

# Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 25. März 2015 G 2/12

(Übersetzung)

## Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. van der Eijk

Mitglieder: I. Beckedorf

C. Floyd

K. Garnett

U. Oswald

J. Riolo

G. Weiss

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:** Staat Israel - Landwirtschaftsministerium

**Einsprechender/Beschwerdegegner:** Unilever N.V.

## Relevante Rechtsnormen:

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

R. 26, 27 b) und c), 28 c) EPÜ

Art. 13, 14 (2) VOGBK

## Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

Art. 52 (4), 53 b) EPÜ

R. 23b (5), 23c, 23d EPÜ

## Übergangsbestimmungen (EPÜ):

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

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

## Übereinkommen:

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

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

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

## Recht der Europäischen Union:

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

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

**Recht der Vertragsstaaten:**

Deutschland: Patentgesetz 1936 (2013), § 2a

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

Niederlande: Rijkssoctrooiwet 1995 (2014), Art. 3

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

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

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

**Schlagwort:**

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

**Leitsätze:**

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

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

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

## **Inhalt**

### **Sachverhalt und Anträge**

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

### **Entscheidungsgründe**

- I. Zulässigkeit
- II. Anzuwendendes Recht
- III. Umfang der Vorlagefragen
- IV. Rechtsnatur der beanspruchten Erfindung
- V. Auslegungsgrundsätze
- VI. Auslegung von Patentierungsausschlüssen im Allgemeinen
- VII. Anwendung der Auslegungsregeln
  1. Grammatische Auslegung
  2. Systematische Auslegung
  3. Teleologische Auslegung
  4. Spätere Übereinkunft oder Übung
  5. Historische Auslegung
  6. Erste Zwischenergebnisse
- VIII. Notwendigkeit weiterer Überlegungen
  1. Dynamische Auslegung
  2. Rechtliche Erosion des Patentierungsausschlusses
  3. Zweite Zwischenergebnisse
- IX. Schlussfolgerungen

### **Entscheidungsformel**

## **Sachverhalt und Anträge**

### **I. Verfahrensrechtliche Aspekte**

#### **1. Gemeinsames Verfahren**

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

#### **2. Frühere Vorlagen**

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

### **II. Vorlage G 2/12**

#### **1. Vorlagefragen**

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

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

*"2. Ist insbesondere ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, auch dann gewährbar, wenn das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist?"*

*"3. Ist es im Rahmen der Fragen 1 und 2 relevant, dass sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt, das nach Artikel 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar ist?"*

#### **2. Streitpatent**

Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 1 211 926 (nachfolgend: Tomaten-Patent) wurde im Europäischen Patentblatt 2003/48 vom 26. November

2003 bekannt gemacht. Das Patent betrifft ein Verfahren zum Züchten von Tomaten mit verringertem Wassergehalt sowie das Produkt dieses Verfahrens.

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

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

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

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

### **3. Beschwerdeverfahren T 1242/06**

(1) Gegenstand des Verfahrens vor der vorliegenden Kammer waren Beschwerden des Patentinhabers (Beschwerdeführer I, nachfolgend: Patentinhaber T oder Patentinhaber in der Sache T 1242/06) und der Einsprechenden (der früheren Beschwerdeführerin II, nachfolgend: Einsprechende T oder Einsprechende in der Sache T 1242/06) gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 29. Mai 2006. Darin hatte die Einspruchsabteilung entschieden, dass das Tomaten-Patent in der gemäß dem damaligen Hilfsantrag IIIb des Patentinhabers T geänderten Fassung mit zwei unabhängigen Erzeugnisansprüchen und die Erfindung, die es zum Gegenstand hatte, den Erfordernissen des EPÜ genügten.

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

(2) In ihrer (ersten) Zwischenentscheidung vom 4. April 2008 befasste die vorliegende Kammer die Große Beschwerdekammer mit drei Rechtsfragen. Alle bezogen sich auf die Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Verfahren, d. h. auf die Bedingungen, unter denen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen als "im Wesentlichen biologisch" anzusehen

sind. Diese Fragen wurden von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/08 (a. a. O.) beantwortet.

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

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

#### **4. Derzeit vorliegende Patentansprüche**

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

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

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

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

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

(3) Hilfsantrag II (eingereicht mit Schreiben vom 7. September 2011 als Hilfsantrag I) unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, dass am Anfang beider Ansprüche "Tomatenfrucht" in "rosinenartige Tomatenfrucht" geändert wurde. Hilfsantrag II ist mit der Anspruchsfassung identisch, die von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung aufrechterhalten wurde (damals: Hilfsantrag IIIb).

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

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

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

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

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

## **5. Vorlageentscheidung**

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

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

a) Was den Bereich der Pflanzenzüchtung angeht, so verbietet Artikel 53 b) EPÜ zum einen - erste Gruppe - die Patentierung von Pflanzensorten (oder Tierrassen) und zum anderen - zweite Gruppe - die Patentierung von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen (oder Tieren) (Vorlage Tomate II, Nr. 19 der Entscheidungsgründe).

b) Als die vorliegende Kammer ihre erste Zwischenentscheidung erließ, mit der sie die Große Beschwerdekammer mit Fragen zur Auslegung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses in Anbetracht von Regel 26 (5) EPÜ befasste, enthielten sowohl der damalige Hauptantrag als auch der damalige Hilfsantrag I des Patentinhabers T Verfahrensansprüche, die auf Verfahren zur Züchtung von

Tomatenpflanzen gerichtet waren, und Erzeugnisansprüche, die auf Tomatenfrüchte und Tomatenpflanzen gerichtet waren (Vorlage Tomate II, Nr. 19 der Entscheidungsgründe).

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

d) Allerdings sah sich die vorliegende Kammer vor die Frage gestellt, ob die Patentierung des beanspruchten Gegenstands unabhängig von der Auslegung des Ausschlusses von Pflanzensorten den Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, d. h. die zweite Gruppe von Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 b) EPÜ, vollkommen wirkungslos machen und damit den gesetzgeberischen Zweck des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses unterminieren würde (Vorlage Tomate II, Nr. 40 der Entscheidungsgründe).

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

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

e) Diese Frage einer möglichen Auswirkung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses auf Ansprüche für Pflanzen oder Pflanzenteile wurde in der

Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) nicht beantwortet und wird durch Regel 27 b) EPÜ nicht geklärt. Aus der Sicht der vorlegenden Kammer zielten die Schlussfolgerungen aus der Entscheidung G 1/98 lediglich auf Bedeutung und Umfang des Ausschlusses von Pflanzensorten ab und waren vor dem sachlichen Hintergrund der Beschwerdesache zu sehen, die dem Vorlageverfahren G 1/98 zugrunde lag. Dieses betraf transgene Pflanzen, die nicht anhand eines auf Kreuzung und Selektion basierenden Züchtungsverfahrens, sondern mittels moderner Gentechnik erzeugt worden waren (Vorlage Tomate II, Nr. 48 der Entscheidungsgründe). Regel 27 b) EPÜ wurde von der vorlegenden Kammer dahin gehend interpretiert, dass sie den Umfang des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Erzeugnisausschlusses beschränken soll. Diese Regel hatte keinen Einfluss auf den Umfang des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses und konnte auch keinen Einfluss darauf haben (Vorlage Tomate II, Nr. 49 der Entscheidungsgründe).

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

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

### **III. Vorlage G 2/13**

#### **1. Vorlagefragen**

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

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

*2. Ist insbesondere*

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

b) ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, auch dann gewährbar, wenn das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist?

3. Ist es im Rahmen der Fragen 1 und 2 relevant, dass sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt, das nach Artikel 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar ist?

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

## 2. Streitpatent

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

Die erteilten unabhängigen Ansprüche des Broccoli-Patents lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von *Brassica oleracea* mit erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem, bei dem man a) wilde *Brassica-oleracea*-Spezies mit *Brassica-oleracea*-Zuchtlinien kreuzt und b) Hybride mit Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem auswählt, die höher als die anfänglich in *Brassica-oleracea*-Zuchtlinien gefundenen Mengen sind.

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

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

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

13. Broccoli-Pflanze mit erhöhten Mengen an 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder beidem, wobei die Broccoli-Pflanze eine Hybridpflanze nach dem Kreuzen von Broccoli-Zuchtlinien mit wilden Spezies ist und die Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-

*Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem höher als die anfänglich in Broccoli-Zuchtlinien gefundenen Mengen sind.*

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

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

### **3. Beschwerdeverfahren T 83/05**

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

(2) In ihrer (ersten) Zwischenentscheidung vom 22. Mai 2007 befasste die Kammer die Große Beschwerdekammer mit zwei Rechtsfragen. Beide bezogen sich auf die Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Verfahren, d. h. auf die Bedingungen, unter denen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen als "im Wesentlichen biologisch" anzusehen sind. Außerdem wurden in der Zwischenentscheidung alle anderen Einwände behandelt, die die Einsprechenden B bis dahin im Rahmen des Beschwerdeverfahrens erhoben hatten. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass keiner dieser anderen Einwände der Aufrechterhaltung des Patents in der auf der Grundlage des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin geänderten Fassung entgegenstand. Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr vorgelegten Rechtsfragen in der Entscheidung G 2/07 (a. a. O.).

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

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

#### 4. Derzeit vorliegende Patentansprüche

(1) Die unabhängigen Ansprüche des neuen Hauptantrags (eingereicht mit Schreiben vom 29. April 2011) lauten wie folgt:

*"1. Genießbare Brassica-Pflanze, hergestellt nach einem Verfahren zur Herstellung von Brassica oleracea mit erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem, bei dem man a) wilde Brassica-oleracea-Spezies aus der Gruppe der Brassica villosa und Brassica drepanensis mit doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien kreuzt und b) Hybride mit Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem auswählt, die höher als die anfänglich in doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien gefundenen Mengen sind, c) Pflanzen mit der genetischen Kombination, die die Expression von erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem codiert, rückkreuzt und auswählt und d) eine Broccoli-Linie mit erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem auswählt, die in der Lage sind, eine starke Induktion von Phase-II-Enzymen zu bewirken, wobei in den Schritten b und c molekulare Marker dazu verwendet werden, Hybride mit einer genetischen Kombination auszuwählen, die die Expression von erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolaten oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolaten oder beidem codiert, die in der Lage sind, eine starke Induktion von Phase-II-Enzymen zu bewirken."*

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

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

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

(2) Der (in der mündlichen Verhandlung vom 1. März 2013 vorgelegte) neue Hilfsantrag 1 ist mit dem neuen Hauptantrag identisch, außer dass am Ende jedes Anspruchs eine "wobei"-Klausel folgenden Wortlauts hinzugefügt worden war: *"wobei der Anspruch kein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Herstellung ... einschließt"*. In den Ansprüchen 1 und 4 bezog sich diese Klausel auf die Herstellung

*"der Pflanze"*, in Anspruch 2 auf die *"des genießbaren Teils der Pflanze"*, in Anspruch 3 auf die *"des Samens der Pflanze"* und in Anspruch 5 auf die *"der Infloreszenz"*.

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

## **5. Vorlageentscheidung**

(1) In ihrer zweiten Zwischenentscheidung vom 8. Juli 2013 ließ die vorlegende Kammer die Anträge der Patentinhaberin B (d. h. den Hauptantrag und die beiden Hilfsanträge) zum Beschwerdeverfahren zu (Vorlage Broccoli II, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Ebenso ließ die vorlegende Kammer den nach den Artikeln 100 a) und 53 b) EPÜ eingelegten Einwand der Einsprechenden B gegen die Erzeugnisansprüche zu (Vorlage Broccoli II, Nr. 12 der Entscheidungsgründe). Des Weiteren erklärte die Kammer in Bezug auf den Hauptantrag, dass die in ihrer ersten Zwischenentscheidung vom 22. Mai 2007 dargelegten und für die Patentinhaberin B positiven Schlussfolgerungen bezüglich der Einspruchsgründe außer dem der Artikel 100 a) und 53 b) EPÜ nach wie vor Gültigkeit hatten (Vorlage Broccoli II, Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

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

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

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

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

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

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

#### **IV. Verlauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer**

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

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

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

Schließlich lud die Große Beschwerdekammer die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung am 27. Oktober 2014 (Anordnung vom 23. Juni 2014) und erließ eine Mitteilung nach Artikel 13 und 14 (2) VGOBK (Mitteilung vom 15. Juli 2014). Darin teilte sie den Beteiligten ihre vorläufige Auffassung und die Themen mit, die voraussichtlich in der mündlichen Verhandlung erörtert würden.

#### **V. Vorbringen der Beteiligten**

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

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

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

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

(2) Falls die Große Beschwerdekammer die Vorlage für zulässig halte, sollten die Entscheidungen G 2/07 und G 1/08 überprüft werden, damit ihre negativen Auswirkungen korrigiert werden könnten, die von O. Malek et al., "Plant patents on endangered species? - surprising new developments in the tomato case", in epi Information 1/2012, 16 (Dokument E11) erörtert worden seien. Demnach sei der Ausdruck "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" so auszulegen, dass er sich nur auf diejenigen im Wesentlichen biologischen Verfahren beziehe, deren unmittelbares Erzeugnis eine Pflanzensorte sei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) In G 1/98 (a. a. O., Nr. 2 der Entscheidungsformel) habe die Große Beschwerdekammer ausdrücklich befunden, dass Erzeugnisansprüche auf Pflanzen nur dann gemäß Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen seien, wenn sie auf einzelne Pflanzensorten gerichtet seien. Aus dieser restriktiven Auslegung des Erzeugnisausschlusses (erste Gruppe von Ausnahmen in Artikel 53 b) EPÜ) könne geschlossen werden, dass auch der Verfahrensausschluss (zweite Gruppe von Ausnahmen in Artikel 53 b) EPÜ) einer engen Auslegung bedürfe. Damit habe der enge Umfang des Erzeugnisausschlusses Auswirkungen auf die Auslegung des Verfahrensausschlusses.

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

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

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

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

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

a) Artikel 31 des Wiener Übereinkommens sei die Grundlage für die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ in Bezug auf das Patentierungsverbot für im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen. Da die in Artikel 31 des Wiener Übereinkommens vorgesehenen Auslegungsmittel zu einem klaren, eindeutigen und sinnvollen Ergebnis führten, bestehe keine Notwendigkeit, auf Artikel 32 des Wiener Übereinkommens zurückzugreifen. Außerdem sei eine dynamische Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ nur zur Definition dessen praktikabel, was patentierbar sei. Eine dynamische Auslegung, die herkömmliche Verfahren von der Patentierbarkeit ausschließe, sei durch das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit gegeben. Die Nutzung einer dynamischen Auslegung zur Erweiterung des Verfahrensausschlusses auf Erzeugnisansprüche würde die gesetzgeberische Absicht verfälschen.

b) Bezüglich des Ergebnisses der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ gemäß Artikel 31 des Wiener Übereinkommens argumentierte die Einsprechende B1, dass für eine Erweiterung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Patentierungsverbots für

Verfahrensansprüche auf Erzeugnisansprüche keine rechtliche Grundlage vorliege. Die gesetzgeberische Absicht bestehe darin, nichttechnische "im Wesentlichen biologische Verfahren", d. h. Züchtungsverfahren, von der Patentierbarkeit auszuschließen und nicht darin, eine dahin gehende Ausübungsfreiheit zu unterstützen.

- c) Regel 26 (5) EPÜ, die anhand der Entstehungsgeschichte der Biotechnologierichtlinie auszulegen sei, deute auf eine enge Auslegung des Verfahrensausschlusses in Artikel 53 b) EPÜ hin.
  - d) Die Entscheidungen G 2/07 und G 1/08 (a. a. O.) hätten den Umfang des Verfahrensausschlusses bereits auf Verfahren erweitert, die als Ganzes technischen Charakter hätten. Dies stehe aber im Widerspruch zu Regel 27 b) EPÜ und der gewöhnlichen Bedeutung des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen".
  - e) Sollte diese breite Auslegung noch verstärkt und der Verfahrensausschluss in Artikel 53 b) EPÜ auf technische Erzeugniserfindungen erweitert werden, die mithilfe solcher ausgeschlossener Verfahren ausgeführt würden, so wäre im Bereich der Pflanzen gar nichts patentierbar. Ein solches Ergebnis stünde in krassem Widerspruch zum EPÜ, seiner Entstehungsgeschichte und der einschlägigen ständigen Rechtsprechung.
  - f) Selbst eine "begrenzte" Erweiterung auf Erzeugnisse, die nur durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden könnten, unterminiere die Rechtssicherheit, weil durch neue Technologien die Einschränkung "nur" widerlegt werden könnte.
  - g) Vielmehr sei es notwendig (und ausreichend), bei pflanzenbezogenen Patentanmeldungen die allgemeinen Patentierbarkeitserfordernisse streng anzuwenden. Dann würde den Product-by-Process-Ansprüchen der Patentinhaberin B die Patentfähigkeit abgesprochen, denn sie könnte die angebliche Erfindung durch strukturelle Merkmale beschreiben, um die Verwendung von Product-by-Process-Definitionen in den Ansprüchen zu vermeiden.
- (2) Die Einsprechende B2 beantragte, dass die erste, die dritte und die vierte Frage verneint werden sollten und die zweite Frage bejaht werden solle.
- a) Die Einsprechende B2 brachte vor, dass die Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen auf Pflanzen unabdingbar sei, damit der Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ den richtigen Umfang erhalte und nicht über die gesetzgeberische Absicht hinausgegangen werde.
  - b) Der Umfang des Patentierungsverbots gemäß Artikel 53 b) EPÜ müsse durch die Art der Erzeugnisse definiert werden, die durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren hergestellt würden. Falls das Pflanzenerzeugnis selbst unter den Schutzbereich des Patents, so sei auch das im Wesentlichen biologische Verfahren zu seiner Herstellung durch den Schutzbereich des Erzeugnispatents abgedeckt und genieße Schutz. Somit sei der Verfahrensausschluss kein allgemeines Verbot des

Schutzes für alle derartigen Verfahren und nur durch das Patentierungsverbot für Pflanzensorten begrenzt.

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

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

e) Allerdings sollten Maßnahmen getroffen werden, um zu gewährleisten, dass der Anspruch keinen Schutz für die Verwendung des patentierten Erzeugnisses zur Herstellung neuer, andersartiger Pflanzen gewähre, die nicht unter den Schutzbereich des Patents fielen. Solche Maßnahmen könnten in Form einer Pflanzenzüchterbefreiung im nationalen Recht oder eines Schutzverzichts als Erklärung in der Patentschrift erfolgen.

## **VI. Stellungnahme des Präsidenten**

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

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

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

(1) Der Schutzbereich sei bei der Prüfung der Patentierbarkeit eines Anspruchs nicht zu berücksichtigen.

(2) Ebenso wie die Patentierbarkeit eines Verfahrensanspruchs durch die mangelnde Patentierbarkeit des unmittelbar daraus hervorgehenden Erzeugnisses nicht beeinträchtigt sei, müsse ein Product-by-Process-Anspruch unabhängig vom Verfahren geprüft werden, durch den das Erzeugnis definiert werde.

(3) Die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ umfasse anders als die des Artikels 53 a) EPÜ keine Aspekte der öffentlichen Ordnung oder der guten Sitten. Vielmehr richte sie sich ausschließlich nach Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens. Das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-

Übereinkommen) und die Biotechnologierichtlinie kämen als ergänzende Auslegungsmittel in Betracht.

(4) Weder der Wortlaut des Artikels noch die "Travaux préparatoires" stützten die Auffassung, dass sich der Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" auch auf die Erzeugnisse solcher Verfahren beziehe. Der Schwerpunkt liege vielmehr auf dem Ausschluss von Patentansprüchen, deren Gegenstand ein solches Verfahren sei. Die gesetzgeberische Absicht, diejenigen Pflanzenzüchtungsverfahren vom Patentschutz auszuschließen, die zur damaligen Zeit die herkömmlichen Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten waren, deute darauf hin, dass Artikel 53 b) EPÜ lediglich im Wesentlichen biologische Züchtungsverfahren im engeren Sinne ausschließen sollte.

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

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

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

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

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

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

## **VII. Amicus-curiae-Schriftsätze**

(1) Es wurden zahlreiche Amicus-curiae-Schriftsätze eingereicht, und zwar von zugelassenen Vertretern, Patentanwaltsverbänden, Interessengruppen, Landwirtschaftsverbänden, Pflanzenzüchtern, Pflanzenzüchterverbänden,

Saatgutunternehmen und den einschlägigen Verbänden, Wissenschaftlern, Politikern sowie Privatpersonen. In diesen Schriftsätzen wurden divergierende Auffassungen geäußert, die teilweise auch von den Verfahrensbeteiligten vorgetragen wurden.

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

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

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

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

## **Entscheidungsgründe**

### **I. Zulässigkeit**

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

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

(3) In der Sache G 1/98 (a. a. O.) war die Große Beschwerdekammer mit Rechtsfragen bezüglich der Bedeutung und des Anwendungsbereichs des Ausschlusses von Pflanzensorten in Artikel 53 b) EPÜ befasst (d. h. der ersten

Ausnahme von der Patentierbarkeit). Somit hat ihre ratio decidendi keine unmittelbare Auswirkung auf die Bedeutung und den Anwendungsbereich des Verfahrensausschlusses (d. h. der zweiten Ausnahme von der Patentierbarkeit).

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

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

(5) In beiden Vorlageentscheidungen hat die vorlegende Kammer ausführlich dargelegt, warum für eine Entscheidung über die Beschwerden, die aus ihrer Sicht nicht auf der Grundlage der Antworten der Großen Beschwerdekammer auf die ersten Vorlagefragen in den Sachen G 2/07 (a. a. O.) und G 1/08 (a. a. O.) ergehen konnte, die Beantwortung der Vorlagefragen unerlässlich ist (Vorlage Tomate II, Nrn. 67 bis 74 der Entscheidungsgründe; Vorlage Broccoli II, Nrn. 21 bis 29 der Entscheidungsgründe).

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

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

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

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

Beschwerde die Aufhebung dieser Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter, d. h. anderer und breiterer, Fassung.

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

(8) Damit sind beide Vorlagen zulässig.

## **II. Anzuwendendes Recht**

Wie in den Entscheidungen G 2/07 und G 1/08 (a. a. O., Nrn. 2 ff. der Entscheidungsgründe) angeführt, findet gemäß Artikel 1 (1) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (Sonderausgabe 4 zum ABI. EPA 2001, 139) und gemäß Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen 2000 (Sonderausgabe 1 zum ABI. EPA 2007, 89) die revidierte Fassung des Artikels 53 EPÜ auf die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 erteilten europäischen Patente Anwendung. Da die den beiden Vorlagen zugrunde liegenden Patente vor diesem Tag erteilt wurden, sind beide Vorlagen in Anwendung des Artikels 53 EPÜ und seiner Ausführungsbestimmungen gemäß der revidierten Fassung des EPÜ 2000 zu beantworten.

## **III. Umfang der Vorlagefragen**

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

*"Europäische Patente werden nicht erteilt für:*

*a) ...*

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

*c) ..."*

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

## **IV. Rechtsnatur der beanspruchten Erfindung**

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

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

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

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

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

(5) Ein Product-by-Process-Anspruch ist nur dann gewährbar, wenn nachgewiesen ist, dass a) es unmöglich ist, das beanspruchte Erzeugnis anders als anhand seines Herstellungsverfahrens zu definieren, und b) das beanspruchte Erzeugnis selbst den Patentierbarkeitserfordernissen des Artikels 52 (1) EPÜ genügt. Somit sollte das zur Herstellung des beanspruchten Erzeugnisses erforderliche spezifische Verfahren eine Abgrenzung des zwangsläufigen Erzeugnisses des Product-by-Process-Anspruchs vom Stand der Technik ermöglichen. Die Verwendung eines Verfahrensparameters zur Definition eines bestimmten Erzeugnisses verleiht diesem Erzeugnis an sich noch keine Neuheit und kann auch keine erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik begründen (s. T 150/82, ABI. EPA 1984, 309; T 219/83, ABI. EPA 1986, 211; T 248/85, ABI. EPA 1986, 261; T 148/87 vom 24.11.1989; T 320/87, ABI. EPA 1990, 71; T 129/88, ABI. EPA 1993, 598; Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 7. Auflage 2013, Kapitel II.A.7 ff. mit weiteren Verweisen).

(6) Der Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs wie auch eines Product-by-Process-Anspruchs ist also das Erzeugnis als solches, bezüglich dessen die rechtlichen (formalen und inhaltlichen) Patentierbarkeitserfordernisse erfüllt sein müssen, und dies unabhängig von der Patentierbarkeit des Verfahrens, durch das das Erzeugnis hergestellt werden kann oder definiert wird. Wenn das Erzeugnis, das Gegenstand

des Product-by-Process-Anspruchs ist, mit einem vorbekannten Erzeugnis identisch ist oder sich in naheliegender Weise daraus ergibt, ist das beanspruchte Erzeugnis auch dann nicht patentierbar, wenn das vorbekannte Erzeugnis durch ein anderes Verfahren hergestellt wurde. Wenn dieses Erzeugnis umgekehrt weder mit einem vorbekannten Erzeugnis identisch ist noch sich in naheliegender Weise daraus ergibt, ist es auch dann patentierbar, wenn das angewandte Verfahren identisch ist oder sich aus einem vorbekannten Verfahren in naheliegender Weise ergibt.

## V. Auslegungsgrundsätze

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

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

Davon abgesehen enthält das EPÜ lediglich Bestimmungen zur Hierarchie der Rechtsnormen (Artikel 150 (2) und 164 (2) EPÜ) sowie dazu, dass das EPÜ in seinen drei Sprachfassungen gleichermaßen verbindlich ist (Artikel 177 EPÜ). Artikel 125 EPÜ betrifft nicht die Auslegung des EPÜ, sondern regelt lediglich das Vorgehen im Falle fehlender Vorschriften über das Verfahren.

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

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

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

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

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

*6. Bei der Auslegung internationaler Verträge, durch die Rechte und Pflichten natürlicher oder juristischer Personen begründet werden, muss auch die Frage der Harmonisierung nationaler und internationaler Vorschriften in Betracht gezogen werden. Dieser Auslegungsgesichtspunkt, der im Wiener Übereinkommen nicht behandelt wird, ist dann von besonderer Bedeutung, wenn Bestimmungen eines internationalen Vertrags, wie es im Europäischen Patentrecht der Fall ist, in nationale Gesetzgebungen übernommen wurden. Zur Schaffung eines harmonisierten Patentrechts in den Vertragsstaaten ist eine harmonisierte Auslegung notwendig. Deshalb muss auch das Europäische Patentamt, insbesondere seine Beschwerdeinstanz, die Rechtsprechung und die Rechtsauffassungen der Gerichte und Patentämter in den Vertragsstaaten in Betracht ziehen."*

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

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

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

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

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

(5) Diese Grundsätze wurden von der Großen Beschwerdekammer und den Beschwerdekammern gleichermaßen anerkannt und angewandt (G 1/83, a. a. O.; G 5/83, a. a. O.; G 2/02 und G 3/02, ABI. EPA 2004, 483; G 2/08, ABI. EPA 2010, 456; J 10/98, ABI. EPA 2003, 184; T 128/82, ABI. EPA 1984, 164; T 1173/97, ABI. EPA 1999, 609; Rechtsprechung der Beschwerdekammern, a. a. O., Kapitel III.H.1 ff.).

## **VI. Auslegung von Patentierungsausschlüssen im Allgemeinen**

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

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

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

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

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

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

*"Somit lässt sich aus dem Wiener Übereinkommen kein allgemeiner Grundsatz einer engen Auslegung der Ausnahmen von der Patentierbarkeit ableiten, der a priori auf die Auslegung solcher Ausnahmen anwendbar wäre. Vielmehr ist die allgemeine Regel in Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens, wonach ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen ist, auf die Ausnahmeregelungen des EPÜ in der gleichen Weise anzuwenden wie auf jede andere Bestimmung ... Ergibt die Interpretation der betreffenden Vorschrift gemäß diesen Auslegungsgrundsätzen, dass eine enge Auslegung der richtige Ansatz ist, dann - und nur dann - kann ihr eine solche restriktive Bedeutung gegeben werden."*

Sie fuhr jedoch wie folgt fort:

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

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

## **VII. Anwendung der Auslegungsregeln**

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

Die Bedeutung von "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung" wurde von der Großen Beschwerdekammer bereits in G 2/07 und G 1/08 definiert. Die vorliegende Sache enthält diesbezüglich keine neuen Aspekte.

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

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

### **1. Grammatische Auslegung**

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

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

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

## 2. Systematische Auslegung

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

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

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

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

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

In Anbetracht der Entscheidung in der Sache G 1/98 (a. a. O., Nr. 2 der Entscheidungsformel und Nr. 3.10 der Entscheidungsgründe) sowie der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern (s. T 320/87, ABI. EPA 1990, 71; T 19/90, ABI. EPA 1990, 476; T 356/93, ABI. EPA 1995, 545; T 315/03, ABI. EPA 2006, 15; T 788/07 vom 7. Januar 2008, nicht veröffentlicht; T 2239/08 vom 10. Januar 2013, nicht veröffentlicht; T 1854/07 vom 12. Mai 2010, nicht veröffentlicht) ist die erste Ausnahme auf die ganz konkreten Anforderungen und Bedingungen beschränkt, die erfüllt sein müssen, damit das Urteil "nicht patentfähig" gerechtfertigt ist. Selbst der Umfang des Ausschlusses ist begrenzt.

In der Sache G 1/98 (a. a. O.) befand die Große Beschwerdekammer Folgendes: Wenn bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, ist der beanspruchte Gegenstand nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz

ausgeschlossen, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasst. In der Sache T 19/90 (ABI. EPA 1990, 476, Nr. 4.8 der Entscheidungsgründe) entschied die Beschwerdekammer, dass Tiere als solche nicht vom Patentschutz ausgeschlossen sind. (Siehe auch T 315/03, a. a. O., 60, Nr. 11.8 der Entscheidungsgründe:

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

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

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

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

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

- Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde (Artikel 53 a) EPÜ),
- Pflanzensorten oder Tierrassen (Artikel 53 b) EPÜ, Alternative 1),
- im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren (Artikel 53 b) EPÜ, Alternative 2),
- Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers (Artikel 53 c) EPÜ, Alternative 1) und
- Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden (Artikel 53 c) EPÜ, Alternative 2).

Das "System" der Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 EPÜ ist durch eine Auflistung konkreter Erfindungen gekennzeichnet, für die keine europäischen Patente erteilt werden. Artikel 53 EPÜ ist nicht als genereller Ausschluss von Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur ausgestaltet und wird von den Beschwerdekammern eher restriktiv ausgelegt (in Bezug auf Artikel 53 a) EPÜ: s. T 356/93, ABI. EPA 1995, 545, 557, Nrn. 5 ff. der

Entscheidungsgründe, insbesondere Nr. 8; T 19/90, ABI. EPA 1990, 476, 490, Nr. 5 der Entscheidungsgründe; T 866/01 vom 11. Mai 2005, nicht veröffentlicht, Nrn. 5 ff. der Entscheidungsgründe, insbesondere Nr. 5.2; in Bezug auf Artikel 53 b) EPÜ: s. T 320/87, ABI. EPA 1990, 71; T 19/90, ABI. EPA 1990, 476; T 315/03, ABI. EPA 2006, 15; in Bezug auf Artikel 53 c) EPÜ (Art. 52 (4) EPÜ 1973): s. G 1/04, a. a. O.; T 144/83, ABI. EPA 1986, 301; T 385/86, ABI. EPA 1988, 308).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3. Teleologische Auslegung**

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

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

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

Diese Feststellung hat nach wie vor Gültigkeit.

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

#### **4. Spätere Übereinkunft oder Übung**

(1) Nach Artikel 31 (3) des Wiener Übereinkommens sind jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder seine Anwendung und jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht, zu berücksichtigen. Regel 26 (5) EPÜ (vormals: Regel 23b (5) EPÜ 1973) könnte als eine solche spätere Übereinkunft oder Übung betrachtet werden. Regel 26 (1) EPÜ sieht ausdrücklich die Heranziehung der Biotechnologierichtlinie vor (s. G 2/06, a. a. O., Nr. 16 der Entscheidungsgründe).

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

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

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

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

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

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

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

## 5. Historische Auslegung

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

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

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

a) In der Sache G 1/98 (a. a. O., 129 ff., Nrn. 3.4 ff. der Entscheidungsgründe, insbesondere Nr. 3.6) stellte die Große Beschwerdekammer unter Bezugnahme auf Artikel 2 b) und c) des Straßburger Übereinkommens sowie Artikel 2 (1) des UPOV-Übereinkommens von 1961 fest, dass der Zweck des Artikels 53 b) EPÜ dem von Artikel 2 (1) des UPOV-Übereinkommen 1961 und von Artikel 2 b) des Straßburger Übereinkommens entspricht, d. h. dass europäische Patente nicht für Gegenstände erteilt werden sollten, die aufgrund des Doppelschutzverbots im UPOV-Übereinkommen von 1961 vom Patentschutz ausgeschlossen waren. Außerdem verwies die Große Beschwerdekammer auf eine kurze Anmerkung in den "Travaux préparatoires", wonach die Bestimmung im EPÜ dem Artikel 2 des Straßburger Patentübereinkommens entspricht (Berichte zum Vorentwurf, s. o., Bericht der britischen Delegation über die Art. 1 bis 30, S. 12, Nr. 25).

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

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

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

(3) Frühe Fassungen gingen von einem breiten Ausschlussbegriff aus. Eine Fassung betraf den Ausschluss von

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

Eine andere Fassung des Ausschlusses lautet:

*"Europäische Patente werden nicht erteilt für: 1. ... 2. Erfindungen, deren Gegenstand die Züchtung oder ein Verfahren zur Züchtung einer neuen Pflanzensorte oder einer neuen Tierart ist. Dies gilt nicht für Verfahren, die technischer Natur sind. 3. ..."* ("Travaux préparatoires", erster Arbeitsentwurf für das Abkommen über ein europäisches Patentrecht, 14. März 1961, Artikel 12).

Die britische Delegation hatte sogar eine Streichung des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren" beantragt, weil er nicht klar sei und es keinen Grund gebe, warum

*"biologische Verfahren, die nicht der Behandlung des menschlichen Körpers dienen, im Übereinkommen ausdrücklich ausgeschlossen sein sollten"* ("Travaux préparatoires", Bericht über die 9. Sitzung der Arbeitsgruppe I, 12. - 22. Oktober 1971).

Der Redaktionsausschuss der Arbeitsgruppe "Patente" formulierte diesen Passus aber anschließend in die Fassung um, die später zu Artikel 53 b) EPÜ wurde (s. Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, Mai 1962; "Travaux préparatoires", Änderungen des Vorentwurfs eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, 22. Januar 1965). Schwerpunkt der Erörterungen war das Thema "mikrobiologische Verfahren oder mithilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse", wobei die Ausschlussbestimmung in Einklang mit Artikel 2 des Straßburger Übereinkommens gebracht werden sollte ("Travaux préparatoires", Bericht über die Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 8. bis 11. Juli 1969, Artikel 2 b) des Straßburger Übereinkommens).

(4) Die Entstehungsgeschichte des Artikels 53 b) EPÜ in Bezug auf den betreffenden Rechtsbegriff ist eher vage.

Die Erörterungen in der Arbeitsgruppe betrafen niemals die Frage, ob der Ausdruck "im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" ein Erzeugnis, das durch ein solches Verfahren zu seiner Herstellung definiert oder hergestellt wird, einschließt oder nicht.

(5) Im Kontext der damaligen Diskussion darüber, welche Art von erfinderischen Verfahren überhaupt von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein sollte, geben die "Travaux préparatoires" keinen Anlass zu der Annahme, dass ein Erzeugnis, das durch sein Herstellungsverfahren gekennzeichnet ist, aber ungeachtet dieses (oder eines anderen) Verfahrens geschützt werden soll, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein sollte.

## **6. Erste Zwischenergebnisse**

(1) Die Anwendung der verschiedenen in Artikel 31 des Wiener Übereinkommens vorgesehenen methodischen Auslegungsweisen lässt nicht den Schluss zu, dass sich der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" über die Verfahren hinaus auch auf Erzeugnisse erstreckt, die durch solche Verfahren definiert oder hergestellt werden. Dieses Ergebnis wird bei Heranziehung der vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ als ergänzendes Auslegungsmittel (Artikel 32 Wiener Übereinkommen) bestätigt.

(2) Da es also für eine breite Auslegung von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Bezug auf die gesonderten Anspruchskategorien der Erzeugnisansprüche und der Product-by-Process-Ansprüche keine solide Grundlage gibt, deutet sich als erstes Zwischenergebnis der Prüfung der obigen Aspekte an, dass der Anwendungsbereich und die Rechtswirkung der Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 b) EPÜ in Bezug auf "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" nicht erweitert werden sollten.

(3) Wie aus den obigen Ausführungen zu erkennen ist, erstreckt sich der Verfahrensausschluss des Artikels 53 b) EPÜ in Anbetracht seines Wortlauts, seines Kontexts, des ursprünglichen Gesetzeszwecks und seiner Entstehungsgeschichte nicht unmittelbar auf einen Erzeugnisanspruch oder einen Product-by-Process-Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht oder auf Pflanzenteile gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt.

## **VIII. Notwendigkeit weiterer Überlegungen**

(1) Die Große Beschwerdekammer möchte eine Frage aufgreifen, die zwar nicht von den Verfahrensbeteiligten, aber in verschiedenen Amicus-curiae-Schriftsätzen angesprochen wurde, nämlich ob die Rechtswirkungen des oben ausgeführten Verständnisses des Artikels 53 b) EPÜ aufgrund folgender Fragestellungen eine Erweiterung des Anwendungsbereichs des Verfahrensausschlusses erforderlich machen:

a) Bedarf es aufgrund von Faktoren, die sich seit der Unterzeichnung des Übereinkommens ergeben haben und die Grund zu der Annahme geben, dass eine enge Auslegung des Wortlauts des Artikels 53 b) EPÜ bei der Anwendung der allgemeinen Auslegungsgrundsätze der gesetzgeberischen Absicht zuwiderläuft, einer dynamischen Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ?

b) Wird durch die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs für eine Frucht und eines Product-by-Process-Anspruchs für eine Pflanze oder Pflanzenmaterial der Patentierungsausschluss für "im Wesentlichen biologische Verfahren für die Züchtung von Pflanzen" bedeutungslos oder sein Anwendungsbereich gegenstandslos?

(2) Bevor die Große Beschwerdekammer auf diese Fragen eingeht, möchte sie darauf hinweisen, dass die Vorlagefragen rechtliche Aspekte betreffen und nicht die in einigen Amicus-curiae-Schriftsätzen genannten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ethischen Aspekte. Daher dienen die folgenden Überlegungen der Überprüfung, inwieweit die Schlussfolgerungen, zu denen sie bei der Auslegung des Anwendungsbereichs des Verfahrensausschlusses nach Artikel 53 b) EPÜ gelangt ist, rechtlich fundiert sind.

## **1. Dynamische Auslegung**

(1) In der Sache G 3/98 (a. a. O., 76 ff., Nrn. 2.5 ff. der Entscheidungsgründe) verwies die Große Beschwerdekammer auf einen weiteren Ansatz bei der Auslegung von Rechtsbegriffen oder Rechtsvorschriften. Eine solche "dynamische Auslegung" könnte zum Tragen kommen, wenn sich seit der Unterzeichnung des Übereinkommens Gesichtspunkte ergeben haben, die Grund zu der Annahme geben könnten, eine dem Wortlaut getreue Auslegung der einschlägigen Vorschrift würde in Widerspruch zu den vom Gesetzgeber verfolgten Zielen stehen. So könnte sie zu einem vom Gesetzeswortlaut abweichenden Ergebnis führen.

(2) Artikel 53 b) EPÜ 1973 ist seit der Abfassung des EPÜ unverändert geblieben, obwohl das Übereinkommen im Rahmen der EPÜ-2000-Reform grundlegenden Änderungen unterzogen wurde. Der Gesetzeszweck ist nach wie vor derselbe (s. hierzu G 2/07 und G 1/08, a. a. O., Nr. 6.4.2.2 der Entscheidungsgründe).

(3) Anders als zum Zeitpunkt der Abfassung des Artikels 53 b) EPÜ 1973 steht mittlerweile aber ein sehr viel breiteres und leistungsfähigeres Spektrum von technischen Mitteln zur Verfügung, mit denen sich Kreuzungs- und Selektionsverfahren beeinflussen lassen. Während die beim Abschluss des UPOV-Übereinkommens von 1961 bekannten Züchtungsverfahren in der Regel zu neuen Pflanzensorten führten, die nach dem UPOV-Übereinkommen von 1961 schutzfähig waren - aber aufgrund von Artikel 53 b) EPÜ (Ausschluss von Pflanzensorten von der Patentierung) nicht nach dem EPÜ -, können neue Züchtungsverfahren heutzutage auch zu neuen Pflanzen oder Pflanzenmaterial führen, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, sodass keine Sortenschutzrechte verfügbar sind.

(4) Während Artikel 53 b) EPÜ die eindeutige gesetzgeberische Absicht zu entnehmen ist, im Wesentlichen biologische Verfahren, wie sie zum Zeitpunkt der

Unterzeichnung des EPÜ bekannt waren, vom Patentschutz auszuschließen, stellt die Große Beschwerdekammer fest, dass die späteren Entwicklungen auf dem Gebiet der Pflanzenzuchttechnik den Gesetzgeber nicht dazu veranlasst haben, den Verfahrensausschluss im Sinne einer Erweiterung auf Pflanzenerzeugnisse zu revidieren, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren hergestellt werden.

Diese Entscheidung des Gesetzgebers, Artikel 53 b) EPÜ nicht zu ändern, kann weder bei der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ ignoriert noch auf dem Wege einer dynamischen Auslegung aufgehoben werden. Die Große Beschwerdekammer kann nicht erkennen, warum die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers, das Patentierungsverbot für Pflanzen auf nur zwei Gruppen zu begrenzen, d. h. auf "Pflanzensorten" und "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen", nicht mehr gerechtfertigt sein soll, nur weil es auf diesem Gebiet inzwischen neue Techniken gibt.

(5) Damit erfordert das Konzept einer dynamischen Auslegung keine Revision des Auslegungsergebnisses, das mittels herkömmlicher Auslegungsregeln erzielt wurde.

## **2. Rechtliche Erosion des Patentierungsausschlusses**

(1) Die vorlegenden Kammern (Vorlage Tomate II, Nr. 47 der Entscheidungsgründe; Vorlage Broccoli II, Nr. 19 der Entscheidungsgründe) warfen die Frage auf, ob die Gewährung eines Erzeugnisanspruchs oder eines Product-by-Process-Anspruchs für durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren erzeugte Pflanzen oder entsprechendes Pflanzenmaterial, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, als Umgehung des Verfahrensausschlusses angesehen werden könnte. So wurde erklärt, dass die gesetzgeberische Absicht durch die Wahl der Anspruchskategorie und eine "geschickte" Anspruchsformulierung durchkreuzt werden könnte.

(2) Es ist darauf hinzuweisen, dass sich Artikel 53 b) EPÜ eindeutig auf Verfahrensansprüche bezieht, die auf "im Wesentlichen biologische Verfahren" zur Züchtung von Pflanzen gerichtet sind. Dieser Anwendungsbereich bleibt von der Gewährung von Ansprüchen einer bestimmten Kategorie (d. h. Erzeugnisansprüche oder Product-by-Process-Ansprüche) unberührt, selbst wenn das beanspruchte Erzeugnis das Ergebnis eines solchen biologischen Verfahrens ist.

(3) Andererseits könnte theoretisch vorgebracht werden, dass die gesetzgeberische Absicht, Verfahrensansprüche für im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen vom Patentschutz auszuschließen, durchkreuzt würde, wenn es einem Anmelder oder Patentinhaber gelänge, nachdem er für ein neues und erfinderisches biologisches Verfahren keinen Patentschutz erlangen konnte, ein Erzeugnis schützen zu lassen, das unmittelbar und zwangsläufig durch dieses Verfahren hergestellt wurde.

Dieses Argument könnte insbesondere dann greifen, wenn das Erzeugnis durch das Verfahren ausdrücklich bestimmt ist, sodass die Verfahrensmerkmale - wie im Falle eines Product-by-Process-Anspruchs - ein erforderlicher Bestandteil des den Schutzzumfang des Patents definierenden Anspruchs sind.

Die Große Beschwerdekammer stellte in G 2/06 (a. a. O., 326, Nr. 22 der Entscheidungsgründe) Folgendes fest:

*"Die Anwendung der Regel 28 c) (früher 23d c)) EPÜ darauf zu beschränken, was ein Anmelder explizit in seinem Anspruch erwähnt, hätte die unerwünschte Folge, dass es lediglich einer klugen und geschickten Abfassung eines solchen Anspruchs bedürfte, um das Patentierungsverbot zu umgehen."*

(4) Die Große Beschwerdekammer ist sich dessen bewusst, dass die vorliegenden Beschwerdesachen durch eine Reihe recht unterschiedlicher Anspruchsfassungen gekennzeichnet sind, die von den Patentinhabern schon von Beginn des Verfahrens vor dem EPA an vorgelegt wurden. Ursprünglich umfassten die Anspruchssätze sowohl Verfahrens- als auch Erzeugnisansprüche. Nun sind sie auf bloße Erzeugnisansprüche oder Product-by-Process-Ansprüche beschränkt.

(5) Diese Änderungen und das Verhalten der Patentinhaber im Verfahren als Umgehung des Ausschlusses von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" von der Patentierbarkeit zu bezeichnen, die Artikel 53 b) EPÜ bedeutungslos oder seinen Anwendungsbereich gegenstandslos machen würde, setzte aber voraus, dass der Gesetzgeber eine Erweiterung des Begriffs "Verfahren" im Wege der Rechtsprechung beabsichtigt - oder in Betracht gezogen - hätte.

(6) Vor dem Hintergrund der obigen Schlussfolgerung, dass der eindeutige Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ keine solide Grundlage für eine breite Auslegung des Verfahrensausschlusses bietet (s. o. in diesem Abschnitt, Nr. VII.6), müssten bei einer solchen Annahme die folgenden faktischen und rechtlichen Überlegungen berücksichtigt werden:

a) Faktische Überlegungen: Wenn Artikel 53 b) EPÜ so ausgelegt würde, dass ein durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren hergestelltes Erzeugnis vom Patentschutz ausgeschlossen ist, setzte dies voraus, dass das angewandte Verfahren am Erzeugnis erkennbar ist.

Folglich müsste man, wenn sich der Verfahrensausschluss auf einen Erzeugnisanspruch oder einen Product-by-Process-Anspruch erstrecken sollte, anhand des beanspruchten Erzeugnisses selbst feststellen, ob es tatsächlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren hergestellt wurde oder ob es durch ein anderes - d. h. nicht-biologisches oder mikrobiologisches - Verfahren hergestellt wurde oder herstellbar ist.

Für die Zwecke der ihr vorgelegten Rechtsfragen gelangt die Große Beschwerdekammer daher zu der Schlussfolgerung, dass Artikel 53 b) EPÜ kein Patentierungsverbot für einen Erzeugnisanspruch infolge einer breiten Auslegung des Verfahrensausschlusses auf der Grundlage spezifischer, im beanspruchten Erzeugnis möglicherweise erkennbarer Verfahrensbestandteile impliziert oder auch nur zulässt; dies gilt insbesondere angesichts der auf dem technischen Gebiet der Pflanzenzüchtung bereits erzielten beträchtlichen Fortschritte und der Unvorhersehbarkeit der künftigen Entwicklungen. Die Erweiterung des Verfahrensausschlusses auf Erzeugnisse, die durch im Wesentlichen biologische

Verfahren zur Züchtung von Pflanzen hergestellt werden, brächte eine Unstimmigkeit in das System des EPÜ, da für Pflanzen und Pflanzenmaterial, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte handelt, generell Patentschutz erlangt werden kann.

b) Rechtliche Überlegungen: Die vorlegenden Kammern stellten die Frage, ob es relevant ist, dass sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt, das nach Art. 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar ist (Vorlage Tomate II, Nrn. 45 ff. der Entscheidungsgründe; Vorlage Broccoli II, Nrn. 17 ff. der Entscheidungsgründe).

Wie von den vorlegenden Kammern festgestellt, erstreckt sich a) der durch einen Verfahrensanspruch gewährte Schutz auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse (Art. 64 (2) EPÜ), umfasst b) der durch einen Erzeugnisanspruch gewährte Schutz die Verwendung sowie die Herstellung des Erzeugnisses, und erstreckt sich c) das mittels eines Product-by-Process-Anspruchs beanspruchte Erzeugnis auf Erzeugnisse, die mit dem beanspruchten Erzeugnis strukturell übereinstimmen, aber durch ein anderes Verfahren hergestellt wurden.

Die maßgebliche Rechtsfrage, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wurde, lautet aber, ob der "Gegenstand" eines Erzeugnisanspruchs oder eines Product-by-Process-Anspruchs, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, aufgrund des im Wesentlichen biologischen Charakters des Verfahrens für die Herstellung der Pflanze bzw. des Pflanzenmaterials nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder nicht. Damit hat der durch einen solchen Anspruch verliehene Schutzzumfang keine unmittelbaren Auswirkungen auf die vorgelegte Rechtsfrage.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen den Aspekten der Patentierbarkeit auf der einen und den (Schutz-)Wirkungen europäischer Patentanmeldungen oder Patente auf der anderen Seite. Das EPÜ sieht eine klare Entscheidung dieser Art eindeutig vor, da die Patentierbarkeitserfordernisse in den Artikeln 52 bis 57, 76, 83, 84 und 123 EPÜ geregelt sind, während auf den Schutzbereich und die Rechte aus europäischen Patentanmeldungen bzw. Patenten insbesondere in den Artikeln 64 (2) und 69 EPÜ eingegangen wird.

Diesbezüglich wird auf G 1/98 (a. a. O., Nr. 3 der Entscheidungsformel und Nr. 4 der Entscheidungsgründe) verwiesen, wo die Große Beschwerdekammer feststellte, dass Artikel 64 (2) EPÜ bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte nicht zu berücksichtigen ist (s. auch G 2/88, ABI. EPA 1990, 93, Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

Diese Feststellung findet sinngemäß auch auf die Prüfung von Erzeugnisansprüchen und Product-by-Process-Ansprüchen Anwendung, die auf Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse gerichtet sind, bei denen es sich nicht um Pflanzensorten handelt.

Ob ein Erzeugnisanspruch oder Product-by-Process-Anspruch patentierbar ist, muss also unabhängig von dem durch das erteilte Patent gewährten Schutzzumfang geprüft werden. Seine Gewährbarkeit hängt davon ab, ob die formalen und inhaltlichen

Erfordernisse des Übereinkommens für diese Anspruchskategorien erfüllt sind. Diesbezüglich unterliegt die Gewährbarkeit eines Product-by-Process-Anspruchs den zusätzlichen (strengen) Erfordernissen gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern.

c) Die Große Beschwerdekammer ist sich der zahlreichen ethischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekte der laufenden Debatte bewusst. Diese Aspekte sind beispielsweise an folgenden Stellen dokumentiert:

- in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2012 zur Patentierung von im Wesentlichen biologischen Verfahren (2012/2623(RSP)),
- im Bericht des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung - Drucksache Nr. 17/10308 - zur Änderung des Patentgesetzes (Bundestags-Drucksache 17/14222 vom 26. Juni 2013, S. 2 und 3),
- im Bericht der deutschen Bundesregierung für den Bundestag vom 9. Juli 2014 über die Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der Biotechnologie unter anderem hinsichtlich ausreichender Technizität sowie hinsichtlich der Auswirkungen im Bereich der Pflanzen- und Tierzucht (Bundestags-Drucksache 18/2119 vom 9. Juli 2014, Nr. 3.3.2),
- im Entschließungsentwurf Nr. 218 vom 11. Dezember 2013 ("*proposition de résolution n° 218 (2013-2014) de MM. Jean BIZET et Richard YUNG, déposée au Sénat le 11 décembre 2013*", S. 11, Nr. 20) und
- in der Botschaft des schweizerischen Bundesrats vom 23. November 2005 (Bundesblatt 2006, Nr. 1, Rn. 2.1.2.8, S. 63).

Außerdem wurden diese Aspekte in zahlreichen Amicus-curiae-Schriftsätzen genannt und auch von der Einsprechenden B2 angesprochen, die eine Pflanzenzüchterbefreiung im nationalen Recht oder einen Verzicht auf den Patentschutz in Form einer Erklärung in der Patentschrift angeregt hatte.

Die Prüfung solcher allgemeinen Argumente aus den jetzigen Vorlagen fällt aber nicht unter die richterlichen Entscheidungsbefugnisse der Großen Beschwerdekammer.

Es ist zu beachten, dass die Aufgabe der Großen Beschwerdekammer darin besteht, das EPÜ anhand allgemein anerkannter Auslegungsgrundsätze für internationale Verträge auszulegen. Zu einer Einmischung in die Gesetzgebung ist sie nicht befugt.

Die Große Beschwerdekammer schließt sich dem Urteil des Bezirksgerichts Den Haag vom 8. Mai 2013 an (C/09/416501/HA ZA 12-452 und C/09/418860/HA ZA 12-577, Nrn. 5.2 bis 5.11 der Entscheidungsgründe). Dort befand das Gericht, dass in Ermangelung eines expliziten Ausschlusses in Artikel 53 b) EPÜ Erzeugnisansprüche für Pflanzen, die durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen herstellbar sind und bei denen es sich nicht um einzelne Pflanzensorten handelt, grundsätzlich gewährbar sind, auch wenn die im Wesentlichen biologischen Verfahren selbst nicht patentierbar sind. Erfüllt das Erzeugnis selbst die Patentierbarkeitsvoraussetzungen, so schließt die Tatsache, dass das bekannte Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses im Wesentlichen

biologisch ist, einen gültigen Patentanspruch nicht aus (Nrn. 5.2 bis 5.11 der Entscheidungsgründe).

d) Außerdem stellt die Große Beschwerdekammer fest, dass sich diejenigen Gesetzgeber, die gegen die Patentierbarkeit von Pflanzenerzeugnissen sind, die durch im Wesentlichen biologische Pflanzenzüchtungsverfahren hergestellt werden, für eine entsprechende Änderung ihrer Gesetzesvorschriften entschieden haben und dabei vom Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ abgegangen sind. In Deutschland und den Niederlanden sind Erzeugnisansprüche gesetzlich vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn die beanspruchten Erzeugnisse durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen hergestellt wurden (s. § 2a (1) Nr. 1 des deutschen Patentgesetzes von 1936, zuletzt geändert 2013; Artikel 3 (1) d) des niederländischen Patentgesetzes von 1995, zuletzt geändert 2014). Keine derartigen Änderungen vorgenommen wurden beispielsweise im Vereinigten Königreich (s. Section 76A sowie Schedule A2(1)(b) und (3)(f) des Patentgesetzes von 1977, zuletzt geändert 2014), in Frankreich (s. Art. L. 611-19 CPI, Loi no 2004-1338 vom 8. Dezember 2004, I.3°), in Österreich (s. § 2 (2) des Patentgesetzes von 1970, zuletzt geändert 2014) und in der Schweiz (s. Artikel 2 (2) des Patentgesetzes von 1954, zuletzt geändert 2012).

e) Somit unterliegt die Gewährbarkeit eines Patentanspruchs, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial oder auf ein Pflanzenerzeugnis gerichtet ist, das durch spezifische Verfahrensmerkmale definiert ist, unabhängig von der Gewährbarkeit eines Patentanspruchs, der auf ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen gerichtet ist, den Vorschriften des EPÜ zu Erzeugnisansprüchen und Product-by-Process-Ansprüchen. Die Wahl der einen oder der anderen Anspruchskategorie ist also keine Frage einer "geschickten Anspruchsformulierung" oder einer Umgehung rechtlicher Hürden, sondern eine Frage der Patentierbarkeitserfordernisse.

### **3. Zweite Zwischenergebnisse**

Die Große Beschwerdekammer gelangt zu dem Schluss, dass keine dynamische Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ dahin gehend erforderlich ist, dass sich der Verfahrensausschluss auf Erzeugnisse erstrecken sollte, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen hergestellt werden. Auch kann sie keine drohende rechtliche Erosion des Patentierungsausschlusses erkennen, wenn der Verfahrensausschluss auf Verfahrensansprüche als solche begrenzt wird und Erzeugnisansprüche sowie Product-by-Process-Ansprüche davon unbeeinträchtigt bleiben. Aus diesem Grund besteht weder eine Notwendigkeit noch eine rechtliche Grundlage für eine Änderung des durch Anwendung der herkömmlichen Auslegungsmittel erzielten Verständnisses des Artikels 53 b) EPÜ.

## **IX. Schlussfolgerungen**

(1) Der Anwendungsbereich des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ wird dahin gehend ausgelegt, dass Erzeugniserfindungen, bei denen der beanspruchte Gegenstand auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht oder Pflanzenteile gerichtet ist, bei denen es sich

nicht um eine Pflanzensorte handelt, nicht als solche vom Patentschutz ausgeschlossen sind.

(2) Unabhängig vom Ausschluss von Pflanzensorten (G 1/98, a. a. O.) ist der Patentierungsausschluss von Pflanzen in Artikel 53 b) EPÜ auf Ansprüche begrenzt, die auf Verfahren gerichtet sind, wie sie insbesondere in den beiden Vorlegesachen G 2/07 und G 1/08 (a. a. O.) definiert sind.

(3) Der Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs oder eines Product-by-Process-Anspruchs ist nicht deckungsgleich mit demjenigen eines Verfahrensanspruchs, der im Falle von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen unabhängig von den Verfahren, durch die das beanspruchte Erzeugnis hergestellt oder - im Falle eines Product-by-Process-Anspruchs - definiert wird, vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Selbst wenn das Erzeugnis, d. h. die Pflanze oder das Pflanzenmaterial wie eine Frucht oder ein Pflanzenteil, nur durch im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen hergestellt werden kann und keine anderen Verfahren in der Patentanmeldung offenbart oder anderweitig bekannt sind, erstreckt sich der Verfahrensausschluss in Artikel 53 b) EPÜ nicht auf Erzeugnisansprüche und Product-by-Process-Ansprüche.

(4) Ob solche Erzeugnisansprüche oder Product-by-Process-Ansprüche aber gewährbar sind und zur Erteilung eines europäischen Patents führen, ist davon abhängig, ob die formalen und inhaltlichen Erfordernisse des Übereinkommens in Bezug auf diese Anspruchskategorien unabhängig von der Frage der Gewährbarkeit eines Patentanspruchs erfüllt sind, der auf ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen gerichtet ist. Diesbezüglich unterliegt die Gewährbarkeit eines Product-by-Process-Anspruchs den in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern verankerten zusätzlichen (strengerer) Erfordernissen.

Nur weil sich ein Anmelder oder Patentinhaber anstelle eines Verfahrensanspruchs für ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen für einen Erzeugnisanspruch oder einen Product-by-Process-Anspruch entscheidet, liegt keine "geschickte Anspruchsformulierung" und keine Umgehung rechtlicher Hürden vor; er wählt lediglich eine legitime Möglichkeit, Patentschutz für den beanspruchten Gegenstand zu erhalten, sofern die Erfordernisse für die Gewährbarkeit eines solchen Anspruchs erfüllt sind.

(5) Somit werden die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen wie folgt beantwortet:

a) In der Sache G 2/12 werden die erste und die dritte Frage (s. Sachverhalt und Anträge, Nr. II.1) verneint, während die zweite Frage mittels einer doppelten Verneinung bejaht wird, und

b) in der Sache G 2/13 werden die erste und die dritte Frage (s. Sachverhalt und Anträge, Nr. III.1) verneint, während die zweite Frage mittels einer doppelten Verneinung bejaht wird. Unter diesen Umständen muss die vierte Frage nicht beantwortet werden.

## **Entscheidungsformel**

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

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