungen an eine Pflanzensorte. Der Ausschluß von Pflanzensorten dürfe nicht auf andere Erzeugnisserfindungen für Pflanzen ausgedehnt werden.

exclusion of plant varieties should not be extended to cover other product inventions related to plants.

tales. Un groupe de végétaux qui ne sont caractérisés que par une ou plusieurs caractéristique(s) individuelle(s) ne saurait constituer une variété végétale. L'exclusion de la brevetabilité prévue pour les variétés végétales ne devrait pas être étendue à d'autres inventions de produits portant sur des végétaux.

Im wesentlichen biologische Verfahren

Essentially biological processes

Procédés essentiellement biologiques

Ein Verfahren zur Erzeugung von Pflanzen sei im wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen beruhe, wobei diese die Verfahren traditioneller Pflanzenzüchter wie Kreuzung oder Selektion umfaßten.

A process for the production of plants was essentially biological if it consisted entirely of natural phenomena, these being understood as including the methods used by conventional plant breeders, such as crossing or selection.

Un procédé d'obtention de végétaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels, étant entendu que ceux-ci recouvrent les méthodes utilisées par les obtenteurs traditionnels, telles que le croisement ou la sélection.

Mikrobiologische Verfahren

Microbiological processes

Procédés microbiologiques

Ein mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen sei patentierbar.

A microbiological process for the production of plants was patentable.

Un procédé microbiologique d'obtention de végétaux est brevetable.

#### Frage 2

#### Question 2

#### Question 2

Ein Anspruch, der Pflanzensorten umfasse, sie aber nicht individuell beanspruche, falle nicht unter die Ausschlußbestimmung des Artikels 53 b) EPÜ.

A claim which embraced plant varieties without claiming them individually did not fall under the exclusion in Article 53(b) EPC.

Une revendication qui englobe des variétés végétales, sans les revendiquer individuellement, ne tombe pas sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 53 b) CBE.

#### Frage 3

#### Question 3

#### Question 3

Bei der Prüfung der Frage, welche Ansprüche gewährtbar seien, solle Artikel 64 (2) EPÜ nicht berücksichtigt werden.

Article 64(2) EPC should not be taken into account when considering what claims are allowable.

Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'article 64(2) CBE lorsque l'on examine quelles sont les revendications admissibles.

#### Frage 4

#### Question 4

#### Question 4

Pflanzensorten seien auch dann nicht patentierbar, wenn sie durch ein mikrobiologisches Verfahren, mittels der modernen Gentechnik oder durch ein nicht im wesentlichen biologisches Verfahren erzeugt würden.

Plant varieties were not patentable even if produced by a microbiological process, by modern genetic technology or by a process which was not essentially biological.

Les variétés végétales ne sont pas brevetables, même lorsqu'elles sont obtenues par un procédé microbiologique, par les techniques modernes du génie génétique ou par un procédé qui n'est pas essentiellement biologique.

VIII. Es wurden zahlreiche Stellungnahmen gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer eingereicht.

VIII. Many statements pursuant to Article 11b of the Rules of Procedure of the EBA were filed.

VIII. En application de l'article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, les tiers ont produit un grand nombre d'observations.

Für die Patentierbarkeit von Ansprüchen, die transgene Pflanzen umfassen, plädierten Berufsverbände auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (*epi*, CIPA, Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht [Fachausschuß für Pflanzenzüchtungen]), Industrieverbände (UNICE, BioIndustry Association [UK], European Crop Protection Association),

Statements in favour of the patentability of claims comprising transgenic plants were filed by professional groups in the industrial property field (*epi*, CIPA, Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht [Fachausschuß für Pflanzenzüchtungen]), Industry Groups (UNICE, BioIndustry Association [UK], European Crop Protection Association), applicants active in

Des associations professionnelles dans le domaine de la propriété industrielle (*l'epi*, la CIPA (Chartered Institute of Patent Agents), la Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht [Fachausschuß für Pflanzenzüchtungen]), des groupes industriels (*l'UNICE*, la BioIndustry Association [Royaume-Uni], l'European Crop Protection Association), des deman-

im Bereich der Pflanzenzucht tätige Anmelder (PGS, Monsanto) und Patentvertreter.

the field of plant breeding (PGS, Monsanto) and attorneys.

deurs exerçant des activités dans le domaine de l'obtention de végétaux (PGS, Monsanto) et des conseils en brevets ont produit des déclarations en faveur de l'admissibilité de revendications couvrant des plantes transgéniques.

Generell verwiesen sie auf den in Artikel 52 (1) EPÜ verankerten allgemeinen Grundsatz, daß für Erfindungen Patente erteilt werden. Ausnahmen von diesem Grundsatz seien eng auszulegen.

In general, they stressed that Article 52(1) EPC expressed the general principle that patents should be granted for any inventions. Exceptions to this principle should be construed narrowly.

D'une manière générale, ils ont souligné que selon le principe général énoncé à l'article 52(1) CBE, les brevets sont délivrés pour les inventions, quelles qu'elles soient, et que les exceptions à prévoir à ce principe doivent être interprétées de manière restrictive.

Der Wortlaut des Artikels 53 b) erster Halbsatz EPÜ lasse verschiedene Auslegungen zu. Bei der Auslegung dieser Bestimmung müsse ihr Zweck und die Absicht des Gesetzgebers berücksichtigt werden. So habe der Gesetzgeber offensichtlich nicht beabsichtigt, Pflanzen generell vom Patentschutz auszuschließen, weil er ansonsten zur Festlegung des ausgeschlossenen Bereichs nicht den Begriff "Pflanzensorte" verwendet hätte. Vielmehr diene diese Bestimmung der Umsetzung des im UPOV-Übereinkommen von 1961 enthaltenen Doppelschutzverbots. Es sei jedoch nicht bezweckt gewesen, Gegenstände auszuschließen, für die kein Sortenschutz erlangt werden könne. Insbesondere könne der Gesetzgeber nicht beabsichtigt haben, transgene Pflanzen von der Patentierbarkeit auszuschließen, weil die Züchtung solcher Pflanzen zum Zeitpunkt der Abfassung des EPÜ technisch gar nicht möglich gewesen sei. Daher habe der Begriff "Pflanzensorte" in Artikel 53 b) EPÜ dieselbe Bedeutung wie im UPOV-Übereinkommen, so daß die Ausschlußbestimmung nur Anwendung finden solle, wenn derartige Pflanzensorten als solche beansprucht würden. Erfindungen im Bereich der gentechnischen Veränderung von Pflanzen müßten als technische Gegenstände betrachtet werden. Bei einer transgenen Pflanze sei das Wesen der Erfindung die Erzeugung der DNA-Konstruktion, die ein mikrobiologischer Vorgang sei. Die Benachteiligung von Erfindern, die Zeit, Mühe und Geld in die Erzeugung verbesserter Pflanzen investierten, würde diese um den verdienten Lohn für ihren Aufwand bringen.

The wording of Article 53(b), first half-sentence, EPC allowed different interpretations. In interpreting the provision, its purpose and the intention of the legislator had to be taken into account. Apparently, the legislator did not intend to exclude plants in general, otherwise the term "plant varieties" would not have been used to define the field of exclusion. The provision was intended to implement the ban on double protection contained in the UPOV Convention 1961. However, it was not its purpose to exclude subject-matter not eligible for protection under the plant breeders' rights system. In particular, it could not have been the intention of the legislator to exclude transgenic plants from patentability since it was not technically feasible to produce such plants at the time the EPC was drafted. Therefore, the term plant varieties in Article 53(b) EPC had the same meaning as in the UPOV Convention and the excluding provision should only apply if such varieties were claimed *per se*. Inventions in the field of genetic engineering of plants had to be considered technical subject-matter. The essence of the invention concerning a transgenic plant was the preparation of the DNA construct which was microbiological in nature. To discriminate against inventors investing their time, effort and resources in the production of improved plants would deprive them of the justified return on their investment.

Selon ces tiers, tel qu'il était libellé, l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase laissait place à différentes interprétations, et il convenait de l'interpréter en tenant compte du but poursuivi par cette disposition et de l'intention du législateur. Le législateur n'avait apparemment pas eu l'intention d'exclure les végétaux en général, sinon il n'aurait pas utilisé l'expression "variété végétale" pour définir le domaine exclu de la brevetabilité. La disposition en question visait à mettre en oeuvre l'interdiction de la double protection édictée dans la Convention UPOV de 1961, mais elle n'entendait pas exclure de la brevetabilité des objets qui ne peuvent bénéficier de la protection prévue pour les obtentions végétales. En particulier, le législateur ne pouvait avoir eu l'intention d'exclure de la brevetabilité les plantes transgéniques, puisqu'à l'époque où la CBE avait été mise au point, il n'était pas encore possible techniquement d'obtenir de telles plantes. Par conséquent, l'expression "variété végétale" utilisée à l'article 53 b) CBE revêtait la même signification que dans la Convention UPOV, et cette disposition d'exclusion ne devait s'appliquer que dans le cas où ces variétés étaient revendiquées en tant que telles. Il devait être considéré que les inventions réalisées dans le domaine du génie génétique végétal avaient un objet technique. Une invention portant sur une plante transgénique consiste par essence à isoler un vecteur recombinant d'ADN de nature microbiologique. Discriminer les inventeurs qui investissent temps, efforts et argent dans la production de végétaux améliorés reviendrait à les priver de la juste rémunération de leur investissement.

Zur Frage 3 wurde vorgebracht, daß sich Artikel 64 (2) EPÜ auf Verletzungsverfahren beziehe, die dem nationalen Recht unterlägen, und daß diese Bestimmung keine Grundlage für eine Einschränkung der Gegenstände sei, für die Patentschutz erlangt werden könne.

Regarding question 3, it was submitted that Article 64(2) EPC was related to infringement proceedings to be dealt with by national law and that the provision was no basis for restricting subject-matter eligible for patent protection.

S'agissant de la question 3, il a été allégué que l'article 64(2) CBE était en relation avec la procédure de contrefaçon relevant du droit national, et que l'on ne pouvait se fonder sur cette disposition pour restreindre le domaine des objets pouvant bénéficier d'une protection par brevet.

In einigen Stellungnahmen wurde die Auffassung vertreten, daß gentechnische Verfahren als mikrobiologische Verfahren im Sinne des Artikels 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ zu betrachten seien. Mittels solcher Verfahren erzeugte Pflanzensorten sollten nicht unter den Ausschluß im ersten Halbsatz dieses Artikels fallen, da die Bestimmung nicht auf Erzeugnisse beschränkt sei, die unmittelbar durch ein mikrobiologisches Verfahren hergestellt seien. Als Gegenargument wurde vorgebracht, daß unter einem mikrobiologischen Verfahren ein Verfahren zu verstehen sei, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, bearbeitet oder hergestellt wird.

Nach diesen Kriterien könne ein mikrobiologisches Verfahren nicht zu einer Pflanzensorte führen. Eine Sonderbehandlung gentechnisch erzeugter Pflanzensorten sei nicht gerechtfertigt.

IX. In folgenden Stellungnahmen wurde die Patentierbarkeit von Ansprüchen abgelehnt, die transgene Pflanzen umfassen:

Das Gemeinschaftliche Sortenam (OCVV) befürwortete das Konzept, wonach ein Anspruch, der eine Pflanzensorte umfasse oder umfassen könnte, unabhängig davon zurückgewiesen werden solle, ob diese Pflanzensorte das Ergebnis eines mikrobiologischen Verfahrens sei. Der Ausschluß von Pflanzensorten vom Patentschutz würde gefährlich ausgehöhlt, wenn er einfach durch eine breite Abfassung der Ansprüche, mit der man den ausdrücklichen Hinweis auf eine einzelne Pflanzensorte vermeidet, umgangen werden könnte. Andererseits erklärte das OCVV, es habe kein Problem damit, Ansprüche für Pflanzenmaterial außerhalb der fixierten Form der Pflanzensorte zu akzeptieren, was den Schutz einer Pflanzensorte, die eine patentierte Erfindung enthält, zulassen würde. Es liege eine Kollision zwischen den Artikeln 53 b) und 64 (2) EPÜ vor, wobei ersterer nicht dadurch umgangen werden dürfe, daß Artikel 64 (2) EPÜ geltend gemacht werde, wenn das Erzeugnis eines beanspruchten Verfahrens eine Pflanzensorte sei. Artikel 64 (2) EPÜ müsse herangezogen werden, wenn zu prüfen sei, ob sich ein Anspruch auf eine Pflanzensorte "beziehe". Sei dies der Fall, so müsse der Anspruch zurückgewiesen werden.

In some statements, the view was taken that methods of genetic engineering had to be considered microbiological processes within the meaning of Article 53(b), second half-sentence, EPC. Plant varieties produced by such processes should not fall within the exclusion of the first half-sentence of that Article since the provision was not restricted to the products directly obtained by a microbiological process. The opposite view was based on the argument that a microbiological process meant a process involving or performed upon or resulting in microbiological material.

According to these criteria, a microbiological process could not result in a plant variety. Special treatment of genetically-produced plant varieties was not justified.

IX. The following statements objecting to the patentability of claims comprising transgenic plants were filed:

The Community Plant Variety Office (CPVO) preferred the approach according to which a claim covering, or potentially covering, a plant variety should be rejected whether or not the variety was the product of a microbiological process. The exclusion of plant varieties from patentability would be seriously undermined if it could be circumvented simply by formulating claims sufficiently widely to avoid express reference to an individual plant variety. On the other hand, the CPVO stated that they had no difficulty with the acceptance of claims in relation to plant material not in the fixed form of a plant variety which would admit the possibility of protecting a plant variety containing a patented invention. There was a conflict between Articles 53(b) and 64(2) EPC and it should not be possible to circumvent the former by relying on Article 64(2) EPC if the product of a claimed process was a plant variety. There was no choice but to take Article 64(2) EPC into account when considering whether a claim was "in respect of" a plant variety. If this was the case the claim should be rejected.

D'aucuns ont estimé dans leurs observations que les méthodes du génie génétique devaient être considérées comme des procédés microbiologiques au sens de l'article 53 b) CBE, deuxième membre de phrase. Les variétés végétales obtenues par de tels procédés ne devaient pas tomber sous le coup de l'exclusion prévue au premier membre de phrase de cet article, étant donné que le deuxième membre de phrase de l'article 53 b) ne vise pas uniquement les produits directement obtenus par un procédé microbiologique. A l'opposé, d'autres ont jugé qu'un procédé microbiologique est un procédé qui fait intervenir un matériel microbiologique, est réalisé sur un matériel microbiologique ou encore permet d'obtenir un tel matériel.

Selon ces critères, un procédé microbiologique ne pouvait conduire à l'obtention d'une variété végétale. Il n'était pas justifié de traiter comme un cas spécial les variétés végétales obtenues par les techniques du génie génétique.

IX. A l'inverse, les déclarations suivantes ont été produites par les adversaires de l'admissibilité de revendications couvrant des plantes transgéniques :

L'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) a préféré considérer qu'il convenait de rejeter une revendication couvrant ou susceptible de couvrir une variété végétale, que cette variété soit ou non le produit d'un procédé microbiologique. L'exclusion de la brevetabilité qui frappe les variétés végétales se verrait gravement remise en cause s'il était possible de la tourner en formulant simplement des revendications en termes suffisamment larges pour éviter toute référence expresse à une variété végétale particulière. L'OCVV a déclaré d'autre part qu'il pouvait sans difficulté admettre des revendications portant sur un matériel végétal qui n'a pas encore la forme fixée d'une variété végétale, ce qui donnerait la possibilité de protéger une variété végétale comprenant l'objet d'une invention brevetée. Il existait une certaine contradiction entre les articles 53 b) et 64(2) CBE, et il ne devait pas être possible de tourner l'article 53 b) en se fondant sur l'article 64(2) CBE dans le cas où le produit obtenu par le procédé revendiqué était une variété végétale. Il fallait bien tenir compte de l'article 64(2) CBE lorsque l'on examinait si oui ou non une revendication portait sur une variété végétale. Dans l'affirmative, il convenait de rejeter la revendication.

X. Greenpeace bezeichnete es als inakzeptabel, wenn die Ausschlußbestimmung des Artikels 53 b) EPÜ umgangen werden könnte, indem Ansprüche für Pflanzensorten durch breitere Begriffe wie Pflanze, Art oder Saatgut verschleiert würden. Eine enge Auslegung der Bestimmung, die Ansprüche auf Pflanzensorten zuließe, würde deren Wortlaut und auch Zweck zuwiderlaufen. Auch könnten Pflanzen, Pflanzensorten oder Saatgut nicht als Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren betrachtet werden. Außerdem widerspreche die Patentierung von Pflanzensorten dem Standpunkt verschiedener Vertragsstaaten und vor allem Deutschlands. Darüber hinaus hätte die Patentierung von Saatgut negative soziale und wirtschaftliche Folgen; insbesondere Landwirte und traditionelle Pflanzenzüchter würden benachteiligt. Solche Auswirkungen müßten im Rahmen des Artikels 53 a) EPÜ berücksichtigt werden.

X. Greenpeace submitted that it was not admissible to circumvent the exclusion in Article 53(b) EPC by disguising claims to plant varieties by use of broader terms such as plants, species or seed. A narrow interpretation of the provision, allowing claims to plant varieties, would be contrary to both its wording and its purpose. Nor was it possible to consider plants, plant varieties or seed as the product of a microbiological process. Furthermore, the patenting of plant varieties was contrary to the position taken by several Contracting States, in particular Germany. In addition, the patenting of seed would have negative social and economic consequences; it would especially disadvantage farmers and traditional plant breeders. Such consequences had to be considered in the framework of Article 53(a) EPC.

X. Greenpeace a fait valoir qu'il n'était pas admissible de tourner l'exclusion prévue à l'article 53 b) CBE en faisant appel à des notions plus générales telles que des plantes, des espèces ou des semences pour déguiser des revendications relatives à des variétés végétales. Il serait contraire aussi bien au libellé qu'à la finalité de cette disposition de l'interpréter au sens restrictif comme autorisant des revendications relatives à des variétés végétales. Il n'était pas possible non plus de considérer les végétaux, les variétés végétales ou les semences comme des produits obtenus par des procédés microbiologiques. En outre, si l'on délivrait des brevets pour des variétés végétales, l'on irait à l'encontre de la position adoptée par plusieurs Etats contractants, dont l'Allemagne. De plus, la délivrance de brevets pour des semences aurait des retombées négatives aussi bien sur le plan social que sur le plan économique, car elle désavantagerait en particulier les agriculteurs et les obtenteurs de variétés végétales qui utilisent les méthodes traditionnelles. Ces retombées devaient être examinées dans le cadre de l'article 53 a) CBE.

XI. Über 600 Stellungnahmen wurden von Einzelpersonen und Gruppen eingereicht, die sich für den Umwelt- bzw. Tierschutz und ähnliche Anliegen einsetzen. Ihre Verfasser äußerten allgemein und in weitgehend identischen Formulierungen ihre Besorgnis über die Erteilung von Patenten für Tiere und Pflanzen. Sie sprachen sich für den in T 356/93 und T 1054/96 eingeschlagenen Weg aus und argumentierten, daß die Patentierung von Tieren und Pflanzen gegen den Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ verstoße und somit gesetzeswidrig sei.

XI. Individuals and groups committed to the protection of the environment or animals and similar goals filed over 600 letters. The letters expressed in general terms, and to a large extent in identical wording, the concern of their authors about the grant of patents for animals and plants. They supported the approach taken in T 356/93 and T 1054/96, arguing that the patenting of plants and animals would be contrary to the wording of Article 53(b) EPC and, therefore, *contra legem*.

XI. Plus de 600 lettres ont été produites par des particuliers et des groupes engagés dans la protection de l'environnement ou des animaux ou poursuivant des objectifs similaires. Les auteurs de ces lettres exprimaient de manière générale et en termes largement identiques leur crainte de voir délivrer des brevets ayant pour objet des animaux ou des végétaux. Favorables à l'approche suivie dans les décisions T 356/93 et T 1054/96, ils ont fait valoir qu'il serait contraire au libellé de l'article 53 b) CBE et donc *contra legem* de délivrer des brevets pour des végétaux ou des animaux.

### Entscheidungsgründe

1. Die Vorlage der Rechtsfragen ist nach Artikel 112 (1) a) EPÜ zulässig.

2. Die Frage 1 ist sehr weit gefaßt. Sie überschneidet sich mit den Fragen 2 bis 4 und tangiert zahlreiche Aspekte der Prüfung von Erfindungen im Bereich höherer Lebensformen. Daher erscheint es zweckmäßiger, zunächst auf die konkreteren Fragen 2 bis 4 einzugehen. Die Antworten auf diese Fragen werden zeigen, daß eine gesonderte Beantwortung der Frage 1 nicht erforderlich ist. Zur Auslegung des Begriffs "im wesentlichen biologische Verfahren" siehe Nr. 6. Auch wenn die Vorlage zulässig ist, bedeutet dies nicht, daß auf alle

### Reasons for the decision

1. The referral of the points of law is admissible under Article 112(1)(a) EPC.

2. Question 1 is very broad. It overlaps with questions 2 to 4 and covers numerous aspects of the examination of inventions in the field of higher life forms. It seems preferable, therefore, first to deal with the more specific questions 2 to 4. The answers to those questions will demonstrate that a separate answer to question 1 is not required. As concerns the interpretation of the term "essentially biological processes", see point 6 below. Although the referral is considered admissible, it does not follow that all the questions posed need to

### Motifs de la décision

1. La requête visant à saisir la Grande Chambre de recours de questions de droit est recevable en vertu de l'article 112(1)a) CBE.

2. La question 1 est formulée en termes très généraux. Elle se recoupe avec les questions 2, 3 et 4 et couvre de multiples aspects de l'examen des inventions dans le domaine des organismes vivants supérieurs. Il semble donc préférable d'examiner tout d'abord les questions 2, 3 et 4, qui sont plus spécifiques. Les réponses qui seront données à ces questions montreront qu'il n'est pas nécessaire de répondre séparément à la question 1. S'agissant de l'interprétation à donner de l'expression "procédés essentiellement biologiques", il con-

vorgelegten Fragen gleich ausführlich eingegangen werden muß.

### 3. Frage 2

*Ansprüche, die Pflanzensorten umfassen, aber nicht individuell beanspruchen, und Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ*

3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob es sich um ein "Patent für Pflanzensorten" handelt und damit die in Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ angeführte Bedingung erfüllt ist, unterscheidet die vorliegende Kammer zwischen einer Auslegung nach dem Wesen der Erfindung und einer Auslegung nach dem Wortlaut. Nach der in der Vorlageentscheidung vorgeschlagenen Auslegung nach dem Wesen der Erfindung wird ein Patent für Pflanzensorten erteilt, wenn ein Anspruch Pflanzensorten umfaßt (Nr. 16 der Entscheidungsgründe). Nach der alternativen Auslegung nach dem Wortlaut ist Artikel 53 b) EPÜ Genüge getan, wenn der Begriff "Pflanzensorte" im Anspruch nicht vorkommt.

Für die Prüfung, auf welchen Gegenstand ein Anspruch gerichtet ist, ist eindeutig nicht der Wortlaut, sondern der Inhalt des Anspruchs maßgebend. Daraus folgt aber nicht, daß der Gegenstand eines Anspruchs mit dem Umfang dieses Anspruchs gleichgesetzt werden kann. Zur Feststellung des Gegenstands eines Anspruchs muß die ihm zugrunde liegende Erfindung ermittelt werden; dabei ist von Bedeutung, wie allgemein oder speziell die beanspruchte Erfindung ist. Ein Erfinder, der Befestigungsmittel erfunden hat, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie aus einem bestimmten Material bestehen, hat weder einen Nagel noch eine Schraube oder einen Bolzen erfunden; vielmehr ist seine Erfindung auf Befestigungsmittel im allgemeinen gerichtet. Dies ist keine Frage der Form, sondern des Inhalts: Dem Anmelder steht es frei, die Ansprüche für seine Erfindung in der breitesten möglichen Form abzufassen, d. h. gerade so umfassend, daß noch alle Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllt sind. Wenn seine Erfindung allgemein anwendbar ist, so resultiert der allgemeine Anspruch nicht aus der Wortgewandtheit des betreffenden Patentvertreters, wie dies die Vorlageentscheidung nahelegen scheint (Nr. 20 der Entscheidungsgründe), sondern aus der breiten Anwendbarkeit der Erfindung.

be answered in the same degree of detail.

### 3. Question 2

*Claims comprising but not individually claiming plant varieties and Article 53(b), first half-sentence, EPC*

3.1 In considering whether the condition in Article 53(b), first half-sentence, EPC that "the patent is in respect of plant varieties" is fulfilled, the referring Board makes a distinction between a substantive and a literal approach. According to the substantive approach as proposed in the referring decision, a patent is said to be granted in respect of plant varieties if a claim covers plant varieties (Reasons, point 16). According to the alternative literal approach, Article 53(b) EPC is satisfied if the words "plant variety" do not appear in a claim.

Clearly, it is not the wording but the substance of a claim which is decisive in assessing the subject-matter to which the claim is directed. However, it does not follow that the subject-matter of a claim may be equated with the scope of a claim. In assessing the subject-matter of a claim, the underlying invention has to be identified. In this respect, it is relevant how generic or specific the claimed invention is. An inventor who has invented fastening means characterised in that they consist of a specific material has invented neither a nail, nor a screw, nor a bolt. Rather his invention is directed to fastening means generally. This is not a question of form but of substance: the applicant may claim his invention in the broadest possible form, i.e. the most general form for which all patentability requirements are fulfilled. If he has made an invention of general applicability, a generic claim is not the consequence of the verbal skill of the attorney, as the referring decision seems to suggest (Reasons, point 20), but of the breadth of application of the invention.

viendra de se reporter au point 6 ci-après. Même si la requête en saisine de la grande Chambre est considérée comme recevable, cela ne signifie pas pour autant qu'il faille répondre aussi en détail à toutes les questions.

### 3. Question 2

*Les revendications couvrant des variétés végétales sans les revendiquer individuellement, considérées au regard de l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase*

3.1 Lorsqu'elle a examiné si la condition prévue à l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase était remplie, à savoir s'il s'agissait de la délivrance d'un brevet portant sur des variétés végétales, la chambre 3.3.4 a distingué entre l'approche selon le fond et l'approche selon la lettre. Dans l'approche selon le fond proposée dans la décision de saisine, il est considéré que si une revendication couvre des variétés végétales, le brevet est dans ce cas délivré pour des variétés végétales (point 16 des motifs). Dans l'approche selon la lettre, il est satisfait aux dispositions requises pour la brevetabilité à l'article 53 b) CBE si l'expression "variété végétale" n'apparaît pas dans la revendication.

Ce n'est bien entendu pas le libellé, mais le fond d'une revendication qui revêt une importance décisive pour l'appréciation de l'objet sur lequel porte cette revendication, mais il ne peut être conclu pour autant que l'objet d'une revendication peut être assimilé à la portée de cette revendication. Lors de l'examen de l'objet d'une revendication, il convient d'identifier l'invention sous-jacente. A cet égard, il importe d'établir dans quelle mesure l'invention revendiquée est une invention générique ou une invention particulière. Un inventeur ayant conçu un moyen de fixation caractérisé en ce qu'il se compose d'un matériau donné n'a inventé ni un clou, ni une vis, ni un boulon. Cette invention porte en effet sur un moyen de fixation en général. Il ne s'agit pas d'une question de forme mais de fond : le demandeur peut revendiquer son invention sous la forme la plus large possible, c'est-à-dire la forme la plus générale sous laquelle l'invention satisfait à toutes les conditions requises pour la brevetabilité. S'il a réalisé une invention susceptible d'avoir de vastes applications, le sort réservé à la revendication générique correspondante ne dépendra pas de l'habileté du conseil en brevets à manier les mots, comme semble le suggérer la décision de saisine (point 20 des motifs), mais de l'étendue du domaine d'application de l'invention.

In der Vorlageentscheidung heißt es ausdrücklich, daß die Erfindung durch die Veränderung von Pflanzen ausgeführt werden kann, bei denen es sich um Pflanzensorten handeln könne oder auch nicht (Nrn. 12, 13 der Entscheidungsgründe). Außerdem wird davon ausgegangen, daß eines der Hauptanwendungsgebiete des beanspruchten Gegenstands Pflanzensorten sind (Nr. 11 der Entscheidungsgründe). Die Vorlageentscheidung enthält keinerlei Anhaltspunkt dafür, daß die Ausführung der Erfindung auf die Veränderung einzelner Sorten beschränkt ist. Auch legt sie nicht nahe, daß das Ergebnis der Veränderung mittels gentechnischer Transformation zwangsläufig eine Pflanzensorte ist.

Pflanzensorten gelten allgemein als das Ergebnis von Züchtungsverfahren (vgl. *Böringer*, Industrial Property Rights and Biotechnology, Plant Variety Protection No. 55, Juni 1988, Seite 45, Nr. 1.1). Im Kern bedeutet dies, daß sie das Ergebnis von Selektions- und Kreuzungsverfahren sind, zu denen auch moderne Techniken wie die Zellfusion gehören, die es in der Natur nicht gibt. Solange neue Pflanzen ausschließlich durch Züchtung gewonnen werden konnten, verstand sich dies von selbst. Nach der Rechtsprechung des EPA bedeutet der Begriff "Pflanzensorte" in Anlehnung an Artikel 2 (2) des UPOV-Übereinkommens von 1961 eine "Vielzahl von Pflanzen, die in ihren Merkmalen weitgehend gleich sind und nach jeder Vermehrung oder jedem Vermehrungszyklus innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen gleichbleiben" (T 49/83, Vermehrungsgut/CIBA-GEIGY, ABI. EPA 1984, 112, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, bestätigt durch T 320/87, Hybridpflanzen/LUBRIZOL, ABI. EPA 1990, 71, Nr. 13 der Entscheidungsgründe). In Artikel 1 vi) des UPOV-Übereinkommens werden Pflanzensorten wie folgt definiert:

"Sorte: eine pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die, unabhängig davon, ob sie voll den Voraussetzungen für die Erteilung eines Züchterrechts entspricht,

– durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert werden kann,

In the referring decision, it is expressly stated that the invention can be carried out by modifying plants which may or may not be varieties (Reasons, points 12, 13). Furthermore, it is assumed that one of the main applications of the claimed subject-matter is plant varieties (Reasons, point 11). The referring decision does not give any indication that carrying out the invention is restricted to individual varieties to be modified. Nor does the decision suggest that the result of the modification by genetic transformation is necessarily a plant variety.

Varieties have been generally considered to be the result of the breeding process (cf. *Böringer*, Industrial Property Rights and Biotechnology, Plant Variety Protection No. 55, June 1988, page 45, point 1.1). In essence, this means they are the result of the processes of selection and crossing, including modern techniques such as cell fusion which do not occur under natural conditions. This seemed self-evident so long as breeding was the only way to obtain new plants. The case law of the EPO has found, drawing on Article 2(2) of the UPOV Convention 1961, that plant varieties means a "multiplicity of plants which are largely the same in their characteristics and remain the same within specific tolerances after every propagation or every propagation cycle" (T 49/83, Propagating material/CIBA-GEIGY, OJ EPO 1984, 112, Reasons, point 2, confirmed in T 320/87, Hybrid plants/LUBRIZOL, OJ EPO 1990, 71, Reasons, point 13). Under Article 1(vi) of the UPOV Convention 1991, plant varieties are defined as follows:

"Variety means a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a breeder's right are fully met, can be

– defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype or combination of genotypes,

Il est dit expressément dans la décision de saisine qu'il est possible de mettre en oeuvre l'invention en modifiant des végétaux pouvant ou non constituer des variétés (points 12 et 13 des motifs). Il est admis en outre que l'une des principales applications de l'objet revendiqué porte sur des variétés végétales (point 11 des motifs). Dans la décision de saisine, rien n'indique que la mise en oeuvre de l'invention ne consiste que dans la modification de variétés individuelles. Il ne ressort pas non plus de cette décision que la modification par transformation génétique conduit nécessairement à l'obtention d'une variété végétale.

Il est considéré en général que les variétés sont le résultat de procédés d'obtention (cf. *Böringer*, Industrial Property Rights and Biotechnology, Plant Variety Protection No. 55, juin 1988, page 45, point 1.1), ce qui signifie essentiellement que les variétés sont obtenues par des procédés de sélection et de croisement, qui font également intervenir des techniques modernes telles que la fusion cellulaire qui ne se déroulent pas dans des conditions naturelles. Cela paraissait aller de soi tant que ces procédés d'obtention constituaient le seul moyen de parvenir à des végétaux nouveaux. Il a été conclu dans la jurisprudence de l'OEB, sur la base de l'article 2(2) de la Convention UPOV de 1961, que par variétés végétales on entend un "grand nombre de végétaux qui sont, dans une large mesure, similaires de par leurs caractères et qui, à l'intérieur de certaines marges de tolérance, ne sont pas modifiés à la fin de chacune de leurs reproductions ou multiplications successives ou de chaque cycle de reproduction ou de multiplication" (T 49/83, Matériel de reproduction de végétaux/CIBA-GEIGY, JO OEB 1984, 112, point 2 des motifs, confirmé dans la décision T 320/87, Plantes hybrides/LUBRIZOL, JO OEB 1990, 71, point 13 des motifs). Aux termes de l'article premier, alinéa vi) de la Convention UPOV de 1991, la variété végétale est définie comme suit :

"on entend par "variété" un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être

– défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,

– zumindest durch die Ausprägung eines der erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden werden kann und

– in Anbetracht ihrer Eignung, unverändert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden kann;“

Die Definitionen in Artikel 5 (2) der Verordnung des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz wie auch in der am 1. September 1999 in Kraft getretenen Regel 23b (4) EPÜ sind inhaltlich identisch. Der Verweis auf die Ausprägung der Merkmale, die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergibt, bezieht sich auf die vollständige Struktur einer Pflanze oder eines Satzes genetischer Informationen (*Van der Kooij*, Introduction to the EC Regulation on Plant Variety Protection, London, 1997, Art. 5, Abs. 2; siehe auch *Byrne*, Commentary on the Substantive Law of the UPOV 1991 Convention, London, 1991, S. 20 ff.).

Demgegenüber ist eine Pflanze, die durch einzelne rekombinante DNA-Sequenzen definiert ist, keine individuelle pflanzliche Gesamtheit mit einer vollständigen Struktur (*Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger*, Handbuch zum deutschen und europäischen Sortenschutz, Weinheim, 1999, Nr. 116). Hier handelt es sich nicht um ein konkretes Lebewesen oder um eine Gesamtheit konkreter Lebewesen, sondern um eine abstrakte und offene Definition, die eine unbestimmte Vielzahl von Einzelindividuen umfaßt, die durch einen Teil ihres Genotyps oder durch eine Eigenschaft definiert sind, die ihr durch diesen Teil verliehen wird. Wie in der Vorlageentscheidung eingehender beschrieben ist, sind die in der Streitmeldung beanspruchten transgenen Pflanzen durch bestimmte Merkmale definiert, aufgrund derer die Pflanzen das Wachstum von Pflanzenpathogenen hemmen können (Nr. 11 der Entscheidungsgründe, Anlage I, Nr. 8). Die taxonomische Kategorie innerhalb der traditionellen Klassifizierung des Pflanzenreichs, zu der die beanspruchten Pflanzen gehören, ist nicht angegeben, und es fehlen auch die weiteren Merkmale, die für eine Beurteilung der Homogenität und Stabilität von Pflanzensorten innerhalb einer bestimmten Art erforderlich sind. Daraus ergibt sich, daß die beanspruchte Erfindung weder explizit noch implizit eine einzige Pflanzensorte angibt, ob nun nach der Definition der "Pflanzensorte" in Artikel 1 vi) des UPOV-Übereinkommens von 1991 oder nach einer

– distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics and

– considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged;“

The definitions in Article 5(2) of the EC Regulation on Community Plant Variety Rights as well as under Rule 23b(4) EPC, which entered into force on 1 September 1999, are identical in substance. The reference to the expression of the characteristics that results from a given genotype or combination of genotypes is a reference to the entire constitution of a plant or a set of genetic information. (*Van der Kooij*, Introduction to the EC Regulation on Plant Variety Protection, London 1997, Article 5, paragraph 2; see also *Byrne*, Commentary on the Substantive Law of the UPOV 1991 Convention, London 1991, page 20 ff).

In contrast, a plant defined by single recombinant DNA sequences is not an individual plant grouping to which an entire constitution can be attributed (*Wuesthoff-Leßmann-Würtenberger*, Handbuch zum deutschen und europäischen Sortenschutz, Weinheim 1999, paragraph 116). It is not a concrete living being or grouping of concrete living beings but an abstract and open definition embracing an indefinite number of individual entities defined by a part of its genotype or by a property bestowed on it by that part. As described in more detail in the referring decision, the claimed transgenic plants in the application in suit are defined by certain characteristics allowing the plants to inhibit the growth of plant pathogens (Reasons, point 11, Annex I, point 8). The taxonomic category within the traditional classification of the plant kingdom to which the claimed plants belong is not specified, let alone the further characteristics necessary to assess the homogeneity and stability of varieties within a given species. Hence, it would appear that the claimed invention neither expressly nor implicitly defines a single variety, whether according to the definition of "plant variety" in Article 1(vi) of the UPOV Convention 1991, or according to any of the other definitions of "plant variety" mentioned above. This also means that it does not define a multiplicity of varieties which necessarily consists of several individual varieties. In the absence of the identification of specific varieties in the product claims, the subject-matter of

– distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et

– considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme ;“

Les définitions énoncées à l'article 5(2) du règlement CE instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi qu'à la règle 23ter(4) CBE, qui est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 1999, sont identiques sur le fond à cette définition. La référence faite à l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes est une référence faite à l'ensemble de la structure d'une plante ou à un jeu d'informations génétiques (*Van der Kooij*, Introduction to the EC Regulation on Plant Variety Protection, Londres 1997, article 5, paragraphe 2 ; cf. également *Byrne*, Commentary on the Substantive Law of the UPOV 1991 Convention, London 1991, page 20 s.).

En revanche, une plante définie par des séquences individuelles d'ADN recombinant ne constitue pas un ensemble végétal individuel auquel il est possible d'attribuer toute une structure (*Wuesthoff-Leßmann-Würtenberger*, Handbuch zum deutschen und europäischen Sortenschutz, Weinheim 1999, point 116). Ce n'est pas un être vivant concret ou un ensemble d'êtres vivants concrets, mais une définition abstraite et ouverte englobant un nombre indéfini d'entités individuelles définies par une partie de leur génotype ou par une propriété que celle-ci leur a conférée. Comme l'a expliqué plus en détail la décision de saisine, les plantes transgéniques revendiquées dans la demande en cause sont définies par certains caractères qui permettent aux plantes d'inhiber la croissance d'agents pathogènes (point 11 des motifs et point 8 de l'annexe I (non publiée) de cette décision). La catégorie taxonomique à laquelle appartiennent les plantes revendiquées au sein de la classification traditionnelle du règne végétal n'est pas spécifiée, pas plus que ne le sont les autres caractères dont la présence est nécessaire pour l'appréciation de l'homogénéité et de la stabilité des variétés à l'intérieur d'une espèce donnée. Il semblerait donc que l'invention revendiquée ne définit pas une seule variété, que ce soit expressément ou implicitement, qu'il s'agisse d'une variété répondant à la définition donnée de la "variété végétale" à l'article premier, alinéa vi) de la Convention UPOV de 1991 ou à l'une des autres définitions de la



der anderen oben angeführten Definitionen. Damit gibt sie auch keine Vielzahl von Pflanzensorten an, die zwangsläufig aus mehreren einzelnen Pflanzensorten besteht. Da in den Erzeugnisansprüchen keine spezifischen Pflanzensorten benannt sind, ist der Gegenstand der beanspruchten Erfindung nicht auf eine oder mehrere Pflanzensorten beschränkt oder gar gerichtet.

3.2 Dies beantwortet aber nicht die Frage, ob die Ausschlußbestimmung des Artikels 53 b) erster Halbsatz EPU zum Tragen kommt: Die Bestimmung "Europäische Patente werden nicht erteilt für Pflanzensorten" bedarf einer Auslegung. Nach Auffassung der vorlegenden Kammer wäre es unlogisch, diese Bestimmung so zu verstehen, daß ein Patent nicht für eine einzelne Pflanzensorte, wohl aber dann erteilt werden könne, wenn seine Ansprüche mehrere Pflanzensorten umfaßten (Nr. 36 der Entscheidungsgründe).

3.3 Die vorlegende Kammer sah bei der Prüfung eines Anspruchs im Hinblick auf Artikel 53 b) EPÜ keinen anderen Weg, als den Anspruch so auszulegen, wie es bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit geschieht (Nr. 15 der Entscheidungsgründe). Zur Klarstellung ist darauf hinzuweisen, daß dieser Weg entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin kein "Verletzungstest" ist. Um Gegenstände, die nicht neu oder erfinderisch sind, von der Patentierung auszuschließen, müssen alle unter die Ansprüche fallenden Ausführungsarten geprüft werden. Hingegen erhebt sich die Frage der Verletzung, wenn eine bestimmte Ausführungsart angeblich innerhalb des Umfangs der beanspruchten Erfindung liegt. Dann müssen die Merkmale der angeblich verletzenden Ausführungsart entsprechend den Auslegungsregeln, die von den mit Verletzungsfragen befaßten Gerichten angewendet werden, mit den Merkmalen des betreffenden Anspruchs verglichen werden. Dieser Vergleich kann auch die Prüfung umfassen, ob ein Merkmal des Anspruchs äquivalent ausgestaltet ist.

3.3.1 Die vorlegende Kammer hat ihre Entscheidung getroffen, ohne ein Argument zu widerlegen, das auf dem Wortlaut der Bestimmung basierte: Während der Ausschluß bei

the claimed invention is neither limited nor even directed to a variety or varieties.

3.2 However, this does not answer the question whether or not the exclusion in Article 53(b), first half-sentence, EPC applies: the provision "European patents shall not be granted in respect of plant varieties" has to be interpreted. According to the referring Board, it would be illogical to hold that those words mean that a patent should not be granted for a single plant variety but might be granted if its claims were to cover more than one variety (Reasons, point 36).

3.3 The referring Board saw no alternative, when examining a claim for the purpose of Article 53(b) EPC, to construing the claim in the same way as when considering novelty and inventive step (Reasons, point 15). For the sake of clarity, it should be noted that the approach taken by the referring Board is not an "infringement test", contrary to the appellant's submissions. In order to exclude from patenting subject-matter which is not novel or inventive, all embodiments within the claims must be examined. In contrast, the question of infringement arises when a specific embodiment is alleged to be within the scope of the claimed invention. In this case, the features of the allegedly-infringing embodiment have to be compared with the features of the relevant claim according to the rules of interpretation applied by the Courts responsible for deciding on infringement cases. This may include examining whether a feature of the claim is realised in equivalent form.

3.3.1 The referring Board came to its conclusion without refuting an argument based on the wording of the provision: whereas the exclusion for processes is related to the production

"variété végétale" qui ont été mentionnées ci-dessus. Cela signifie également que l'invention ne définit pas non plus une multiplicité de variétés composée nécessairement de plusieurs variétés individuelles. Les revendications de produit n'identifiant pas de variétés particulières, l'objet de l'invention revendiquée n'est pas limité à une ou plusieurs variété(s) et ne porte même pas sur une ou plusieurs variété(s).

3.2 Les constatations qui viennent d'être faites ne permettent pas toutefois de répondre à la question de savoir si l'exclusion prévue à l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase est ou non applicable en l'occurrence : ladite disposition, qui prévoit que "les brevets européens ne sont pas délivrés pour les variétés végétales" appelle en effet une interprétation. Selon la chambre 3.3.4, il serait illogique de considérer que cette phrase signifie qu'il ne saurait être délivré de brevet pour une seule variété végétale, mais qu'il est possible de délivrer un brevet si les revendications couvrent plus d'une variété (point 36 des motifs).

3.3 Lorsqu'elle a examiné si une revendication était admissible au regard de l'article 53 b) CBE, la chambre 3.3.4 a estimé n'avoir d'autre choix que d'interpréter la revendication sur la base des mêmes principes que ceux qui sont applicables lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive (point 15 des motifs). Disons pour clarifier les choses que l'approche adoptée par la chambre 3.3.4 ne constitue pas un "test de contrefaçon", contrairement à ce qu'a allégué le requérant. Pour pouvoir exclure de la brevetabilité les éléments dénués de nouveauté ou n'impliquant pas d'activité inventive, l'on doit examiner tous les modes de réalisation couverts par les revendications. La question de la contrefaçon se pose au contraire lorsqu'il est allégué qu'un mode de réalisation particulier est couvert par l'invention revendiquée. Dans ce cas, il convient de comparer les caractéristiques du mode de réalisation argué de contrefaçon avec les caractéristiques figurant dans la revendication en question, en se conformant aux règles d'interprétation appliquées par les juridictions compétentes pour statuer sur la contrefaçon, ce qui peut conduire à examiner si une caractéristique de la revendication est mise en oeuvre sous une forme équivalente.

3.3.1 La chambre 3.3.4 est parvenue à sa conclusion sans avoir réfuté un argument fondé sur la lettre de l'article 53 b) : l'exclusion des procédés vise l'obtention de végétaux, l'exclu-

Verfahren die Züchtung von Pflanzen betrifft, bezieht er sich bei Erzeugnissen auf Pflanzensorten. Es ist anzunehmen, daß die Verwendung des genaueren Begriffs "Pflanzensorte" innerhalb desselben Halbsatzes der für Erzeugnisse geltenden Bestimmung einen Grund gehabt hat. Wenn beabsichtigt gewesen wäre, Pflanzen als Gruppe, die ganz allgemein auch Pflanzensorten umfaßt, als Erzeugnisse auszuschließen, würde in dieser Bestimmung wie bei den Verfahren der allgemeineren Begriff "Pflanzen" verwendet.

3.3.2 Außerdem wurde in der Vorlageentscheidung die Frage angesprochen, ob dieses Konzept nicht nur für Ansprüche auf Pflanzen gelte, die Pflanzensorten umfassen, sondern auch für Ansprüche auf in Pflanzensorten enthaltene Gene (Nr. 22 der Entscheidungsgründe). Angesichts des Standpunkts der vorliegenden Kammer müßte dann nämlich logischerweise jegliches genetische Material, das in Pflanzen eingeschleust wird, vom Erzeugnisschutz ausgeschlossen werden.

3.3.3 Darüber hinaus läßt sich der Ansatz der vorliegenden Kammer nicht einheitlich auf alle Patentierungserfordernisse anwenden. Es bietet sich an, auf die andere Ausschlußbestimmung in Artikel 53 a) EPÜ einzugehen und zu überlegen, wie die Sachlage wäre, wenn ein Anspruch etwas umfaßte, was gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen würde. Gesetzten Fall, eine beanspruchte Erfindung beträfe ein Kopiergerät mit Merkmalen, die zu einer höheren Wiedergabequalität führten, und eine Ausführungsart dieser Vorrichtung könnte weitere (nicht beanspruchte, für den Fachmann aber offensichtliche) Merkmale umfassen, deren einziger Zweck darin bestünde, auch die Wiedergabe von Sicherheitsstreifen in Banknoten mit verblüffender Ähnlichkeit zu echten Banknoten zu ermöglichen: Dann würde die beanspruchte Vorrichtung eine Ausführungsart für die Herstellung von Falschgeld umfassen, die unter Umständen unter Artikel 53 a) EPÜ fielen. Es gäbe aber keinen Grund, das beanspruchte Kopiergerät vom Patentschutz auszuschließen, weil seine verbesserten Eigenschaften für zahlreiche zulässige Zwecke genutzt werden könnten.

Eine ähnliche Sachlage bezüglich des Erfordernisses der ausreichenden Offenbarung gemäß Artikel 83 EPÜ findet sich in der Rechtsprechung zu

of plants, the exclusion for products is related to plant varieties. The use of the more specific term "variety" within the same half-sentence of the provision relating to products is supposed to have some meaning. If it was the intention to exclude plants as a group embracing in general varieties as products, the provision would use the more general term plants as used for the processes.

3.3.2 In addition, the referring decision touches on the question whether its approach would apply not only to claims for plants embracing plant varieties but also to claims for genes contained in plant varieties (Reasons, point 22). Indeed, it can be seen as the logical consequence of the referring Board's viewpoint that any genetic material for introduction into a plant would have to be excluded from product protection.

3.3.3 Furthermore, the approach taken by the referring Board cannot be applied consistently to all requirements for patentability. It may be helpful to look at the neighbouring exclusion in Article 53(a) EPC and ask what the situation would be if a claim were to cover something immoral or contrary to "ordre public". Suppose that a claimed invention defined a copying machine with features resulting in an improved precision of reproduction and suppose further that an embodiment of this apparatus could comprise further features (not claimed but apparent to the skilled person) the only purpose of which would be that it should also allow reproduction of security strips in banknotes strikingly similar to those in genuine banknotes. In such a case, the claimed apparatus would cover an embodiment for producing counterfeit money which could be considered to fall under Article 53(a) EPC. There is, however, no reason to consider the copying machine as claimed to be excluded since its improved properties could be used for many acceptable purposes.

A similar situation concerning the requirement of sufficient disclosure in Article 83 EPC may be found in the case law concerning biotechnological

sion des produits vise les variétés végétales. L'emploi du terme plus spécifique de "variété" dans le même membre de phrase que celui où il est question des produits est censé avoir une signification. Si le législateur avait eu l'intention d'exclure les végétaux en tant qu'ensemble englobant d'une manière générale les variétés considérées en tant que produits, il aurait utilisé dans cette disposition le terme plus général de végétaux, tel qu'il est utilisé à propos des procédés.

3.3.2 La décision de saisine soulève en outre la question de savoir si l'approche suivie par la chambre pourrait valoir non seulement pour les revendications de végétaux englobant des variétés végétales, mais également pour les revendications portant sur des gènes contenus dans des variétés végétales (point 22 des motifs). On peut en effet conclure en bonne logique du point de vue développé par la chambre 3.3.4 qu'un matériel génétique destiné à être introduit dans un végétal devrait être exclu de la protection des produits.

3.3.3 Par ailleurs, l'approche adoptée par la chambre 3.3.4 n'est pas applicable de la même manière à l'examen de toutes les conditions auxquelles doit satisfaire l'invention pour être brevetable. Il peut s'avérer utile d'examiner la disposition d'exclusion voisine prévue à l'article 53 a) CBE et de se demander ce qui se passerait si une revendication couvrirait un élément contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Imaginons qu'une invention qui a été revendiquée définisse une photocopieuse dont les caractéristiques permettent une reproduction plus précise et supposons en outre qu'un mode de réalisation de cet appareil puisse faire intervenir des caractéristiques additionnelles (non revendiquées, mais clairement discernables par l'homme du métier) destinées uniquement à permettre en outre de reproduire à s'y méprendre les fils de sécurité des billets de banque. En ce cas, l'appareil revendiqué couvrirait un mode de réalisation destiné à la production de faux billets, et pourrait de ce fait être considéré comme une invention tombant sous le coup de l'article 53 a) CBE. Il n'y a toutefois aucune raison d'exclure de la brevetabilité la photocopieuse telle que revendiquée, qui pourrait grâce à ses qualités améliorées être utilisée à de nombreuses autres fins, qui elles seraient acceptables.

Il a été traité dans la jurisprudence relative aux inventions biotechnologiques d'un cas similaire, dans lequel il s'agissait de savoir s'il était

biotechnologischen Erfindungen. In der Sache T 361/87 vom 15. Juni 1988 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) wurde entschieden, daß die mangelnde Zugänglichkeit einiger besonders wirksamer Stämme einer Klasse von Mikroorganismen unwesentlich ist, solange dem Fachmann andere geeignete Stämme zugänglich sind. Somit konnte ein auf die Verwendung der gesamten Klasse von Mikroorganismen gerichteter Anspruch erteilt werden, obwohl bestimmte Stämme dieser Klasse der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Mit anderen Worten wurde der Anspruch für zulässig befunden, obwohl bestimmte vom Anspruch abgedeckte Ausführungsarten nicht ausgeführt werden konnten (s. a. T 292/85, ABl. EPA 1989, 275, Polypeptid-Expression/GENENTECH I). Der von der vorlegenden Kammer vermutete Bruch besteht also nicht. Vielmehr zeigen die Beispiele, daß die von der Kammer aufgestellte Regel, wonach eine Erfindung nicht patentierbar ist, wenn sie eine Ausführungsart umfaßt, die die Patentierungserfordernisse nicht erfüllt, nicht ohne Ausnahme gilt. Bei der Beantwortung der Frage "Welche Auslegung ist die richtige?" ist daher dem Zusammenhang wie auch dem Sinn und Zweck der Bestimmung Rechnung zu tragen. Außerdem ist auf den Parallelfall bei Tieren in T 19/90 (AbI. EPA 1990, 476, Krebsmaus/HARVARD, Nr. 4.8 der Entscheidungsgründe) hinzuweisen, wo die Zurückweisung der Anmeldung, die damit begründet wurde, daß Artikel 53 b) EPÜ Tiere vom Patentschutz ausschließe, aufgehoben und die Sache an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen wurde, die untersuchen sollte, ob der Gegenstand der Anmeldung eine Tierart sei.

3.4 In der Vorlageentscheidung heißt es ganz richtig, daß Artikel 53 b) EPÜ auf Artikel 2 b) des Straßburger Patentübereinkommens (SPÜ) zurückgeht. Die Entstehungsgeschichte kann das Verständnis des Artikels 53 b) EPÜ erleichtern, weil seine Bestimmungen zur Patentierbarkeit eng an die entsprechenden Bestimmungen des SPÜ angelehnt sind (*Haertel*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, Einführung, München, 1984, Geschichtliche Entwicklung, Nr. 28; *Mousseron*, Traité des Brevets, Paris, 1984, Nr. 145, S. 165). Die Bestimmung des SPÜ zu Pflanzensorten unterscheidet

inventions. In decision T 361/87 of 15 June 1988 (not published in OJ EPO), it was decided that the non-availability of some particularly effective strains in a class of micro-organisms is immaterial so long as other suitable strains are available to the skilled person. This meant that a claim directed to the use of the whole class of micro-organisms could be granted, although specific strains comprised in this class were not available to the public. In other words, although specific embodiments covered by the claim could not be carried out, the claim was held allowable (see also T 292/85, OJ EPO 1989, 275, Polypeptide expression/GENENTECH I). Hence, the anomaly assumed by the referring Board does not exist. Rather, the examples show that the rule assumed by the referring Board that an invention is not patentable because it covers an embodiment which does not fulfil the requirements for patentability is not without exception. Therefore, the answer to the question "which interpretation is the correct one?" has to be given in the light of the context as well as the object and purpose of the provision. It may also be observed that, in the parallel situation of animals in T 19/90 (OJ EPO 1990, 476, Onco-mouse/HARVARD, Reasons, point 4.8), the refusal of the application on the ground that the patenting of animals was excluded under Article 53(b) EPC was set aside and the case was referred back to the Examining Division to examine whether the subject-matter of the application was an animal variety.

3.4 The referring decision states correctly that Article 53(b) EPC is derived from Article 2(b) of the Strasbourg Patent Convention (SPC). The historical background may contribute to an understanding of Article 53(b) EPC since the provisions on patentability thereof follow closely the corresponding provisions in the SPC (*Haertel*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, Einführung, München 1984, Geschichtliche Entwicklung, paragraph 28; *Mousseron*, Traité des Brevets, Paris 1984, paragraph 145, at page 165). The provision on plant varieties in the SPC, however, differs in an important

satisfait à la condition requise à l'article 83 CBE (exposé suffisamment clair et complet de l'invention). C'est ainsi qu'il a été conclu dans la décision T 361/87 du 15 juin 1988 (non publiée au JO OEB) que peu importait que certaines souches particulièrement efficaces dans une classe de micro-organismes ne soient pas disponibles, dès lors que l'homme du métier peut disposer d'autres souches appropriées, si bien qu'une revendication portant sur l'utilisation de l'ensemble de la classe de micro-organismes pouvait être jugée admissible, même si certaines souches comprises dans cette classe n'étaient pas accessibles au public. En d'autres termes, la revendication a été jugée admissible, en dépit du fait que certains modes particuliers de réalisation couverts par la revendication ne pouvaient être mis en oeuvre (cf. également la décision T 292/85, JO OEB 1989, 275, Expression polypeptidique/GENENTECH I). Il n'y a donc pas d'anomalie à reconnaître l'admissibilité de la revendication, contrairement à ce qu'avait affirmé la chambre 3.3.4 qui avait posé en règle qu'une invention n'est pas brevetable lorsqu'elle couvre un mode de réalisation qui ne satisfait pas aux conditions requises pour la brevetabilité. Bien au contraire, les exemples qui ont été cités montrent que cette règle souffre des exceptions. Par conséquent, pour savoir quelle est l'interprétation correcte à donner de l'article 53 b), il convient de considérer cette disposition dans son contexte, à la lumière de son objet et de son but. Notons également que dans une affaire analogue, portant sur des animaux, qui a fait l'objet de la décision T 19/90 (JO OEB 1990, 476, Souris oncogène/HARVARD, point 4.8 des motifs), la chambre compétente avait annulé la décision de rejet de la demande qui avait été rendue au motif que les animaux sont exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE, et l'affaire avait été renvoyée à la division d'examen afin qu'elle examine si la demande avait pour objet une race animale.

3.4 Il est exact, comme le signale la décision de saisine, que l'article 53 b) CBE a sa source dans l'article 2 (b) de la Convention de Strasbourg. Un rappel historique peut être utile pour mieux comprendre l'article 53 b) CBE, étant donné que dans cet article, les dispositions relatives à la brevetabilité suivent de près les dispositions correspondantes de la Convention de Strasbourg (*Haertel*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, Einführung, München 1984, Geschichtliche Entwicklung, point 28; *Mousseron*, Traité des Brevets, Paris, 1984, point 145, page 165). Les dispositions de la Convention de Stras-

sich aber in einem wichtigen Aspekt von der des EPÜ: Während Pflanzensorten nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind, sieht Artikel 2 b) SPÜ vor, daß die Vertragsstaaten **nicht verpflichtet sind, die Erteilung von Patenten für Pflanzensorten vorzusehen** (Hervorhebung durch die Kammer). Mit anderen Worten: Das EPÜ hat eine konkrete Vorgehensweise gewählt, während das SPÜ es den nationalen Gesetzgebern überließ, sich für eine von mehreren Möglichkeiten zu entscheiden.

Dieser offene Ansatz im SPÜ sollte ein Dilemma lösen, in das der Gesetzgeber ansonsten geraten wäre: Auf der einen Seite sind die SPÜ-Vertragsstaaten nach Artikel 1 SPÜ verpflichtet, für alle Erfindungen, die gewerblich anwendbar und neu sind sowie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, Patente zu erteilen. Auf der anderen Seite konnten die UPOV-Mitgliedstaaten nach Artikel 2 (1) des UPOV-Übereinkommens von 1961 das Züchterrecht durch die Gewährung eines besonderen Schutzrechtes oder eines Patents zuerkennen. Ein gleichzeitiger Schutz für dieselbe botanische Gattung oder Art war aber nicht zulässig. Aufgrund dieses sogenannten Doppelschutzverbots (das im UPOV-Übereinkommen 1991 wieder fallengelassen wurde) mußten die Mitgliedstaaten des Europarats Pflanzensorten vom Patentschutz ausschließen, für die Pflanzenzüchterrechte erlangt werden konnten (*Mousseron*, s. o., Nr. 429, S. 449; Deutschland: Denkschrift zum Straßburger Patentübereinkommen, Bundestagsdrucksache 73712, zu Art. 2, S. 379, Nr. 1). Somit waren Pflanzensorten nach dem SPÜ nicht per se vom Patentschutz ausgeschlossen; vielmehr wurde diese Frage bewußt offengelassen (Denkschrift, s. o., S. 378, letzter vollständiger Absatz).

Zum damaligen Zeitpunkt war bekannt, daß Verfahren zur Erzeugung höherer Lebensformen und die entsprechenden Erzeugnisse besondere Probleme hinsichtlich der Patentierungskriterien – insbesondere in bezug auf die Nacharbeitbarkeit – aufwarfen. In verschiedenen europäischen Staaten wurden aber Patente für Pflanzensorten erteilt (bez. Deutschlands s. *Wuesthoff*, Biologische Erfindungen im Wandel der Rechtsprechung, GRUR 1977, 404, S. 407; bez. anderer Staaten s.

respect from its counterpart in the EPC: whereas in Article 53(b) EPC plant varieties are excluded, Article 2(b) SPC stipulates that "the Contracting States **shall not be bound to provide for the grant of patents** in respect of plant varieties" (emphasis added). In other words, the EPC opted for a particular approach, whereas the SPC left the matter open to national legislators as one of several possibilities.

This open-ended approach in the SPC was provided in order to solve a dilemma for the legislator which would otherwise have existed: on the one hand, SPC Contracting States are obliged under Article 1 SPC to grant patents for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and involve an inventive step. On the other hand, UPOV member States were allowed under Article 2(1) UPOV Convention 1961 to recognise the right of the breeder by the grant of either a special plant breeders' right or of a patent; however, simultaneous protection for the same botanical genus or species was not allowed. This so-called ban on dual protection (abandoned in the UPOV Convention 1991) made it necessary for member States of the Council of Europe to exclude patent protection for varieties for which plant breeders' rights were obtainable (*Mousseron*, supra, paragraph 429, at page 449; Germany: Denkschrift zum Straßburger Patentübereinkommen, Bundestagsdrucksache 73712, zu Artikel 2, page 379, first paragraph). Thus, under the SPC, plant varieties were not regarded per se ineligible for patent protection. Rather, this question was left open intentionally (Denkschrift, supra, page 378, last full paragraph).

It was clear at the time that processes for the production of higher life forms and the products thereof involved special problems concerning the criteria for patentability, in particular, as regards reproducibility. However, in different European countries, patents were granted for varieties (for Germany see *Wuesthoff*, Biologische Erfindungen im Wandel der Rechtsprechung, GRUR 1977, 404, at page 407; for other countries see *Neumeier*, Sortenschutz und/oder Patentschutz für Pflanzenzüchtungen,

bourg relatives aux variétés végétales diffèrent toutefois sur un point important des dispositions correspondantes de la CBE : alors que l'article 53 b) CBE exclut les variétés végétales, l'article 2 (b) de la Convention de Strasbourg dispose quant à lui que "Les Etats contractants **ne sont pas tenus de prévoir l'octroi de brevets** pour les variétés végétales" (c'est la Chambre qui souligne). Autrement dit, la CBE a opté pour une certaine approche, tandis que la Convention de Strasbourg a laissé au législateur national le soin de choisir une solution parmi les différentes solutions possibles.

Cette approche ouverte adoptée par la Convention de Strasbourg a été prévue pour permettre au législateur de sortir du dilemme auquel il aurait sinon été confronté : en effet, les Etats parties à la Convention de Strasbourg sont tenus en vertu de l'article premier de cette convention de délivrer des brevets pour toute invention qui est susceptible d'application industrielle, est nouvelle et implique une activité inventive. En revanche, l'article 2(1) de la Convention UPOV de 1961 autorisait les Etats membres de l'UPOV à reconnaître le droit de l'obtenteur par l'octroi d'un titre de protection particulier ou d'un brevet. Toutefois, la coexistence de deux titres de protection pour un même genre ou une même espèce botanique n'était pas admise. Cette "interdiction de la double protection" (qui a été abandonnée dans la Convention UPOV de 1991) obligeait les Etats membres du Conseil de l'Europe à exclure de la protection par brevet les variétés pouvant être protégées par un droit d'obtenteur (*Mousseron*, supra, point 429, page 449 ; Allemagne : Denkschrift zum Straßburger Patentübereinkommen, Bundestagsdrucksache 73712, ad article 2, page 379, 1<sup>er</sup> paragraphe). Par conséquent, dans la Convention de Strasbourg, les variétés végétales n'étaient pas considérées comme non susceptibles en tant que telles d'être protégées par brevet. Au contraire, il avait été renoncé à dessein à trancher cette question (Denkschrift, supra, page 378, dernier paragraphe).

A l'époque, il était clair que les procédés d'obtention d'organismes supérieurs et les produits obtenus par ces procédés posaient des problèmes particuliers du point de vue des critères de brevetabilité qui leur étaient applicables, et notamment de la reproductibilité. Néanmoins, dans différents pays européens, il était délivré des brevets pour des variétés (pour l'Allemagne, cf. *Wuesthoff*, Biologische Erfindungen im Wandel der Rechtsprechung, GRUR 1977, 404, page 407; pour les autres pays,

*Neumeier*, Sortenschutz und/oder Patentschutz für Pflanzenzüchtungen, Köln, 1990, S. 31 ff.). Bei der Umsetzung des Artikels 2 b) SPÜ schlossen mehrere Vertragsstaaten die Erteilung von Patenten lediglich für diejenigen Pflanzensorten aus, die im Anhang zum Sortenschutzgesetz aufgeführt waren (Belgien: Art. 4 (1) Nr. 1 des Gesetzes vom 28. März 1984; Deutschland: § 1 (2) Nr. 2 PatG 1968 idF des Sortenschutzgesetzes v. 20. Mai 1968; Frankreich: Art. 7 (2) Abs. 4 des Gesetzes N° 68-1, geändert durch Art. 34 des Gesetzes Nr. 70-489; Spanien: Art. 5 (1) b) des Gesetzes 11/1986 zu Patenten; siehe auch Berichte der Landesgruppen zu Frage 93 – Biotechnologie, AIPPI-Jahrbuch 1987/V). Das UPOV-Übereinkommen von 1961 verpflichtete die Vertragsstaaten nicht zum Schutz von Pflanzensorten aller botanischen Gattungen und Arten, sondern sah in Artikel 4 die stufenweise Umsetzung der entsprechenden Bestimmungen vor. In den Anfangsjahren des Übereinkommens konnten Pflanzenzüchterrechte in den oben angeführten Staaten daher nur für wenige Arten erlangt werden, während für die Mehrheit der Arten kein Ausschluß von der Patentierbarkeit bestand. Insgesamt machen Artikel 2 b) SPÜ und seine Ausführung durch einige der Vertragsstaaten deutlich, daß diese Bestimmung nicht auf der Vorstellung basierte, daß für Pflanzensorten kein Patentschutz erlangt werden sollte. Vielmehr sollte gewährleistet werden, daß Vertragsstaaten keine Patente für Gegenstände erteilen mußten, die aufgrund des Doppelschutzverbots im UPOV-Übereinkommen von 1961 vom Patentschutz ausgeschlossen waren. Somit ist zu klären, ob sich Artikel 53 b) EPÜ von seinem Zweck her von der entsprechenden Bestimmung des SPÜ unterscheidet.

3.5 Bei der Abfassung der Patentierungserfordernisse des EPÜ orientierte sich der Gesetzgeber an der bereits durch das SPÜ erzielten Harmonisierung im Rahmen des Europarats (Memorandum über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, Dok. BR/2/69, Teil II.1; Berichte zum Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren, Luxemburg, 1970, Generalbericht, Nr. 5; Art. 10 b) dieses Entwurfs ist mit der endgültigen Fassung von Art. 53 b) EPÜ identisch). Anfang der 60er Jahre gingen die Arbeiten an beiden Übereinkommen parallel vonstatten. Während die meisten Bestimmungen des SPÜ zur Paten-

Köln 1990, page 31 ff). In implementing Article 2(b) SPC, several Contracting States excluded the grant of patents only for varieties included in the list of varieties annexed to the Plant Varieties Protection Law (Belgium: Article 4(1) n° 1 de la loi du 28 mars 1984; Germany: § 1(2) Nr. 2 PatG 1968 idF des Sortenschutzgesetzes v. 20. Mai 1968; France: Art. 7(2), paragraphe 4, de la loi n° 68-1, comme modifiée par l'Art. 34 de la loi n° 70-489; Spain: Art. 5(1)(b) of the Law 11/1986 on Patents. See also Groups Reports on Question 93 – Biotechnology, AIPPI Annuaire 1987/V). The UPOV Convention 1961 did not oblige its member States to protect varieties belonging to all botanical genera and species but provided in its Article 4 for the progressive application of its provisions. Therefore, in the early years of UPOV, plant breeders' rights were only available in respect of a few species in the above countries, whereas in respect of the majority of species patentability was not excluded. In summary, it is clear from Article 2(b) SPC and its implementation by some of its Contracting States that this provision was not based on the concept that there should be no patent protection for plant varieties. Rather, it was intended to ensure that Contracting States should not be bound to grant patents for subject-matter for which patents were excluded under the ban on dual protection in the UPOV Convention 1961. This leaves open the question whether the purpose of Article 53(b) EPC differs from the corresponding SPC provision.

3.5 When the legislator drafted the requirements for patentability in the EPC, the basis was the harmonisations already achieved by the SPC in the framework of the Council of Europe (Memorandum on the setting up of a European system for the grant of patents, Doc. BR/2/69, section II.1; Reports on the Preliminary Draft Convention for a European System for the Grant of Patents, Luxembourg 1970, General Report, point 5; Article 10(b) of this Draft is identical with the final version of Article 53(b) EPC). In the early nineteen sixties, the work on both Conventions proceeded in parallel. Whereas it was possible for most provisions of the SPC concerning patentability simply to be

cf. *Neumeier*, Sortenschutz und/oder Patentschutz für Pflanzenzüchtungen, Köln 1990, page 31 s.). Lorsqu'ils appliquaient l'article 2(b) de la Convention de Strasbourg, certains Etats contractants n'excluaient de la brevetabilité que les variétés figurant sur la liste des variétés annexée à leur loi sur la protection des obtentions végétales (Belgique : article 4(1), n° 1 de la loi du 28 mars 1984; Allemagne : art. 1<sup>er</sup>(2) n° 2 PatG 1968, modifié par la Sortenschutzgesetz du 20 mai 1968 ; France : art. 7(2), paragraphe 4 de la loi n° 68-1, comme modifiée par l'art. 34 de la loi n° 70-489; Espagne, art. 5(1)(b) de la loi 11/1986 sur les brevets ; cf. également les Rapports des Groupes sur la question 93 – Biotechnologie, annuaire de l'AIPPI 1987/V). La Convention UPOV de 1961 ne faisait pas obligation à ses Etats membres de protéger des variétés pouvant appartenir à n'importe quels genres ou espèces botaniques, mais prévoyait à l'article 4 l'application progressive de ses dispositions. C'est ainsi que lors des premières années d'entrée en vigueur de l'UPOV, il n'était possible de bénéficier du droit d'obtenteur dans les pays susmentionnés que pour un nombre limité d'espèces, alors que pour la plupart des espèces la brevetabilité n'était pas exclue. En résumé, il découle clairement de l'article 2(b) de la Convention de Strasbourg et de l'application qui en a été faite par certains Etats contractants que cette disposition ne partait pas du principe que les variétés végétales devaient être exclues de la protection par brevet. Cette disposition visait au contraire à faire en sorte que les Etats contractants n'aient pas à délivrer des brevets pour des objets exclus de la brevetabilité du fait de l'interdiction de la double protection prévue dans la Convention UPOV de 1961. Cela laisse ouverte la question de savoir si le but que poursuit l'article 53 b) CBE diffère de celui que poursuit la disposition correspondante de la Convention de Strasbourg.

3.5 Lorsque les auteurs de la CBE ont rédigé les dispositions relatives aux conditions requises en matière de brevetabilité, ils sont partis de ce qui avait pu être acquis en matière d'harmonisation dans le cadre du Conseil de l'Europe grâce à la Convention de Strasbourg (Mémoire relatif à l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, document BR/2/69, point II, 1 ; rapports sur le premier avant-projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets, Luxembourg 1970, rapport général, point 5 ; le texte de l'article 10 b) de ce projet est identique au texte final de l'article 53 b) CBE). Au début des années 60, les travaux relatifs aux deux conventions

tierbarkeit einfach in das EPÜ übernommen werden konnten, war dies bei Artikel 2 b) SPÜ nicht der Fall, weil entschieden werden mußte, ob vom möglichen Ausschluß von Patenten für Pflanzensorten Gebrauch gemacht werden sollte. Dem Gesetzgeber erschien es nicht angezeigt, die Erteilung von Patenten für Pflanzensorten generell zuzulassen, weil einige EPÜ-Vertragsstaaten den Schutz von Pflanzensorten nach dem UPOV-Übereinkommen anboten und nach dem Doppelschutzverbot keine entsprechenden Patente erteilen durften. Auch war es nach dem EPÜ nicht möglich, nur solche Pflanzensorten vom Patentschutz auszuschließen, für die ein Pflanzenzüchterrecht erlangt werden konnte (wie es im nationalen Recht Belgiens, Deutschlands, Frankreichs und Spaniens der Fall war, s. voriger Punkt). Pflanzenzüchterrechte waren auf europäischer Ebene nicht erhältlich; auf nationaler Ebene war ihre Zuerkennung von Land zu Land unterschiedlich geregelt. Die spezifischen Gegebenheiten in jedem benannten Staat bei jeder einzelnen Anmeldung zu berücksichtigen, hätte gegen den Grundsatz des in allen Vertragsstaaten einheitlichen Patentschutzes (vgl. Art. 118 EPÜ) verstoßen. Daher war es das Nächstliegende, von der in Artikel 2 b) SPÜ enthaltenen Möglichkeit Gebrauch zu machen und die Erteilung von Patenten für Pflanzensorten generell auszuschließen (*Mousseron*, s. o., Nr. 429, S. 450).

3.6 Diese Umstände legen nahe, daß der Zweck des Artikels 53 b) EPÜ dem des Artikels 2 b) SPÜ entspricht: Europäische Patente sollten nicht für Gegenstände erteilt werden, die aufgrund des Doppelschutzverbots im UPOV-Übereinkommen von 1961 vom Patentschutz ausgeschlossen waren. Dies wird durch die kurze Anmerkung in den "Travaux préparatoires" bestätigt, wonach die Bestimmung im EPÜ dem Artikel 2 des Straßburger Patentübereinkommens entspricht (Berichte zum Vorentwurf, s. o., Bericht der britischen Delegation über die Art. 1 bis 30, S. 12, Nr. 25).

3.7 Demnach war beabsichtigt, daß Erfindungen, für die kein Sortenschutz erlangt werden konnte, nach dem EPÜ patentierbar sein sollten, falls sie die weiteren Patentierungserfordernisse erfüllten.

transferred to the EPC, this was not the case with Article 2(b) SPC since a choice had to be made whether or not to make use of the possible exclusion of patents in respect of plant varieties. It was not appropriate for the legislator to allow the grant of patents for plant varieties in general because some EPC Contracting States offered plant variety protection under the UPOV system and were prevented under the ban on dual protection from granting patents. Nor was it possible under the EPC to exclude patent protection only in respect of those varieties for which a plant breeders' right was available (the approach taken by Belgium, Germany, France and Spain in their national legislation, see the preceding point). Plant breeders' rights at a European level were not available and at the national level the availability of plant breeders' rights differed from country to country. To take account of the specific situation in each designated State for each individual application would have been contrary to the principle of uniform patent protection in all Contracting States (cf Article 118 EPC). For these reasons, the most obvious choice was to make full use of the possibility in Article 2(b) SPC to exclude the grant of patents in respect of plant varieties entirely (*Mousseron*, supra, paragraph 429, at page 450).

3.6 This background suggests that the purpose of Article 53(b) EPC corresponds to the purpose of Article 2(b) SPC: 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. This is confirmed by the brief remark in the travaux préparatoires to the effect that the provision in the EPC simply follows Article 2 of the Strasbourg Convention (Reports on the Preliminary Draft Convention, supra, Report by the British Delegation on Articles 1 to 30, page 12, point 25).

3.7 Accordingly, 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.

se déroulaient parallèlement. A la différence de la plupart des autres dispositions de la Convention de Strasbourg relatives à la brevetabilité, l'article 2(b) de la Convention de Strasbourg n'a pu être purement et simplement repris dans la CBE, puisqu'il fallait décider s'il convenait ou non d'user de la possibilité d'exclure les variétés végétales de la brevetabilité. Le législateur ne pouvait autoriser de manière générale la délivrance de brevets pour les variétés végétales, car certains Etats parties à la CBE prévoyaient une protection des variétés végétales dans le cadre de l'UPOV, ce qui leur interdisait de délivrer des brevets puisque la double protection n'était pas admise. Il n'était pas possible non plus dans le cadre de la CBE de n'exclure de la protection par brevet que les variétés protégées par un droit d'obtenteur (approche qu'ont adoptée l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et la France dans leur législation nationale, cf. le point précédent). Il n'existait pas de droit d'obtenteur à l'échelle européenne, tandis qu'à l'échelle nationale, la situation à cet égard différait d'un pays à l'autre. Il aurait été contraire au principe de l'octroi dans tous les Etats contractants d'une protection par brevet uniforme (cf. article 118 CBE) de tenir compte au cas par cas de la situation particulière existant dans chacun des Etats désignés. C'est pourquoi la solution la plus simple paraissait être d'exclure totalement les variétés végétales de la brevetabilité, en usant pleinement de la possibilité prévue à l'article 2(b) de la Convention de Strasbourg (*Mousseron*, supra, point 429, page 450).

3.6 Ce rappel historique tendrait à montrer que l'article 53 b) CBE poursuit le même but que l'article 2(b) 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 UPOV de 1961. C'est ce que confirme une brève remarque faite dans les Travaux préparatoires par une délégation qui avait affirmé que cette disposition de la CBE suit purement et simplement l'article 2 de la Convention de Strasbourg (Rapports sur le premier avant-projet de convention, supra, Rapport de la délégation du Royaume-Uni sur les articles 1 à 30, page 12, point 25).

3.7 En conséquence, 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.

Die Idee, den im EPÜ verankerten Ausschluß an die Verfügbarkeit von Schutz nach dem UPOV-Übereinkommen zu koppeln, kam in der Anfangsphase der vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ zum Ausdruck. In den Bemerkungen zu Artikel 12 des *Haertel*-Entwurfs 1961, wonach Erfindungen für Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten oder Tierarten vom Patentschutz ausgeschlossen werden sollten, hieß es, daß noch zu prüfen sei, ob die Patentierbarkeit technischer Verfahren zur Züchtung neuer Pflanzen (z. B. durch Bestrahlung) ausdrücklich in den Entwurf aufgenommen werden müsse oder ob sich dies aus allgemeinen Grundsätzen von selbst verstehe. Zuvor waren in der "*Haertel*-Studie" vom 7. Juli 1960 (S. 13 f.) die parallelen Arbeiten am UPOV-Übereinkommen im Zusammenhang mit möglichen Ausnahmen von der Patentierbarkeit angesprochen worden.

Dies deckt sich mit den Anmerkungen von *Pfanner* zu Artikel 2 b) SPÜ, nachdem sich die Mitgliedstaaten des Europarats mehrheitlich dafür entschieden hatten, Pflanzensorten durch Pflanzenzüchterrechte und nicht durch Patente zu schützen (Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats, GRUR Int. 1962, 545, S. 548). Außerdem wurde der Unterschied zwischen biologischen und technischen Züchtungsverfahren auch in der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" erörtert (Bericht über die 5. Sitzung, Dok. IV/2767/61, S. 8). Nach Konsultation der interessierten Kreise wurde beschlossen, eine Klarstellung zu Artikel 10 b) des Entwurfs vom Mai 1962 aufzunehmen, wonach der Ausschluß nicht für mikrobiologische Verfahren und ihre Erzeugnisse gelte (Bericht über die 10. Sitzung, Dok. 9081/IV/63, S. 65). Diese geschichtliche Entwicklung deutet zumindest auf die Absicht hin, biologische Entwicklungen, für die das Patentsystem weniger geeignet ist, nach dem Pflanzenzüchterrecht zu schützen (*Pfanner*, s. o.), und technische Erfindungen, die sich auf Pflanzen beziehen, im Patentsystem zu belassen.

Die "Travaux préparatoires" enthalten keinerlei Hinweis darauf, daß Artikel 53 b) EPÜ Gegenstände ausschließen könnte oder gar sollte, für die kein Sortenschutz erlangt werden konnte. Auch von Seiten der Pflanzenzüchter trat man für eine Harmonisierung des Sortenschutzrechts und des Patentrechts ein und forderte, daß diese beiden Schutzrechtsformen ein

The idea that the exclusion in the EPC should correspond to the availability of protection in UPOV was expressed in the early stages of the preparatory work on the EPC. In the remarks on Article 12 of the *Haertel* Draft 1961 proposing the exclusion of inventions relating to processes of breeding of plant or animal varieties, it was said that it remained to be considered whether the patentability of technical processes for breeding new plants (eg by radiation) had to be taken expressly into the Draft or whether this was self-evident from general principles. Previously, in the "*Haertel* Study" of 7 July, 1960 (page 13f), the parallel work on the preparation of the UPOV Convention was mentioned in connection with possible exceptions to patentability.

This corresponds to remarks made by *Pfanner* on Article 2(b) SPC after the majority of member States of the Council of Europe had decided to protect plant varieties by plant breeders' rights and not by patents (Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats, GRUR Int. 1962, 545, at page 548). Moreover, in the EEC "Patents" Working Party the distinction between biological and technical breeding processes was also discussed (Report on the 5th meeting, Doc. IV/2767/61, page 8). After consultation with interested parties, it was decided to add a clarification to Article 10b of the May 1962 Draft according to which the exclusion did not apply to microbiological processes and the products thereof (Report on the 10th meeting, Doc. 9081/IV/63, page 65). This historical background shows at least an intention to protect by the plant breeders' rights system biological developments for which the patent system was less suited (*Pfanner*, supra) and to keep technical inventions related to plants within the patent system.

There is nothing in the travaux préparatoires to suggest that Article 53(b) EPC could or even should exclude subject-matter for which no protection under a plant breeders rights' system was available. From the plant breeders' side, representations were also made calling for the elements of plant variety protection and patent protection to be harmonised in such

L'idée selon laquelle l'exclusion prévue dans la CBE devait correspondre à l'octroi d'une protection dans le cadre de l'UPOV avait été exprimée au début des travaux préparatoires relatifs à la CBE. Dans les remarques faites à propos de l'article 12 dans le projet *Haertel* de 1961 proposant l'exclusion des inventions relatives à des procédés d'obtention de races animales et de variétés végétales, il était dit qu'il restait à examiner s'il y avait lieu de prévoir expressément dans le projet la brevetabilité des procédés techniques d'obtention de nouveaux végétaux (par ex. par radiation), ou si cette brevetabilité était évidente en vertu de principes généraux. Auparavant, dans "*l'étude Haertel*" du 7 juillet 1960 (page 13 s.), il avait été fait mention à propos des exceptions possibles à la brevetabilité des travaux préparatoires qui se déroulaient parallèlement au sujet de la Convention UPOV.

Cette remarque correspond aux observations formulées par *Pfanner* au sujet de l'article 2(b) de la Convention de Strasbourg, après la décision prise par la majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe de protéger les variétés végétales par un droit d'obtenteur et non par brevet (Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats, GRUR Int. 1962, 545, page 548). Il avait également été discuté au sein du groupe de travail "Brevets" de la CEE de la distinction à établir entre les procédés biologiques et les procédés techniques d'obtention (compte-rendu de la cinquième session, doc. IV/2767/61, page 8). Après consultation des milieux intéressés, il avait été décidé de préciser à l'article 10 b) du projet de mai 1962 que l'exclusion ne s'appliquait pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés (compte-rendu de la dixième session, doc. 9081/IV/63, page 65). Ce rappel historique montre pour le moins que le législateur avait l'intention de protéger par un droit d'obtenteur les développements réalisés dans le domaine biologique qui se prêtaient moins bien à une protection par brevet (*Pfanner*, supra) et de maintenir la protection par brevet dans le cas des inventions techniques relatives à des végétaux.

Il ne ressort nulle part des Travaux préparatoires que l'article 53 b) CBE pourrait ou même devrait exclure les éléments qui ne sont pas protégés par un droit d'obtenteur. Certains obtenteurs ont même demandé une harmonisation des éléments du système de protection des obtentions végétales et du système de protection par brevet, de manière à ce qu'à

einziges umfassendes System des gewerblichen Rechtsschutzes für Innovationen im Bereich von Pflanzen bilden sollten, das weder Überschneidungen noch Lücken beim Schutz der in Frage kommenden Gegenstände aufweisen sollte (*Böringer*, s. o., Nr. 3.2.3). Diesbezüglich unterscheidet sich der Zweck des Artikels 53 b) EPÜ deutlich von dem des Artikels 52 (4) EPÜ. Letzterer nimmt Lücken bei den patentierbaren Gegenständen bewußt in Kauf, um die nicht-kommerziellen und nicht-industriellen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten (G 1/83, ABl. EPA 1985, 60 – zweite medizinische Indikation/BAYER, Nr. 22 der Entscheidungsgründe). Der in der Vorlageentscheidung gezogene Vergleich mit Artikel 52 (4) EPÜ (Nr. 62 ff. der Entscheidungsgründe) trägt daher nicht zur zutreffenden Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ bei.

3.8 Wie bereits angeführt, ist ein Anspruch, der Pflanzensorten umfaßt, sie aber nicht individuell angibt, nicht auf eine oder mehrere Pflanzensorten gerichtet (s. Nr. 3.1). Daraus folgt, daß eine solche Erfindung nicht durch ein Pflanzenzüchterrecht geschützt werden kann, das pflanzliche Gesamtheiten betrifft, die nicht durch einzelne Merkmale, sondern durch ihr gesamtes Genom definiert sind (*Greengrass*, Recent Phenomena in the Protection of Industrial Property, Plant Variety Protection No. 57, 1989, S. 28 ff., hier: S. 57). Während der Züchter im Falle einer Pflanzensorte eine pflanzliche Gesamtheit entwickeln muß, die insbesondere die Erfordernisse der Homogenität und Stabilität erfüllt, ist dies bei einem Anspruch für eine typische Erfindung im Bereich der Gentechnik, auf die sich Frage 2 bezieht, nicht der Fall. Dort geht es dem Erfinder darum, eine Möglichkeit zu finden, um Pflanzen durch die Einschleusung eines Gens in ihr Genom eine gewünschte Eigenschaft zu verleihen. Die Bereitstellung dieser Möglichkeit ist ein Schritt, der dem nächsten Schritt – der Einführung des Gens in eine bestimmte Pflanze – vorausgeht. Aber gerade der Beitrag des auf dem Gebiet der Gentechnik tätigen Erfinders ermöglicht den zweiten Schritt, nämlich die Insertion des Gens in das Genom jeder geeigneten Pflanze oder Pflanzensorte. Die Auswahl der passenden Pflanze und die Gewinnung eines bestimmten marktfähigen Erzeugnisses, das in der Regel eine Pflanzensorte sein

a way that together the two forms of protection would constitute a single comprehensive system of industrial property protection for plant innovations permitting neither overlapping nor gaps in the protection of eligible subject-matter (*Böringer*, supra, at point 3.2.3). In this respect, the purpose of Article 53(b) EPC is quite different from the purpose of Article 52(4) EPC. In the latter provision, gaps in the protection of eligible subject-matter are deliberately accepted in order to free from restraint non-commercial and non-industrial medical and veterinary activities (G 5/83, OJ EPO 1985, 64 – Second medical indication/EISAI, Reasons, point 22). Therefore, the comparison drawn in the referring decision with Article 52(4) EPC (Reasons, points 62 ff) does not assist in arriving at the correct interpretation of Article 53(b) EPC.

3.8 It has already been stated that the subject-matter of a claim covering but not identifying plant varieties is not a claim to a variety or varieties (see above point 3.1). It follows that such an invention cannot be protected by a plant breeders' right which is concerned with plant groupings defined by their whole genome but not by individual characteristics (*Greengrass*, Recent Phenomena in the Protection of Industrial Property, Plant Variety Protection No. 57, 1989, page 28, at page 57). Whereas in the case of a plant variety, the breeder has to develop a plant grouping fulfilling in particular the requirements of homogeneity and stability, this is not the case with a typical genetic engineering invention in a claim such as that referred to in question 2. The inventor in the latter case aims at providing tools whereby a desired property can be bestowed on plants by inserting a gene into the genome of those plants. Providing these tools is a step which precedes the further step of introducing the gene into a specific plant. Nevertheless, it is the contribution of the inventor in the genetic field which makes it possible to take the second step and insert the gene into the genome of any appropriate plant or plant variety. Choosing a suitable plant for this purpose and arriving at a specific, marketable product, which will mostly be a plant variety, is a matter of routine breeding steps which may be rewarded by a plant breeders' right. The inventor in the genetic engineering field would not obtain appropriate protec-

tion constituent un seul système de protection de la propriété industrielle qui couvrirait toutes les innovations végétales et exclurait tout recoupe-ment ou toute lacune dans la protection accordée aux objets qui peuvent en bénéficier (*Böringer*, supra, point 3.2.3). L'article 53 b) CBE poursuit à cet égard un but tout différent de celui que poursuit l'article 52(4) CBE. Dans cette dernière disposition en effet, on accepte délibérément de laisser subsister certaines lacunes dans la protection des objets susceptibles d'être protégés, afin de permettre aux activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire d'échapper aux restrictions résultant du droit de monopole conféré par la protection par brevet (cf. décision G 6/83, JO OEB 1985, 67 – Deuxième indication médicale/PHARMUKA, point 22 des motifs). La comparaison avec l'article 52(4) CBE effectuée dans la décision de saisine (point 62 s. des motifs) n'est donc d'aucune aide lorsqu'il s'agit de donner une interprétation correcte de l'article 53 b) CBE.

3.8 Il a déjà été constaté qu'une revendication qui couvre des variétés végétales sans toutefois les identifier ne saurait avoir pour objet une ou plusieurs variétés (cf. point 3.1 supra). Il s'ensuit qu'une telle invention ne peut être protégée par un droit d'obtenteur, lequel est accordé pour des ensembles végétaux définis par l'intégralité de leur génome et non par des caractères individuels (*Greengrass*, Recent Phenomena in the Protection of Industrial Property, Plant Variety Protection n° 57, 1989, page 28, passage cité figurant à la page 57). Alors que dans le cas d'une variété végétale, l'obtenteur doit mettre au point un ensemble végétal satisfaisant en particulier aux exigences d'homogénéité et de stabilité, l'auteur d'une invention typique dans le domaine du génie génétique comme celle qui constitue l'objet de la revendication visée dans la question 2 cherche quant à lui à donner le moyen de conférer à des végétaux la propriété voulue en insérant un gène dans leur génome. Le fait de donner ce moyen est une étape précédant l'étape suivante, dans laquelle un gène est introduit dans un végétal particulier. Néanmoins, c'est la contribution apportée par l'inventeur dans le domaine du génie génétique qui va permettre de passer à la seconde étape et d'insérer le gène dans le génome d'un végétal ou d'une variété végétale appropriée. Le choix d'un végétal pouvant convenir à cet effet et la mise au point d'un produit particulier commercialisable, qui sera dans la plupart des cas une



wird, sind routinemäßige züchterische Verfahrensschritte, die durch ein Pflanzenzüchterrecht belohnt werden können. Müßte sich der auf dem Gebiet der Gentechnik tätige Erfinder auf bestimmte Pflanzensorten beschränken, so würde er keinen angemessenen Schutz erhalten, und dies aus zwei Gründen: Zum einen würde die Entwicklung spezifischer Pflanzensorten wohl oft nicht in seinem Tätigkeitsbereich liegen, und zum anderen wäre er immer auf einige Pflanzensorten beschränkt, auch wenn er Möglichkeiten zur Insertion des Gens in alle geeigneten Pflanzen bereitgestellt hätte.

3.9 Auf die von Greenpeace erhobenen Einwände gegen die Patentierbarkeit nach Artikel 53 a) EPÜ muß bei der Beantwortung der vorgelegten Fragen nicht eingegangen werden. Allerdings räumt die Kammer ein, daß die hier angesprochenen Fragen für weite Teile der Öffentlichkeit von Interesse sind. Daher sei angemerkt, daß Artikel 52 (1) EPÜ den allgemeinen Grundsatz enthält, wonach Erfindungen patentierbar sind, die gewerblich anwendbar und neu sind sowie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (G 1/83, s. o., Nr. 22 der Entscheidungsgründe). Dem EPA steht es nicht zu, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Erteilung von Patenten auf bestimmten Gebieten zu berücksichtigen und den Bereich der patentierbaren Gegenstände entsprechend einzuschränken. Für einen Ausschluß nach Artikel 53 a) EPÜ ist maßgeblich, ob die Veröffentlichung oder Verwertung der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde. Auch wenn die Gentechnik in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird (s. z. B. die Beiträge in Eposcript, Vol. 1, München, 1993, Genetic Engineering – The New Challenge), wird ihr Einsatz bei der Züchtung von Pflanzen nach den oben angeführten Kriterien in den Vertragsstaaten nicht einhellig verurteilt. Ganz im Gegenteil wird die Förderung der Innovation in diesem Bereich in Europa in der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (Nr. 98/44/EG vom 6. Juli 1998 [nachstehend "Biotechnologierichtlinie" genannt]) als erforderlich bezeichnet. So trägt Artikel 12 dieser Richtlinie den Interessen der Pflanzenzüchter Rechnung, die ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder verwerten können, ohne ein Patent zu verletzen. Unter den in Absatz 3 dieses Artikels ange-

tion if he were restricted to specific varieties for two reasons: first, the development of specific varieties will often not be in his field of activity and, second, he would always be limited to a few varieties even though he had provided the means for inserting the gene into all appropriate plants.

3.9 The objections to patentability submitted by Greenpeace under Article 53(a) EPC fall outside the scope of the referred questions. The Board recognises that these objections raise questions which are of interest to many members of the public. It is, therefore, appropriate to note that Article 52(1) EPC expresses the general principle of patentability for inventions which are industrially applicable, new and inventive (G 5/83, supra, Reasons, point 22). The EPO has not been vested with the task of taking into account the economic effects of the grant of patents in specific areas and of restricting the field of patentable subject-matter accordingly. The standard to apply for an exclusion under Article 53(a) EPC is whether the publication or the exploitation of the invention is contrary to ordre public or morality. Although the positions adopted in society on genetic engineering are controversial (see eg the contributions in Eposcript Vol. 1, Munich 1993, Genetic Engineering – The New Challenge), there is no consensus in the Contracting States condemning genetic engineering in the development of plants under the above criteria. On the contrary, the Directive of the European Parliament and of the Council on the legal protection of biotechnological inventions (No. 98/44/EC of 6 July 1998 [hereinafter: Biotechnology Directive]) establishes that promotion of innovation in this field is considered necessary in Europe. In particular, Article 12 thereof takes account of the interests of the breeder who cannot acquire or exploit a plant variety right without infringing a patent. Under the conditions of paragraph 3 of the provision, the breeder is entitled to a compulsory licence subject to payment of an appropriate royalty. The possibilities of the patentee to use the patent as a means of restricting access to

variété végétale, constituent à cet égard des étapes de routine, pouvant donner lieu à l'octroi d'un droit d'obtenteur. L'inventeur dans le domaine du génie génétique ne pourrait obtenir une protection adéquate s'il était limité à des variétés particulières, et cela pour deux raisons : premièrement, bien souvent, la mise au point de variétés particulières ne relève pas de son domaine d'activités, et deuxièmement, il se serait toujours limité à un petit nombre de variétés, même s'il a donné le moyen d'insérer le gène dans tous les végétaux qui s'y prêtent.

3.9 Les objections que Greenpeace a formulées sur la base de l'article 53 a) CBE à l'encontre de la brevetabilité sortent du cadre des questions soulevées à la Grande Chambre. La Grande Chambre reconnaît que ces objections soulèvent des questions qui intéressent le public et juge bon par conséquent de signaler que l'article 52(1) CBE énonce le principe général selon lequel les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle (cf. supra la décision G 6/83, point 22 des motifs). Il n'a pas été demandé à l'OEB de prendre en considération les effets économiques de la délivrance de brevets dans certains domaines spécifiques et de limiter en conséquence le champ des objets brevetables. La question à poser avant de décider s'il y a lieu ou non d'exclure une invention en vertu de l'article 53 a) CBE est celle de savoir si la publication ou la mise en oeuvre de cette invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Même si dans notre société les positions adoptées au sujet du génie génétique donnent matière à controverse (cf. par ex. les contributions figurant dans Eposcript, vol. 1, Munich 1993, Genetic Engineering – The New Challenge), les Etats contractants ne sont pas unanimes à condamner le recours aux techniques du génie génétique pour la mise au point de végétaux répondant aux critères énoncés ci-dessus. Au contraire, dans la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (n° 98/44/CE du 6 juillet 1998 [directive "Biotechnologie"]), il a été considéré qu'il était nécessaire de promouvoir en Europe l'innovation dans ce domaine. En particulier, l'article 12 de cette directive prend en compte les intérêts de l'obtenteur qui

fürten Bedingungen hat ein Pflanzzüchter gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung Anspruch auf eine Zwangslizenz. Die Möglichkeiten des Patentinhabers, das Patent zur Begrenzung des Zugangs auf wichtiges Zuchtmaterial einzusetzen, sind dadurch erheblich eingeschränkt.

3.10 Im Ergebnis liegt ein "Patent für Pflanzensorten" im Sinne von Artikel 53 b) EPÜ vor, das nicht erteilt werden darf, wenn der beanspruchte Gegenstand auf Pflanzensorten gerichtet ist. Ist in einem Erzeugnisanspruch keine bestimmte Pflanzensorte individuell angegeben, so ist der Gegenstand der beanspruchten Erfindung nicht im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ auf eine oder mehrere Pflanzensorten gerichtet. Entgegen den Schlußfolgerungen der vorliegenden Kammer entspricht es daher den allgemeinen Gesetzen der Logik, daß ein Patent nicht für eine einzelne Pflanzensorte, wohl aber dann erteilt werden kann, wenn Pflanzensorten unter den Anspruch fallen können. Die Schlußfolgerung der vorliegenden Kammer beruht auf der Prämisse, daß ein Anspruch zwangsläufig "auf" einen bestimmten Gegenstand "gerichtet ist", wenn er diesen Gegenstand umfassen könnte. Was den Artikel 53 b) EPÜ betrifft, so widerspricht diese Auslegung – wie oben ausgeführt – dem Zweck der Bestimmung, weil sie nicht berücksichtigt, daß Artikel 53 b) EPÜ die Grenze zwischen Patentschutz und Sortenschutz bestimmt. Der Umfang des Ausschlusses von der Patentierung ist das Gegenstück zur Verfügbarkeit von Sortenschutz. Sortenschutzrechte werden nur für konkrete Pflanzensorten erteilt, aber nicht für technische Lehren, die in einer unbestimmten Vielzahl von Pflanzensorten verwirklicht werden können. Hier geht es nicht um eine rechnerische Frage, sondern um den Zweck von Sortenschutzrechten, die konkrete, in Landwirtschaft und Gartenbau eingesetzte Erzeugnisse schützen sollen (*Wuesthoff/Leßmann/Würtenberger*, s. o., Nr. 96). Dementsprechend erscheint auch das in den "amicus curiae briefs" angeführte Beispiel, daß bei einem Verbot der Bigamie die Polygamie nicht erlaubt sein könne, zwar auf den ersten Blick

important breeding material are thereby substantially restricted.

3.10 In summary, according to Article 53(b) EPC, a patent is "in respect of plant varieties" and shall not be granted if the claimed subject-matter is directed to plant varieties. In the absence of the identification of a specific plant variety in a product claim, the subject-matter of the claimed invention is not directed to a plant variety or varieties within the meaning of Article 53(b) EPC. This is why it is, contrary to the conclusions of the referring Board, in agreement with the rules of logic that a patent shall not be granted for a single plant variety but can be granted if varieties may fall within the scope of its claims. The conclusion of the referring Board is based on the premise that a claim is necessarily "in respect of" a certain subject if it may comprise this subject. For Article 53(b) EPC, this interpretation is, as set out above, at odds with the purpose of the provision. It disregards the fact that Article 53(b) EPC defines the borderline between patent protection and plant variety protection. The extent of the exclusion for patents is the obverse of the availability of plant variety rights. The latter are only granted for specific plant varieties and not for technical teachings which can be implemented in an indefinite number of plant varieties. This is not a question of arithmetical logic but based on the purpose of plant variety rights to protect specific products which are used in farming and gardening (*Wuesthoff-Leßmann-Würtenberger*, supra, paragraph 96). Similarly, the example given in amicus curiae briefs stating that polygamy cannot be allowed if bigamy is forbidden, although plausible at first glance, turns out to be less persuasive. In the same way as the ban on bigamy forbids marrying several persons, it is not permitted to claim several specific plant varieties. It is not sufficient for the exclusion of Article 53(b) EPC to apply that one or

ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur. L'obtenteur peut obtenir une licence obligatoire, moyennant versement d'une redevance appropriée, dans les conditions énoncées au paragraphe 3 de ce même article, ce qui limite considérablement la possibilité pour le titulaire du brevet de se servir de son brevet pour restreindre l'accès à d'importants matériels d'obtention végétale.

3.10 En résumé, il découle de l'article 53 b) CBE que lorsque l'objet revendiqué concerne des variétés végétales, le brevet demandé porte sur des "variétés végétales" et ne doit pas être délivré. Lorsqu'il n'est pas identifié de variété végétale particulière dans une revendication de produit, l'objet de l'invention revendiquée n'est pas une ou des variété(s) végétale(s) au sens de l'article 53 b) CBE. C'est pourquoi en bonne logique, contrairement à ce qu'a conclu la chambre 3.3.4, il ne doit pas être délivré de brevet pour une seule variété végétale, mais il peut être délivré un brevet dans le cas où les revendications peuvent couvrir des variétés. La conclusion à laquelle était parvenue la chambre 3.3.4 était fondée sur le principe selon lequel une revendication porte nécessairement sur un objet donné si elle peut couvrir cet objet. Or, comme il a été indiqué plus haut, une telle interprétation ne serait pas en accord avec le but poursuivi par l'article 53 b) CBE, car elle méconnaît le fait que l'article 53 b) CBE fixe la ligne de démarcation entre la protection par brevet et la protection de la variété végétale. L'étendue de l'exclusion de la protection par brevet est la réplique exacte de l'étendue du droit de protection des variétés végétales qui est accordé. Ce droit n'est accordé que pour des variétés végétales déterminées et non pour des enseignements techniques susceptibles d'être mis en oeuvre sur un nombre indéfini de variétés végétales. Ce n'est pas une question de logique arithmétique, il s'agit de tenir compte de la finalité du droit de protection des variétés végétales, qui vise à protéger certains produits utilisés en agriculture et pour le jardinage (*Wuesthoff-Leßmann-Würtenberger*, supra, point 96). De même, si l'exemple donné dans les "amicus curiae briefs" (observations de tiers), à savoir que la polygamie ne saurait être autorisée

plausibel, erweist sich dann aber als weniger überzeugend. Ebenso wie es nach dem Verbot der Bigamie untersagt ist, mehrere Personen zu heiraten, ist es nämlich auch nicht zulässig, mehrere konkrete Pflanzensorten zu beanspruchen. Ein Ausschluß nach Artikel 53 b) EPÜ kommt nicht schon dann zum Tragen, wenn eine oder mehrere Pflanzensorten unter die Ansprüche fallen oder fallen könnten.

#### 4. Frage 3

##### Relevanz von Artikel 64 (2) EPÜ

Diese Frage ist zwar allgemeiner gefaßt, scheint sich aber nur auf Verfahrensansprüche zu beziehen (s. Nrn. 80, 88 der Entscheidungsgründe). Ausgehend davon, daß Ansprüche für Pflanzen keine Pflanzensorten umfassen dürfen, stellt die vorliegende Kammer die Frage, ob Verfahrensansprüche nach Artikel 64 (2) EPÜ zulässig sind, wenn das durch das beanspruchte Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis eine Pflanzensorte ist oder umfaßt. Nach der Beantwortung der vorangegangenen Frage scheint die Frage 3 an Relevanz verloren zu haben: Wenn ein Erzeugnisanspruch eine Pflanzensorte umfassen kann, ist das Argument, daß der aus einem Verfahrensanspruch abgeleitete Schutz für die Pflanzensorte nicht damit vereinbar sein könnte, nahezu hinfällig. Zur Vermeidung jeglichen Zweifels soll die **Frage 3** in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung beantwortet werden, wonach sich der Schutz eines Verfahrenspatents auf die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse erstreckt, auch wenn diese per se nicht patentierbar sind (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 3. Auflage 1998, II.B.6.1 und 6.2). Diese Praxis trägt dem Zweck der Bestimmung Rechnung und steht in Einklang mit ihrer Position im EPÜ. Die Patentierungserfordernisse, die vom EPA geprüft werden müssen, sind in Kapitel I des zweiten Teils des EPÜ (Artikel 52 bis 57) enthalten; Artikel 64 (2) EPÜ gehört zu Kapitel III des zweiten Teils mit den Bestimmungen zu den Wirkungen der Patente und Patentanmeldungen und ist von den Gerichten anzuwenden, die in Verletzungssachen entscheiden. Auch die vorliegende Kammer kommt zu dem Ergebnis, daß Artikel 64 (2) EPÜ die Prüfung von Ansprüchen zur Erzeugung von Pflanzen nicht betreffe (Nr. 88 der Entscheidungsgründe). Wenn kein Erzeugnisschutz erlangt werden kann, ist der Schutz des durch ein patentiertes Verfahren hergestellten Erzeugnisses von besonderer Bedeu-

more plant varieties are embraced or may be embraced by the claims.

#### 4. Question 3

##### The relevance of Article 64(2) EPC

Although put more broadly, the question seems to relate to process claims only (see Reasons, points 80, 88). Taking as its starting point that plant varieties must not be covered by claims to plants, the referring Board poses the question whether under Article 64(2) EPC process claims can be allowed when the product directly obtained by the claimed process is or covers a plant variety. In the light of the answer to the preceding question, question 3 appears to have lost its relevance: if a plant variety may be covered by a product claim, there is little room for the argument that protection for the variety derived from a claimed process could be inconsistent therewith. For the avoidance of any doubt, **question 3** is answered in conformity with the established case law according to which the protection conferred by a process patent is extended to the products obtained directly by the process, even if the products are not patentable per se (Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 3d ed. 1998, II.B.6.1 and 6.2). This practice takes account of the purpose of the provision and is in accordance with its location in the EPC. The requirements on patentability to be examined by the EPO are contained in Part II, Chapter I EPC (Articles 52 to 57); Article 64(2) EPC belongs to Part II, Chapter III, containing provisions concerning the effects of patents and patent applications and is to be applied by the Courts responsible for deciding on infringement cases. The referring Board also comes to the conclusion that Article 64(2) EPC does not affect the examination of claims for the manufacture of plants (Reasons, point 88). The protection of the product obtained by a patented process is of particular importance in situations where product protection is not available (*Hahn*, Der Schutz von Erzeugnissen patentierter Verfahren, Köln 1968, page 196 ff; *Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, Paris 1978, page 368 ff). From this purpose it also becomes

si la bigamie est interdite, semble à première vue plausible, il s'avère néanmoins moins convaincant après réflexion. De la même manière que l'interdiction de la bigamie fait interdiction d'épouser plusieurs personnes, il n'est pas permis de revendiquer plusieurs variétés végétales particulières. En revanche, pour que l'exclusion au titre de l'article 53 b) CBE puisse jouer, il ne suffit pas que les revendications couvrent ou puissent couvrir une ou plusieurs variétés végétales.

#### 4. Question 3

##### Pertinence de l'article 64(2) CBE

Bien que cette question soit rédigée en termes plus généraux, il semble qu'elle porte uniquement sur les revendications de procédé (cf. points 80 et 88 des motifs). Partant du principe que les revendications portant sur des végétaux ne doivent pas couvrir des variétés végétales, la chambre 3.3.4 a posé à la Grande Chambre la question de savoir si, eu égard à l'article 64(2) CBE, il est possible d'admettre des revendications de procédé lorsque le produit directement obtenu par le procédé revendiqué est ou couvre une variété végétale. Vu la réponse qui a été donnée à la question précédente, il semble que la question 3 ne se pose plus : dès lors qu'une revendication de produit peut couvrir une variété végétale, l'on ne peut plus guère objecter qu'il ne pourrait être compatible avec la logique de cette protection de protéger la variété obtenue par le procédé revendiqué. Afin de dissiper tout doute qui pourrait subsister à ce sujet, il est répondu à la **question 3** conformément à la jurisprudence constante des chambres, qui veut que les droits de protection conférés par un brevet portant sur un procédé s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé, même si en eux-mêmes ceux-ci ne sont pas brevetables (cf. La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 3<sup>e</sup> édition 1998, II.B.6.1 et 6.2). Cette jurisprudence, qui tient compte du but que poursuit la disposition en question, reflète la place donnée à cette disposition dans la CBE. Les dispositions relatives aux conditions requises pour la brevetabilité figurent au chapitre I de la deuxième partie de la CBE (articles 52 à 57). L'article 64(2) CBE quant à lui figure au chapitre III de la deuxième partie, lequel chapitre traite des effets des brevets et des demandes de brevet et doit être appliqué par les juridictions compétentes pour statuer sur la contrefaçon. La chambre 3.3.4 avait conclu également qu'il n'y a pas lieu d'examiner si des revendications relatives à des procédés d'obtention

tung (*Hahn*, Der Schutz von Erzeugnissen patentierter Verfahren, Köln, 1968, S. 196 ff.; *Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, Paris, 1978, S. 368 ff.). Dieser Zweck macht auch deutlich, daß der Schutz von Erzeugnissen patentierter Verfahren nichts mit "Product-by-process"-Ansprüchen zu tun hat, die zwar Verfahrensmerkmale enthalten, aber zur Kategorie der Erzeugnisansprüche gehören, während sich der derivierte Erzeugnisschutz aus einem Verfahrensanspruch ableitet (BGH 1 IIC 136 – Rote Taube, Nr. II.B.2 der Entscheidungsgründe).

clear that the protection of the product obtained by a patented process has nothing to do with product-by-process claims which, although containing process features, belong to the category of product claims, whereas the derived product protection is the effect of a process claim (BGH 1 IIC 136 – Red Dove, Reasons, II.B.2).

de végétaux sont admissibles au regard de l'article 64(2) CBE (point 88 des motifs). La protection du produit obtenu par un procédé breveté revêt une importance particulière dans les cas où il n'est pas accordé de protection pour le produit (*Hahn*, der Schutz von Erzeugnissen patentierter Verfahren, Köln 1968, page 196 s.; *Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, Paris 1978, page 368 s.). Il s'ensuit également que la protection accordée au produit obtenu par un procédé breveté n'a rien à voir avec la protection que confère une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention ("product-by-process claim") laquelle, bien que comportant des caractéristiques de procédé, fait partie des revendications de produit, alors qu'un produit obtenu par un procédé breveté est protégé par une revendication de procédé (BGH 1 IIC 136 – Red Dove, points II.B.2 des motifs).

#### 5. Frage 4

*Pflanzensorten als Erzeugnisse von Verfahren, bei denen die rekombinante Gentechnik eingesetzt wird*

#### 5. Question 4

*Plant varieties as products of processes using recombinant gene technology*

#### 5. Question 4

*Variétés végétales considérées en tant que produits obtenus par des procédés faisant appel aux techniques de recombinaison génétique*

5.1 Bei der Beantwortung der Frage 4 könnte man die genetische Veränderung von Pflanzenmaterial als mikrobiologisches Verfahren im Sinne des Artikels 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ betrachten. Ausgehend von der Annahme, daß Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ eine "lex specialis" ist, könnte gefolgert werden, daß die "lex generalis" im ersten Halbsatz dieser Bestimmung nicht für Fälle gilt, die durch die "lex specialis" abgedeckt sind.

5.1 In answering question 4 one could consider the genetic modification of plant material to be a microbiological process within the meaning of Article 53(b), second half-sentence, EPC. Starting from the assumption that Article 53(b), second half-sentence, EPC is *lex specialis*, it could be concluded that the *lex generalis* in the first half-sentence of the provision does not apply to situations covered by the *lex specialis*.

5.1 Pour répondre à la question 4, on pourrait considérer que la modification génétique d'un matériel végétal constitue un procédé microbiologique au sens de l'article 53 b) CBE, deuxième membre de phrase. A supposer que l'article 53 b) CBE, deuxième membre de phrase relève de la *lex specialis*, on pourrait conclure que la *lex generalis* énoncée dans le premier membre de phrase ne s'applique pas aux situations couvertes par la *lex specialis*.

5.2 Gentechnische Verfahren und mikrobiologische Verfahren sind aber nicht identisch. In dieser Bestimmung wurde der Begriff "mikrobiologische Verfahren" als Synonym für Verfahren gebraucht, bei denen Mikroorganismen verwendet werden. Mikroorganismen sind etwas anderes als die Teile von Lebewesen, mit denen bei der genetischen Veränderung von Pflanzen gearbeitet wird. Zwar werden Zellen und deren Bestandteile nach der bestehenden Praxis des EPA durchaus wie Mikroorganismen behandelt (T 356/93, Pflanzenzellen/PLANT GENETIC SYSTEMS, ABI. EPA 1995, 545, Nrn. 32 bis 34 der Entscheidungsgründe). Dies erscheint gerechtfertigt, weil sich die moderne Biotechnologie aus der traditionellen Mikrobiologie entwickelt hat und Zellen mit einzelligen Organismen vergleichbar sind.

5.2 Processes of genetic engineering, however, are not identical with microbiological processes. The term microbiological processes in the provision was used as synonymous with processes using micro-organisms. Micro-organisms are different from the parts of living beings used for the genetic modification of plants. On the other hand, it is true that cells and parts thereof are treated like micro-organisms under the current practice of the EPO (T 356/93, Plant cells/PLANT GENETIC SYSTEMS, OJ EPO 1995, 545, Reasons, points 32 to 34). This appears justified since modern biotechnology has developed from traditional microbiology and cells are comparable to unicellular organisms.

5.2 Toutefois, les procédés de génie génétique ne sont pas assimilables aux procédés microbiologiques. A l'article 53 b), l'expression "procédés microbiologiques" est synonyme de "procédés faisant appel à des micro-organismes". Il y a lieu d'établir une distinction entre les micro-organismes et les parties d'êtres vivants utilisées pour la modification génétique de végétaux. En revanche, il faut reconnaître qu'actuellement, dans la pratique, l'OEB traite les cellules et parties de cellules comme des micro-organismes (cf. T 356/93, Cellules de plantes/PLANT GENETIC SYSTEMS, JO OEB 1995, 545, points 32 à 34 des motifs), ce qui paraît justifié dans la mesure où la biotechnologie moderne s'est développée à partir de la microbiologie traditionnelle et où les cellules sont comparables à des organismes unicellulaires.

5.3 Dies bedeutet aber nicht, daß genetisch veränderte Pflanzen als

5.3 This does not, however, mean that genetically-modified plants are

5.3 Cela ne signifie pas toutefois que les plantes génétiquement modifiées

Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren im Sinne des Artikels 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ zu behandeln sind. Eine solche Analogie und formale Anwendung von Auslegungsregeln würde dem oben dargelegten Zweck des Ausschlusses zuwiderlaufen (Nr. 3.6 f.). Der Ausschluß in Artikel 53 b) EPÜ wurde ja dazu geschaffen, um Gegenstände von der Patentierbarkeit auszuschließen, für die Sortenschutz erlangt werden kann.

Wie bereits von der vorlegenden Kammer herausgestellt wurde, spielt es für die Erfordernisse nach dem UPOV-Übereinkommen oder nach der Verordnung über den Sortenschutz keine Rolle, wie eine Pflanzensorte gewonnen wurde. Für die Kriterien der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Stabilität und die entsprechende Prüfung ist nicht maßgeblich, ob eine Pflanzensorte das Ergebnis herkömmlicher Züchtungsverfahren ist oder ob eine unterscheidbare pflanzliche Gesamtheit unter Verwendung gentechnischer Verfahren erzeugt wurde. Dies bedeutet, daß der Begriff "Pflanzensorte" unabhängig vom Ursprung der Pflanzensorte zur Bestimmung der Grenze zwischen Patentschutz und Sortenschutz dienen kann. Das Argument, die Verfasser des EPÜ hätten die Möglichkeit genetisch veränderter Pflanzensorten nicht vorhergesehen und daher nicht die Absicht haben können, sie von der Patentierbarkeit auszuschließen, kann nicht akzeptiert werden. Die Anwendung von Gesetzen ist nicht auf diejenigen Fälle beschränkt, die dem Gesetzgeber bekannt sind. Da Pflanzensorten ausgeschlossen sind, geht es nur um die Umstände, unter denen sie ausgeschlossen sind. Die Große Beschwerdekammer pflichtet der vorlegenden Kammer darin bei, daß die Hersteller von Pflanzensorten nur deshalb, weil sie diese mit der Gentechnik gewinnen, nicht bessergestellt werden sollten als Züchter von Pflanzensorten, die nur mit herkömmlichen Züchtungsverfahren arbeiten (Nr. 92 der Entscheidungsgründe). Angesichts des Zwecks des Artikels 53 b) EPÜ muß die **Frage 4** verneint werden. Artikel 4 (1) b) und (3) der Biotechnologierichtlinie entspricht in seiner Wortwahl dem Artikel 53 b) EPÜ und ist in dem oben dargelegten Sinne auszulegen, weil laut Erwägungsgrund 32 der Richtlinie eine durch

to be treated as products of microbiological processes within the meaning of Article 53(b), second half-sentence EPC. Such an analogy and formal use of rules of interpretation would disregard the purpose of the exclusion as identified above (point 3.6 ff). The exclusion in Article 53(b) EPC was made to serve the purpose of excluding from patentability subject-matter which is eligible for protection under the plant breeders' rights system.

As already emphasised by the referring Board, it does not make any difference for the requirements under the UPOV Convention or under the Regulation on Plant Variety Rights, how a variety was obtained. Whether a plant variety is the result of traditional breeding techniques, or whether genetic engineering was used to obtain a distinct plant grouping, does not matter for the criteria of distinctness, homogeneity and stability and the examination thereof. This means that the term "plant variety" is appropriate for defining the borderline between patent protection and plant breeders' rights protection irrespective of the origin of the variety. The argument that the legislator of the EPC did not envisage the possibility of genetically-modified plant varieties and for this reason could not have had the intention of excluding them from patentability cannot be accepted. Laws are not restricted in their application to situations known to the legislator. Since plant varieties are excluded, the only question is the conditions under which they are excluded. The Enlarged Board of Appeal supports the view of the referring Board (Reasons, point 92) that the mere fact of being obtained by means of genetic engineering does not give the producers of such plant varieties a privileged position relative to breeders of plant varieties resulting from traditional breeding only. Given the purpose of Article 53(b) EPC, **question 4** has to be answered in the negative. Article 4(1)b and (3) of the Biotechnology Directive, using language corresponding to Article 53(b) EPC, is intended to be interpreted in the sense outlined above, since Recital 32 of the Directive postulates that a new plant variety bred as a result of genetically modifying a particular plant variety is still excluded from patent protection, even if the genetic

doivent être traitées comme des produits obtenus par des procédés microbiologiques au sens de l'article 53 b) CBE, deuxième membre de phrase. Vouloir établir une telle analogie en se livrant à une interprétation littérale serait méconnaître le but poursuivi par l'exclusion, tel qu'il a été exposé ci-dessus (points 3.6 s.). L'article 53 b) CBE visait à exclure de la brevetabilité les éléments qui peuvent être protégés par un droit d'obtention végétale.

Comme l'avait déjà souligné la chambre 3.3.4, le mode d'obtention de la variété ne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit de déterminer s'il est satisfait aux conditions requises dans la Convention UPOV ou dans le règlement instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. La question de savoir si une variété végétale a été obtenue par les techniques de sélection traditionnelles ou si l'on a utilisé les techniques du génie génétique pour obtenir un ensemble végétal distinct est sans importance pour la définition des critères de la variété distincte, de l'homogénéité et de la stabilité de la variété, ainsi que pour l'examen de la mesure dans laquelle il a été satisfait à ces critères. Autrement dit, il peut fort bien être fait appel à l'expression "variété végétale" pour définir la limite entre la protection par brevet et la protection par le droit d'obteneur, et ce indépendamment de l'origine de la variété. C'est à tort que certains ont fait valoir que les auteurs de la CBE n'avaient pas envisagé la possibilité que des variétés végétales puissent être modifiées par génie génétique, et que par conséquent, ils ne pouvaient avoir eu l'intention de les exclure de la brevetabilité. Il ne peut être considéré que les lois ne sont applicables qu'aux seules situations que connaissait le législateur. Les variétés végétales étant exclues de la brevetabilité, la seule question qui se pose est celle de savoir dans quelles conditions elles sont exclues. Comme la chambre 3.3.4 (point 92 des motifs), la Grande Chambre de recours estime qu'une variété végétale obtenue par les techniques du génie génétique ne saurait de ce seul fait bénéficier d'un traitement de faveur par rapport aux variétés végétales obtenues par les techniques d'obtention traditionnelles. Eu égard au but que poursuit l'article 53 b) CBE, il

genetische Veränderung einer bestimmten Pflanzensorte neu gewonnene Pflanzensorte selbst dann vom Patentschutz ausgeschlossen ist, wenn die genetische Veränderung das Ergebnis eines biotechnologischen Verfahrens ist.

modification is the result of a biotechnological process.

convient de répondre à la **question 4** par la négative. L'article 4(1)b) et (3) de la directive "Biotechnologie", formulé dans les mêmes termes que l'article 53 b) CBE, devait selon ses auteurs être interprété comme il a été indiqué plus haut, puisqu'il est dit dans le considérant 32 de la directive qu'une nouvelle variété végétale obtenue par modification génétique d'une variété végétale déterminée reste exclue de la brevetabilité, même lorsque cette modification génétique est le résultat d'un procédé biotechnologique.

#### 6. Frage 1

##### *Umfang der Prüfung nach Artikel 53 b) EPÜ*

Die meisten der von der vorliegenden Kammer unter der Frage 1 angesprochenen Probleme sind bereits in den Antworten zu den Fragen 2 bis 4 behandelt worden. Das trifft nicht für die Frage zu, wie zu entscheiden ist, ob es sich bei einem Verfahren um ein "im wesentlichen biologisches Verfahren" handelt.

Bezüglich des in der Streitmeldung beanspruchten Verfahrens zur Erzeugung transgener Pflanzen wurde in der Vorlageentscheidung der Einwand erhoben, daß die Ansprüche nicht deutlich und knapp gefaßt seien, weil die Verfahrensschritte nicht genau angegeben seien (Nr. 23 ff. der Entscheidungsgründe). Vielmehr würden alle zu der angegebenen Pflanze führenden Wege beansprucht, darunter auch "im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen", die unter das im ersten Halbsatz enthaltene Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ fielen. Bezüglich des Verfahrensschritts der Kreuzung mittels herkömmlicher Züchtungsverfahren stelle sich die Frage, welche Verfahrensschritte im Hinblick auf dieses Verbot in einem Anspruch zulässig seien. In ihrer an die Große Beschwerdekammer gerichteten Stellungnahme zur Vorlageentscheidung erläuterte die Beschwerdeführerin, daß sie über diese Einwände nicht früher unterrichtet worden sei. Sie erklärte sich bereit, die erforderlichen Änderungen vorzunehmen, um diese formalen Einwände auszuräumen. Dieses Angebot deutet auf die Bereitschaft der Beschwerdeführerin hin, die Verfahrensansprüche auf genau angegebene Verfahrensschritte zu beschränken, um im

#### 6. Question 1

##### *Extent of examination under Article 53(b) EPC*

Most of the problems discussed by the referring Board under question 1 have been dealt with in the replies to questions 2 to 4. This is not the case with the question how to decide whether a process can be defined as an "essentially biological process".

In respect of the method of preparing transgenic plants claimed in the application in suit, the referring decision raised the objection that the claims were not clear and concise because no identifiable method steps were recited (Reasons, point 23 ff). Instead, every means of obtaining the stated plant were claimed, including "essentially biological processes for producing plants" which would fall under the prohibition of Article 53(b), first half-sentence, EPC. In considering the crossing step using conventional breeding techniques, issues arose as to what process steps were allowable in a claim having regard to that prohibition. In its observations to the Enlarged Board of Appeal on the referring decision, the appellant explained not having been made aware of the objections earlier. The appellant expressed its willingness to make the required amendments to meet these formal objections. It may be assumed from that offer that the appellant is willing to restrict the method claims to identifiable method steps in order to exclude essentially biological processes. In this situation, the relevance to the application having given rise to the referral of the question how to decide whether a process can be defined as an essentially biological process has not yet been clarified. To offer guidance in

#### 6. Question 1

##### *Etendue de l'examen au titre de l'article 53 b) CBE*

Dans les réponses qu'elle a données aux questions 2, 3 et 4, la Grande Chambre a répondu à la plupart des problèmes soulevés par la chambre 3.3.4 dans le cadre de la question 1, à l'exception de la question de savoir comment décider si un procédé peut être défini comme étant un "procédé essentiellement biologique".

En ce qui concerne la méthode d'obtention de plantes transgéniques revendiquée dans la demande en cause, il a été objecté dans la décision de saisine que les revendications n'étaient pas claires et concises, parce qu'elles ne divulguaient pas d'étapes de procédé clairement identifiables (point 23 s. des motifs). Elles revendiquaient au contraire tous les modes d'obtention de la plante indiquée, y compris des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux", lesquels tombent sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase. A propos de l'étape de croisement faisant appel aux techniques traditionnelles d'obtention, il se posait la question de savoir quelles étapes du procédé pouvaient être admises dans une revendication, eu égard à cette interdiction. Dans les observations qu'il a adressées à la Grande Chambre de recours au sujet de la décision de saisine, le requérant a expliqué qu'il n'avait pas été informé auparavant de ces objections. Il a fait savoir qu'il était disposé à apporter les modifications nécessaires pour permettre d'écarter ces objections de forme, ce qui permet de conclure qu'il accepte de limiter les revendications de procédé aux étapes du procédé qui peuvent être identifiées, de manière à

wesentlichen biologische Verfahren auszuschließen. Angesichts dieser Tatsache ist die Relevanz der Frage, wie zu entscheiden ist, ob es sich bei einem Verfahren um ein im wesentlichen biologisches Verfahren handelt, für die Anmeldung, die zur Vorlage der Frage geführt hat, noch nicht geklärt. Eine entsprechende Beurteilung ist aber ohne einen konkreten Sachverhalt nicht zweckmäßig.

Aus diesen Gründen erübrigt sich eine weitere Beantwortung der **Frage 1** über die bereits zu den Fragen 2 bis 4 erteilten Antworten hinaus.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

1. Siehe Antworten auf die Fragen 2 bis 4.
2. Ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, ist nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfaßt.
3. Bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte ist Artikel 64 (2) EPÜ nicht zu berücksichtigen.
4. Das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) erster Halbsatz EPÜ gilt für Pflanzensorten unabhängig davon, auf welche Weise sie erzeugt wurden. Daher sind Pflanzensorten, in denen Gene vorhanden sind, die mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurden, vom Patentschutz ausgeschlossen.

this respect without having a sound factual basis for doing so is inappropriate.

For these reasons, there is no need for any further reply to **question 1** beyond the answers already given to questions 2 to 4.

#### Order

##### For these reasons it is decided that:

The questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

1. See answers to questions 2 to 4.
2. A claim wherein specific plant varieties are not individually claimed is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC, even though it may embrace plant varieties.
3. When a claim to a process for the production of a plant variety is examined, Article 64(2) EPC is not to be taken into consideration.
4. The exception to patentability in Article 53(b), first half-sentence, EPC applies to plant varieties irrespective of the way in which they were produced. Therefore, plant varieties containing genes introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology are excluded from patentability.

exclure les procédés essentiellement biologiques. Dans ces conditions, il reste encore à déterminer s'il y a lieu, dans le cadre de l'examen de la demande ayant donné lieu à la saisine, de répondre à la question de savoir comment décider si un procédé peut ou non être défini comme étant un procédé essentiellement biologique. Il ne convient pas d'émettre des recommandations à cet égard si l'on ne connaît pas exactement pour cela les faits qui vont encore intervenir.

C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de répondre plus en détail à la **question 1**, compte tenu des réponses qui ont déjà été apportées aux questions 2, 3 et 4.

#### 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. Cf. les réponses aux questions 2, 3 et 4.
2. 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'article 53 b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales.
3. Lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'article 64(2) CBE ne doivent pas être prises en considération.
4. L'exception à la brevetabilité édictée à l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase, s'applique aux variétés végétales quel que soit leur mode d'obtention. Par conséquent, des variétés végétales contenant des gènes introduits dans un végétal ancestral par recombinaison génétique sont exclues de la brevetabilité.