

**Stellungnahme der Großen  
Beschwerdekammer vom  
14. Mai 2020  
G 3/19**

(Übersetzung)

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** C. Josefsson  
**Mitglieder:** I. Beckedorf  
T. Bokor  
S. Nathanael  
A. Galgo Peco  
G. Eliasson  
P. Gryczka

**Stichwort:**

Paprika (im Anschluss an "Tomate II" und "Broccoli II")

**Relevante Rechtsnormen:**

Art. 4, 15, 21, 22 (1) a) und b), 23, 33, 33 (1) b) und c), 35 (3), 52 (1), 53, 53 a), 53 b), 112 (1) a) und b), 112a, 112a (2), 164 (2), 172 EPÜ  
R. 26 (1) und (5), 27 b), 28, 28 (2) EPÜ  
R. 23b bis 23e EPÜ 1973  
Art. 10 VOGBK  
Art. 21 VOBK 2020

**Internationale Übereinkommen:**

Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969, Art. 31, 32

**Recht der Europäischen Union:**

Vertrag über die Europäische Union, konsolidierte Fassung 2016, Art. 19 (3)  
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Art. 267, 288  
Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Art. 1 bis 4

**Recht der Vertragsstaaten:**

Österreich: Patentgesetz 1970, § 2 (2)  
Belgien: Code de droit économique – Dispositions relatives au droit d'obtenteur 2013 (2019), Art. XI.5 § 1<sup>er</sup>, 3<sup>o</sup>  
Deutschland: Patentgesetz 1936, § 2a  
Frankreich: Code de la propriété intellectuelle, Art. L611-19, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages  
Italien: Codice della proprietà industriale (IIPC) 2005, Art. 45.4 b) und 81quater e)  
Niederlande: Rijkssoctrooiwet 1995, Art. 3

**Opinion of the Enlarged Board of  
Appeal dated 14 May 2020  
G 3/19**

(Language of the proceedings)

**Composition of the board:**

**Chairman:** C. Josefsson  
**Members:** I. Beckedorf  
T. Bokor  
S. Nathanael  
A. Galgo Peco  
G. Eliasson  
P. Gryczka

**Headword:**

Pepper (follow-up to "Tomatoes II" and "Broccoli II")

**Relevant legal provisions:**

EPC Art. 4, 15, 21, 22(1)(a) and (b), 23, 33, 33(1)(b) and (c), 35(3), 52(1), 53, 53(a) 53(b), 112(1)(a) and (b), 112a, 112a(2), 164(2), 172  
EPC R. 26(1) and (5), 27(b), 28, 28(2)  
EPC 1973 R. 23b to 23e  
RPEBA Art. 10  
RPBA 2020 Art. 21

**International Conventions**

Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969  
Art. 31, 32

**Law of the European Union:**

Treaty of the European Union, consolidated version 2016, Art. 19(3)  
Treaty on the Functioning of the European Union, Art. 267, 288  
Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, Art. 1 to 4

**Law of the Contracting States:**

Austria: Patentgesetz 1970, § 2(2)  
Belgium: Code de droit économique - Dispositions relatives au droit d'obtenteur 2013 (2019), Art. XI.5 § 1<sup>er</sup>, 3<sup>o</sup>  
Germany: Patentgesetz 1936, § 2a  
France: Code de la propriété intellectuelle, Article L611-19, LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages  
Italy: Codice della proprietà industriale (IIPC) 2005, Art. 45.4.b and 81quater (e)  
The Netherlands: Rijkssoctrooiwet 1995, Art. 3

**Avis de la Grande Chambre de  
recours en date du 14 mai 2020  
G 3/19**

(Traduction)

**Composition de la Chambre :**

**Président :** C. Josefsson  
**Membres :** I. Beckedorf  
T. Bokor  
S. Nathanael  
A. Galgo Peco  
G. Eliasson  
P. Gryczka

**Référence :**

Poivron (faisant suite à "Tomate II" et "Broccoli II")

**Dispositions juridiques pertinentes :**

CBE : articles 4, 15, 21, 22(1)a) et b), 23, 33, 33(1)b) et c), 35(3), 52(1), 53, 53a), 53b), 112(1)a) et b), 112bis, 112bis(2), 164(2) et 172  
Règles 26(1) et (5), 27b), 28 et 28(2) CBE  
Règle 23ter à 23sexies CBE 1973  
RPGCR : article 10  
RPCR 2020 : article 21

**Conventions internationales**

Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 : articles 31 et 32

**Droit de l'Union européenne :**

Traité de l'Union européenne, version consolidée de 2016 : article 19(3)  
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : articles 267 et 288  
Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques : articles premier à 4

**Droit des États contractants :**

Allemagne : Patentgesetz 1936, article 2a  
Autriche : Patentgesetz 1970, article 2(2)  
Belgique : Code de droit économique – Dispositions relatives au droit d'obtenteur 2013 (2019), article XI.5 § 1<sup>er</sup>, 3  
France : Code de la propriété intellectuelle, article L. 611-19, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages  
Italie : Codice della proprietà industriale (IIPC) 2005, articles 45.4.b) et 81quater1.e)

Norwegen: Lov om patenter (patentloven) 1967, nr. 9, § 1; Prüfungsrichtlinien des Norwegischen Amtes für gewerbliche Rechte, Abschnitt C, Kapitel IV, 2a.3.2  
 Polen: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Art. 29 (1) ii); Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, Art. 1 (4)  
 Portugal: Código da Propriedade Industrial 2018, Art. 52 (3) c), 53 (1) d) bis f) und (2)  
 Serbien: Закон о патентима ("Службени гласник РС", бр. 99/11, 113/17-др. закон, 95/18 и 66/19), Art. 9 (3)

Norway: Lov om patenter (patentloven) 1967 nr 9), Section 1; examination guidelines of the Norwegian Intellectual Property Office, section C, chapter IV, 2a.3.2  
 Poland: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Art. 29(1)(ii); Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, Art. 1(4)  
 Portugal: Código da Propriedade Industrial 2018, Art. 52(3)c), 53(1)d) to f) and (2)  
 Serbia: Закон о патентима ("Службени гласник РС", бр. 99/11, 113/17-др. закон, 95/18 и 66/19), Art. 9(3)

Norvège : Lov om patenter (patentloven) 1967 nr 9), Section 1 ; Directives relatives à l'examen de l'Office norvégien de la propriété industrielle, section C, chapitre IV, 2a.3.2  
 Pays-Bas : Rijksoctrooiwet 1995, article 3  
 Pologne : Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, article 29(1)(ii) ; Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, article 1(4)  
 Portugal : Código da Propriedade Industrial 2018, articles 52(3)c), 53(1)d) à f) et (2)  
 Serbie : Закон о патентима ("Службени гласник РС", бр. 99/11, 113/17-др. закон, 95/18 и 66/19), article 9(3)

### Schlagwort:

"Vorgelegte Rechtsfrage neu formuliert" – bejaht – "Zulässigkeit der Vorlage des Präsidenten des Europäischen Patentamts" – nach Neuformulierung bejaht – "Einheitliche Rechtsanwendung" – bejaht – "Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung" – bejaht – "Voneinander abweichende Entscheidungen zweier Beschwerdekammern" – bejaht – "Analoge Anwendung des Artikels 112 (1) b) EPÜ" – verneint – "Auslegungsregeln" – "Normenhierarchie" – "Einander widersprechende Vorschriften" – hinsichtlich Vorschriften verneint – "Dynamische Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ" – bejaht – "Auswirkung der Regel 28 (2) EPÜ auf die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ" – bejaht – "Patentierbarkeitsausschluss von Erzeugnisansprüchen oder Product-by-Process-Ansprüchen, die auf Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere gerichtet sind, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird oder das beanspruchte Verfahrensmerkmal ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definiert" – bejaht – "Anwendbarkeit des Ausschlusses auf vor dem 1. Juli 2017 erteilte europäische Patente und anhängige europäische Patentanmeldungen, die vor diesem Tag eingereicht wurden" – verneint

### Leitsatz:

*Unter Berücksichtigung der Entwicklungen nach den Entscheidungen G 2/12 und G 2/13 der Großen Beschwerdekammer wirkt sich der Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren in Artikel 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit von auf Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere gerichteten*

### Keyword:

"Referred point of law re-phrased" – yes – "Admissibility of referral by the President of the European Patent Office" – yes, after re-phrasing – "Uniform application of the law" – yes – "Point of law of fundamental importance" – yes – "Different decisions by two Boards of Appeal" – yes – "Application of Article 112(1)(b) EPC by analogy" – no – "Rules of interpretation" – "Hierarchy of norms" – "Conflicting provisions" – no of laws – "Dynamic interpretation of Article 53(b) EPC" – yes – "Impact of Rule 28(2) EPC on interpretation of Article 53(b) EPC" – yes – "Exception to patentability of product claims or product-by-process claims directed to plants, plant material or animals, if the claimed product is exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process features define an essentially biological process" – yes – "Applicability of the exception to European patents granted before 1 July 2017 and pending European patent applications filed before that day" – no

### Headnote:

*Taking into account developments after decisions G 2/12 and G 2/13 of the Enlarged Board of Appeal, the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants or animals in Article 53(b) EPC has a negative effect on the allowability of product claims and product-by-process claims directed to plants, plant material or animals, if the claimed*

### Mots-clés :

"Reformulation de la question de droit soumise" – oui – "Recevabilité de la saisine par le Président de l'Office européen des brevets" – oui, après reformulation – "Application uniforme du droit" – oui – "Question de droit d'importance fondamentale" – oui – "Décisions divergentes rendues par deux chambres de recours" – oui – "Application de l'article 112(1)(b) CBE par analogie" – non – "Règles d'interprétation" – "Hiérarchie des normes" – "Dispositions contradictoires" – non – "Interprétation dynamique de l'article 53(b) CBE" – oui – "Incidence de la règle 28(2) CBE sur l'interprétation de l'article 53(b) CBE" – oui – "Exclusion de la brevetabilité des revendications de produit ou des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique" – oui – "Applicabilité de l'exclusion aux brevets européens délivrés avant le 1<sup>er</sup> juillet 2017 et aux demandes de brevet européen en instance déposées avant cette date" – non

### Sommaire :

*Compte tenu des développements qui sont intervenus après les décisions G 2/12 et G 2/13 de la Grande Chambre de recours, l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux prévue à l'article 53b) CBE a un effet négatif sur l'admissibilité des revendications de produit et des revendications de*

*Erzeugnisansprüchen und Product-by-Process-Ansprüchen aus, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird oder die beanspruchten Verfahrensmerkmale ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definieren.*

*product is exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process features define an essentially biological process.*

*produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique.*

*Diese negative Auswirkung gilt nicht für vor dem 1. Juli 2017 erteilte europäische Patente und anhängige europäische Patentanmeldungen, die vor diesem Tag eingereicht wurden und noch anhängig sind.*

*This negative effect does not apply to European patents granted before 1 July 2017 and European patent applications which were filed before that date and are still pending.*

*Cet effet négatif ne s'applique pas aux brevets européens délivrés avant le 1<sup>er</sup> juillet 2017, ni aux demandes de brevet européen qui ont été déposées avant cette date et qui sont encore en instance.*

**Inhaltsverzeichnis**

**Table of Contents**

**Table des matières**

**ZUSAMMENFASSUNG DES VERFAHRENS**

**SUMMARY OF THE PROCEEDINGS**

**RAPPEL DE LA PROCÉDURE**

Vorlagefragen

The referred questions

Questions soumises

Zusammenfassung der Vorlage

Summary of the referral

Résumé de la saisine

Stellungnahmen Dritter (Amicus-curiae-Schriftsätze)

Statements by third parties (amicus curiae briefs)

Observations présentées par des tiers (amici curiae)

Verlauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer

The course of the proceedings before the Enlarged Board

Dérroulement de la procédure devant la Grande Chambre de recours

**BEGRÜNDUNG DER STELLUNGNAHME**

**REASONS FOR THE OPINION**

**MOTIFS DE L'AVIS**

**RELEVANTE RECHTSNORMEN**

**THE RELEVANT LEGAL PROVISIONS**

**DISPOSITIONS JURIDIQUES PERTINENTES**

**UMFANG UND SCHWERPUNKT DER VORLAGE**

**SCOPE AND FOCUS OF THE REFERRAL**

**PORTÉE ET OBJET DE LA SAISINE**

**NEUFORMULIERUNG DER VORLAGEFRAGEN**

**RE-PHRASING OF THE REFERRED QUESTIONS**

**REFORMULATION DES QUESTIONS SOUMISES**

**ZULÄSSIGKEIT DER VORLAGE**

**ADMISSIBILITY OF THE REFERRAL**

**RECEVABILITÉ DE LA SAISINE**

**HINTERGRUND DER VORLAGE**

**BACKGROUND TO THE PRESENT REFERRAL**

**CONTEXTE DE LA PRÉSENTE SAISINE**

*G 1/98 – Pflanzensorten*

*G 1/98 – plant varieties*

*G 1/98 – variétés végétales*

*G 2/07 und G 1/08 – Im Wesentlichen biologische Verfahren (Verfahrensansprüche)*

*G 2/07 and G 1/08 – essentially biological processes (process claims)*

*G 2/07 et G 1/08 – procédés essentiellement biologiques (revendications de procédé)*

*G 2/12 und G 2/13 – Im Wesentlichen biologische Verfahren (Erzeugnis- und Product-by-Process-Ansprüche)*

*G 2/12 and G 2/13 – essentially biological processes (product and product-by-process claims)*

*G 2/12 et G 2/13 – procédés essentiellement biologiques (revendications de produit et revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention)*

*Rechtsprechung unter Anwendung von G 2/12 und G 2/13*

*Case law implementing G 2/12 and G 2/13*

*Jurisprudence mettant en œuvre les décisions G 2/12 et G 2/13*

**AUSLEGUNG DES ARTIKELS 53 b) EPÜ**

**INTERPRETATION OF ARTICLE 53(b) EPC**

**INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 53b) CBE**

Grammatische, systematische und teleologische Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ

Grammatical, systematic and teleological interpretations of Article 53(b) EPC

Interprétations grammaticale, systématique et téléologique de l'article 53b) CBE

Spätere Übereinkunft oder Übung

Subsequent agreement or practice

Accord ultérieur ou pratique ultérieurement suivie

**WEITERE ERWÄGUNGEN**

Historische Auslegung

Dynamische Auslegung im Lichte der Regel 28 (2) EPÜ

**SONSTIGES**

Vereinbarkeit mit Artikel 164 (2) EPÜ

Folgen der neuen Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ für erteilte europäische Patente und anhängige europäische Patentanmeldungen

**SCHLUSSFOLGERUNG****ZUSAMMENFASSUNG DES VERFAHRENS****Vorlagefragen**

I. Mit Schreiben vom 4. April 2019, eingegangen am 8. April 2019, hat der Präsident des Europäischen Patentamts (nachstehend "EPA-Präsident") der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) b) EPÜ die folgenden Rechtsfragen vorgelegt:

*1. Können angesichts von Artikel 164 (2) EPÜ die Bedeutung und der Umfang von Artikel 53 EPÜ in der Ausführungsordnung zum EPÜ klargestellt werden, ohne dass die Auslegung dieses Artikels in einer früheren Entscheidung der Beschwerdekammern oder der Großen Beschwerdekammer diese Klarstellung von vornherein beschränkt?*

*2. Falls die Frage 1 bejaht wird, ist dann der in Regel 28 (2) EPÜ verankerte Patentierbarkeitsausschluss von Pflanzen und Tieren, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, mit Artikel 53 b) EPÜ vereinbar, der solche Gegenstände weder ausdrücklich ausschließt noch ausdrücklich erlaubt?*

**Zusammenfassung der Vorlage**

II. Die Argumente des EPA-Präsidenten zur Zulässigkeit seiner Vorlage und in der Sache werden nachstehend zusammengefasst.

**II.1 Zur Zulässigkeit der Vorlage**

II.1.1 Die Vorlage betrifft die Entscheidung T 1063/18 der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 5. Dezember 2018 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), der zufolge die geänderte Regel 28 (2) EPÜ im Widerspruch zu Artikel 53 b) EPÜ steht, wie er von der Großen Beschwerdekammer zuvor in den Entscheidungen G 2/12 (ABI. EPA 2016, A27) und G 2/13 (ABI. EPA 2016, A28), zusammen

**FURTHER CONSIDERATIONS**

Historical interpretation

Dynamic interpretation in the light of Rule 28(2) EPC

**ADDITIONAL MATTERS**

Compliance with Article 164(2) EPC

Consequences of the new interpretation of Article 53(b) EPC for granted European patents and pending European patent applications

**CONCLUSION****SUMMARY OF THE PROCEEDINGS****The referred questions**

I. By letter dated 4 April and received on 8 April 2019, the President of the European Patent Office (hereinafter the EPO President) referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal (hereinafter the Enlarged Board) under Article 112(1)(b) EPC:

*1. Having regard to Article 164(2) EPC, can the meaning and scope of Article 53 EPC be clarified in the Implementing Regulations to the EPC without this clarification being a priori limited by the interpretation of said Article given in an earlier decision of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal?*

*2. If the answer to question 1 is yes, is the exclusion from patentability of plants and animals exclusively obtained by means of an essentially biological process pursuant to Rule 28(2) EPC in conformity with Article 53(b) EPC which neither explicitly excludes nor explicitly allows said subject-matter?*

**Summary of the referral**

II. The EPO President's arguments on the admissibility and on the substance of his referral are summarised in the following.

**II.1 On the admissibility of the referral**

II.1.1 The referral relates to decision T 1063/18 of 5 December 2018 of Technical Board of Appeal 3.3.04 (not published in the OJ EPO), which concluded that amended Rule 28(2) EPC was in conflict with Article 53(b) EPC as earlier interpreted by the Enlarged Board in decisions G 2/12 (OJ EPO 2016, A27) and G 2/13 (OJ EPO 2016, A28), which are referred to hereinafter as decision

**CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Interprétation historique

Interprétation dynamique à la lumière de la règle 28(2) CBE

**POINTS SUPPLÉMENTAIRES**

Conformité avec l'article 164(2) CBE

Effets de la nouvelle interprétation de l'article 53b) CBE à l'égard des brevets européens délivrés et des demandes de brevet européen en instance

**CONCLUSION****RAPPEL DE LA PROCÉDURE****Questions soumises**

I. Par lettre datée du 4 avril et reçue le 8 avril 2019, le Président de l'Office européen des brevets (ci-après dénommé le "Président de l'OEB") a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours (ci-après dénommée la "Grande Chambre") en vertu de l'article 112(1)(b) CBE :

*1. Eu égard à l'article 164(2) CBE, la signification et la portée de l'article 53 CBE peuvent-elles être clarifiées dans le règlement d'exécution de la CBE sans que cette clarification soit limitée a priori par l'interprétation dudit article donnée dans une décision antérieure des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours ?*

*2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, l'exclusion de la brevetabilité des végétaux et animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique, prévue par la règle 28(2) CBE, est-elle conforme à l'article 53b) CBE, lequel n'exclut pas expressément ni n'admet expressément de tels objets ?*

**Résumé de la saisine**

II. Les arguments du Président de l'OEB sur la recevabilité et sur le fond de sa saisine sont résumés ci-dessous :

**II.1 Arguments sur la recevabilité de la saisine**

II.1.1 La saisine se rapporte à la décision T 1063/18 (non publiée au JO OEB) qui a été rendue par la chambre de recours technique 3.3.04 le 5 décembre 2018, et dans laquelle il a été conclu que la règle 28(2) CBE, telle que modifiée, était contraire à l'article 53b) CBE, tel qu'interprété précédemment par la Grande Chambre dans ses décisions G 2/12 (JO OEB 2016, A27) et G 2/13 (JO OEB 2016,

nachstehend als G 2/12 bezeichnet, ausgelegt worden ist. Die Kammer hatte Regel 28 (2) EPÜ als nicht relevant für die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ erachtet und sie gemäß Artikel 164 (2) EPÜ nicht berücksichtigt.

Die Kammer war somit der in G 2/12 getroffenen Auslegung des Patentierbarkeitsausschlusses nach Artikel 53 b) EPÜ gefolgt und hatte die Beschwerde des Anmelders gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung zugelassen, mit der diese die europäische Patentanmeldung Nr. 12756468.0 zurückgewiesen hatte, weil der Anspruchsgegenstand unter den Patentierbarkeitsausschluss nach Artikel 53 b) EPÜ und Regel 28 (2) EPÜ falle.

II.1.2 Der EPA-Präsident ist der Auffassung, dass der in T 1063/18 (s. o.) verfolgte Ansatz von der Rechtsprechung zur Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (nachstehend "EU-Biotechnologierichtlinie"; ABl. EU 1998 L 213/13; ABl. EPA 1999, 101) in das EPÜ abweicht. Insbesondere verweist der EPA-Präsident auf die Entscheidungen G 2/07 (AbI. EPA 2012, 130; s. auch G 1/08, AbI. EPA 2012, 206), T 315/03 (AbI. EPA 2006, 15, Nrn. 7.3 und 7.6 der Entscheidungsgründe), T 272/95 (vom 23. Oktober 2002, nicht im AbI. EPA veröffentlicht, Nr. 4 der Entscheidungsgründe), T 666/05 (nicht im AbI. EPA veröffentlicht, Nr. 75 der Entscheidungsgründe) und T 1213/05 (nicht im AbI. EPA veröffentlicht, Nr. 44 der Entscheidungsgründe).

Der Ansatz der Entscheidung T 39/93 (AbI. EPA 1997, 134), auf die in T 1063/18 (s. o.) verwiesen werde, sei in den vorgenannten Entscheidungen weder übernommen noch bestätigt worden, und in keiner dieser Entscheidungen werde es für ausschlaggebend nach Artikel 164 (2) EPÜ erachtet, ob eine Regel der Ausführungsordnung zum EPÜ (nachstehend "Ausführungsordnung") im Widerspruch zu einem Artikel des EPÜ stehe, so wie er von der Großen Beschwerdekammer in einer früheren Entscheidung ausgelegt worden sei. Somit weiche die Entscheidung T 1063/18 (s. o.) von der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer ab. Vielmehr werde in den vorgenannten Entscheidungen zumindest implizit die Befugnis des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (nachstehend "Verwaltungsrat" bzw. "EPO") anerkannt, die in Artikel 53 EPÜ

G 2/12. The Board did not consider Rule 28(2) EPC to be relevant for the interpretation of Article 53(b) EPC, and disregarded it pursuant to Article 164(2) EPC.

The Board thus adhered to the interpretation of the exception to patentability of Article 53(b) EPC given in decision G 2/12 and allowed the applicant's appeal against the decision of the examining division, which had refused European patent application No. 12756468.0 because the claimed subject-matter fell within the exception to patentability of Article 53(b) EPC and Rule 28(2) EPC.

II.1.2 The EPO President considers that the approach taken in decision T 1063/18 (*supra*) diverges from the case law relating to the implementation in the EPC of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (hereinafter EU Biotech Directive; OJ EU 1998 L 213/13; OJ EPO 1999, 101). The EPO President refers in particular to decisions G 2/07 (OJ EPO 2012, 130; see also G 1/08, OJ EPO 2012, 206), T 315/03 (OJ EPO 2006, 15, Reasons, points 7.3 and 7.6), T 272/95 (of 23 October 2002, not published in the OJ EPO, Reasons, point 4), T 666/05 (not published in the OJ EPO, Reasons, point 75), and T 1213/05 (not published in the OJ EPO, Reasons, point 44).

The approach taken in decision T 39/93 (OJ EPO 1997, 134), referred to in decision T 1063/18 (*supra*), was neither followed nor endorsed in any of the aforementioned decisions, and none of said decisions considered it decisive under Article 164(2) EPC whether a Rule of the Implementing Regulations to the EPC (hereinafter the Implementing Regulations) was in conflict with an Article of the EPC as interpreted by the Enlarged Board of Appeal in an earlier decision. Therefore decision T 1063/18 (*supra*) deviated from the case law of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board. Rather, those decisions at least implicitly acknowledged the competence of the Administrative Council of the European Patent Organisation (hereinafter, respectively, the Administrative Council and the EPOrg) to interpret the exceptions to patentability laid down in Article 53 EPC

A28) (ci-après conjointement dénommées "G 2/12"). Estimant que la règle 28(2) CBE n'était pas pertinente pour interpréter l'article 53b) CBE, la chambre a fait abstraction de cette disposition en application de l'article 164(2) CBE.

La chambre a ainsi souscrit à l'interprétation, donnée dans la décision G 2/12, de l'exception à la brevetabilité prévue à l'article 53b) CBE et a fait droit au recours formé par le demandeur contre la décision de la division d'examen par laquelle cette dernière avait rejeté la demande de brevet européen n°12756468.0 au motif que l'objet revendiqué tombait sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité prévue par l'article 53b) CBE ensemble la règle 28(2) CBE.

II.1.2 Le Président de l'OEB estime que l'approche adoptée dans la décision T 1063/18 (*supra*) s'écarte de la jurisprudence concernant la transposition dans la CBE de la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (ci-après dénommée "directive "Biotechnologie"" ; JO UE 1998 L 213/13 ; JO OEB 1999, 101). Le Président de l'OEB renvoie en particulier aux décisions G 2/07 (JO OEB 2012, 130 ; voir également G 1/08, JO OEB 2012, 206), T 315/03 (JO OEB 2006, 15, points 7.3 et 7.6 des motifs), T 272/95 (du 23 octobre 2002, non publiée au JO OEB, point 4 des motifs), T 666/05 (non publiée au JO OEB, point 75 des motifs), et T 1213/05 (non publiée au JO OEB, point 44 des motifs).

L'approche adoptée dans la décision T 39/93 (JO OEB 1997, 134), à laquelle il est renvoyé dans la décision T 1063/18 (*supra*), n'a été suivie ou confirmée par aucune des décisions précitées ; de même, dans aucune de ces décisions il n'a été jugé déterminant au regard de l'article 164(2) CBE de savoir si une disposition du règlement d'exécution de la CBE (ci-après dénommé "le règlement d'exécution") était contraire à un article de la CBE, tel qu'interprété par la Grande Chambre dans une décision antérieure. Par conséquent, la décision T 1063/18 (*supra*) s'écarte de la jurisprudence des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours. Ces décisions ont en effet reconnu, à tout le moins implicitement, la compétence conférée par l'article 33(1)c) CBE au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (ci-après dénommé le "Conseil d'administration")

verankerten Ausnahmen von der Patentierbarkeit durch eine Änderung der Ausführungsordnung nach Artikel 33 (1) c) EPÜ auszulegen. Die Befugnis des Verwaltungsrats zur Auslegung eines EPÜ-Artikels durch eine Vorschrift der Ausführungsordnung sei unabhängig von der Auslegung dieses Artikels durch die Große Beschwerdekammer und werde durch Artikel 164 (2) EPÜ nicht beschränkt.

II.1.3 Zusammenfassend bringt der EPA-Präsident vor, dass es Unterschiede in der Rechtsprechung zu der Frage gebe, ob für die Zwecke des Artikels 164 (2) EPÜ ein möglicher Widerspruch zwischen Artikel 53 EPÜ und der zur Klarstellung seiner Bedeutung und seines Umfangs erlassenen Regel 28 (2) EPÜ bestehe. Der von der Kammer in der Entscheidung T 1063/18 (s. o.) festgestellte Widerspruch zwischen Regel 28 (2) EPÜ und Artikel 53 b) EPÜ sei die unmittelbare Folge des abweichenden Ansatzes, den die Kammer in diesem Fall bei der Prüfung nach Artikel 164 (2) EPÜ verfolgt habe.

Daher sei Frage 1 eindeutig zulässig, und die Zulässigkeit von Frage 2 sollte sich aus der Zulässigkeit von Frage 1 ergeben. Die Fragen stünden in direktem Zusammenhang, weil die Vereinbarkeit von Regel 28 (2) EPÜ mit Artikel 53 b) EPÜ davon abhängt, ob die frühere Auslegung dieses Artikels in der Entscheidung G 2/12 so verstanden werde, dass sie eine Klarstellung von Artikel 53 b) EPÜ durch den Verwaltungsrat ausschließe.

II.1.4 Sollte die Zulässigkeit der Frage 2 nicht bereits infolge der Zulässigkeit der Frage 1 anerkannt werden, so sei diese Frage durch analoge Anwendung des Artikels 112 (1) b) EPÜ als zulässig zu betrachten. In diesem Zusammenhang verweist der EPA-Präsident auf G 1/97 (ABl. EPA 2000, 322), G 2/02 (ABl. EPA 2004, 483), G 3/08 (ABl. EPA 2011, 10) und insbesondere auf G 4/98 (ABl. EPA 2001, 131, Nr. 1.2 der Begründung).

II.1.5 Ziel einer Vorlage nach Artikel 112 (1) b) EPÜ sei es, innerhalb des europäischen Patentsystems Rechtseinheit und Rechtssicherheit herzustellen. In diesem Zusammenhang diene das Kriterium "voneinander abweichende Entscheidungen" in Artikel 112 (1) b) EPÜ dazu, die Vorlage abstrakter Rechtsfragen zu verhindern. Die aktuelle Vorlage betreffe jedoch keine abstrakte, sondern eine konkrete Rechtsfrage, die sich gestellt habe oder in einer beträchtlichen Zahl

by amending the Implementing Regulations under Article 33(1)(c) EPC. The Administrative Council's competence to interpret an Article of the EPC by means of a provision of the Implementing Regulations is independent of the interpretation of that Article given by the Enlarged Board and unrestricted by Article 164(2) EPC.

II.1.3 In conclusion, the EPO President submits that there is different case law relevant to the question whether, for the purposes of Article 164(2) EPC, a potential conflict exists between Article 53 EPC and Rule 28(2) EPC, the latter having been adopted to clarify the former's meaning and scope. The conflict of Rule 28(2) EPC with Article 53(b) EPC found by the Board in decision T 1063/18 (*supra*) was the direct consequence of a different approach which it took to the examination under Article 164(2) EPC in that case.

Thus, question 1 is clearly admissible, and the admissibility of question 2 should follow from the admissibility of question 1. The questions are directly related because compliance of Rule 28(2) EPC with Article 53(b) EPC depends on whether the earlier interpretation of said Article in decision G 2/12 is seen as precluding the Administrative Council's clarification of Article 53(b) EPC.

II.1.4 In the event that the admissibility of question 2 is not already acknowledged as a consequence of the admissibility of question 1, it should be considered admissible under Article 112(1)(b) EPC by analogy. In this regard, the EPO President refers to G 1/97 (OJ EPO 2000, 322), G 2/02 (OJ EPO 2004, 483), G 3/08 (OJ EPO 2011, 10), and in particular G 4/98 (OJ EPO 2001, 131, Reasons, point 1.2).

II.1.5 The aim of a referral under Article 112(1)(b) EPC is to establish uniformity of law and legal certainty within the European patent system. In this context, the criterion of "different decisions" in Article 112(1)(b) EPC serves to prevent abstract points of law being referred. However, the current referral does not concern an abstract legal question, but a concrete one which has arisen or could arise in a significant number of pending cases, *i.e.* in the context of eighteen appeals

pour interpréter les exceptions à la brevetabilité énoncées à l'article 53 CBE en modifiant le règlement d'exécution. La compétence du Conseil d'administration pour interpréter un article de la CBE via une disposition du règlement d'exécution est indépendante de l'interprétation donnée à cet article par la Grande Chambre et n'est pas limitée par l'article 164(2) CBE.

II.1.3 En conclusion, le Président de l'OEB avance que la jurisprudence fait apparaître des divergences sur la question de savoir si, aux fins de l'article 164(2) CBE, un conflit potentiel existe entre l'article 53 CBE et la règle 28(2) CBE, la seconde disposition ayant été adoptée afin de clarifier la signification et la portée de la première. Le conflit entre la règle 28(2) CBE et l'article 53b) CBE, constaté dans la décision T 1063/18 (*supra*), découle directement de l'approche divergente adoptée par la chambre dans cette affaire eu égard à l'article 164(2) CBE.

Par conséquent, la question 1 est manifestement recevable et la recevabilité de la question 2 devrait découler de la recevabilité de la question 1. Il existe un lien direct entre ces questions, la conformité de la règle 28(2) CBE avec l'article 53b) CBE étant subordonnée à la question de savoir si l'interprétation antérieure dudit article dans la décision G 2/12 est considérée comme faisant obstacle à la clarification de l'article 53b) CBE par le Conseil d'administration.

II.1.4 Dans le cas où il ne serait pas reconnu que la recevabilité de la question 2 découle de la recevabilité de la question 1, cette question devrait être jugée recevable en vertu d'une application par analogie de l'article 112(1)(b) CBE. À ce propos, le Président de l'OEB renvoie aux décisions G 1/97 (JO OEB 2000, 322) et G 2/02 (JO OEB 2004, 483), à l'avis G 3/08 (JO OEB 2011, 10), et notamment à l'avis G 4/98 (JO OEB 2001, 131, point 1.2 des motifs).

II.1.5 Le but d'une saisine au titre de l'article 112(1)(b) CBE est d'assurer l'uniformité du droit et la sécurité juridique au sein du système du brevet européen. Dans ce contexte, le critère relatif aux "décisions divergentes" énoncé à l'article 112(1)(b) CBE permet d'éviter que des questions de droit abstraites soient soumises. Toutefois, la présente saisine ne concerne pas une question de droit abstraite, mais une question concrète qui s'est posée ou qui est susceptible de se poser dans

anhängiger Verfahren stellen könnte, und zwar im Zusammenhang mit 18 anhängigen Beschwerden gegen Entscheidungen auf der Grundlage von Regel 28 (2) EPÜ sowie rund 250 Prüfungs- und 7 Einspruchsverfahren, in denen die Anwendung der Regel 28 (2) EPÜ entscheidend sei oder werden könnte. Somit sei die vorliegende Sachlage vergleichbar mit dem Fall der voneinander abweichenden Entscheidungen der Beschwerdekammern, für den der Gesetzgeber ein Vorlagerecht nach Artikel 112 (1) b) EPÜ vorgesehen habe.

II.1.6 Das Vorlagerecht des EPA-Präsidenten, das bei voneinander abweichenden Auslegungen des EPÜ in zwei Kammerentscheidungen mit *inter partes*-Wirkung bestehe, müsse erst recht dann gelten, wenn die Auslegung eines Artikels des EPÜ (d. h. Artikel 53 b) EPÜ) in einer einzelnen Kammerentscheidung von der Umsetzung des Artikels (d. h. seiner Auslegung) mit *erga omnes*-Wirkung in einer Regel des EPÜ (d. h. Regel 28 (2) EPÜ) abweiche.

Aus der Funktion der Großen Beschwerdekammer als höchste gerichtliche Instanz des EPA (G 2301/16, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 42 der Entscheidungsgründe) folge, dass diese für Entscheidungen und Stellungnahmen zu Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zuständig sei, um die einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen. Eine solche Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stelle sich in der Entscheidung T 1063/18 (s. o.) und bedürfe der Klarstellung durch die Große Beschwerdekammer. Eine neue Vorlage an die Große Beschwerdekammer sei in Anbetracht der Rechtsentwicklung seit Ergehen ihrer früheren Entscheidung G 2/12 (s. o.) (s. T 297/88, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe) notwendig und angemessen. Die Rechtsentwicklung und Verwaltungspraxis im Anschluss an G 2/12, auf die sich der EPA-Präsident stützt, werden nachstehend in der Begründung der Stellungnahme behandelt.

## II.1 Zum Inhalt der Vorlage

II.2.1 Frage 1 sei zu bejahen. Der richtige Ansatz nach Artikel 164 (2) EPÜ bei der Prüfung der Vereinbarkeit einer Regel des EPÜ, die Artikel 53 EPÜ umsetze, sei derjenige der Entscheidungen J 20/84 (ABl. EPA 1987, 95, Nr. 5 der Entscheidungsgründe), J 16/96 (ABl. EPA 1998, 347, Nr. 2.3

pending against decisions based on Rule 28(2) EPC, as well as about 250 examination and about seven opposition cases in which the application of Rule 28(2) EPC has or could become decisive. Hence, the present situation is closely comparable to that in which the legislator had provided for a right of referral under Article 112(1)(b) EPC in the case of different decisions of Boards of Appeal.

II.1.6 If a right of referral by the EPO President exists in the case of divergent interpretations of the EPC in two Board of Appeal decisions with *inter partes* effect, it must exist all the more in the case of a divergence between the interpretation of an Article of the EPC (i.e. Article 53(b) EPC) in a single Board of Appeal decision and the Article's implementation (i.e. interpretation) with *erga omnes* effect set forth in a Rule of the EPC (i.e. Rule 28(2) EPC).

It follows from Enlarged Board's function as the highest judicial authority of the EPO (G 2301/16, not published in the OJ EPO, Reasons, point 42) that it is responsible for deciding and giving opinions on points of law of fundamental importance in order to ensure the uniform application of the law. Such a point of law of fundamental importance arose in decision T 1063/18 (*supra*) and thus requires clarification by the Enlarged Board. A new referral to the Enlarged Board is necessary and appropriate in view of the legal developments which have occurred since it issued its earlier decision G 2/12 (*supra*) (see T 297/88, not published in the OJ EPO, Reasons, point 2.4). The legal developments and administrative practices following decision G 2/12 which the EPO President relies upon are dealt with in the Reasons below.

## II.2 On the substance of the referral

II.2.1 Question 1 should be answered in the affirmative. The correct approach to follow under Article 164(2) EPC when examining the conformity of a Rule of the EPC which implements Article 53 EPC should be that taken in decisions J 20/84 (OJ EPO 1987, 95, Reasons, point 5), J 16/96 (OJ EPO 1998, 347,

un nombre considérable d'affaires en instance, à savoir dans le cadre de 18 recours en instance dirigés contre des décisions fondées sur la règle 28(2) CBE, ainsi que dans le cadre d'environ 250 procédures d'examen et environ sept procédures d'opposition dans lesquelles l'application de la règle 28(2) CBE est déterminante ou pourrait l'être. Partant, la présente situation est tout à fait comparable à celle où des chambres de recours ont rendu des décisions divergentes et pour laquelle le législateur a prévu un droit de saisine en vertu de l'article 112(1)(b) CBE.

II.1.6 Si un droit de saisine est reconnu au Président de l'OEB en cas d'interprétations divergentes de la CBE dans deux décisions des chambres de recours produisant des effets à l'égard des parties concernées, ce droit doit a fortiori lui être reconnu en cas de divergence entre l'interprétation d'un article de la CBE (en l'occurrence l'article 53b) CBE) dans une seule décision d'une chambre de recours et l'application (en l'occurrence l'interprétation) de cet article prévue par une règle de la CBE (en l'occurrence la règle 28(2) CBE) produisant ses effets à l'égard de tous.

En tant que formation la plus solennelle des instances de recours de l'OEB (G 2301/16, non publiée au JO OEB, point 42 des motifs), la Grande Chambre est chargée de statuer et de donner des avis sur des questions de droit d'importance fondamentale afin de garantir l'application uniforme du droit. Une telle question de droit d'importance fondamentale se pose dans la décision T 1063/18 (*supra*) et nécessite donc une clarification par la Grande Chambre. Une nouvelle saisine de la Grande Chambre est nécessaire et indiquée compte tenu des évolutions du droit intervenues depuis sa décision antérieure G 2/12 (*supra*) (voir T 297/88, non publiée au JO OEB, point 2.4 des motifs). Les évolutions du droit et les pratiques administratives qui ont suivi la décision G 2/12 et sur lesquelles le Président de l'OEB fonde son argumentation sont abordées plus loin dans le cadre des motifs de la présente décision.

## II.2 Arguments sur le fond de la saisine

II.2.1 Il y a lieu de répondre par l'affirmative à la question 1. L'approche correcte en vertu de l'article 164(2) CBE pour apprécier la conformité d'une règle de la CBE mettant en œuvre l'article 53 CBE est celle adoptée dans les décisions J 20/84 (JO OEB 1987, 95, point 5 des motifs), J 16/96

der Entscheidungsgründe), T 272/95 (s. o., Nr. 4 der Entscheidungsgründe), T 315/03 (s. o., Nrn. 5.1 und 7.7 der Entscheidungsgründe), T 991/04 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 6 der Entscheidungsgründe), T 666/05 (s. o., Nr. 75 der Entscheidungsgründe), T 1213/05 (s. o., Nr. 44 der Entscheidungsgründe), G 9/93 (ABl. EPA 1994, 891, Nr. 6 der Entscheidungsgründe), G 2/06 (ABl. EPA 2009, 306, Nr. 13 der Entscheidungsgründe), G 2/07 (s. o., Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe) und G 2/08 (ABl. EPA 2010, 456, Nr. 7.1.4 der Entscheidungsgründe). Nach dem in diesen Entscheidungen verfolgten Ansatz werde eine Regel, die die Bedeutung und den Umfang von Artikel 53 EPÜ klarstelle, nicht von vornherein durch die frühere Rechtsprechung der Beschwerdekammern oder der Großen Beschwerdekammer beschränkt. Daraus zieht der EPA-Präsident folgende Schlüsse:

a) Der Verwaltungsrat sei nach Artikel 33 (1) c) EPÜ befugt, Artikel 53 EPÜ durch Auslegung und Klarstellung von dessen Bedeutung umzusetzen.

b) Artikel 164 (2) EPÜ biete keine Grundlage dafür, eine Auslegung und Umsetzung des Artikels 53 EPÜ durch den Verwaltungsrat von vornherein auszuschließen oder zu beschränken, weil diese von einer früheren Auslegung dieses Artikels durch die Große Beschwerdekammer abweiche.

c) Die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer hätten zwar auf der Grundlage von Artikel 21 VOBK 2020 faktische Bindungswirkung, schlossen aber nicht als solche eine Weiterentwicklung des Rechts oder seiner Auslegung aus.

d) Bei der Auslegung eines Artikels des EPÜ hätten die Beschwerdekammern alle relevanten Auslegungselemente zu beachten, einschließlich einer Änderung der Ausführungsordnung durch den Verwaltungsrat.

II.2.2 Frage 2 sei aus den folgenden Gründen ebenfalls zu bejahen:

a) Aus G 2/12 (s. o.) könne Folgendes geschlossen werden:

i. Artikel 53 b) EPÜ erlaube nicht ausdrücklich die Patentierbarkeit von Pflanzen oder Tieren, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnen werden;

ii. Artikel 53 b) EPÜ lasse grundsätzlich unterschiedliche Auslegungen zu, was den Umfang des Patentierbarkeitsausschlusses betreffe;

Reasons, point 2.3), T 272/95 (*supra*, Reasons, point 4), T 315/03 (*supra*, Reasons, points 5.1 and 7.7), T 991/04 (not published in the OJ EPO, Reasons, point 6), T 666/05 (*supra*, Reasons, point 75), T 1213/05 (*supra*, Reasons, point 44), G 9/93 (OJ EPO 1994, 891, Reasons, point 6), G 2/06 (OJ EPO 2009, 306, Reasons, point 13), G 2/07 (*supra*, Reasons, point 2.2), and G 2/08 (OJ EPO 2010, 456, Reasons, point 7.1.4). According to the approach followed in those decisions, a Rule clarifying the meaning and scope of Article 53 EPC is not *a priori* limited by earlier case law of the Boards of Appeal or the Enlarged Board. From this, the EPO President concludes the following:

(a) The Administrative Council is competent under Article 33(1)(c) EPC to implement Article 53 EPC by interpreting and clarifying its meaning.

(b) Article 164(2) EPC does not provide a basis for excluding or limiting *a priori* the Administrative Council's interpretation and implementation of Article 53 EPC on the ground that it deviates from an earlier interpretation given to that Article by the Enlarged Board.

(c) The decisions of the Enlarged Board have a de facto binding effect based on Article 21 RPBA 2020 but do not *per se* preclude a development in the law or its interpretation.

(d) In interpreting an Article of the EPC, the Boards of Appeal have to consider all elements relevant to its interpretation, including an amendment of the Implementing Regulations by the Administrative Council.

II.2.2 Question 2 should also be answered in the affirmative on the basis of the following:

(a) It can be concluded from G 2/12 (*supra*) that

i. Article 53(b) EPC does not explicitly allow the patentability of plants or animals exclusively obtained by essentially biological processes;

ii. Article 53(b) EPC is in principle open to different interpretations as to the scope of the exceptions to patentability;

(JO OEB 1998, 347, point 2.3 des motifs), T 272/95 (*supra*, point 4 des motifs), T 315/03 (*supra*, points 5.1 et 7.7 des motifs), T 991/04 (non publiée au JO OEB, point 6 des motifs), T 666/05 (*supra*, point 75 des motifs), T 1213/05 (*supra*, point 44 des motifs), G 9/93 (JO OEB 1994, 891, point 6 des motifs), G 2/06 (JO OEB 2009, 306, point 13 des motifs), G 2/07 (*supra*, point 2.2 des motifs), et G 2/08 (JO OEB 2010, 456, point 7.1.4 des motifs). Selon l'approche suivie dans ces décisions, une règle qui clarifie la signification et la portée de l'article 53 CBE n'est pas limitée a priori par la jurisprudence antérieure des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours. Le Président de l'OEB en conclut ce qui suit :

a) Le Conseil d'administration a compétence en vertu de l'article 33(1)(c) CBE pour mettre en œuvre l'article 53 CBE en l'interprétant et en clarifiant sa signification.

b) L'article 164(2) CBE ne permet pas d'exclure ou de limiter a priori l'interprétation et l'application de l'article 53 CBE retenues par le Conseil d'administration au motif qu'elles s'écartent d'une interprétation antérieure donnée audit article par la Grande Chambre.

c) Les décisions de la Grande Chambre ont de facto un effet contraignant découlant de l'article 21 RPBA 2020, mais elles n'empêchent pas en tant que telles une évolution du droit ou de son interprétation.

d) Pour interpréter un article de la CBE, les chambres de recours doivent tenir compte de tous les éléments pertinents à cette fin, y compris d'une modification apportée au règlement d'exécution par le Conseil d'administration.

II.2.2 Il y a lieu de répondre également par l'affirmative à la question 2 pour les raisons suivantes :

a) Il peut être déduit de la décision G 2/12 (*supra*) que

i. l'article 53b) CBE n'admet pas expressément la brevetabilité des végétaux ou des animaux obtenus exclusivement par des procédés essentiellement biologiques ;

ii. l'article 53b) CBE est en principe sujet à différentes interprétations en ce qui concerne l'étendue des exceptions à la brevetabilité ;



iii. Artikel 53 b) EPÜ lasse Raum für weitere Klarstellungen durch Ausführungsvorschriften.

b) In Anbetracht dieser Schlussfolgerungen falle es unter die Befugnisse des Verwaltungsrats nach Artikel 33 (1) c) EPÜ, eine Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ im Einklang mit der EU-Biotechnologierichtlinie vorzunehmen, wie sie in der Mitteilung der EU-Kommission über die Auslegung bestimmter Artikel der EU-Biotechnologierichtlinie (ABl. EU 2016, C 411/3, nachstehend "Kommissionsmitteilung") ausgelegt werde.

c) Mit der Aufnahme der Regel 28 (2) EPÜ habe der Verwaltungsrat eine Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ getroffen, die mit der gesetzgeberischen Absicht im Einklang stehe, die sich aus der Übernahme der EU-Biotechnologierichtlinie in das EPÜ ergebe.

d) Sowohl Regel 28 (2) EPÜ selbst als auch die rechtlichen Entwicklungen und Verwaltungspraktiken in den Vertragsstaaten seit G 2/12 (s. o.) ließen den Schluss zu, dass Regel 28 (2) EPÜ für die Zwecke des Artikels 164 (2) EPÜ insofern als mit Artikel 53 b) EPÜ vereinbar zu betrachten sei, als Artikel 53 b) EPÜ im Lichte der Regel 28 (2) EPÜ so auszulegen sei, dass er auch die Erzeugnisse von im Wesentlichen biologischen Verfahren von der Patentierbarkeit ausschließe.

**Stellungnahmen Dritter (Amicus-curiae-Schriftsätze)**

III. Mit einer im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Mitteilung (ABl. EPA 2019, A52) gab die Große Beschwerdekammer Dritten Gelegenheit, schriftliche Stellungnahmen nach Artikel 10 VOGBK einzureichen. Die folgenden Amicus-curiae-Schriftsätze gingen ein, die auf der Website der Großen Beschwerdekammer ([www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba\\_de.html](http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba_de.html)) veröffentlicht wurden:

(1) G. König, König Szyinka Tilmann, von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbH, Düsseldorf/München (KSVR), Patentanwälte – 24. Mai 2019;

(2) Portugiesisches Institut für gewerblichen Rechtsschutz (PT) – 22. Mai 2019;

(3) Dirk Peter – 17. August 2019;

(4) Elisabeth Albrecht – 4. September 2019;

iii. Article 53(b) EPC leaves room for further clarification by means of the Implementing Regulations.

(b) In the light of these conclusions, it is within the Administrative Council's powers under Article 33(1)(c) EPC to provide an interpretation of Article 53(b) EPC in line with the EU Biotech Directive as interpreted by the European Commission's Notice on the interpretation of certain articles of the EU Biotech Directive (OJ EU 2016 C 411/3, hereinafter the EU Commission's Notice of interpretation).

(c) By introducing Rule 28(2) EPC, the Administrative Council applied an interpretation of Article 53(b) EPC that is in line with the legislative intent derivable from the "incorporation" of the EU Biotech Directive into the EPC.

(d) Both Rule 28(2) EPC itself and the legislative developments and administrative practices which have emerged in the Contracting States since decision G 2/12 (*supra*) lead to the conclusion that, for the purposes of Article 164(2) EPC, Rule 28(2) EPC is to be considered as being in conformity with Article 53(b) EPC, in the sense that Article 53(b) EPC is to be interpreted in the light of Rule 28(2) EPC to mean that it also excludes from patentability the products of essentially biological processes.

**Statements by third parties (amicus curiae briefs)**

III. In a communication published in the Official Journal of the EPO (OJ EPO 2019, A52), the Enlarged Board gave third parties the opportunity to file written statements in accordance with Article 10 RPEBA. It received the following *amicus curiae* briefs, which were published on the internet website of the Enlarged Board ([www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba.html](http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba.html)):

(1) G. König, König Szyinka Tilmann, von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbH, Düsseldorf / München (KSVR), Patentanwälte – 24 May 2019;

(2) Portuguese Institute of Industrial Property (PT) – 22 May 2019;

(3) Dirk Peter – 17 August 2019;

(4) Elisabeth Albrecht – 4 September 2019;

iii. l'article 53b) CBE peut être clarifié par le biais du règlement d'exécution.

b) À la lumière de ces conclusions, le Conseil d'administration peut, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 33(1)c) CBE, donner à l'article 53b) CBE une interprétation conforme à la directive "Biotechnologie" telle qu'interprétée dans l'avis de la Commission européenne concernant certains articles de la directive "Biotechnologie" (JO UE 2016 C 411/3, ci-après dénommé l'"avis interprétatif de la Commission européenne").

c) En introduisant la règle 28(2) CBE, le Conseil d'administration a appliqué une interprétation de l'article 53b) CBE conforme à l'intention du législateur telle qu'elle ressort de l'"incorporation" de la directive "Biotechnologie" dans la CBE.

d) À la fois la règle 28(2) CBE proprement dite et les développements sur le plan législatif et administratif intervenus dans les États contractants depuis la décision G 2/12 (*supra*) permettent de conclure que, aux fins de l'article 164(2) CBE, la règle 28(2) CBE doit être considérée comme étant conforme à l'article 53b) CBE, en ce sens que l'article 53b) CBE doit être interprété à la lumière de la règle 28(2) CBE comme excluant également de la brevetabilité les produits issus de procédés essentiellement biologiques.

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

III. Par une communication publiée au Journal officiel de l'OEB (JO OEB 2019, A52), la Grande Chambre a donné aux tiers la possibilité de présenter des observations écrites conformément à l'article 10 RPGCR. Elle a reçu les observations suivantes qui ont été publiées sur le site Internet de la Grande Chambre de recours ([www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba.html](http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba.html)) :

(1) G. König, König Szyinka Tilmann von Renesse, Partnerschaft mbH, Düsseldorf/München (KSVR), Patentanwälte – 24 mai 2019 ;

(2) Institut portugais de la propriété industrielle (PT) – 22 mai 2019 ;

(3) Dirk Peter – 17 août 2019 ;

(4) Elisabeth Albrecht – 4 septembre 2019 ;

(5) Schriftliche Erklärungen in standardisierter Form von 23 052 natürlichen Personen über Umweltinstitut München e. V. (UIM);

(6) Spanisches Patent- und Markenamt (ES) – 16. September 2019;

(7) Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland (DE) – 10. September 2019;

(8) Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter (BDP) – datiert vom 17. September 2019;

(9) Eric Alasdair Kennington – 18. September 2019;

(10) Euroseeds – 20. September 2019;

(11) Maximilian Haedicke – 23. September 2019;

(12) DeltaPatents – datiert vom 23. September 2019;

(13) Amt für gewerblichen Rechtsschutz der Tschechischen Republik (CZ) – 20. September 2019;

(14) L. J. Steenbeek – 24. September 2019;

(15) Julian Cockbain – 24. September 2019 und 2. November 2019 unter Bezugnahme auf Sigrid Stercks/Julian Cockbain, Exclusions from Patentability, Cambridge University Press 2012 (ISBN 978-1-107-54262-4), Seiten 5 bis 8, 17 und 18 von Kapitel 7 und Kapitel 9;

(16) König, Szyuka, Tilmann, von Renesse (KSVR), Patentanwälte – 24. September 2019;

(17) Belgisches Amt für geistiges Eigentum (BE) – 24. September 2019;

(18) Internationale Föderation von Patentanwälten (FICPI) – 25. September 2019;

(19) Österreichisches Patentamt (AT) – 26. September 2019;

(20) Europäischer Verband der Industrie-Patentanwälte (FEMIP) – 26. September 2019;

(21) Patentamt der Republik Polen (PL) – 26. September 2019;

(22) Königreich der Niederlande (NL) – 26. September 2019;

(23) IP Federation (IPF) – 27. September 2019;

(24) Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes (VPP) – 27. September 2019;

(5) Written statements filed in standardised form by 23 052 natural persons via "Umweltinstitut München e.V." (UIM);

(6) Spanish Patent and Trademark Office (ES) – 16 September 2019;

(7) Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland (DE) – 10 September 2019;

(8) German Plant Breeders' Association (BDP) – dated 17 September 2019;

(9) Eric Alasdair Kennington – 18 September 2019;

(10) Euroseeds – 20 September 2019;

(11) Maximilian Haedicke – 23 September 2019;

(12) DeltaPatents – dated 23 September 2019;

(13) Industrial Property Office of the Czech Republic (CZ) – 20 September 2019;

(14) L.J. Steenbeek – 24 September 2019;

(15) Julian Cockbain – 24 September 2019 and 2 November 2019, referring to Sigrid Stercks / Julian Cockbain, Exclusions from Patentability, Cambridge University Press 2012 (ISBN 978-1-107-54262-4), pages 5 to 8, 17 and 18 of chapter 7 and chapter 9;

(16) König, Szyuka, Tilmann, von Renesse (KSVR), Patentanwälte – 24 September 2019;

(17) Office belge de la Propriété Intellectuelle (BE) – 24 September 2019;

(18) Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle (FICPI) – 25 September 2019;

(19) Austrian Patent Office (AT) – 26 September 2019;

(20) European Federation of Agents of Industry in Industrial Property (FEMIP) – 26 September 2019;

(21) Patent Office of the Republic of Poland (PL) – 26 September 2019;

(22) The Kingdom of the Netherlands (NL) – 26 September 2019;

(23) IP Federation (IPF) – 27 September 2019;

(24) Association of Intellectual Property Experts (VPP) – 27 September 2019;

(5) Déclarations écrites de 23 052 personnes physiques déposées sous forme normalisée par "Umweltinstitut München e.V." (UIM) ;

(6) Office espagnol des brevets et des marques (ES) – 16 septembre 2019 ;

(7) Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (DE) – 10 septembre 2019 ;

(8) Association allemande d'obteneurs de végétaux (BDP) – 17 septembre 2019 ;

(9) Eric Alasdair Kennington – 18 septembre 2019 ;

(10) Euroseeds – 20 septembre 2019 ;

(11) Maximilian Haedicke – 23 septembre 2019 ;

(12) DeltaPatents – 23 septembre 2019 ;

(13) Office tchèque de la propriété industrielle (CZ) – 20 septembre 2019 ;

(14) L.J. Steenbeek – 24 septembre 2019 ;

(15) Julian Cockbain – 24 septembre 2019 et 2 novembre 2019, renvoyant à Sigrid Stercks/Julian Cockbain, *Exclusions from Patentability*, Cambridge University Press 2012 (ISBN 978-1-107-54262-4), pages 5 à 8, 17 et 18 du chapitre 7, et chapitre 9 ;

(16) König, Szyuka, Tilmann, von Renesse (KSVR), Patentanwälte – 24 septembre 2019 ;

(17) Office belge de la propriété intellectuelle (BE) – 24 septembre 2019 ;

(18) Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI) – 25 septembre 2019 ;

(19) Office autrichien des brevets (AT) – 26 septembre 2019 ;

(20) Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété intellectuelle (FEMIP) – 26 septembre 2019 ;

(21) Office des brevets de la République de Pologne (PL) – 26 septembre 2019 ;

(22) Royaume des Pays-Bas (NL) – 26 septembre 2019 ;

(23) IP Federation (IPF) – 27 septembre 2019 ;

(24) Association des Experts en Propriété Industrielle (VPP) – 27 septembre 2019 ;

|  |   |  |
|--|---|--|
| (25) Nationales Institut für geistiges Eigentum (FR) – 27. September 2019;   | (25) Institut National de la Propriété Industrielle (FR) – 27 September 2019;   | (25) Institut national de la propriété industrielle (FR) – 27 septembre 2019 ;   |
| (26) No patents on seeds! (NPS) – 30. September 2019;  | (26) No patents on seeds! (NPS) – 30 September 2019;  | (26) No patents on seeds! (NPS) – 30 septembre 2019 ;  |
| (27) Von 49 Organisationen und 2 725 Einzelpersonen unterzeichnete Erklärung (gemeinsame Erklärung) – 30. September 2019;  | (27) Statement signed by 49 organisations and 2 725 individuals (collective statement) – 30 September 2019;   | (27) Déclaration signée par 49 organisations et 2 725 particuliers (déclaration commune) – 30 septembre 2019 ;   |
| (28) Peter de Lange – 30. September 2019;  | (28) Peter de Lange – 30 September 2019;  | (28) Peter de Lange – 30 septembre 2019 ;  |
| (29) Dänische Regierung (DK) – 30. September 2019;   | (29) The Danish Government (DK) – 30 September 2019;  | (29) Gouvernement danois (DK) – 30 septembre 2019 ;  |
| (30) Axel Metzger, Herbert Zech und Charlotte Vollenberg (Metzger/Zech/Vollenberg) – 30. September 2019;   | (30) Axel Metzger, Herbert Zech and Charlotte Vollenberg (Metzger/Zech/Vollenberg) – 30 September 2019;   | (30) Axel Metzger, Herbert Zech et Charlotte Vollenberg (Metzger/Zech/Vollenberg) – 30 septembre 2019 ;  |
| (31) Fritz Dolder – 30. September 2019;  | (31) Fritz Dolder – 30 September 2019;  | (31) Fritz Dolder – 30 septembre 2019 ;  |
| (32) Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (epi) – 30. September 2019;   | (32) Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (epi) – 30 September 2019;   | (32) Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (epi) – 30 septembre 2019 ;  |
| (33) Plantum – 30. September 2019;   | (33) Plantum – 30 September 2019;   | (33) Plantum – 30 septembre 2019 ;   |
| (34) CropLife International und European Crop Protection Association (ECPA) – 30. September 2019;  | (34) CropLife International and the European Crop Protection Association (ECPA) – 30 September 2019;  | (34) CropLife International et Association Européenne pour la protection des Cultures (ECPA) – 30 septembre 2019 ;   |
| (35) Intellectual Property Owners Association (IPO) – 30. September 2019;  | (35) Intellectual Property Owners Association (IPO) – 30 September 2019;  | (35) Intellectual Property Owners Association (IPO) – 30 septembre 2019 ;  |
| (36) Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) – 30. September 2019;  | (36) Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) – 30 September 2019;  | (36) Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) – 30 septembre 2019 ;  |
| (37) Thomas Leconte – 1. Oktober 2019;   | (37) Thomas Leconte – 1 October 2019;   | (37) Thomas Leconte – 1 <sup>er</sup> octobre 2019 ;   |
| (38) International Association of Horticultural Producers (AIPH) – 1. Oktober 2019;  | (38) International Association of Horticultural Producers (AIPH) – 1 October 2019;  | (38) Association Internationale des Producteurs de l'Horticulture (AIPH) – 1 <sup>er</sup> octobre 2019 ;  |
| (39) Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) – 1. Oktober 2019;   | (39) Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) – 1 October 2019;   | (39) Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) – 1 <sup>er</sup> octobre 2019 ;   |
| (40) Europäische Kommission (EU-Kommission) – 1. Oktober 2019;   | (40) European Commission (EU Commission) – 1 October 2019;  | (40) Commission européenne – 1 <sup>er</sup> octobre 2019 ;  |
| (41) Olaf Malek, Vossius & Partner (VP) – 21. Oktober 2019.  | (41) Olaf Malek, Vossius & Partner (VP) – 21 October 2019.  | (41) Olaf Malek, Vossius & Partner (VP) – 21 octobre 2019.   |
| III.1 Erklärungen zur Zulässigkeit der Vorlage   | III.1 Statements concerning the admissibility of the referral   | III.1 Observations concernant la recevabilité de la saisine  |
| III.1.1 Einige Dritte erachteten die Vorlage entweder ausdrücklich oder – durch ihr Vorbringen in der Sache – implizit für zulässig. Zu dieser Gruppe gehörten öffentliche Institutionen und Regierungsbehörden (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FR, NL, PL, PT), die EU-Kommission, Pflanzenzüchterverbände (BDP, Euroseeds, Plantum), Nichtregierungsorganisationen (NPS), | III.1.1 Some third parties, either explicitly or, by submitting arguments on the merits of the referral, implicitly, considered the referral to be admissible. This group included public and governmental institutions (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FR, NL, PL, PT), the EU Commission, plant breeders' associations (BDP, Euroseeds, Plantum), non-governmental | III.1.1 Certains tiers ont, soit explicitement, soit implicitement dans le cadre de leurs arguments sur le fond de la saisine, considéré que la saisine était recevable. Parmi eux figurent des institutions publiques et gouvernementales (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FR, NL, PL, PT), la Commission européenne, des associations d'obtenteurs de végétaux |

Rechtsexperten und Einzelpersonen (Dolder, Metzger/Zech/Vollenberg).

Erstens seien innerhalb des Gebiets der biotechnologischen Erfindungen Entscheidungen auf dem Gebiet der Pflanzen immer von derselben Technischen Beschwerdekammer getroffen worden. Infolgedessen sei die Bedingung "zwei Beschwerdekammern" nie erfüllbar. Es könne jedoch nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein, den EPA-Präsidenten daran zu hindern, der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorzulegen, die das Gebiet der biotechnologischen Erfindungen betreffe. Dies würde die Vorschrift ihres "effet utile" berauben und wäre zudem eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung eines Gebiets der Technik.

Zweitens lägen "voneinander abweichende Entscheidungen" im Sinne des Artikels 112 (1) b) EPÜ vor, denn die Entscheidung T 1063/18 (s. o.) stehe der früheren Entscheidung derselben Beschwerdekammer in der Sache T 1208/12 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) entgegen, die sich auf einige der in der Entscheidung G 1/98 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 2000, 111) dargelegten zentralen Grundsätze stützte. Dass diese Argumentation in der Entscheidung T 1063/18 (s. o.) noch nicht einmal erwähnt worden sei, habe dazu geführt, dass die Beschwerdekammer in unterschiedlicher Zusammensetzung abweichende Entscheidungen zu derselben grundsätzlichen Rechtsfrage getroffen habe, nämlich zum Umfang des Patentierbarkeitsausschlusses nach Artikel 53 b) EPÜ.

Drittens bestehe der Zweck des Artikels 112 (1) b) EPÜ darin, die einheitliche Anwendung des EPÜ sicherzustellen und Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu klären. Der Vorlage liege die Notwendigkeit zugrunde, Klarheit über die mögliche Auswirkung der Rechtsentwicklung nach G 2/12 (s. o.) auf die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ zu erlangen.

III.1.2 Andere Dritte erachteten die Vorlage entweder ausdrücklich oder zumindest implizit für unzulässig. Dazu gehörten Patentanwälte, Patentanwaltsverbände und -sozialtäten (O. Malek, CIPA, CNCPI, DeltaPatents, FEMIP, FICPI, KSVR), Interessengruppen und Verbände (ECPA, IPF, VPP),

organisations (NPS), legal experts and individuals (Dolder, Metzger/Zech/Vollenberg).

First, within the field of biotechnological inventions, decisions in the field of plants had always been taken by the same Technical Board. As a consequence, the condition of "two Boards of Appeal" could never be fulfilled. However, it could not have been the legislator's intention to prevent the EPO President from referring to the Enlarged Board a point of law which concerned the field of biotechnological inventions. That would deprive the provision of its "effet utile" and also unjustifiably discriminate against one field of technology.

Secondly, there were "different decisions" within the meaning of Article 112(1)(b) EPC because decision T 1063/18 (*supra*) was contrary to the earlier decision of the same Board of Appeal in case T 1208/12 (not published in the OJ EPO), which relied on some key principles set out in Enlarged Board decision G 1/98 (OJ EPO 2000, 111). The fact that this reasoning was not even mentioned in decision T 1063/18 (*supra*) had led to there being different decisions from that Board of Appeal in a different composition which touched upon the same fundamental point of law, *i.e.* the scope of the exceptions to patentability under Article 53(b) EPC.

Thirdly, the purpose of Article 112(1)(b) EPC was to ensure the uniform application of the EPC and to clarify legal matters of fundamental importance. Underlying the present referral was the need to obtain clarification of the potential impact that legal developments subsequent to decision G 2/12 (*supra*) had on the interpretation of Article 53(b) EPC.

III.1.2 Other third parties, either explicitly or at least implicitly, considered the referral to be inadmissible. These included patent attorneys, patent attorneys' associations and firms (O. Malek, CIPA, CNCPI, DeltaPatents, FEMIP, FICPI, KSVR), interest groups and trade

(BDP, Euroseeds, Plantum), des organisations non gouvernementales (NPS), des juristes et des particuliers (Dolder, Metzger/Zech/Vollenberg).

Selon un premier argument, dans le domaine des inventions biotechnologiques, les décisions portant sur des végétaux ont toutes été rendues par la même chambre de recours technique. Par conséquent, la condition relative aux "deux chambres de recours" ne peut jamais être remplie. Cela étant, le législateur ne pouvait pas avoir pour intention d'empêcher le Président de l'OEB de soumettre à la Grande Chambre une question de droit relevant du domaine des inventions biotechnologiques. La disposition pertinente serait sinon privée de son "effet utile" et un domaine technique particulier serait indûment désavantagé.

Selon un deuxième argument, il y a bien des "décisions divergentes" au sens de l'article 112(1)(b) CBE, la décision T 1063/18 (*supra*) étant contraire à une décision précédemment rendue par la même chambre de recours concernant l'affaire T 1208/12 (non publiée au JO OEB), qui s'appuyait sur certains principes fondamentaux énoncés dans la décision G 1/98 de la Grande Chambre (JO OEB 2000, 111). Or, la décision T 1063/18 (*supra*) ne mentionne même pas l'argumentation suivie dans la décision T 1208/12, si bien que la même chambre de recours, siégeant dans une composition différente, a rendu des décisions divergentes ayant trait à la même question de droit d'importance fondamentale, à savoir celle de l'étendue des exceptions à la brevetabilité prévues à l'article 53b) CBE.

Selon un troisième argument, le but de l'article 112(1)(b) CBE est d'assurer l'application uniforme de la CBE et de clarifier les aspects juridiques d'importance fondamentale. Or, la présente saisine est motivée par la nécessité d'obtenir une clarification concernant l'incidence que les évolutions du droit postérieures à la décision G 2/12 (*supra*) ont pu avoir sur l'interprétation de l'article 53b) CBE.

III.1.2 D'autres tiers ont, explicitement ou à tout le moins implicitement, considéré que la saisine était irrecevable. Parmi eux figuraient des mandataires en brevets, des associations ou des cabinets de mandataires en brevet (O. Malek, CIPA, CNCPI, DeltaPatents, FEMIP, FICPI,

Rechtsexperten und Einzelpersonen (M. Haedicke, L. J. Steenbeek).

associations (ECPA, IPF, VPP), legal experts and individuals (M. Haedicke, L.J. Steenbeek).

KSVR), des groupes d'intérêts et des associations commerciales (ECPA, IPF, VPP), ainsi que des juristes et des particuliers (M. Haedicke, L.J. Steenbeek).

a) Allgemein

(a) In general terms

a) Arguments généraux

Die Vorlage sei nicht durch voneinander abweichende oder gar widersprüchliche Entscheidungen der Beschwerdekammern gerechtfertigt. Sie betreffe keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ, sondern sei vielmehr eine politische Initiative des EPA-Präsidenten und des Verwaltungsrats und verletze die Bindungswirkung von Entscheidungen der Kammern im Allgemeinen und der Großen Beschwerdekammer im Besonderen. Keine der in der Vorlage angeführten Entscheidungen beziehe sich tatsächlich auf die Rechtsfrage, die in der Entscheidung T 1063/18 (s. o.) konkret behandelt werde, d. h. die Gültigkeit der Regel 28 (2) EPÜ nach Artikel 53 b) EPÜ. Somit bestehe kein Widerspruch zwischen der Entscheidung T 1063/18 (s. o.) und der früheren Rechtsprechung.

The referral was not warranted by different, let alone contradictory, decisions of the Boards of Appeal. It did not concern a point of law of fundamental importance within the meaning of Article 112(1) EPC, but was rather a political initiative of the EPO President and the Administrative Council, and contravened the binding effect of decisions of the Boards of Appeal in general and of the Enlarged Board in particular. In fact, none of the decisions cited in the referral actually involved the point of law specifically dealt with in decision T 1063/18 (*supra*), i.e. the validity of Rule 28(2) EPC under Article 53(b) EPC. Thus, there was no conflict between decision T 1063/18 (*supra*) and earlier case law.

La saisine n'est pas justifiée par l'existence de décisions divergentes, et encore moins contradictoires, des chambres de recours. Elle ne concerne pas une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE, mais résulte d'une initiative politique du Président de l'OEB et du Conseil d'administration et va à l'encontre de l'effet contraignant des décisions des chambres de recours de manière générale et de la Grande Chambre de recours en particulier. En fait, aucune des décisions citées dans la saisine ne se rapporte à la question de droit spécifique traitée dans la décision T 1063/18 (*supra*), à savoir celle de la validité de la règle 28(2) CBE au regard de l'article 53b) CBE. Il n'y a dès lors aucun conflit entre la décision T 1063/18 (*supra*) et la jurisprudence antérieure.

b) Zu Frage 1

(b) In respect of question 1

b) Arguments concernant la question 1

Es wurde vorgebracht, dass die Unzulässigkeit der Frage 1 nicht daher rühre, dass es Rechtsprechung gebe, die im Widerspruch zu T 1063/18 (s. o.) stehe. Frage 1 beziehe sich nur rein formal, aber nicht inhaltlich auf diese Entscheidung. Damit die Frage das wiedergebe, was tatsächlich entschieden worden sei, müsse sie zu der Frage umformuliert werden, ob Regel 28 (2) EPÜ mit Artikel 164 (2) EPÜ vereinbar sei. Es gebe jedoch keine voneinander abweichenden Entscheidungen der Beschwerdekammern zu diesem Punkt, wie es Artikel 112 (1) b) EPÜ erfordere.

It was argued that the inadmissibility of question 1 did not result from there being case law which contradicted decision T 1063/18 (*supra*). Question 1 related to this decision only formally but not in substance. To reflect what had actually been decided upon, the question needed to be redrafted to ask whether Rule 28(2) EPC was in compliance with Article 164(2) EPC. However, there were no diverging decisions of the Boards of Appeal on this point, as Article 112(1)(b) EPC required.

Il a été avancé que l'irrecevabilité de la question 1 ne résulte pas de l'existence d'une jurisprudence contraire à la décision T 1063/18 (*supra*). La question 1 ne se rapporte à cette décision que sur la forme et non sur le fond. Afin de refléter ce qui a effectivement été décidé, il y a lieu de reformuler la question de telle façon que celle-ci cherche à établir si la règle 28(2) CBE est conforme à l'article 164(2) CBE. Or, les chambres de recours n'ont pas rendu de décisions divergentes sur cette question, comme l'exige l'article 112(1)b) CBE.

Ferner beziehe sich Frage 1 de facto auf eine abstrakte Rechtsfrage, die als solche eine Vorlage nach Artikel 112 (1) b) EPÜ nicht rechtfertigen könne.

Furthermore, question 1 *de facto* referred to an abstract point of law, which as such could not justify a referral under Article 112(1)(b) EPC.

En outre, la question 1 concerne de fait une question de droit abstraite qui, à ce titre, ne saurait justifier une saisine en vertu de l'article 112(1)b) CBE.

c) Zu Frage 2

(c) In respect of question 2

c) Arguments concernant la question 2

Da Frage 1 unzulässig sei, könne sie nicht als Grundlage für die angebliche Zulässigkeit der Frage 2 dienen; diese sei also ebenfalls unzulässig.

Since question 1 was inadmissible it could not serve as a basis for the alleged admissibility of question 2; rather, question 2 was likewise inadmissible.

La question 1 étant irrecevable, elle ne peut pas fonder la recevabilité alléguée de la question 2 ; il s'ensuit que la question 2 est également irrecevable.

Da Frage 2 speziell auf Artikel 53 b) EPÜ und Regel 28 (2) EPÜ abziele und es außer T 1063/18 (s. o.) keine weitere Entscheidung in dieser Sache gebe, liege kein Widerspruch zu einer anderen Entscheidung vor, der die Vorlage rechtfertigen könnte. Frage 2 sei von der Großen Beschwerdekammer

As the second question was specific to Article 53(b) EPC and Rule 28(2) EPC, and given the absence of any case on this point besides decision T 1063/18 (*supra*), there was no conflict with any other decision that could justify the referral. Question 2 had already been exhaustively answered by the Enlarged

Étant donné que la question 2 se rapporte spécifiquement à l'article 53b) CBE et à la règle 28(2) CBE et que, en dehors de la décision T 1063/18 (*supra*), aucune affaire ne traite de cette question, il n'y a aucun conflit avec une autre décision susceptible de justifier la saisine. La Grande Chambre

bereits in der Entscheidung G 2/12 (s. o.) ausführlich beantwortet worden, und dies lasse keinen Raum für eine andere Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ.

Artikel 112 (1) b) EPÜ könne nicht analog angewandt werden, um Frage 2 zulässig zu machen. In Artikel 112 (1) EPÜ werde ausdrücklich zwischen Vorlagen einer Beschwerdekammer (Buchstabe a) und Vorlagen des EPA-Präsidenten (Buchstabe b) unterschieden. Diese unterlägen unterschiedlichen Erfordernissen, die für den EPA-Präsidenten restriktiver seien als für eine vorliegende Beschwerdekammer. Ihre unterschiedliche Ausgestaltung und Rechtsnatur schlossen eine Lockerung der spezifischen Anforderungen an eine präsidiale Vorlage durch analoge Anwendung aus.

### III.2 Erklärungen zum Inhalt der Vorlagefragen

#### III.2.1 Erklärungen zugunsten einer von G 2/12 abweichenden Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ

Eine Reihe Dritter, insbesondere öffentliche Institutionen und Regierungsbehörden (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FR, NL, PL, PT), die EU-Kommission, Pflanzenzüchterverbände (AIPH, BDP, Euroseeds, Plantum), Nichtregierungsorganisationen (NPS), Rechtsexperten und Einzelpersonen (Dolder, Metzger/Zech/Vollenberg), brachten vor, dass die beiden der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen zu bejahen seien.

#### a) Allgemein

In der Entscheidung G 2/12 (s. o.) sei Artikel 53 b) EPÜ falsch ausgelegt worden. Aus der gesetzgeberischen Absicht, Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren vom Patentschutz auszuschließen, folge, dass auf ein durch ein solches Verfahren gewonnenes Erzeugnis kein Patent erteilt werden könne und dass derartige Erzeugnisse somit unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 b) EPÜ fielen.

#### b) Zu Frage 1

Es wurde vorgebracht, dass die Schlussfolgerungen der Großen Beschwerdekammer in G 2/12 (s. o.) den Verwaltungsrat nicht daran hinderten, zu einem späteren Zeitpunkt zu einer alternativen Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ zu gelangen. In Anbetracht der mangelnden Klarheit

Board in decision G 2/12 (*supra*), and this left no room for a different interpretation of Article 53(b) EPC.

Article 112(1)(b) EPC could not be applied by analogy to render question 2 admissible. Article 112(1) EPC explicitly distinguished between referrals by a Board of Appeal (sub-paragraph (a)) and by the EPO President (sub-paragraph (b)). They were subject to different requirements, which were more restrictive for the EPO President than for a referring Board of Appeal. Their distinct types and legal nature excluded relaxing any of the specific requirements of a presidential referral by analogy.

### III.2 Statements concerning the substance of the referred questions

#### III.2.1 Statements in favour of an interpretation of Article 53(b) EPC different from decision G 2/12

A number of third parties, in particular public and governmental institutions (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FR, NL, PL, PT), the EU Commission, plant breeders' associations (AIPH, BDP, Euroseeds, Plantum), non-governmental organisations (NPS), legal experts and individuals (Dolder, Metzger/Zech/Vollenberg), argued that the two questions referred to the Enlarged Board should be answered in the affirmative.

#### (a) In general terms

Decision G 2/12 (*supra*) had interpreted Article 53(b) EPC incorrectly. It followed from the legislator's intention to exclude from patentability processes for the breeding of plants and animals that no patent could be granted for a product derived from such a process and that such products therefore also fell within the exception to patentability according to Article 53(b) EPC.

#### (b) In respect of question 1

It was submitted that the conclusions reached by the Enlarged Board in decision G 2/12 (*supra*) did not prevent the Administrative Council from arriving at an alternative interpretation of Article 53(b) EPC at a later point in time. Given the lack of clarity in Article 53(b) EPC, it was a matter for

a déjà apporté une réponse exhaustive à la question 2 dans sa décision G 2/12 (*supra*), ce qui exclut toute possibilité d'interpréter différemment l'article 53b) CBE.

L'article 112(1)(b) CBE ne peut pas être appliqué par analogie pour rendre la question 2 recevable. L'article 112(1) CBE établit une distinction explicite entre la saisine par une chambre de recours (lettre a) d'une part et la saisine par le Président de l'OEB (lettre b) d'autre part. Ces saisines sont soumises à des conditions différentes qui sont plus restrictives pour le Président de l'OEB que pour une chambre de recours. Ces saisines étant de types différents et ayant des natures juridiques distinctes, il est exclu d'assouplir par analogie l'une quelconque des conditions applicables spécifiquement à une saisine présidentielle.

### III.2 Observations sur le fond des questions soumises

#### III.2.1 Observations en faveur d'une interprétation de l'article 53b) CBE différente de celle retenue dans la décision G 2/12

Un certain nombre de tiers, notamment des institutions publiques et gouvernementales (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FR, NL, PL, PT), la Commission européenne, des associations d'obteneurs de végétaux (AIPH, BDP, Euroseeds, Plantum), des organisations non gouvernementales (NPS), des juristes et des particuliers (Dolder, Metzger/Zech/Vollenberg), ont avancé qu'il y avait lieu de répondre par l'affirmative aux deux questions soumises à la Grande Chambre.

#### a) Arguments généraux

L'article 53b) CBE a été interprété de manière erronée dans la décision G 2/12 (*supra*). Il découle de l'intention du législateur, qui était d'exclure de la brevetabilité les procédés d'obtention de végétaux et d'animaux, qu'aucun brevet ne peut être délivré pour un produit issu d'un tel procédé et que, par conséquent, de tels produits tombent aussi sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 53b) CBE.

#### b) Arguments concernant la question 1

Il a été avancé que les conclusions formulées par la Grande Chambre dans sa décision G 2/12 (*supra*) n'empêchaient pas le Conseil d'administration de parvenir à un stade ultérieur à une interprétation différente de l'article 53b) CBE. Compte tenu du manque de clarté de l'article 53b) CBE,

des Artikels 53 b) EPÜ sei es Sache des Gesetzgebers zu entscheiden, wie diese Vorschrift auszulegen sei. Der Verwaltungsrat sei nach Artikel 33 (1) c) EPÜ befugt, durch eine Änderung der Ausführungsordnung Einzelheiten des EPÜ klarzustellen, um sie mit der EU-Gesetzgebung in Einklang zu bringen. Mit der Änderung der Regel 28 EPÜ sei der Verwaltungsrat im Rahmen des EPÜ geblieben und habe eine bindende Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ getroffen. Nach Artikel 33 (1) b) EPÜ könne der Verwaltungsrat zwar auch Artikel 53 b) EPÜ ändern, doch wäre diese Lösung weniger wünschenswert als eine Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ entsprechend der Regel 28 (2) EPÜ.

Zu Artikel 164 (2) EPÜ wurden im Wesentlichen zwei Argumentationslinien vorgetragen:

Erstens: Da Artikel 164 (2) EPÜ keine Aussagen zu Entscheidungen der Beschwerdekammern enthalte und in Anbetracht der Tatsache, dass die einzelnen Beschwerdekammern und nationalen Gerichte zu voneinander abweichenden Auslegungen ein und derselben EPÜ-Vorschrift gelangen könnten, dürfe und sollte eine Klarstellung von Vorschriften des EPÜ in der Ausführungsordnung nicht durch eine von einer einzigen Kammer vorgenommene Auslegung beschränkt werden.

Zweitens: Selbst wenn eine geänderte Regel der Ausführungsordnung in offensichtlichem Widerspruch zu der vor Inkrafttreten dieser geänderten Regel in der Rechtsprechung getroffenen Auslegung eines EPÜ-Artikels stehe, sei dies nicht als mangelnde Übereinstimmung im Sinne des Artikels 164 (2) EPÜ zu betrachten.

c) Zu Frage 2

Sowohl die Regel 28 (2) EPÜ als auch die verschiedenen Gesetzgebungs- und sonstigen Initiativen in einer Reihe von Vertragsstaaten und in der EU seit 2015 gälten als "spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen" im Sinne von Artikel 31 (3) a) des Wiener Übereinkommens.

Für die Zwecke der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ sollte die Kommissionsmitteilung berücksichtigt werden, sowohl um die tatsächliche Absicht des Gesetzgebers der EU-Biotechnologie-Richtlinie zu ermitteln als auch um der darauf folgenden Anpassung der nationalen Gesetze an diese Mitteilung

the legislator to decide how this provision was to be interpreted. The Administrative Council was competent to clarify details of the EPC by amending the Implementing Regulations pursuant to Article 33(1)(c) EPC in order to bring them in line with EU legislation. In amending Rule 28 EPC, the Administrative Council had remained within the scope of the EPC and had issued a binding interpretation of Article 53(b) EPC. Although Article 53(b) EPC could be amended by the Administrative Council under Article 33(1)(b) EPC, this solution was less desirable than interpreting Article 53(b) EPC in line with Rule 28(2) EPC.

On Article 164(2) EPC, two main lines of argument were advanced:

First, since Article 164(2) EPC was silent on decisions by the Boards of Appeal, and in view of the fact that different Boards of Appeal and different national courts might come to different interpretations of the same EPC provision, a clarification of EPC provisions in the Implementing Regulations could and should not be limited by the interpretation of one Board of Appeal.

Secondly, even if there was an apparent conflict between, on the one hand, an amended provision of the Implementing Regulations and, on the other, an interpretation of an Article of the EPC given by case law before the entry into force of the amended Rule, this should not be considered a conflict within the meaning of Article 164(2) EPC.

(c) In respect of question 2

Both Rule 28(2) EPC and the various legislative and other initiatives in a number of the Contracting States and in the EU since 2015 qualified as "any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions" within the meaning of Article 31(3)(a) Vienna Convention.

For the purpose of interpreting Article 53(b) EPC, the EU Commission's Notice of interpretation should be taken into account both to determine the actual intention of the legislator of the EU Biotech Directive and to acknowledge the subsequent adaptation of national laws to said

il appartient au législateur de décider comment cette disposition doit être interprétée. Le Conseil d'administration a compétence, en vertu de l'article 33(1)(c) CBE, pour clarifier des points précis de la CBE en modifiant le règlement d'exécution afin de le rendre conforme à la législation de l'Union européenne. Lorsqu'il a modifié la règle 28 CBE, le Conseil d'administration a respecté le cadre de la CBE et a donné une interprétation contraignante de l'article 53(b) CBE. Bien que l'article 53(b) CBE puisse être modifié par le Conseil d'administration en vertu de l'article 33(1)(b) CBE, cette solution est moins souhaitable que celle qui consiste à interpréter l'article 53(b) CBE conformément à la règle 28(2) CBE.

En ce qui concerne l'article 164(2) CBE, deux arguments principaux ont été présentés :

Premièrement, étant donné que l'article 164(2) CBE est muet concernant les décisions des chambres de recours et que différentes chambres de recours et différentes juridictions nationales sont susceptibles de parvenir à des interprétations différentes de la même disposition de la CBE, une clarification des dispositions de la CBE via le règlement d'exécution ne peut pas, et ne devrait pas, être limitée par l'interprétation donnée par une seule chambre de recours.

Deuxièmement, même s'il y avait un conflit manifeste entre une disposition modifiée du règlement d'exécution et une interprétation d'un article de la CBE donnée par la jurisprudence avant l'entrée en vigueur de cette règle modifiée, ce conflit ne saurait être considéré comme une divergence au sens de l'article 164(2) CBE.

c) Arguments concernant la question 2

À la fois la règle 28(2) CBE et les diverses mesures, notamment législatives, adoptées dans un certain nombre d'États contractants, ainsi que dans l'Union européenne depuis 2015 peuvent être considérées comme un "accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions" au sens de l'article 31(3)(a) de la Convention de Vienne.

Aux fins d'interpréter l'article 53(b) CBE, il doit être tenu compte de l'avis interprétatif de la Commission européenne à la fois pour déterminer l'intention véritable du législateur de la directive "Biotechnologie" et pour prendre acte du fait que des lois nationales ont ultérieurement été

Rechnung zu tragen. Dies bedeute nicht, dass es einen Widerspruch zwischen Regel 28 (2) EPÜ und Artikel 53 b) EPÜ gebe. Vielmehr habe der Änderung der Regel 28 EPÜ die Absicht der Vertragsstaaten zugrunde gelegen, dass die in dieser Regel zum Ausdruck gebrachte Auslegung als ergänzendes Auslegungsmittel nach Regel 26 (1) EPÜ zu Artikel 53 b) EPÜ herangezogen werden sollte. Die durch die neue Regel 28 (2) EPÜ erfolgte Klarstellung stehe auch im Einklang mit dem Grundprinzip, dass das Patentrecht der Vertragsstaaten harmonisch auszulegen und anzuwenden ist.

Deshalb sei jedes Erzeugnis, ob Pflanze, Tier oder Teile derselben, das durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werde, vom Patentschutz ausgeschlossen.

d) Sonstige Anmerkungen

Ein Dritter (J. Cockbain) ersuchte die Große Beschwerdekammer "eindringlich", ihre Entscheidung G 1/98 (s. o.) dahin gehend zu korrigieren, dass Artikel 53 b) EPÜ so zu verstehen sei, dass er sortenechte Pflanzen von der Patentierbarkeit ausschlieÙe und Regel 28 (2) EPÜ somit rechtswirksam sei.

III.2.2 Erklärungen gegen eine von G 2/12 abweichenden Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ

Eine Reihe von Dritten, darunter Patentanwälte, Patentanwaltsverbände und -sozietäten (E. A. Kennington, T. Leconte, O. Malek, CIPA, CNCPI, DeltaPatents, FEMIPi, FICPI, KSVR), Interessengruppen und Verbände (ECPA, IPF, VPP), Rechtsexperten und Einzelpersonen (M. Haedicke, L. J. Steenbeek) brachten vor, dass die beiden der GroÙen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen zu verneinen seien.

a) Allgemein

Artikel 53 b) EPÜ sei insofern klar formuliert, als er nur drei verschiedene Gegenstände vom Patentschutz ausschlieÙe: Pflanzensorten, Tierrasen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Alles, was nicht aufgeführt sei, wie durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnene Pflanzen und Tiere, sei grundsätzlich patentfähig.

Notice. To do so would not mean that there was a conflict between Rule 28(2) EPC and Article 53(b) EPC. Underlying the amendment of Rule 28 EPC was the Contracting States' intention that the interpretation which it expressed should be used as a supplementary means of interpretation pursuant to Rule 26(1) EPC with regard to Article 53(b) EPC. The clarification introduced by new Rule 28(2) EPC was also in accord with the basic principle that the patent laws of the Contracting States were to be interpreted and applied in harmony.

Hence, any product, be it a plant or an animal or parts thereof, that was obtained by means of an essentially biological process was excluded from patentability.

(d) Other comments

One third party (J. Cockbain) "urged" the Enlarged Board to revisit its decision G 1/98 (*supra*), and conclude that Article 53(b) EPC was to be understood as excluding from patentability true-breeding plants and that, accordingly, Rule 28(2) EPC was valid.

III.2.2 Statements rejecting an interpretation of Article 53(b) EPC different from decision G 2/12

A number of third parties, including patent attorneys, patent attorneys' associations and firms (E.A. Kennington, T. Leconte, O. Malek, CIPA, CNCPI, DeltaPatents, FEMIPi, FICPI, KSVR), interest groups and trade associations (ECPA, IPF, VPP), legal experts and individuals (M. Haedicke, L.J. Steenbeek), argued that the two questions referred to the Enlarged Board should be answered in the negative.

(a) In general terms

Article 53(b) EPC was phrased in clear terms in that it provided for the exception to patentability of only three distinct items: plant varieties, animal varieties, and essentially biological processes for the production of plants or animals. Anything not listed, such as plants and animals obtained by essentially biological processes, was in principle patent-eligible. Hence, the

adaptées audit avis. Cela ne signifierait pas qu'il y a un conflit entre la règle 28(2) CBE et l'article 53b) CBE. L'intention des États contractants, lors de la modification de la règle 28 CBE, était que l'interprétation exprimée par cette modification soit utilisée comme moyen complémentaire d'interprétation en ce qui concerne l'article 53b) CBE, conformément à la règle 26(1) CBE. En outre, la clarification introduite par la nouvelle règle 28(2) CBE obéit au principe fondamental selon lequel les lois sur les brevets des États contractants doivent être interprétées et appliquées de manière harmonisée.

Par conséquent, est exclu de la brevetabilité tout produit obtenu au moyen d'un procédé essentiellement biologique, qu'il s'agisse d'un végétal, d'un animal ou de parties de végétaux ou d'animaux.

d) Autres observations

Un tiers (J. Cockbain) a instamment demandé à la Grande Chambre de réexaminer sa décision G 1/98 (*supra*) et de conclure que l'article 53b) CBE doit être interprété comme excluant de la brevetabilité les végétaux de lignée pure et que, par conséquent, la règle 28(2) CBE est valable.

III.2.2 Observations rejetant une interprétation de l'article 53b) CBE différente de celle retenue dans la décision G 2/12

Un certain nombre de tiers, y compris des mandataires en brevets, des associations et des cabinets de mandataires en brevets (E.A. Kennington, T. Leconte, O. Malek, CIPA, CNCPI, DeltaPatents, FEMIPi, FICPI, KSVR), des groupes d'intérêt et des associations commerciales (ECPA, IPF, VPP), ainsi que des juristes et des particuliers (M. Haedicke, L.J. Steenbeek), ont fait valoir qu'il y avait lieu de répondre par la négative aux deux questions soumises à la Grande Chambre.

a) Arguments généraux

L'article 53b) CBE est formulé de manière claire en ce sens qu'il ne prévoit l'exclusion de la brevetabilité que de trois éléments distincts, à savoir : les variétés végétales, les races animales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. Tout ce qui n'est pas énuméré, comme les végétaux et animaux obtenus par des



Somit lasse das einschlägige Recht keinen Spielraum für Auslegungen.

relevant law was not open to interpretation.

procédés essentiellement biologiques, est en principe brevetable. Partant, les dispositions pertinentes ne sont pas sujettes à interprétation.

Da die Kommissionsmitteilung nur die Anwendung der EU-Biotechnologie-Richtlinie unterstützen solle, könne sie nicht den Verwaltungsrat zur Änderung des EPÜ ermächtigen. Sie habe schon innerhalb der EU-Gerichtbarkeit keine Rechtskraft und umso weniger nach dem EPÜ. Die bloße Tatsache allein, dass EU-Institutionen und der Verwaltungsrat es für politisch wünschenswert hielten, ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere von der Patentierbarkeit auszuschließen, führe nicht zu einer Änderung des Rechts. Auch ohne die Entscheidung G 2/12 (s. o.) wäre es rechtlich nicht möglich gewesen, die Regel 28 (2) EPÜ zu erlassen.

Since the EU Commission's Notice of interpretation was meant merely to assist the application of the EU Biotech Directive, this Notice could not empower the Administrative Council to amend the EPC. The EU Commission's Notice of interpretation did not have the force of law even within the jurisdiction of the EU, and certainly lacked it under the EPC. The mere fact that EU institutions and the Administrative Council believed it to be politically desirable to exclude from patentability plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process did not result in the law having changed. Even without decision G 2/12 (*supra*), it would not have been legally possible to adopt Rule 28(2) EPC.

L'avis interprétatif de la Commission européenne ayant pour simple fonction de faciliter l'application de la directive "Biotechnologie", il ne confère pas au Conseil d'administration le pouvoir de modifier la CBE. Cet avis n'a pas force de loi, même au regard du droit de l'Union européenne, et encore moins au regard de la CBE. Le simple fait que des institutions de l'Union européenne et le Conseil d'administration ont jugé bon, sur le plan politique, d'exclure de la brevetabilité les végétaux ou animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique n'a pas eu pour effet de changer la loi. Même sans la décision G 2/12 (*supra*), il n'aurait pas été possible juridiquement d'adopter la règle 28(2) CBE.

b) Zu Frage 1

Mit Regel 28 (2) EPÜ werde versucht, die Bedeutung von Artikel 53 b) EPÜ zu ändern, und nicht, sie klarzustellen. Es sei ein anerkannter Rechtsgrundsatz, dass Normenhierarchien nicht umgekehrt werden dürften und Primärrecht nicht durch Sekundärrecht geändert werden könne, es sei denn, eine ausdrückliche gesetzliche Vorschrift gestatte dies. In der Ausführungsordnung könnten nur Bedeutung und Umfang eines Artikels des EPÜ klargestellt werden, und dies nur im Einklang mit der Auslegung dieses Artikels durch eine frühere Entscheidung der Großen Beschwerdekammer.

(b) In respect of question 1

Rule 28(2) EPC attempted to change, not clarify, the meaning of Article 53(b) EPC. According to a well-established principle of law, legal hierarchies could not be inverted in such a way that primary legislation could be amended by secondary legislation, unless an express statutory provision granted the power to amend it. The Implementing Regulations could only clarify the meaning and scope of an Article of the EPC, and only in line with the interpretation of the Article given in an earlier decision of the Enlarged Board.

b) Arguments concernant la question 1

La règle 28(2) CBE représente une tentative de modifier et non de clarifier la signification de l'article 53b) CBE. Selon un principe de droit établi, la hiérarchie des sources du droit ne peut pas être inversée de telle sorte qu'une législation primaire puisse être modifiée par une législation secondaire, à moins qu'une disposition explicite de la loi ne confère la compétence requise pour procéder à une telle modification. Le règlement d'exécution ne peut que clarifier la signification et la portée d'un article de la CBE, et ce uniquement de manière conforme à l'interprétation de cet article donnée dans une décision antérieure de la Grande Chambre.

Das EPÜ ermächtige sowohl die Beschwerdekammern als auch den Verwaltungsrat zur Auslegung der Artikel des EPÜ. Artikel 33 und 164 (2) EPÜ beschränkten jedoch die entsprechende Befugnis des Verwaltungsrats. Als Exekutivorgan mit bestimmten "rechtsetzenden" und nicht gesetzgebenden Befugnissen (M. Haedicke) sei der Verwaltungsrat nicht befugt, das Übereinkommen durch die Aufnahme oder Änderung von Ausführungsvorschriften auszulegen, die im Widerspruch zu Artikeln des EPÜ stünden. Bei einem Widerspruch zwischen einer Regel und einem Artikel des EPÜ verhindere die Beschränkung der Befugnis des Verwaltungsrats folglich, dass Letzterer eine frühere Auslegung des Artikels durch die Große Beschwerdekammer – die Judikative nach dem EPÜ – aufhebe. Ansonsten liefe Artikel 164 (2) EPÜ ins Leere, denn eine neue oder geänderte Regel würde immer bewirken, dass der Artikel soweit

The EPC empowered both the Boards of Appeal and the Administrative Council to interpret the Articles of the EPC. However, Articles 33 and 164(2) EPC limited the competence of the Administrative Council in this respect. The Administrative Council, being an executive organ with certain "regulatory", rather than legislative, powers (M. Haedicke), was not competent to provide an interpretation of the Convention by introducing or amending implementing Rules which contradicted the Articles of the EPC. Logically, in the event of conflict between a Rule and an Article of the EPC, the limits on the Administrative Council's competence prevented it from reversing the interpretation of the Article given previously by the Enlarged Board, the judicial branch of the EPC. If it were otherwise, Article 164(2) EPC would be rendered otiose, because the effect of a new or amended Rule would always be to modify the Article to the extent

La CBE donne compétence à la fois aux chambres de recours et au Conseil d'administration pour interpréter les articles de la CBE. Les articles 33 et 164(2) CBE limitent toutefois la compétence du Conseil d'administration à cet égard. Le Conseil d'administration, étant un organe exécutif doté de certains pouvoirs "réglementaires" plutôt que législatifs (M. Haedicke), n'a pas compétence pour interpréter la Convention en introduisant ou en modifiant des dispositions du règlement d'exécution dans un sens contraire à des articles de la CBE. En toute logique, en cas de conflit entre une règle et un article de la CBE, les limites imposées à la compétence du Conseil d'administration empêchent celui-ci d'inverser l'interprétation de cet article retenue précédemment par la Grande Chambre, laquelle représente le pouvoir juridictionnel dans le système de la CBE. L'article 164(2) CBE serait sinon

geändert würde, dass jeder Widerspruch aufgelöst wäre. Dies würde die Gewaltenteilung innerhalb der EPO zuungunsten der Judikative verschieben. Vielmehr müssten der Grundsatz der Gewaltenteilung und die Pflicht zu Loyalität bzw. loyaler Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gewalten nach dem EPÜ beachtet werden. Deshalb sei der Rechtsprechung Vorrang bei der Auslegung des EPÜ zu geben.

Eine Bejahung der Frage 1 stünde somit im Widerspruch zu der eingeschränkten Befugnis des Verwaltungsrats nach Artikel 33 (1) c) EPÜ, Artikel des EPÜ nur innerhalb der Grenzen des Artikels 164 (2) EPÜ auszulegen. Sie würde sogar dazu führen, dass der Verwaltungsrat mit Befugnissen ausgestattet würde, die nach Artikel 172 EPÜ einer Diplomatischen Konferenz vorbehalten seien.

Die Entwicklungen in der EU und den Vertragsstaaten, auf die sich die Vorlage stütze, änderten nichts am Rechtsrahmen nach der Entscheidung G 2/12 (s. o.), weil sie entweder nicht gesetzgebend und somit nicht bindend (EU) seien oder weil sie nicht alle Vertragsstaaten betrafen.

c) Zu Frage 2

Artikel 53 b) EPÜ sei eine eigenständige Vorschrift, deren Bedeutung und Umfang nicht durch eine Regel der Ausführungsordnung geändert werden könnten und die insbesondere nicht zulasse, dass die Bedeutung und der Umfang von Patentierbarkeitsausschlüssen erweitert würden.

Da Artikel 52 (1) EPÜ den allgemeinen Grundsatz der Patentierbarkeit von Erfindungen auf allen Gebieten der Technik vorsehe und jede Beschränkung dieser allgemeinen Regel eine klare Rechtsgrundlage im EPÜ erfordere, könne der Erlass der Regel 28 (2) EPÜ nichts an der in G 2/12 (s. o.) getroffenen Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ ändern und ändere daran auch nichts. Der Ausgang der Entscheidung T 1063/18 (s. o.) erfordere entweder, dass der Verwaltungsrat Regel 28 (2) EPÜ streiche oder dass die Vertragsstaaten Artikel 53 b) EPÜ änderten. Es bestehe jedoch derzeit keine Notwendigkeit einer solchen Änderung, die künftige Entwicklungen

required to eliminate any conflict. This would alter the distribution of powers within the EPO to the detriment of the judiciary. Rather, the doctrine of separation of powers and the duty of loyalty, or loyal cooperation, among the different authorities under the EPC had to be respected. This meant that, in the matter of interpreting the EPC, the jurisprudence should prevail.

Hence, an affirmative answer to question 1 would be in contradiction to the limited competence of the Administrative Council under Article 33(1)(c) EPC to interpret Articles of the EPC only within the boundaries of Article 164(2) EPC. It would even lead to the Administrative Council being provided with powers reserved to a Diplomatic Conference pursuant to Article 172 EPC.

The developments in the EU and the Contracting States on which the referral relied did not change the legal framework after decision G 2/12 (*supra*), either because they were only non-legislative and thus non-binding (EU), or because they did not concern all the Contracting States.

(c) In respect of question 2

Article 53(b) EPC was a self-contained provision, which did not enable a Rule of the Implementing Regulations to change its meaning and scope, and in particular did not allow extending the meaning and scope of exceptions to patentability.

Since Article 52(1) EPC provided for the patentability of inventions in all fields of technology as a general principle, and because any limitation of that general Rule required a clear legal basis in the EPC, the introduction of Rule 28(2) EPC could not and did not change the interpretation of Article 53(b) EPC given in decision G 2/12 (*supra*). The outcome of decision T 1063/18 (*supra*) required either that the Administrative Council delete Rule 28(2) EPC or that the Contracting States amend Article 53(b) EPC. However, there was currently no need for such amendment which would constrict future developments in breeding processes. Without an amendment of the EPC,

dénué d'objet car l'effet d'une règle nouvelle ou modifiée serait toujours de modifier l'article dans la mesure nécessaire pour éliminer toute divergence. Cela aurait pour effet d'altérer la répartition des pouvoirs au sein de l'OEB au détriment du pouvoir juridictionnel. Or, la séparation des pouvoirs doit être respectée, tout comme le devoir de loyauté ou de coopération loyale qui incombe aux différentes instances au titre de la CBE. C'est donc la jurisprudence qui doit primer en ce qui concerne l'interprétation de la CBE.

Il s'ensuit qu'une réponse affirmative à la question 1 serait en contradiction avec la compétence restreinte conférée au Conseil d'administration par l'article 33(1)c) CBE pour interpréter des articles de la CBE uniquement dans les limites prévues par l'article 164(2) CBE. Une telle réponse reviendrait même à conférer au Conseil d'administration des pouvoirs réservés à une Conférence diplomatique en vertu de l'article 172 CBE.

Les développements intervenus dans l'Union européenne et dans les États contractants, auxquels la saisine fait référence, n'ont pas modifié le cadre juridique applicable après la décision G 2/12 (*supra*), soit parce qu'ils n'étaient pas de nature législative et n'étaient donc pas contraignants (Union européenne), soit parce qu'ils ne concernaient pas l'ensemble des États contractants.

c) Arguments concernant la question 2

L'article 53b) CBE est une disposition autonome dont la signification et la portée ne peuvent pas être modifiées par une disposition du règlement d'exécution, et qui, en particulier, ne permet pas que la signification et l'étendue des exceptions à la brevetabilité soient élargies.

Étant donné que l'article 52(1) CBE prévoit la brevetabilité des inventions dans tous les domaines technologiques en tant que principe général et que toute limitation de cette règle exige un fondement juridique clair dans la CBE, l'introduction de la règle 28(2) CBE ne peut pas changer, et n'a pas changé, l'interprétation de l'article 53b) CBE donnée dans la décision G 2/12 (*supra*). L'issue de la décision T 1063/18 (*supra*) exige soit que le Conseil d'administration supprime la règle 28(2) CBE soit que les États contractants modifient l'article 53b) CBE. Il n'est toutefois pas nécessaire, à l'heure actuelle, de modifier l'article 53b) CBE de façon à limiter les

von Züchtungsverfahren einschränken würde. Ohne eine Änderung des EPÜ sei Regel 28 (2) EPÜ gemäß Artikel 164 (2) EPÜ außer Acht zu lassen.

Rule 28(2) EPC had to be disregarded by virtue of Article 164(2) EPC.

développements futurs en matière de procédés d'obtention. En l'absence d'une modification de la CBE, il convient de faire abstraction de la règle 28(2) CBE en application de l'article 164(2) CBE.

III.3 Erklärungen allgemeinerer Art

III.3 Statements of a more general nature

III.3 Observations de nature générale

Eine Reihe von Dritten (E. Albrecht, gemeinsame Erklärung, D. Peter, UIM) äußerte allgemeine Bedenken über die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen und beanstandete die institutionelle Struktur und den rechtlichen Status der EPO.

A number of third parties (E. Albrecht, collective statement, D. Peter, UIM) raised general concerns over the patentability of biotechnological inventions and criticised the institutional structure and legal status of the EPOrg.

Un certain nombre de tiers (E. Albrecht, déclaration commune, D. Peter, UIM) ont émis des préoccupations générales au sujet de la brevetabilité des inventions biotechnologiques et ont critiqué la structure institutionnelle et le statut juridique de l'Organisation européenne des brevets.

Ein Dritter (P. de Lange) nahm nur zu einigen institutionellen Fragen im Rahmen der ersten Frage Stellung und befasste sich weder direkt mit der Frage der Zulässigkeit der Vorlage noch damit, wie die Vorlagefragen beantwortet werden sollten.

One third party (P. de Lange) commented only on some institutional issues in the context of the first question, and did not directly address the matter of the referral's admissibility or discuss how the referred questions should be answered.

Un tiers (P. de Lange) n'a pris position que sur certaines questions institutionnelles qui se posent dans le contexte de la première question sans aborder directement la recevabilité de la saisine ou les réponses à apporter aux questions soumises.

Ein anderer Dritter (epi) schlug zwar keine bestimmte Antwort auf die Vorlagefragen oder ihre Zulässigkeit vor, wies jedoch auf die Unterschiede zwischen der engen Auslegung von "im Wesentlichen biologischen Verfahren" in Artikel 2 (2) der EU-Biotechnologierichtlinie und der breiteren Definition in den Entscheidungen G 2/07 und G 1/08 (s. o.) hin. Ferner wurde die Große Beschwerdekammer ersucht, zum Schutz des Vertrauens in die Rechtsprechung, d. h. in ihre früheren Entscheidungen, Übergangsmaßnahmen zu prüfen.

Another third party (epi), while refraining from suggesting any particular answer to the referred questions or their admissibility, pointed to the differences between the narrow interpretation of "essentially biological processes" in Article 2(2) EU Biotech Directive and the broader definition formulated in decisions G 2/07 and G 1/08 (*supra*). Furthermore, the Enlarged Board was asked to consider transitional measures to protect legitimate expectations established by its earlier decisions.

Un autre tiers (l'epi), sans proposer de réponse particulière aux questions soumises ou à la question de leur recevabilité, a mis en évidence les différences entre l'interprétation étroite de l'expression "procédé essentiellement biologique" prévue à l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie" et la définition plus large formulée dans les décisions G 2/07 et G 1/08 (*supra*). En outre, il a été demandé à la Grande Chambre d'envisager des mesures transitoires afin de protéger les attentes légitimes découlant de ses décisions antérieures.

**Verlauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer**

**The course of the proceedings before the Enlarged Board**

**Déroulement de la procédure devant la Grande Chambre de recours**

IV. Da diesem Verfahren eine Vorlage des EPA-Präsidenten nach Artikel 112 (1) b) zugrunde liegt, gibt es keine Beteiligten am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer.

IV. Since the present proceedings are based on a referral by the EPO President under Article 112(1)(b) EPC, there are no parties to the proceedings before the Enlarged Board.

IV. La présente procédure étant fondée sur une saisine par le Président de l'OEB en vertu de l'article 112(1)(b) CBE, il n'y a pas de parties à la procédure devant la Grande Chambre.

Nach Prüfung der Begründung des EPA-Präsidenten für seine Vorlage sowie der verschiedenen Erklärungen Dritter nach Artikel 10 (1) VOGBK erlässt die Große Beschwerdekammer nun ihre Stellungnahme zu der ihr vorgelegten Rechtsfrage im schriftlichen Verfahren ohne vorherige mündliche Verhandlung.

After considering the reasoning of the EPO President for his referral as well as the various statements put forward by third parties under Article 10(1) RPEBA, the Enlarged Board now issues its opinion on the point of law referred to it in written proceedings without prior oral proceedings.

Ayant examiné les arguments présentés par le Président de l'OEB à l'appui de sa saisine ainsi que les diverses observations présentées par des tiers en vertu de l'article 10(1) RPGCR, la Grande Chambre rend à présent son avis sur les questions de droit qui lui ont été soumises, et ce dans le cadre d'une procédure écrite sans la tenue préalable d'une procédure orale.

**BEGRÜNDUNG DER STELLUNGNAHME****Relevante Rechtsnormen**

I. Insbesondere wird verwiesen auf:

**Artikel 112 (1) b) EPÜ** Entscheidung oder Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer;

**Artikel 53 b) EPÜ** Ausnahmen von der Patentierbarkeit;

**Regel 26 (1) und (5) EPÜ** Allgemeines und Begriffsbestimmungen, entspricht Regel 23b (1) und (5) EPÜ 1973, die durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 16. Juni 1999 in die Ausführungsordnung aufgenommen wurde und am 1. September 1999 in Kraft trat (ABl. EPA 1999, 437);

**Regel 27 b) EPÜ** Patentierbare biotechnologische Erfindungen, in der durch Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 6/17 vom 29. Juni 2017 (ABl. EPA 2017, A56) geänderten Fassung, die seit 1. Juli 2017 in Kraft ist;

**Regel 28 (2) EPÜ** Ausnahmen von der Patentierbarkeit, aufgenommen durch Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 6/17 vom 29. Juni 2017 (ABl. EPA 2017, A56) und seit 1. Juli 2017 in Kraft;

**Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge** vom 23. Mai 1969 (Wiener Übereinkommen);

**Artikel 1 bis 4 der Richtlinie 98/44/EG** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (EU-Biotechnologierichtlinie, ABl. EU 1998 L 213/13; ABl. EPA 1999, 101).

**Umfang und Schwerpunkt der Vorlage**

II. Bevor die Vorlage auf ihre Zulässigkeit geprüft und in der Sache behandelt wird, müssen zunächst Umfang und Schwerpunkt der Vorlagefragen und deren Begründung analysiert werden. Formal betrifft die Vorlage zwei Punkte: erstens den Umfang der Befugnis des Verwaltungsrats, Regeln der Ausführungsordnung zu erlassen oder zu ändern, um einer Auslegung eines EPÜ-Artikels Wirkung zu verleihen, die sich von dessen Auslegung in einer früheren Entscheidung der Beschwerdekammern oder der Großen Beschwerdekammer unterscheidet (Frage 1); zweitens die richtige Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ nach Erlass der Regel 28 (2) EPÜ, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen

**REASONS FOR THE OPINION****The relevant legal provisions**

I. Specific reference will be made to the following:

**Article 112(1)(b) EPC** Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal;

**Article 53(b) EPC** Exceptions to patentability;

**Rule 26(1) and (5) EPC** General and definitions, corresponding to Rule 23b(1) and (5) EPC 1973, which was inserted in the Implementing Regulations by decision of the Administrative Council of 16 June 1999 and entered into force on 1 September 1999 (OJ EPO 1999, 437);

**Rule 27(b) EPC** Patentable biotechnological inventions, as amended by decision of the Administrative Council CA/D 6/17 of 29 June 2017 (OJ EPO 2017, A56) and in force from 1 July 2017;

**Rule 28(2) EPC** – Exceptions to patentability, introduced by decision of the Administrative Council CA/D 6/17 of 29 June 2017 (OJ EPO 2017, A56) and in force from 1 July 2017;

**Articles 31 and 32 Vienna Convention on the Law of Treaties** of 23 May 1969 (Vienna Convention);

**Articles 1 to 4 Directive 98/44/EC** of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (EU Biotech Directive, OJ EU 1998 L 213/13; OJ EPO 1999, 101).

**Scope and focus of the referral**

II. As an initial matter, before the admissibility and substantive issues of the referral are addressed, it is necessary to analyse the scope and focus of the referred questions and the supporting reasoning. Formally speaking, the present referral addresses two issues: first, the scope of the Administrative Council's power to adopt or amend Rules of the Implementing Regulations to give effect to an interpretation of an Article of the EPC which differs from that given in an earlier decision of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal (question 1); secondly, the proper interpretation of Article 53(b) EPC following the adoption of Rule 28(2) EPC, which excludes from patentability

**MOTIFS DE L'AVIS****Dispositions juridiques pertinentes**

I. Il sera expressément renvoyé aux dispositions suivantes :

**Article 112(1)b) CBE** – Décision ou avis de la Grande Chambre de recours ;

**Article 53b) CBE** – Exceptions à la brevetabilité ;

**Règle 26(1) et (5) CBE** – Généralités et définitions, ancienne règle 23ter(1) et (5) CBE 1973, insérée dans le règlement d'exécution par décision du Conseil d'administration en date du 16 juin 1999 et entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 1999 (JO OEB 1999, 437) ;

**Règle 27b) CBE** – Inventions biotechnologiques brevetables, telle que modifiée par la décision CA/D 6/17 du Conseil d'administration en date du 29 juin 2017 (JO OEB 2017, A56) et en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2017 ;

**Règle 28(2) CBE** – Exceptions à la brevetabilité, introduite par la décision CA/D 6/17 du Conseil d'administration en date du 29 juin 2017 (JO OEB 2017, A56) et en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2017 ;

**Articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités** du 23 mai 1969 (Convention de Vienne) ;

**Articles premier à 4 de la directive 98/44/CE** du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (directive "Biotechnologie", JO UE 1998 L 213/13 ; JO OEB 1999, 101).

**Portée et objet de la saisine**

II. Dans un premier temps, avant d'aborder la recevabilité et le fond de la saisine, il y a lieu d'analyser la portée et l'objet des questions soumises ainsi que les arguments soumis à leur appui. Sur le plan de la forme, la présente saisine concerne deux questions, à savoir, premièrement, celle de l'étendue de la compétence conférée au Conseil d'administration pour adopter ou modifier des dispositions du règlement d'exécution afin de donner effet à une interprétation d'un article de la CBE qui est différente de celle donnée dans une décision antérieure des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours (question 1) ; et, deuxièmement, celle de l'interprétation correcte de l'article 53b) CBE suite à

biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen und Tiere von der Patentierbarkeit ausschließt (Frage 2).

plants and animals exclusively obtained by means of an essentially biological process (question 2).

l'adoption de la règle 28(2) CBE qui exclut de la brevetabilité les végétaux et animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique (question 2).

II.1 Frage 1 ist eher allgemein formuliert und bezieht sich auf das abstrakte Rechtskonzept des Verhältnisses zwischen dem EPÜ und seiner Ausführungsordnung. Sie richtet den Fokus auf die Auslegung des EPÜ einerseits durch die Große Beschwerdekammer in Ausübung ihrer gerichtlichen Funktion nach den Artikeln 22 (1) a) und b) und 112 (1) EPÜ (gerichtliche Auslegung) und andererseits durch einen Beschluss des Verwaltungsrats als regelsetzendes Organ, das nach Artikel 33 (1) c) EPÜ zum Erlass von Ausführungsvorschriften befugt ist (regulatorische Auslegung).

II.1 Question 1 is drafted in somewhat general terms and is directed to the abstract legal concept of the relationship between the EPC and its Implementing Regulations. It also focuses on the matter of the interpretation of the EPC, on the one hand by the Enlarged Board in fulfilment of its judicial function under Articles 22(1)(a) and (b) and 112(1) EPC (judicial interpretation), or on the other hand by a decision of the Administrative Council acting as the rule-making body competent to adopt Implementing Regulations under Article 33(1)(c) EPC (regulatory interpretation).

II.1 La question 1, qui est formulée en des termes assez généraux, concerne la notion juridique abstraite de l'articulation entre la CBE et son règlement d'exécution. Elle est également axée sur l'interprétation de la CBE, d'une part par la Grande Chambre dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle telle que prévue aux articles 22(1)a) et b) et 112(1) CBE (interprétation juridictionnelle), et, d'autre part, par une décision du Conseil d'administration agissant en sa qualité d'organe compétent, en vertu de l'article 33(1)c) CBE, pour adopter des dispositions du règlement d'exécution (interprétation réglementaire).

Somit betrifft Frage 1 den Grundsatz der Normenhierarchie, wobei die Artikel des EPÜ Primärrecht und die Ausführungsordnung Sekundärrecht sind. Ferner befasst sie sich mit der Verteilung der Zuständigkeiten nach dem EPÜ, soweit es darum geht, welches Organ befugt ist, das EPÜ verbindlich auszulegen; für diesen Aspekt ist auch die Doktrin der Gewaltenteilung relevant, die allen Vertragsstaaten bekannt ist und auch das EPÜ prägt.

Hence, the first question relates to the Rule of the hierarchy of norms, the Articles of the EPC being the primary legislation and the Implementing Regulations the secondary legislation. It further addresses the allocation of competences according to the EPC in so far as this concerns the body which is empowered to interpret the EPC in a binding manner; also relevant to this latter aspect is the doctrine of separation of powers known to all the Contracting States, which governs the EPC as well.

Ainsi, la première question se rapporte à la hiérarchie des normes, les articles de la CBE constituant la législation primaire et le règlement d'exécution la législation secondaire. Elle soulève aussi la question de la répartition des compétences en vertu de la CBE en ce qui concerne l'instance compétente pour interpréter la CBE de manière contraignante. Le principe de séparation des pouvoirs, qui est connu de tous les États contractants et qui régit aussi la CBE, est également pertinent à cet égard.

II.2 Frage 2, die so formuliert ist, dass sie von der Bejahung der Frage 1 abhängt, betrifft die Vereinbarkeit von Regel 28 (2) EPÜ mit Artikel 53 b) EPÜ.

II.2 Question 2, which has been framed to be dependent on an affirmative answer to question 1, concerns Rule 28(2) EPC's conformity with Article 53(b) EPC.

II.2 La question 2, qui a été structurée de manière à dépendre d'une réponse affirmative à la question 1, concerne la conformité de la règle 28(2) CBE avec l'article 53b) CBE.

Gefragt wird darin, ob ein Widerspruch zwischen einer späteren Ausführungsvorschrift, d. h. Regel 28 (2) EPÜ, und der früheren höherrangigen Vorschrift des Übereinkommens, mit der sie verknüpft ist, d. h. Artikel 53 b) EPÜ, besteht.

Thus, the second question asks whether there is a conflict between a later implementing provision, *i.e.* Rule 28(2) EPC, and the earlier higher-ranking provision of the Convention to which it is connected, *i.e.* Article 53(b) EPC.

Elle vise ainsi à déterminer s'il existe un conflit entre une disposition d'exécution ultérieure (en l'occurrence la règle 28(2) CBE) et la disposition antérieure de rang supérieur de la Convention à laquelle elle se rapporte (en l'occurrence l'article 53b) CBE).

II.3 Der Vorlage des EPA-Präsidenten zufolge sei in T 1063/18 (s. o.) zu Unrecht festgestellt worden, dass Regel 28 (2) EPÜ im Widerspruch zu Artikel 53 b) EPÜ stehe, wie er von der Großen Beschwerdekammer in G 2/12 (s. o.) ausgelegt worden sei, und dass in Anbetracht des Artikels 164 (2) EPÜ die Vorschriften des Übereinkommens Vorrang hätten (Nr. 46 der Entscheidungsgründe). Im Gegensatz dazu bringt der EPA-Präsident Folgendes vor:

II.3 In the EPO President's submission, decision T 1063/18 (*supra*) was wrong in finding that Rule 28(2) EPC was in conflict with Article 53(b) EPC as interpreted in decision G 2/12 (*supra*) and that, in view of Article 164(2) EPC, the provisions of the Convention prevailed (Reasons, point 46). Contrary to that, the EPO President suggests

II.3 Selon les arguments présentés par le Président de l'OEB, il a été conclu à tort dans la décision T 1063/18 (*supra*) que la règle 28(2) CBE était contraire à l'article 53b) CBE, tel qu'interprété dans la décision G 2/12 (*supra*), et qu'eu égard à l'article 164(2) CBE, c'étaient les dispositions de la Convention qui primaient (point 46 des motifs). Le Président de l'OEB avance au contraire ce qui suit :

i. Der Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ lasse unterschiedliche Auslegungen zu, und in G 2/12 habe die Große Beschwerdekammer festgestellt, dass dieser Artikel die Patentierbarkeit von

i. that the wording of Article 53(b) EPC allows for different interpretations and that in decision G 2/12 the Enlarged Board found that this Article did not explicitly acknowledge the patentability

i. le libellé de l'article 53b) CBE peut être interprété de différentes manières et, dans sa décision G 2/12, la Grande Chambre a constaté que cet article n'admettait pas explicitement la

ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Pflanzenmaterialien nicht ausdrücklich anerkenne (Nrn. 71 bis 75 der Vorlage).

ii. Artikel 53 b) EPÜ sei im Lichte der Regel 28 (2) EPÜ und mit dem in dieser Regel ausdrücklich vorgegebenen Ergebnis auszulegen, die eine zulässige Klarstellung von Bedeutung und Umfang des Artikels 53 b) EPÜ enthalte (Nrn. 76 und 77 der Vorlage).

iii. Die Berücksichtigung der Absicht des EU-Gesetzgebers werde durch die Entscheidung G 2/12 nicht blockiert (Nr. 93 der Vorlage).

iv. In Anbetracht der Absicht des EU-Gesetzgebers (Nrn. 85 bis 92 der Vorlage) und der Absicht des EPÜ-Gesetzgebers, die durch die Übernahme der EU-Biotechnologierichtlinie in das EPÜ belegt werde (Nrn. 78 bis 84 der Vorlage), sei Artikel 53 b) EPÜ so auszulegen, dass die Erzeugnisse von im Wesentlichen biologischen Verfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien (Nrn. 94 bis 98 der Vorlage).

v. Auf der Grundlage dieser Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ und in Anbetracht der späteren Übereinkunft und Übung der Vertragsstaaten stehe Regel 28 (2) EPÜ voll und ganz mit Artikel 53 b) EPÜ in Einklang (Nrn. 99 bis 111 der Vorlage).

vi. Im Hinblick auf Artikel 164 (2) EPÜ sei Regel 28 (2) EPÜ mit Artikel 53 b) EPÜ vereinbar (Nr. 112 der Vorlage).

II.4 Während die erste Frage formal zwei Aspekte betrifft, nämlich die Verteilung der Zuständigkeiten nach dem EPÜ für die Bestimmung des rechtlichen Gehalts eines Artikels des Übereinkommens und die Frage der Normhierarchie, lässt die zweite Frage keinen Zweifel daran, was der eigentliche Zweck der Vorlage des EPA-Präsidenten ist. Die Große Beschwerdekammer wird damit ersucht, ihre Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ in der Entscheidung G 2/12 (s. o.) zu überprüfen und letztlich aufzugeben und die Ausnahme von der Patentierbarkeit in dem Sinne neu auszulegen, dass Regel 28 (2) EPÜ eine abschließende Auslegung des rechtlichen Umfangs dieses Artikels vorgibt.

II.5 Der Wortlaut der Frage 1 ist zu allgemein und unspezifisch, da er eine institutionelle Angelegenheit behandelt, die weit über den eigentlichen Gegen-

of plants or plant materials exclusively generated by an essentially biological process (points 71 to 75 of the referral);

ii. that Article 53(b) EPC is to be interpreted in the light of, and with the same result as expressly stipulated in, Rule 28(2) EPC, which provides a permissible clarification of the meaning and scope of Article 53(b) EPC (points 76 and 77 of the referral);

iii. that the EU legislator's intention is not barred by decision G 2/12 (point 93 of the referral);

iv. that, in view of the intention of the EU legislator (points 85 to 92 of the referral) and the intention of the EPC legislator, which is demonstrated by the "incorporation" of the EU Biotech Directive into the EPC (points 78 to 84 of the referral), Article 53(b) EPC is to be interpreted as excluding from patentability the products of essentially biological processes (points 94 to 98 of the referral);

v. that, based on said interpretation of Article 53(b) EPC and in view of the subsequent agreement between and practice of the Contracting States, Rule 28(2) EPC is fully in line with Article 53(b) EPC (points 99 to 111 of the referral);

vi. that, having regard to Article 164(2) EPC, Rule 28(2) EPC is in conformity with Article 53(b) EPC (point 112 of the referral).

II.4 While, at a formal level, the first question addresses two aspects, these being the allocation of competence under the EPC to determine the legal content of an Article of the Convention and the question of the hierarchy of norms, the second question leaves no doubt as to the real purpose of the EPO President's referral. This is to request the Enlarged Board to review and, in the end, abandon its interpretation of Article 53(b) EPC in decision G 2/12 (*supra*), and to re-interpret the exception to patentability to the effect that Rule 28(2) EPC gives a conclusive interpretation of the legal scope of that Article.

II.5 The wording of question 1 is too general and unspecific in that it broaches an institutional topic which reaches well beyond the ultimate object

brevetabilität des végétaux ou des matières végétales obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique (points 71 à 75 de la saisine) ;

ii. l'article 53b) CBE doit être interprété à la lumière de la règle 28(2) CBE et de manière à produire le même effet, tel qu'il est expressément prévu par cette règle, laquelle clarifie d'une manière admissible la signification et la portée de l'article 53b) CBE (points 76 et 77 de la saisine) ;

iii. la décision G 2/12 n'empêche pas de prendre en considération l'intention du législateur de l'Union européenne (point 93 de la saisine) ;

iv. compte tenu de l'intention du législateur de l'Union européenne (points 85 à 92 de la saisine) et de celle du législateur de la CBE, telle qu'elle ressort de l'"incorporation" de la directive "Biotechnologie" dans la CBE (points 78 à 84 de la saisine), l'article 53b) CBE doit être interprété comme excluant de la brevetabilité les produits de procédés essentiellement biologiques (points 94 à 98 de la saisine) ;

v. si l'on se fonde sur cette interprétation de l'article 53b) CBE et eu égard à l'accord ultérieur intervenu entre les États contractants, ainsi qu'à la pratique de ces derniers, la règle 28(2) CBE est tout à fait conforme à l'article 53b) CBE (points 99 à 111 de la saisine) ;

vi. eu égard à l'article 164(2) CBE, la règle 28(2) CBE est conforme à l'article 53b) CBE (point 112 de la saisine).

II.4 Si, au niveau de sa forme, la première question soulève deux aspects, à savoir la question de l'attribution par la CBE de la compétence pour établir la teneur juridique d'un article de la Convention et la question de la hiérarchie des normes, la deuxième question ne laisse subsister aucun doute quant au véritable but de la saisine par le Président de l'OEB. La Grande Chambre est ainsi invitée à réexaminer l'interprétation de l'article 53b) CBE donnée dans sa décision G 2/12 (*supra*) et, en définitive, à y renoncer et à réinterpréter cette exception à la brevetabilité de telle sorte que la règle 28(2) CBE donne une interprétation concluante de la portée juridique de cet article.

II.5 Le libellé de la question 1 est trop général et imprécis en ceci qu'il touche à un aspect institutionnel qui s'étend bien au-delà de la finalité ultime de la

stand der Vorlage hinausgeht. So wie die Frage formuliert ist, verlangt sie nach einer Beantwortung mit Ja oder Nein, die jedes erdenkliche Szenario abdecken würde, das sich aus einem regulatorischen Versuch ergeben könnte, den rechtlichen Gehalt einer Vorschrift des Primärrechts, d. h. eines Artikels des EPÜ, durch Sekundärrecht, d. h. eine Regel der Ausführungsordnung, zu gestalten. Tatsächlich würde das in der ersten Frage angelegte Szenario – logisch zu Ende gedacht – dem Verwaltungsrat als dem durch das EPÜ zum Erlass der Ausführungsordnung befugten Organ freie Hand geben, von der ständigen Rechtsprechung abzuweichen und jedem Artikel des EPÜ mittels der Ausführungsvorschriften eine bestimmte Bedeutung zu verleihen. Damit würde der Möglichkeit Tür und Tor geöffnet, die vorgeschriebenen Verfahren zur Änderung des Übereinkommens selbst, nämlich durch eine Diplomatische Konferenz nach Artikel 172 EPÜ oder durch einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrats nach den Artikeln 33 (1) b) und 35 (3) EPÜ, zu umgehen.

Deshalb muss die erste Frage neu formuliert werden, um den eigentlichen Gegenstand der Vorlage wiederzugeben.

II.6 Frage 2 enthält bereits in kaum verhüllter Form die angestrebte Antwort, indem sie besagt, dass Artikel 53 b) EPÜ die Patentierbarkeit von ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tieren "weder ausdrücklich ausschließt noch ausdrücklich erlaubt".

Deshalb ist auch die zweite Frage neu zu formulieren, um sicherzustellen, dass sie nicht von der Meinung des EPA-Präsidenten als Urheber der Vorlage beeinflusst wird.

#### Neuformulierung der Vorlagefragen

III. Aus den vorgenannten Erwägungen kommt die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass die Vorlagefragen so neu formuliert werden müssen, dass die folgenden beiden Punkte berücksichtigt werden.

III.1 Erstens sind die beiden Fragestellungen, die der Vorlage zugrunde liegen, miteinander verknüpft. Die Befugnis des Verwaltungsrats, Sekundärrecht zu erlassen, ist eine Frage, die zwingend zu prüfen ist, bevor die Sachfrage des rechtlichen Umfangs des Artikels 53 b) EPÜ behandelt wird. Deshalb können beide Angelegenheiten in einer einzigen Frage zusammengefasst werden.

of the referral. As it is framed, this question calls for a "yes" or "no" answer to cover every conceivable scenario that could arise from any regulatory attempt to shape the legal content of a provision of primary legislation, *i.e.* an Article of the EPC, by means of secondary legislation, *i.e.* a Rule of the Implementing Regulations. In fact, the scenario presented in the first question would, if followed to its logical conclusion, effectively give the Administrative Council, as the authority empowered by the EPC to adopt the Implementing Regulations, a "carte blanche" to deviate from established case law and give a particular meaning to any Article of the EPC by means of the Rules of the Implementing Regulations. This would open the door to the possibility of circumventing the statutory procedures for amending the Convention itself, namely by way of a diplomatic conference pursuant to Article 172 EPC or by unanimous vote in the Administrative Council pursuant to Articles 33(1)(b) and 35(3) EPC.

Hence, the first question needs to be re-phrased to reflect the referral's true object.

II.6 Question 2 already contains, in thinly disguised form, the answer that it seeks, by stating that Article 53(b) EPC "neither explicitly excludes nor explicitly allows" the patentability of plants and animals exclusively obtained by an essentially biological process.

Therefore, the second question likewise needs to be re-phrased to ensure that it is unencumbered by the opinion of the EPO President as the originator of the referral.

#### Re-phrasing of the referred questions

III. For the aforementioned considerations, the Enlarged Board concludes that the referred questions need to be re-phrased in a way that takes the following two points into account.

III.1 First, the two issues underlying the referral are interlinked. The matter of the Administrative Council's competence to adopt secondary legislation is a preliminary question which must necessarily be examined before the substantive issue of the legal scope of Article 53(b) EPC is dealt with. Hence, both issues can be combined in a single question.

saisine. Telle qu'elle est formulée, cette question appelle une réponse par "oui" ou par "non" afin de couvrir tous les cas de figure concevables susceptibles de découler d'une tentative de façonner par voie réglementaire la teneur juridique d'une disposition de la législation primaire (un article de la CBE) via la législation secondaire (une disposition du règlement d'exécution). Dans les faits, le cas de figure présenté dans la première question, porté à sa conclusion logique, donnerait au Conseil d'administration, en tant qu'autorité compétente en vertu de la CBE pour adopter le règlement d'exécution, carte blanche pour s'écarter de la jurisprudence établie et attribuer un sens particulier à n'importe quel article de la CBE via les dispositions du règlement d'exécution. Cela permettrait de contourner les procédures prescrites pour modifier le texte même de la Convention, à savoir la Conférence diplomatique en vertu de l'article 172 CBE ou le vote unanime du Conseil d'administration en vertu des articles 33(1)b) et 35(3) CBE.

Il est dès lors nécessaire de reformuler la première question afin qu'elle reflète l'objet véritable de la saisine.

II.6 La question 2 contient déjà, sous une forme à peine déguisée, la réponse voulue ; elle indique en effet que l'article 53b) CBE "n'exclut pas expressément ni n'admet expressément" la brevetabilité des végétaux et des animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique.

Par conséquent, il est également nécessaire de reformuler la deuxième question de façon à ce qu'elle ne reflète pas l'opinion du Président de l'OEB qui est à l'origine de la saisine.

#### Reformulation des questions soumises

III. Au vu de ce qui précède, la Grande Chambre conclut qu'il est nécessaire de reformuler les questions soumises de sorte qu'elles reflètent les deux points qui suivent.

III.1 Premièrement, les deux questions qui sous-tendent la saisine sont liées. La question de la compétence du Conseil d'administration pour adopter la législation secondaire est une question préliminaire qu'il est nécessaire d'examiner avant de traiter la question de fond liée à la portée juridique de l'article 53b) CBE. Ces deux aspects peuvent être combinés pour faire l'objet d'une question unique.

III.2 Zweitens vertritt die Große Beschwerdekammer nach der Gesamtlektüre der Vorlage, d. h. der Fragen und ihrer Begründung, die Auffassung, dass der eigentliche Gegenstand der Vorlage wie folgt umschrieben werden kann:

- i. Gestattet Artikel 53 b) EPÜ im Hinblick auf den Patentierbarkeitsausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" nur eine einzige Auslegung oder könnte er einen breiteren Auslegungsspielraum haben?
- ii. Gestattet Artikel 53 b) EPÜ eine dynamische Auslegung in dem Sinne, dass seine Bedeutung sich im Zeitverlauf wandelt?
- iii. Wenn ja, kann eine Änderung der Ausführungsordnung eine Änderung der Bedeutung bewirken, die auf eine dynamische Auslegung von Artikel 53 b) EPÜ zurückgeht?

III.3 Die Große Beschwerdekammer ist daher der Auffassung, dass die offene und abstrakte Formulierung der folgenden einzigen Frage die tatsächlichen Sachverhalte zum Ausdruck bringt, um die es in der Vorlage des EPA-Präsidenten geht:

***Könnte unter Berücksichtigung der Entwicklungen, die nach einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer eingetreten sind, bei der eine Auslegung des Umfangs des Patentierbarkeitsausschlusses von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren in Artikel 53 b) EPÜ getroffen wurde,***

***dieser Ausschluss negative Auswirkungen auf die Gewährbarkeit von auf Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere gerichteten Erzeugnisansprüchen oder Product-by-Process-Ansprüchen haben, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird oder das beanspruchte Verfahrensmerkmal ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definiert?***

III.2 Secondly, from its reading of the referral as a whole, *i.e.* the questions and the supporting reasoning, the Enlarged Board takes the view that the referral's true object can be paraphrased as follows:

- i. With regard to the exception to patentability of "essentially biological processes for the production of plants and animals", does Article 53(b) EPC permit only a single interpretation or could it bear a wider scope of interpretation?
- ii. Does Article 53(b) EPC allow a dynamic interpretation in the sense that its meaning may change over time?
- iii. And if so, can an amendment to the Implementing Regulations give effect to a change of meaning resulting from a dynamic interpretation of Article 53(b) EPC?

III.3 The Enlarged Board thus considers that the open and abstract wording of the following single question articulates the real issues at stake in the EPO President's referral:

***Taking into account developments that occurred after a decision by the Enlarged Board of Appeal giving an interpretation of the scope of the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants or animals in Article 53(b) EPC,***

***could this exception have a negative effect on the allowability of product claims or product-by-process claims directed to plants, plant material or animals, if the claimed product is exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process feature define an essentially biological process?***

III.2 Deuxièmement, d'après sa lecture de l'ensemble de la saisine, c'est-à-dire des questions soumises et des arguments présentés, la Grande Chambre estime que l'objet véritable de la saisine peut être paraphrasé comme suit :

- i. En ce qui concerne l'exclusion de la brevetabilité des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux", l'article 53b) CBE ne permet-il qu'une seule interprétation ou offre-t-il une marge d'interprétation plus large ?
- ii. L'article 53b) CBE peut-il faire l'objet d'une interprétation dynamique en ce sens que sa signification peut changer au fil du temps ?
- iii. Dans l'affirmative, une modification du règlement d'exécution peut-elle donner effet à un changement de signification résultant d'une interprétation dynamique de l'article 53b) CBE ?

III.3 La Grande Chambre estime donc que la formulation ouverte et abstraite de la question unique suivante traduit les véritables enjeux de la saisine par le Président de l'OEB :

***Compte tenu des développements intervenus à la suite d'une décision de la Grande Chambre de recours qui donne une interprétation de l'étendue de l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux prévue à l'article 53b) CBE,***

***cette exclusion peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité des revendications de produit ou des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique ?***



**Zulässigkeit der Vorlage**

IV. Damit die Vorlage nach Artikel 112 (1) b EPÜ zulässig ist, muss sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

i. eine Antwort der Großen Beschwerdekammer ist zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung erforderlich oder es stellt sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

und

ii. zwei Beschwerdekammern haben voneinander abweichende Entscheidungen über diese Frage getroffen.

V. Zum ersten Zulässigkeitsanforderung bringt der EPA-Präsident vor, dass die in T 1063/18 (s. o.) aufgeworfene Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung sei und der Klärung durch die Große Beschwerdekammer als der höchsten gerichtlichen Instanz des EPA bedürfe (Nr. 31 der Vorlage).

V.1 Für den EPA-Präsidenten ergibt sich die grundsätzliche Bedeutung der Rechtsfrage insbesondere aus drei Erwägungen.

Erstens sei die Gültigkeit der Regel 28 (2) EPÜ im Hinblick auf Artikel 164 (2) EPÜ und Artikel 53 b) EPÜ nicht nur eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung. Es handle sich auch um eine Frage, die nicht abschließend durch Verweis auf das EPÜ gelöst werden könne. Die Nichtanwendbarkeit einer Vorschrift der Ausführungsordnung aufgrund eines vermeintlichen Widerspruchs zu einem Artikel des EPÜ sei eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung. Im konkreten Fall werfe sie grundlegende Fragen der Rechtsauslegung auf, nämlich zur Auswirkung späterer Rechtsentwicklungen auf die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ und zur Bedeutung einer früheren Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die Anwendung des Artikels 164 (2) EPÜ (Nr. 37 der Vorlage).

Zweitens gehe es hier um grundlegende Fragen der Rechtseinheit. Regel 28 (2) EPÜ sei vom Verwaltungsrat erlassen worden, um das EPÜ mit der EU-Biotechnologierichtlinie in Einklang zu bringen. Die Bedeutung einer einheitlichen Auslegung und Anwendung harmonisierten europäischen Patentrechts sei allgemein anerkannt und werde durch Regel 26 (1) Satz 2 EPÜ bestätigt (Nr. 38 der Vorlage).

Drittens sei die Rechtsfrage für mehr als 250 ähnliche Fälle vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen

**Admissibility of the referral**

IV. To be admissible under Article 112(1)(b) EPC, the referral must meet the following requirements:

i. an answer by the Enlarged Board is needed in order to ensure uniform application of the law, or a point of law of fundamental importance has arisen

and

ii. two Boards of Appeal have given different decisions on that question.

V. As regards the first admissibility requirement, the President submits that the point of law raised in decision T 1063/18 (*supra*) is of fundamental importance and requires clarification from the Enlarged Board as the highest judicial authority of the EPO (point 31 of the referral).

V.1 For the EPO President, the fundamental importance of the point of law stems from three considerations in particular.

First, the validity of Rule 28(2) EPC in view of Article 164(2) EPC and Article 53(b) EPC is not only a point of law of fundamental importance. It is also a question which cannot be conclusively resolved by reference to the EPC. The non-applicability of a provision of the Implementing Regulations due to a perceived conflict with an Article of the EPC is a legal question of fundamental importance. In the specific case at issue, it raises fundamental questions of legal interpretation, *i.e.* the impact of subsequent legal developments on the interpretation of Article 53(b) EPC and the significance of an earlier decision of the Enlarged Board of Appeal on the operation of Article 164(2) EPC (point 37 of the referral).

Secondly, the issue at stake concerns fundamental questions of legal uniformity. Rule 28(2) EPC was adopted by the Administrative Council in order to align the EPC with the EU Biotech Directive. The importance of a uniform interpretation and application of harmonised European patent law is generally recognised and confirmed by Rule 26(1), second sentence, EPC (point 38 of the referral).

Thirdly, the point of law is relevant for more than 250 similar cases before the examining and opposition divisions.

**Recevabilité de la saisine**

IV. Pour être recevable en vertu de l'article 112(1)b CBE, la saisine doit satisfaire aux conditions suivantes :

i. une réponse de la Grande Chambre est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou une question de droit d'importance fondamentale se pose

et

ii. deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.

V. En ce qui concerne la première condition de recevabilité, le Président de l'Office avance que la question de droit soulevée dans la décision T 1063/18 (*supra*) revêt une importance fondamentale et nécessite une clarification par la Grande Chambre en sa qualité de formation la plus solennelle des instances de recours de l'OEB (point 31 de la saisine).

V.1 Selon le Président de l'OEB, l'importance fondamentale de cette question de droit découle en particulier de trois considérations.

Premièrement, la validité de la règle 28(2) CBE au regard de l'article 164(2) CBE et de l'article 53b) CBE constitue une question de droit d'importance fondamentale, qui en outre ne peut pas être résolue de manière concluante sur la base de la CBE. La non-applicabilité d'une disposition du règlement d'exécution en raison de ce qui est perçu comme un conflit avec un article de la CBE est une question juridique d'importance fondamentale. Dans l'affaire spécifique en cause, cela soulève des questions fondamentales liées à l'interprétation juridique, à savoir celle de l'incidence d'évolutions ultérieures du droit sur l'interprétation de l'article 53b) CBE et celle de l'effet d'une décision antérieure de la Grande Chambre sur le jeu de l'article 164(2) CBE (point 37 de la saisine).

Deuxièmement, il s'agit de questions fondamentales liées à l'uniformité du droit. Le Conseil d'administration a adopté la règle 28(2) CBE afin d'aligner la CBE sur la directive "Biotechnologie". L'importance d'une interprétation et d'une application uniformes d'un droit européen des brevets harmonisé est généralement admise et confirmée par la règle 26(1), deuxième phrase CBE (point 38 de la saisine).

Troisièmement, cette question de droit est pertinente pour plus de 250 affaires similaires en instance devant les

relevant. Deshalb sei es angebracht, die Rechtsfrage durch eine de facto bindende Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu klären (Nr. 39 der Vorlage).

V.2 Die Große Beschwerdekammer erkennt die institutionellen Auswirkungen der verschiedenen der Vorlage zugrunde liegenden Fragestellungen an, insbesondere die Absicht des Gesetzgebers, den Ansatz des EPA hinsichtlich der Patentierbarkeitserfordernisse für biotechnologische Erfindungen mit den entsprechenden Entwicklungen in den Vertragsstaaten und in der EU zu harmonisieren, die Rechtsgrundsätze zu widersprüchlichen Rechtsnormen (z. B. "lex superior derogat legi inferiori" und "lex posterior derogat legi priori") und die Relevanz der Vorlage für zahlreiche andere anhängige und künftige Fälle vor den administrativen Organen (d. h. den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen) und den Beschwerdekammern.

V.3 Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte ist die Große Beschwerdekammer der Auffassung, dass die der Vorlage zugrunde liegenden Fragestellungen eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ betreffen, die nach einer einheitlichen Rechtsanwendung verlangt.

VI. Was das zweite Zulässigkeitsanfordernis betrifft, das speziell für eine Vorlage durch den EPA-Präsidenten gilt, ist wichtig klarzustellen, was unter "voneinander abweichenden Entscheidungen" von "zwei Beschwerdekammern" zu verstehen ist und in welcher Hinsicht diese Entscheidungen voneinander abweichen müssen.

VI.1 In Bezug auf "voneinander abweichende Entscheidungen" befand die Große Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme G 3/08 (s. o., Nrn. 7 ff. der Begründung; s. auch G 3/95, ABI. EPA 1996, 169, Nr. 8 der Begründung), dass die Begriffe "different decisions/voneinander abweichende Entscheidungen/décisions divergentes" in Artikel 112 (1) b) EPÜ nach Artikel 31 des Wiener Übereinkommens im Lichte des Ziels und Zwecks der Vorschrift ausgelegt werden müssen. Zweck des Vorlagerechts des EPA-Präsidenten ist es, innerhalb des europäischen Patentsystems Rechtseinheit herzustellen. In Anbetracht dieses Zwecks der Vorlagebefugnis des Präsidenten ist der englische Begriff "different decisions" restriktiv im Sinne von "divergierende Entscheidungen" zu verstehen. Die Rechtsfortbildung ist ein weiterer Aspekt, den es sorgfältig zu prüfen gilt.

This calls for the point of law to be settled by a de facto binding decision of the Enlarged Board (point 39 of the referral).

V.2 The Enlarged Board acknowledges the institutional implications of the various issues underlying the referral, namely, the legislator's intention to harmonise the EPO's approach to the patentability requirements for biotechnological inventions with the respective developments in the Contracting States and in the EU, the legal principles relating to conflicts of legal norms (e.g. "lex superior derogat legi inferiori" and "lex posterior derogat legi priori"), and the relevance of the referral for numerous other pending and future cases before the administrative (i.e. examining and opposition) divisions and the Boards of Appeal.

V.3 Taking all these aspects into account, the Enlarged Board considers that the issues underlying the referral concern a point of law of fundamental importance within the meaning of Article 112(1) EPC which requires a uniform application of the law.

VI. Concerning the second admissibility requirement, which applies specifically to a referral by the EPO President, it is essential that is clear what is meant by "different decisions" of "two Boards of Appeal", and in what respects those decisions must be different.

VI.1 Regarding "different decisions", the Enlarged Board held in its opinion G 3/08 (*supra*, Reasons, points 7 et seq.; see also G 3/95, OJ EPO 1996, 169, Reasons, point 8) that the terms "different/abweichende/divergentes" in Article 112(1)(b) EPC had to be interpreted in the light of the provision's object and purpose according to Article 31 Vienna Convention. The purpose of the EPO President's power to refer points of law to the Enlarged Board is to establish uniformity of law within the European patent system. Having regard to this purpose, the term "different decisions" has to be understood restrictively in the sense of "conflicting decisions". Legal development is an additional factor which must be carefully considered. Development of the law is an essential aspect of its application and is inherent in all judicial activity. As a

divisions d'examen et d'opposition. Il est donc nécessaire que cette question de droit soit réglée au moyen d'une décision de facto contraignante rendue par la Grande Chambre (point 39 de la saisine).

V.2 La Grande Chambre reconnaît les incidences sur le plan institutionnel des différents éléments qui sous-tendent la saisine, à savoir l'intention du législateur d'assurer la conformité de l'approche de l'OEB concernant les conditions de brevetabilité des inventions biotechnologiques avec les développements intervenus dans les différents États contractants et dans l'Union européenne, les principes de droit régissant les conflits de lois (par exemple "lex superior derogat legi inferiori" et "lex posterior derogat legi priori"), ainsi que la pertinence de la saisine pour de nombreuses autres affaires en instance ou à venir devant les instances administratives (divisions d'examen et d'opposition) et devant les chambres de recours.

V.3 Compte tenu de tous ces aspects, la Grande Chambre estime que les éléments qui sous-tendent la saisine concernent une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE exigeant une application uniforme du droit.

VI. En ce qui concerne la seconde condition de recevabilité qui s'applique spécifiquement aux saisines par le Président de l'OEB, il est essentiel d'établir clairement ce que signifie l'expression "décisions divergentes" rendues par "deux chambres de recours" et en quoi ces décisions doivent être différentes.

VI.1 S'agissant des "décisions divergentes", la Grande Chambre a estimé dans son avis G 3/08 (*supra*, points 7 et suiv. des motifs ; voir également G 3/95, JO OEB 1996, 169, point 8 des motifs) que les termes "different/abweichende/divergentes" à l'article 112(1)(b) CBE devaient être interprétés à la lumière de l'objet et du but de cette disposition, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne. La compétence conférée au Président de l'OEB pour soumettre des questions de droit à la Grande Chambre a pour but d'uniformiser le droit au sein du système du brevet européen. Eu égard à ce but, la notion de "décisions divergentes" doit être interprétée de façon restrictive, dans le sens de "décisions contradictoires". L'évolution du droit est un autre facteur qui doit être examiné minutieusement. Il s'agit d'un aspect essentiel de

Rechtsfortbildung ist eine unverzichtbare Aufgabe der Rechtsanwendung und deshalb jeder richterlichen Tätigkeit immanent. Rechtsfortbildung als solche darf deshalb noch nicht zum Anlass einer Vorlage genommen werden, weil die Entwicklung der Rechtsprechung nicht immer geradlinig verläuft und frühere Ansätze verworfen oder modifiziert werden.

VI.2 Zum Erfordernis "zwei Beschwerdekammern" gibt die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer keine klare Orientierung.

In ihrer Stellungnahme G 4/98 (s. o., Nr. 1.1 der Begründung) stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass eine Diskrepanz zwischen der Praxis des Amtes einerseits und der Rechtsprechung der Beschwerdekammern andererseits allein nicht ausreichte, um eine Vorlage des EPA-Präsidenten zu rechtfertigen, es sei denn, die Verwaltungspraxis des EPA werde durch die Rechtsprechung untermauert.

Die Große Beschwerdekammer stellte jedoch auch Folgendes fest: Wäre die Vorlagebefugnis des EPA-Präsidenten durch eine restriktive, auf der Organisationsstruktur basierende Auslegung des Begriffs "zwei Beschwerdekammern" zu definieren, so wären Vorlagen betreffend die – einzige – Juristische Beschwerdekammer unmöglich. Die Wirkung des Artikels 112 (1) b) EPÜ würde dadurch ungebührlich eingeschränkt, denn divergierende Entscheidungen könnten auch innerhalb dieser Kammer vorkommen (s. o., Nr. 1.2 der Begründung). Ebenso könnten voneinander abweichende Entscheidungen einer einzigen Technischen Beschwerdekammer in unterschiedlichen Zusammensetzungen Grundlage einer zulässigen Vorlage des EPA-Präsidenten sein (G 3/08, s. o., Nr. 6 der Begründung; s. auch G 1/04, ABI. EPA 2006, 334, Nr. 1 der Begründung).

VI.3 Ob die aktuelle Vorlage dem Erfordernis voneinander abweichender Entscheidungen der Beschwerdekammern entspricht, wie es in G 4/98, G 1/04 und G 3/08 (s. o.) definiert wird, ist nicht unmittelbar ersichtlich.

Offenkundig besteht jedoch ein Widerspruch zwischen der Entscheidung T 1063/18 (s. o.) einerseits, der zufolge bei Ansprüchen, die auf ein durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnenes Pflanzenerzeugnis gerichtet sind, die in G 2/12 (s. o.)

consequence, legal development cannot on its own form the basis for a referral, because case law does not always develop in a linear fashion, and earlier approaches may be abandoned or modified.

VI.2 On the requirement "two Boards of Appeal", the case law of the Enlarged Board does not provide clear guidance.

In its opinion G 4/98 (*supra*, Reasons, point 1.1), the Enlarged Board held that a discrepancy between the Office's practice on the one hand and the case law of the Boards of Appeal on the other is not in itself sufficient to justify a referral by the EPO President, if the administrative practice of the EPO is not warranted by the case law.

However, the Enlarged Board also found that if the EPO President's power of referral was to be defined by a restrictive reading of "two Boards of Appeal" based on organisational structure of the Boards of Appeal, no referrals would be possible with respect to the sole Legal Board of Appeal. This would unduly restrict the effect of Article 112(1)(b) EPC, since conflicting decisions could also occur within that Board (*supra*, Reasons, point 1.2). Likewise, different decisions by a single Technical Board of Appeal in differing compositions may be the basis of an admissible referral by the EPO President (G 3/08, *supra*, Reasons, point 6; see also G 1/04, OJ 2006, 334, Reasons, point 1).

VI.3 Whether the present referral complies with the requirement of different decisions by the Boards of Appeal, as defined in cases G 4/98, G 1/04 and G 3/08 (*supra*), is not immediately apparent.

However, what is evident is a conflict between, on the one hand, decision T 1063/18 (*supra*), which held that for claims directed to a plant product obtained by an essentially biological process the interpretation of Article 53(b) EPC given in decision

l'application du droit inhérent à toute activité juridictionnelle. L'évolution du droit ne peut donc constituer en tant que telle la base d'une saisine parce que la jurisprudence n'évolue pas toujours de façon linéaire, et des approches antérieures peuvent par conséquent être abandonnées ou changées.

VI.2 S'agissant de l'exigence relative aux "deux chambres de recours", la jurisprudence de la Grande Chambre de recours ne fournit pas d'orientation claire.

Dans son avis G 4/98 (*supra*, point 1.1 des motifs), la Grande Chambre a relevé qu'une divergence entre la pratique de l'Office, d'une part, et la jurisprudence des chambres de recours, d'autre part, ne suffit pas à elle seule à justifier une saisine par le Président de l'OEB, si la pratique administrative de l'OEB en question n'est pas elle-même consacrée par la jurisprudence.

Cependant, la Grande Chambre a également constaté que si le pouvoir du Président de l'OEB de saisir la Grande Chambre devait se définir sur la base d'une interprétation restrictive des termes "deux chambres de recours", fondée sur la structure organisationnelle des chambres de recours, il serait impossible de saisir la Grande Chambre lorsqu'il s'agit de décisions rendues par la seule chambre de recours juridique. Cela aurait pour effet de restreindre à l'excès le champ d'application de l'article 112(1)(b) CBE, dans la mesure où des décisions divergentes peuvent également être rendues par cette même chambre (*supra*, point 1.2 des motifs). De la même manière, des décisions divergentes rendues par une seule et même chambre de recours technique, siégeant dans des formations différentes, peuvent constituer la base d'une saisine recevable par le Président de l'OEB (G 3/08, *supra*, point 6 des motifs ; voir également G 1/04, JO 2006, 334, point 1 des motifs).

VI.3 On ne voit pas d'emblée si la présente saisine satisfait à l'exigence de décisions divergentes rendues par les chambres de recours, telle que définie dans les affaires G 4/98, G 1/04 et G 3/08 (*supra*).

Ce qui est toutefois manifeste c'est qu'il existe un conflit entre, d'une part, la décision T 1063/18 (*supra*), selon laquelle, en ce qui concerne les revendications portant sur un produit végétal obtenu par un procédé essentiellement biologique,

getroffene Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ Vorrang vor Regel 28 (2) EPÜ hat, und der dieser Regel zugrunde liegenden Regelungsabsicht andererseits, solche Ansprüche von der Patentierbarkeit auszuschließen.

VI.4 Der EPA-Präsident begründet die Zulässigkeit der Vorlage mit den folgenden beiden Argumentationslinien.

VI.4.1 Erstens argumentiert er, dass die Entscheidung T 1063/18 (s. o.) von der früheren Rechtsprechung in Bezug darauf abweiche, wie eine Regel der Ausführungsordnung nach Artikel 164 (2) EPÜ geprüft werde (Nrn. 4 bis 18 der Vorlage). Der in dieser Entscheidung verfolgte Ansatz, wonach die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ in der Entscheidung G 2/12 (s. o.) jegliche spätere von dieser Auslegung abweichende Klarstellung in der Ausführungsordnung ausschliesse, unterscheidet sich von anderen Entscheidungen im Zusammenhang mit der EU-Biotechnologie-richtlinie (z. B. T 272/95, T 315/03, T 666/05 und T 1213/05 (s. o.)).

VI.4.2 Zweitens schlägt der EPA-Präsident eine analoge Anwendung des Artikels 112 (1) b) EPÜ vor, weil die Wirkung der Entscheidung T 1063/18 (s. o.) vergleichbar damit sei, dass zwei Kammern unterschiedliche Entscheidungen getroffen hätten, und weil nicht davon auszugehen sei, dass der EPÜ-Gesetzgeber im vorliegenden Szenario die Möglichkeit einer Vorlage durch den EPA-Präsidenten bewusst ausgelassen habe (Nrn. 19 bis 30 und 43 der Vorlage). Wenn das Vorlagerecht des EPA-Präsidenten im Falle voneinander abweichender Auslegungen des EPÜ in zwei Kammerentscheidungen mit Interpartes-Wirkung gelte, dann müsse es erst recht gelten, wenn die Auslegung eines EPÜ-Artikels in einer einzelnen Kammerentscheidung von der Umsetzung dieses Artikels (d. h. seiner Auslegung) mit Erga-omnes-Wirkung in einer vom Verwaltungsrat erlassenen Regel der Ausführungsordnung abweiche.

VI.5 Was die erste Argumentationslinie betrifft, so weichen Entscheidungen zweier Beschwerdekammern im Sinne des Artikels 21 EPÜ nur dann für die Zwecke des Artikels 112 (1) b) EPÜ voneinander ab, wenn über eine bestimmte Rechtsfrage unterschiedlich entschieden wurde. Die Entscheidungen sollten sich in der rechtlichen Beurteilung (*ratio decidendi*) unterscheiden, auf der sie beruhen. In ihrer Stellung-

G 2/12 (*supra*) must prevail over Rule 28(2) EPC, and, on the other hand, the regulatory intention underlying Rule 28(2) EPC, which is to exclude such claims from patentability.

VI.4 The EPO President presents the following two lines of argument in support of the referral's admissibility.

VI.4.1 First, he argues that decision T 1063/18 (*supra*) differed from earlier case law with regard to the way in which a Rule of the Implementing Regulations is assessed under Article 164(2) EPC (points 4 to 18 of the referral). The approach adopted in that decision, according to which the interpretation of Article 53(b) EPC given in decision G 2/12 (*supra*) would exclude any subsequent clarification in the Implementing Regulations which deviated from that interpretation, differed from other decisions relating to the EU Biotech Directive (e.g. T 272/95, T 315/03, T 666/05 and T 1213/05 (*supra*)).

VI.4.2 Secondly, the EPO President suggests applying Article 112(1)(b) EPC by analogy because the effect of decision T 1063/18 (*supra*) is comparable to the situation in which two Boards have given different decisions and because the EPC legislator cannot be presumed to have advertently left out the possibility of a presidential referral in the present scenario (points 19 to 30 and 43 of the referral). If a right of referral by the EPO President exists in the case of divergent interpretations of the EPC in two Board of Appeal decisions with inter partes effect, it must all the more exist in the case of a divergence between the interpretation of an EPC Article in a single Board of Appeal decision and the implementation (*i.e.* interpretation) of the Article with erga omnes effect set forth in a Rule of the Implementing Regulations adopted by the Administrative Council.

VI.5 As regards the first line of argument, for decisions of two Boards of Appeal within the meaning of Article 21 EPC to be different for the purposes of Article 112(1)(b) EPC, they must differ on a particular point of law. The decisions should differ in the legal assessment on which they are based (*ratio decidendi*). However, in its opinion G 3/93 (OJ EPO 1995, 18, Reasons, point 2; see also opinion

l'interprétation de l'article 53b) CBE donnée dans la décision G 2/12 (*supra*) doit l'emporter sur la règle 28(2) CBE, et, d'autre part, l'intention réglementaire qui sous-tend la règle 28(2) CBE et qui vise à exclure de telles revendications de la brevetabilité.

VI.4 Le Président de l'OEB présente les deux argumentations suivantes à l'appui de la recevabilité de la saisine.

VI.4.1 Premièrement, il fait valoir que la décision T 1063/18 (*supra*) s'écarte de la jurisprudence antérieure en ce qui concerne la manière dont une disposition du règlement d'exécution est appréciée au regard de l'article 164(2) CBE (points 4 à 18 de la saisine). L'approche adoptée dans cette décision, selon laquelle l'interprétation de l'article 53b) CBE donnée dans la décision G 2/12 (*supra*) exclurait toute clarification ultérieure du règlement d'exécution s'écartant de cette interprétation, est différente de celle adoptée dans d'autres décisions se rapportant à la directive "Biotechnologie" (par exemple les décisions T 272/95, T 315/03, T 666/05 et T 1213/05 (*supra*)).

VI.4.2 Deuxièmement, le Président de l'OEB propose d'appliquer l'article 112(1)b) CBE par analogie étant donné que l'effet de la décision T 1063/18 (*supra*) est comparable à la situation dans laquelle deux chambres ont rendu des décisions divergentes et qu'il ne saurait être présumé que le législateur de la CBE ait délibérément omis la possibilité d'une saisine présidentielle dans le présent cas de figure (points 19 à 30 et 43 de la saisine). Si un droit de saisine par le Président de l'OEB existe en cas d'interprétations divergentes de la CBE dans deux décisions des chambres de recours produisant leurs effets à l'égard des parties concernées, ce droit doit exister a fortiori en cas de divergence entre l'interprétation d'un article de la CBE dans une seule décision d'une chambre de recours et l'application (autrement dit l'interprétation) dudit article prévue par une disposition du règlement d'exécution adoptée par le Conseil d'administration et produisant ses effets à l'égard de tous.

VI.5 En ce qui concerne la première argumentation, pour que les décisions rendues par deux chambres de recours au sens de l'article 21 CBE soient jugées divergentes aux fins de l'article 112(1)b) CBE, elles doivent diverger concernant une question de droit spécifique. La divergence doit porter sur l'évaluation juridique qui fonde les décisions concernées (*ratio decidendi*). Cela étant, dans son avis

nahme G 3/93 (ABI. EPA 1995, 18, Nr. 2 der Begründung; s. auch Stellungnahme G 2/92, ABI. EPA 1993, 591) befand die Große Beschwerdekammer die Vorlage für zulässig, obwohl die vom EPA-Präsidenten angeführten Entscheidungen nur insofern divergieren, als die eine ein "obiter dictum" enthielt, denn es sei Aufgabe der Großen Beschwerdekammer, die einheitliche Rechtsanwendung zu sichern: "[...] auch ein 'obiter dictum' kann zu Rechtsunsicherheit führen".

VI.5.1 Aufgrund ihrer Beurteilung der vom EPA-Präsidenten in diesem Zusammenhang angeführten Entscheidungen und unter Berücksichtigung unter anderem der Stellungnahme von Herrn C. Rennie-Smith zur Entscheidung T 315/03 (s. o.), die von KSVR Patentanwälte zusammen mit ihrem Amicus-curiae-Schriftsatz eingereicht wurde, stellt die Große Beschwerdekammer Folgendes fest:

In der Entscheidung T 315/03 (s. o., Nr. 7.3 der Entscheidungsgründe) befand die Beschwerdekammer 3.3.08, dass Artikel 53 a) EPÜ nichts enthalte, was seine spätere Auslegung durch die Rechtsprechung oder durch (sekundäre) Rechtsvorschriften (Regel 23d EPÜ 1973) ausschließe oder begrenze. Diese Sichtweise war für den Fall relevant (siehe Leitsätze I bis III). Die Kammer stellte ferner fest, dass eine spätere Regel, die von einer bestimmten Auslegung einer Rechtsvorschrift durch ein Gericht abweiche, nicht für sich genommen *ultra vires* sei (Nr. 7.3 der Entscheidungsgründe):

*"Was der Beschwerdegegner vermutlich meinte, war wohl, dass die betreffende Rechtsvorschrift nicht einfach Artikel 53 a) EPÜ sei, sondern der Artikel, wie er in T 19/90 ausgelegt werde. Dies ist nicht nur rechtlich unmöglich – eine Rechtsvorschrift kann nicht mit ihrer Auslegung in der Rechtsprechung kombiniert werden, um eine künstliche Befugnis zu konstruieren, der gegenüber ein Akt oder eine Vorschrift dann als Überschreitung der Befugnis, d. h. *ultra vires*, eingestuft wird –, es würde zudem, selbst wenn es möglich wäre, keinen Unterschied machen, weil dieses 'fiktive Recht' noch immer nichts enthielte, was seine spätere Auslegung ausschließen oder begrenzen würde."*

In der Entscheidung T 272/95 (s. o., Nrn. 4 und 5 der Entscheidungsgründe) erkannte die Beschwerdekammer 3.3.04 an, dass der Verwaltungsrat im Lichte der EU-Biotechnologierichtlinie die Ausführungsordnung zum Zweck der Anwendung und Auslegung derjenigen Bestimmungen des Übereinkom-

G 2/92, OJ EPO 1993, 591) the Enlarged Board found the referral to be admissible even though the decisions cited by the EPO President conflicted only insofar as one decision contained an "obiter dictum", because it is the function of the Enlarged Board to ensure uniform application of the law. "Even an 'obiter dictum' may give rise to legal uncertainty."

VI.5.1 From its assessment of the decisions cited by the EPO President in relation to this aspect, and taking note of *inter alia* the opinion of Mr. C. Rennie-Smith on decision T 315/03 (*supra*) filed by KSVR Patentanwälte along with their *amicus curiae* brief, the Enlarged Board notes the following:

In decision T 315/03 (Reasons, point 7.3), Board of Appeal 3.3.08 stated that Article 53(a) EPC contains nothing which precludes or limits its own subsequent interpretation whether by case law or by (secondary) legislation (Rule 23d EPC 1973). This notion was relevant to the case (see headnotes 1 to 3). The Board also held that a subsequent Rule deviating from a particular interpretation given to a legal provision by a court is not *per se ultra vires* (Reasons, point 7.3):

*"The respondent appears to have argued that the law in question is not simply Article 53(a) EPC but that Article as interpreted in T 19/90. Not only is this a legal impossibility – one cannot combine a legislative provision with case-law interpretation to construct an artificial *vires* by which to judge an action or Rule as *ultra vires* – but even if possible it would make no difference since that notional 'law' would still contain nothing to preclude or limit subsequent interpretation."*

In decision T 272/95 (*supra*, Reasons, points 4 and 5), Board of Appeal 3.3.04 acknowledged that the Administrative Council had amended the Implementing Regulations in the light of the EU Biotech Directive by adopting Rules 23b to 23e EPC 1973, for the purpose of applying and interpreting the provisions

G 3/93 (JO OEB 1995, 18, point 2 des motifs ; voir également l'avis G 2/92, JO OEB 1993, 591), la Grande Chambre a conclu à la recevabilité de la saisine même si les décisions citées par le Président de l'OEB divergeaient uniquement en ce que l'une d'entre elles contenait une opinion incidente, la Grande Chambre de recours ayant pour fonction d'assurer l'application uniforme du droit. "Même une opinion incidente peut être cause d'insécurité juridique."

VI.5.1 D'après son évaluation des décisions citées par le Président de l'OEB concernant cet aspect, et compte tenu, entre autres, de l'avis de M. C. Rennie-Smith sur la décision T 315/03 (*supra*) produit par KSVR Patentanwälte à titre d'*amicus curiae*, la Grande Chambre relève ce qui suit :

Dans la décision T 315/03 (point 7.3 des motifs), la chambre de recours 3.3.08 a affirmé que l'article 53a) CBE ne contient rien qui exclut ou limite sa propre interprétation ultérieure, que ce soit par la jurisprudence ou par la législation (secondaire) (règle 23quinquies CBE 1973). Cette notion était pertinente pour cette affaire (voir points I à III du sommaire). La chambre a également estimé qu'une règle ultérieure qui s'écarte d'une interprétation particulière d'une disposition juridique par une juridiction n'implique pas en soi un excès de pouvoir (*ultra vires*) (point 7.3 des motifs) :

*"L'intimé a semble-t-il fait valoir que la disposition juridique en question n'était pas simplement l'article 53a) CBE, mais cet article tel qu'interprété dans la décision T 19/90. Cela est non seulement juridiquement impossible – on ne saurait combiner une disposition juridique et son interprétation par la jurisprudence pour construire un pouvoir artificiel permettant de juger qu'un acte ou une règle implique un excès de pouvoir – mais, même si c'était possible, cela ne ferait aucune différence puisque cette "disposition" fictive ne contiendrait toujours rien qui exclut ou limite une interprétation ultérieure."*

Dans la décision T 272/95 (*supra*, points 4 et 5 des motifs), la chambre de recours 3.3.04 a reconnu que le Conseil d'administration avait modifié le règlement d'exécution à la lumière de la directive "Biotechnologie" en adoptant les règles 23ter à 23sexies CBE 1973, aux fins d'appliquer et d'interpréter les

mens, die für biotechnologische Erfindungen betreffende europäische Patentanmeldungen und Patente maßgebend sind, durch Erlass der Regeln 23b bis 23e EPÜ 1973 geändert habe. Im Hinblick auf Artikel 164 (2) EPÜ prüfte die Kammer die Vereinbarkeit der neuen Regeln mit Artikel 53 a) EPÜ. Dazu verwies sie auf die Entscheidung G 1/98 der Großen Beschwerdekammer (s. o., Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe), die sich mit der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ befasst, und befand, dass Regel 23c EPÜ 1973, die sich auf Artikel 53 b) EPÜ beziehe, nur auslegenden Charakter habe. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass dies auch für die neuen Regeln gelte, soweit sie sich auf die Auslegung des Artikels 53 a) EPÜ bezögen, und wandte die Regeln 23d und 23e EPÜ 1973 auf den von ihr zu entscheidenden Fall an. Diesem Ansatz folgte dieselbe Kammer in unterschiedlichen Zusammensetzungen in den Entscheidungen T 666/05 (s. o., Nr. 75 der Entscheidungsgründe) und T 1213/05 (s. o., Nr. 44 der Entscheidungsgründe).

VI.5.2 Die vorgenannten Entscheidungen lassen sich so verstehen, dass ihnen zufolge eine nachgeordnete, aber später erlassene Vorschrift der Ausführungsordnung Auswirkung auf die Auslegung einer höherrangigen und früher erlassenen Vorschrift des Übereinkommens haben kann, unabhängig davon, dass Letztere in einer früheren Entscheidung einer Beschwerdekammer auf eine bestimmte Weise ausgelegt wurde.

VI.5.3 Diese Sichtweise steht im Einklang mit Artikel 31 (3) a) des Wiener Übereinkommens, wonach jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen zu berücksichtigen ist. Sie wird auch durch die Entscheidung G 2/12 der Großen Beschwerdekammer gestützt (s. o., Nrn. VII.4 und VII.6 der Entscheidungsgründe).

VI.5.4 Die Beschwerdekammer in T 1063/18 (s. o.) schloss sich dieser Sichtweise jedoch nicht an und prüfte nicht, ob die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ auf der Grundlage von Artikel 31 (3) des Wiener Übereinkommens durch Regel 28 (2) EPÜ beeinflusst werden könnte. Vielmehr stellte sie fest, dass Regel 28 (2) EPÜ im Widerspruch zu der besonderen Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ stehe, die vor Erlass der Regel in der Entscheidung G 2/12 (s. o.) getroffen worden sei (Nrn. 24 bis 26 und 46 der Entscheidungsgründe), und dass der Verwaltungsrat nicht befugt sei,

of the Convention relevant to European patent applications and patents concerning biotechnological inventions. Having regard to Article 164(2) EPC, the Board examined the conformity of the new Rules with Article 53(a) EPC. For this purpose, it referred to Enlarged Board decision G 1/98 (*supra*, Reasons, point 5.3) dealing with the interpretation of Article 53(b) EPC and found Rule 23c EPC 1973, which was related to Article 53(b) EPC, to be interpretative only. The Board considered that the same held true for the new Rules as far as they related to the interpretation of Article 53(a) EPC, and applied Rules 23d and 23e to the case before it. This approach was followed by the same Board in different compositions in decisions T 666/05 (*supra*, Reasons, point 75) and T 1213/05 (*supra*, Reasons, point 44).

VI.5.2 The aforementioned decisions can be read as acknowledging that a subordinate but later provision of the Implementing Regulations can have an impact on the interpretation of a higher-ranking and previously enacted provision of the Convention, irrespective of a particular interpretation given to the latter in an earlier decision by a Board of Appeal.

VI.5.3 This notion is consistent with Article 31(3)(a) Vienna Convention, which provides for any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions to be taken into account. It is also supported by the Enlarged Board's decision G 2/12 (*supra*, Reasons, point VII.4 and VII.6).

VI.5.4 In decision T 1063/18 (*supra*), however, the Board of Appeal did not take up that notion by examining whether the interpretation of Article 53(b) EPC could be affected by Rule 28(2) EPC on the basis of Article 31(3) Vienna Convention. Rather, it established that Rule 28(2) EPC was in contradiction to the particular interpretation of Article 53(b) EPC given in decision G 2/12 (*supra*) before the Rule was adopted (Reasons, points 24 to 26 and 46) and that the Administrative Council was not competent to amend Article 53(b) EPC by means of Rule 28(2) EPC (Reasons,

dispositions de la Convention régissant les demandes de brevet européen et les brevets européens portant sur des inventions biotechnologiques. Eu égard à l'article 164(2) CBE, la chambre a examiné la conformité de ces nouvelles règles avec l'article 53a) CBE. À cette fin, elle a renvoyé à la décision G 1/98 de la Grande Chambre (*supra*, point 5.3 des motifs) concernant l'interprétation de l'article 53b) CBE et a conclu que la règle 23quater CBE 1973, qui se rapportait à l'article 53b) CBE, n'avait qu'une fonction interprétative. Estimant qu'il en allait de même pour les nouvelles règles, dans la mesure où elles se rapportaient à l'interprétation de l'article 53a) CBE, la chambre a appliqué les règles 23quinquies et 23sexies à l'affaire sur laquelle elle devait statuer. Cette approche a été suivie par la même chambre siégeant dans différentes compositions dans les décisions T 666/05 (*supra*, point 75 des motifs) et T 1213/05 (*supra*, point 44 des motifs).

VI.5.2 Les décisions susvisées peuvent être interprétées comme reconnaissant qu'une disposition de rang inférieur mais ultérieure du règlement d'exécution peut avoir une incidence sur l'interprétation d'une disposition de rang supérieur de la Convention adoptée antérieurement, et ce indépendamment de toute interprétation particulière donnée à cette dernière disposition dans une décision antérieure d'une chambre de recours.

VI.5.3 Cette approche est conforme à l'article 31(3)a) de la Convention de Vienne, selon lequel il doit être tenu compte de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions. Elle est également étayée par la décision G 2/12 de la Grande Chambre (*supra*, points VII.4 et VII.6 des motifs).

VI.5.4 Cependant, dans la décision T 1063/18 (*supra*), la chambre de recours n'a pas suivi cette approche qui aurait consisté à examiner si, au regard de l'article 31(3) de la Convention de Vienne, la règle 28(2) CBE pouvait avoir une incidence sur l'interprétation de l'article 53b) CBE. Au lieu de cela, elle a jugé que la règle 28(2) CBE était contraire à l'interprétation particulière de l'article 53b) CBE donnée dans la décision G 2/12 (*supra*) avant l'adoption de ladite règle (points 24 à 26 et 46 des motifs), et que le Conseil d'administration n'avait pas compétence pour modifier l'article 53b) CBE via la

Artikel 53 b) EPÜ mittels der Regel 28 (2) EPÜ zu ändern (Nrn. 31 bis 36 der Entscheidungsgründe). Infolgedessen ließ die Kammer Regel 28 (2) EPÜ gemäß Artikel 164 (2) EPÜ unberücksichtigt, weil sie ihrer Auffassung nach von der in einer früheren Entscheidung der Großen Beschwerdekammer getroffenen Auslegung abwich.

In diesem Aspekt unterscheidet sich die Entscheidung von anderen vorgenannten Kammerentscheidungen, in denen die Auswirkungen einer später erlassenen Vorschrift der Ausführungsordnung auf die Auslegung einer Vorschrift des Übereinkommens beurteilt wurden.

VI.5.5 Daher ist die Große Beschwerdekammer der Auffassung, dass es voneinander abweichende Entscheidungen zweier Beschwerdekammern über die Frage gibt, ob eine Änderung der Ausführungsordnung sich auf die Auslegung eines Artikels des EPÜ auswirken kann.

VI.6 Zum Vorschlag des EPA-Präsidenten, Artikel 112 (1) b) EPÜ analog anzuwenden, hat die Große Beschwerdekammer folgende Anmerkungen, die von ihrer Schlussfolgerung unter vorstehender Nummer VI.5.5 unabhängig sind.

VI.6.1 Die vorgeschlagene analoge Anwendung erscheint weder plausibel noch angemessen.

Der Wortlaut des Artikels 112 (1) b) EPÜ ist – insbesondere im Vergleich mit Artikel 112 (1) a) EPÜ, der Vorlagen durch eine Beschwerdekammer behandelt – sehr eindeutig, was das besondere Erfordernis der "voneinander abweichenden Entscheidungen" von "zwei Beschwerdekammern" betrifft. Die Große Beschwerdekammer kann in Artikel 112 (1) EPÜ keine unbeabsichtigte Regelungslücke erkennen, die sich aus den gesonderten Bedingungen für Vorlagen durch Beschwerdekammern einerseits und Vorlagen durch den EPA-Präsidenten andererseits ergeben würde.

Somit besteht unabhängig von der grundsätzlichen Bedeutung der vorgelegten Rechtsfragen oder der Notwendigkeit der Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung weder Raum noch Bedarf für eine analoge Anwendung des Artikels 112 (1) b) EPÜ, um auch ohne voneinander abweichenden Entscheidungen der Beschwerdekammern eine Vorlage durch den EPA-Präsidenten zuzulassen.

VI.6.2 Diese Überlegungen stehen im Einklang mit der Rechtsprechung der

points 31 to 36). As a consequence, the Board disregarded Rule 28(2) EPC pursuant to Article 164(2) EPC because it considered the Rule to deviate from the interpretation given in an earlier decision of the Enlarged Board.

It is this aspect that constitutes the difference from other aforementioned Board of Appeal decisions, which evaluated the impact of a later-adopted provision of the Implementing Regulations on the construction of a provision of the Convention.

VI.5.5 Hence, the Enlarged Board considers that there are different decisions of two Boards of Appeal on the question whether an amendment to the Implementing Regulations can have an impact on the interpretation of an Article of the EPC.

VI.6 Concerning the EPO President's suggestion that Article 112(1)(b) EPC could be applied by analogy, the Enlarged Board has the following observations, which are independent of its conclusion in point VI.5.5 above.

VI.6.1 The proposed application by analogy appears neither plausible nor appropriate.

The wording of Article 112(1)(b) EPC, in particular when compared with that of Article 112(1)(a) EPC concerning referrals by a Board of Appeal, is quite clear as to the specific requirement of "different decisions" by "two Boards of Appeal" for referrals by the EPO President. The Enlarged Board cannot identify any unintended legal gap in Article 112(1) EPC which might have arisen as a result of the distinct conditions stipulated for referrals by Boards of Appeal on the one hand and referrals by the EPO President on the other.

Thus, there is neither room nor need for an application of Article 112(1)(b) EPC by analogy in order to admit a referral on points of law by the EPO President in the absence of different decisions of Boards of Appeal, regardless of their fundamental importance or of the need to ensure uniformity in the application of the law.

VI.6.2 These considerations are in line with the case law of the Enlarged Board

règle 28(2) CBE (points 31 à 36 des motifs). Par conséquent, la chambre n'a pas tenu compte de la règle 28(2) CBE en application de l'article 164(2) CBE, estimant que cette règle s'écartait de l'interprétation donnée dans une décision antérieure de la Grande Chambre.

C'est dans cet aspect que réside la divergence par rapport aux autres décisions précitées des chambres de recours qui évaluent l'incidence d'une disposition du règlement d'exécution adoptée ultérieurement sur l'interprétation d'une disposition de la Convention.

VI.5.5 Par conséquent, la Grande Chambre estime qu'il y a bien des décisions divergentes rendues par deux chambres de recours concernant la question de savoir si une modification du règlement d'exécution peut avoir une incidence sur l'interprétation d'un article de la CBE.

VI.6 En ce qui concerne la proposition du Président de l'OEB selon laquelle l'article 112(1)(b) CBE pourrait être appliqué par analogie, la Grande Chambre formule les observations suivantes, lesquelles sont indépendantes de la conclusion qu'elle a énoncée au point VI.5.5 ci-dessus.

VI.6.1 L'application par analogie dudit article, telle que proposée, ne semble ni plausible ni appropriée.

Le libellé de l'article 112(1)(b) CBE, notamment si on le compare avec celui de l'article 112(1)(a) CBE concernant les saisines par une chambre de recours, est très clair quant à la condition spécifique aux saisines par le Président de l'OEB selon laquelle des "décisions divergentes" doivent avoir été rendues par "deux chambres de recours". La Grande Chambre ne voit dans l'article 112(1) CBE aucune lacune juridique non intentionnelle qui aurait pu découler des conditions distinctes régissant d'un côté les saisines par les chambres de recours et, de l'autre, les saisines par le Président de l'OEB.

Il n'est dès lors ni possible ni nécessaire d'appliquer l'article 112(1)(b) CBE par analogie pour admettre une saisine par le Président de l'OEB concernant des questions de droit en l'absence de décisions divergentes des chambres de recours, et ce indépendamment de leur importance fondamentale ou de la nécessité d'assurer une application uniforme du droit.

VI.6.2 Ces considérations sont conformes à la jurisprudence de la

Großen Beschwerdekammer über die Zulässigkeit von Vorlagen durch den EPA-Präsidenten.

Die Große Beschwerdekammer bestätigt ihre bisherige Rechtsprechung, der zufolge die Vorlagebefugnis des EPA-Präsidenten in einem restriktiven Sinn zu verstehen ist. Diese Auffassung wurde in der Stellungnahme G 3/08 (s. o., Nrn. 7.2.4 ff. der Begründung) wie folgt zum Ausdruck gebracht:

*"7.2.4 [...] normiert Artikel 112 EPÜ – ähnllich entsprechenden Vorschriften in den Rechtsordnungen der Vertragsstaaten – die Voraussetzungen, unter denen die Rechtseinheit innerhalb des europäischen Patentsystems durch Anrufung der Großen Beschwerdekammer herzustellen ist. Folglich hat die Große Beschwerdekammer nicht über abstrakte, sondern immer nur über konkrete sich aus den angeführten abweichenden Entscheidungen ergebende Rechtsfragen zu befinden und auch über konkrete, von Rechtssuchenden an sie herangetragene Sachverhalte [...] Zu beachten ist, dass der Präsident im Vorlageverfahren keine Beteiligtenstellung hat, weil er durch die Antworten der Großen Beschwerdekammer nicht beschwert werden kann.*

*7.2.5 Daran ist klar zu erkennen, dass die Auslegung des EPÜ vorrangig den Beschwerdekammern anvertraut ist. Sie haben im Regelfall die Deutungshoheit hinsichtlich des EPÜ, weil ihre Entscheidungen nur unter den eng begrenzten Voraussetzungen der Artikel 112 (1) und 112a (2) EPÜ überprüft werden können. Nur wenn diese vorliegen, hat die Große Beschwerdekammer das letzte Wort. Zieht man in Betracht, dass die Große Beschwerdekammer überhaupt nur auf Vorlage der Beschwerdekammern oder des Präsidenten tätig wird (mit Ausnahme der Anträge auf Überprüfung nach Art. 112a EPÜ, die jedoch nur Verfahrensfragen betreffen und eine sehr geringe Tragweite haben), sie also keine den Beschwerdekammern übergeordnete weitere Instanz innerhalb der Gerichtsbarkeit des EPÜ darstellt, lässt sich das Maß ihrer Bedeutung für die Rechtseinheit einschätzen. Die abschließende Aufzählung der Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Vorlage nach Artikel 112 (1) a) und b) EPÜ impliziert, dass die Große Beschwerdekammer Entscheidungen zu Einzelfragen trifft und dass weder die Beschwerdekammern noch der Präsident berechtigt sind, sie nach Gutdünken zur Klärung abstrakter Rechtsfragen anzurufen. Dazu steht dem Präsidenten innerhalb des Amtes eine eigene Rechtsabteilung zur Verfügung.*

on the admissibility of referrals by the EPO President.

The Enlarged Board endorses its previous case law, according to which the EPO President's power of referral is to be understood in a restrictive sense. This view was expressed in opinion G 3/08 (*supra*, Reasons, points 7.2.4 et seq.) as follows:

*"7.2.4 ... Article 112 EPC – like corresponding provisions in the legal orders of the Contracting States – defines the conditions in which legal uniformity within the European patent system may be established by means of a referral to the Enlarged Board of Appeal. ... Hence the Enlarged Board does not Rule on abstract points of law, but only ever on real issues arising from the cited differing decisions, as well as on specific legal questions adduced in the referral ... It is to be noticed that the President is not a party in a referral procedure because she or he cannot be adversely affected by answers given by the Enlarged Board.*

*7.2.5 Thus it is clear that the interpretation of the EPC is primarily the responsibility of the Boards of Appeal. As a Rule they have interpretative supremacy with regard to the EPC because their decisions are subject to review only under the narrowly defined conditions of Articles 112(1) and 112a(2) EPC. It is only when these apply that the Enlarged Board has the last word. The fact that the Enlarged Board takes action only on a referral from the Boards of Appeal or the President (with the exception of petitions for review under Article 112a EPC, which however concern procedural matters and have a very narrow scope) and thus does not constitute a further instance ranking above the Boards of Appeal within the EPC judicial system is a clear indication of the extent of its significance for legal uniformity. The exhaustive list of admissibility criteria for a referral under Articles 112(1)(a) and (b) EPC implies that the Enlarged Board takes decisions on specific legal questions and that neither the Boards of Appeal nor the President are authorised to consult it whenever they so wish in order to clarify abstract points of law. For that purpose the President can call upon a separate Legal Department within the Office.*

Grande Chambre de recours en ce qui concerne la recevabilité des saisines émanant du Président de l'OEB.

La Grande Chambre confirme sa jurisprudence antérieure, selon laquelle le droit de saisine reconnu au Président de l'OEB doit être interprété dans un sens restrictif. Ce point de vue est exprimé comme suit dans l'avis G 3/08 (*supra*, points 7.2.4 et suiv. des motifs) :

*"7.2.4 ... l'article 112 CBE, à l'instar des dispositions correspondantes dans les ordres juridiques des États contractants, définit les conditions dans lesquelles il est possible d'uniformiser le droit au sein du système du brevet européen en saisissant la Grande Chambre de recours. ... Par conséquent, la Grande Chambre de recours ne statue pas sur des questions de droit abstraites, mais uniquement sur des questions concrètes découlant de décisions divergentes, ainsi que sur des questions de droit spécifiques soulevées dans la saisine ... Il convient de noter que le Président n'est pas partie à la procédure de saisine, puisqu'il ne peut être lésé par les réponses de la Grande Chambre.*

*7.2.5 Il est donc manifeste que l'interprétation de la CBE relève avant tout de la compétence des chambres de recours. Elles ont normalement la primauté pour interpréter la CBE, et leurs décisions ne peuvent être révisées que dans les conditions strictement définies aux articles 112(1) et 112bis(2) CBE. La Grande Chambre n'a le dernier mot que lorsque ces conditions s'appliquent. L'importance du rôle joué par la Grande Chambre au regard de l'uniformité du droit est clairement mise en évidence par le fait qu'elle n'intervient que si elle a été saisie par les chambres de recours ou par le Président (à l'exception des requêtes en révision prévues par l'article 112bis CBE, qui ne concernent toutefois que des aspects procéduraux et sont d'une portée très limitée), et qu'elle ne constitue donc pas une instance supplémentaire d'un degré supérieur à celui des chambres de recours au sein du système juridictionnel de la CBE. Il découle des critères exhaustifs de recevabilité d'une saisine énoncés à l'article 112(1)a) et b) CBE que la Grande Chambre statue sur des questions de droit spécifiques, et que ni les chambres de recours ni le Président ne sont habilités à la consulter à volonté pour clarifier des questions de droit abstraites. Le Président a la possibilité de faire appel, à cette fin, à un service juridique distinct au sein de l'Office.*



7.2.6 Aus denselben restriktiven Gründen verlangt Artikel 112 (1) b EPÜ – anders als bei der Vorlage durch eine Beschwerdekammer – als zusätzliche einschränkende Voraussetzung einer präsidialen Vorlage, dass Abweichungen in der Rechtsprechung zweier Beschwerdekammern (im bereits erörterten Sinn) zu derselben Rechtsfrage bestehen. Das Kriterium der 'abweichenden Entscheidungen' scheint darauf hinzudeuten, dass dem Präsidenten die Anrufung der Großen Beschwerdekammer nur dann gestattet sein soll, wenn eine Divergenz oder besser gesagt ein Konflikt in der Rechtsprechung es dem Amt erschwert oder gar unmöglich macht, seine Patenterteilungspraxis mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Einklang zu bringen. Keine Rolle spielt dabei, ob die Anregung zur Vorlage von dritter Seite gegeben wurde, wenn nur objektiv eine Divergenz in der Rechtsprechung aufgezeigt werden kann.

7.2.7 Das durch seinen Sinn und Zweck definierte Vorlagerecht findet dort seine Grenzen, wo der Präsident durch eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zum Schutz von CII aus welchen Gründen auch immer durch die Entscheidung einer vermeintlich höheren Instanz zu ersetzen versuchen sollte [...]"

VI.7 Daher ist die Große Beschwerdekammer der Auffassung, dass die Vorlage des EPA-Präsidenten eine Rechtsfrage betrifft, zu der zwei Beschwerdekammern voneinander abweichende Entscheidungen im Sinne des Artikels 112 (1) b) EPÜ getroffen haben.

VII. Die Vorlage des EPA-Präsidenten entspricht somit den Erfordernissen des Artikels 112 (1) b) EPÜ und ist innerhalb des Rahmens der von der Großen Beschwerdekammer unter Nummer III.3 neu formulierten Frage zulässig.

**Hintergrund der Vorlage**

VIII. Diese Vorlage ist die sechste zur Frage der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ, von denen vier in zusammengelegten Verfahren behandelt wurden. Es ist somit angebracht, die früheren Vorlagen an dieser Stelle kurz zusammenzufassen.

**G 1/98 – Pflanzensorten**

VIII.1 In der Entscheidung G 1/98 (s. o., Leitsätze I und II) befasste sich die Große Beschwerdekammer mit Rechtsfragen betreffend Ansprüche, die Pflanzensorten umfassen, aber nicht indivi-

7.2.6 On the same restrictive grounds, Article 112(1)(b) EPC as an additional constraint for a referral by the President as opposed to one by a Board of Appeal requires there to be differences in the rulings of two Boards of Appeal (in the sense already discussed) on a point of law. The "different decisions" criterion would appear to show that the President is only intended to be allowed to refer a question to the Enlarged Board when there is a divergence or, better, conflict in the case law making it difficult if not impossible for the Office to bring its patent granting practice into line with the case law of the Boards of Appeal. It is of course immaterial whether the initiative behind the referral comes from a third party, as long as there is objective evidence of divergent applications of the law.

7.2.7 Given its object and purpose, the right of referral does not extend to allowing the President, for whatever reason, to use an Enlarged Board referral as a means of replacing Board of Appeal rulings on CII patentability with the decision of a putatively higher instance ..."

VI.7 Hence, the Enlarged Board considers that the referral of the EPO President concerns a point of law on which two Boards of Appeal have given different decisions within the meaning of Article 112(1)(b) EPC.

VII. As a consequence, the EPO President's referral complies with the requirements of Article 112(1)(b) EPC and is admissible within the terms of the question as re-phrased by the Enlarged Board under point III.3 above.

**Background to the present referral**

VIII. The present referral is the sixth referral in respect of the interpretation of Article 53(b) EPC of which four were dealt with in consolidated proceedings. It is thus appropriate to recapitulate the preceding referrals briefly at this point.

**G 1/98 – plant varieties**

VIII.1 In decision G 1/98 (*supra*, headnotes I and II), the Enlarged Board was concerned with points of law relating to claims comprising but not identifying plant varieties and plant

7.2.6 Pour les mêmes raisons restrictives, la saisine de la Grande Chambre par le Président est soumise, conformément à l'article 112(1)(b) CBE, à une exigence supplémentaire par rapport à une saisine par les chambres de recours, à savoir que deux chambres de recours doivent avoir rendu des décisions divergentes sur une même question de droit (dans le sens déjà mentionné). Le critère relatif aux "décisions divergentes" semble indiquer que le Président n'est autorisé à saisir la Grande Chambre que lorsqu'il existe dans la jurisprudence une divergence ou, mieux, une contradiction qui entrave, voire empêche l'alignement de la pratique de l'Office en matière de délivrance de brevets sur la jurisprudence des chambres de recours. Il est évidemment indifférent qu'un tiers ait pris l'initiative à l'origine de la saisine, pour autant qu'une application divergente du droit peut être objectivement démontré.

7.2.7 Compte tenu de son objet et de son but, le droit de saisine ne va pas jusqu'à autoriser le Président, pour quelque raison que ce soit, à saisir la Grande Chambre afin de substituer la décision d'une instance d'un degré prétendument supérieur aux décisions des chambres de recours relatives à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur ..."

VI.7 Par conséquent, la Grande Chambre estime que la saisine par le Président de l'OEB concerne une question de droit sur laquelle deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes au sens de l'article 112(1)(b) CBE.

VII. Il s'ensuit que la saisine par le Président de l'OEB est conforme aux exigences de l'article 112(1)(b) CBE et recevable dans les limites de la question reformulée par la Grande Chambre au point III.3 ci-dessus.

**Contexte de la présente saisine**

VIII. La présente saisine porte à six le nombre de saisines se rapportant à l'interprétation de l'article 53(b) CBE, dont quatre ont été examinées dans le cadre d'une procédure commune. Il y a donc lieu à ce stade de présenter un bref récapitulatif des saisines précédentes.

**G 1/98 – variétés végétales**

VIII.1 Dans la décision G 1/98 (*supra*, points I et II du sommaire), la Grande Chambre de recours s'est penchée sur des questions de droit liées aux revendications englobant mais

duell angeben, und Pflanzensorten als Erzeugnisse der rekombinanten Gentechnik.

Die vorgelegten Fragen wurden wie folgt beantwortet:

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

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

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

**G 2/07 und G 1/08 – Im Wesentlichen biologische Verfahren (Verfahrensansprüche)**

VIII.2 In den zusammengelegten Verfahren G 2/07 und G 1/08 (s. o.), die auch als "Broccoli" und "Tomate" bezeichnet werden, betrafen die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ: Da der Wortlaut der Regel 26 (5) EPÜ (frühere Regel 23b (5) EPÜ 1973), die dem Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie entspricht, nicht zur Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ beitrage, sei der Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" rein auf der Grundlage des Artikels 53 b) EPÜ auszulegen. Der Begriff "Pflanze" könne nicht entgegen seinem Wortlaut im Sinne von "Pflanzensorte" ausgelegt werden. Es gebe in der Entstehungsgeschichte keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Begriff "Pflanze" lediglich "Pflanzensorte" bedeuten sollte. Der Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" könne deshalb nicht so verstanden werden, dass er sich auf Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten beschränke.

Die vorgelegten Fragen wurden wie folgt beantwortet (G 2/07 und G 1/08, s. o., Leitsatz):

*"1. Ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die*

varieties as products of recombinant gene technology.

The referred questions were answered as follows (headnotes):

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

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

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

**G 2/07 and G 1/08 – essentially biological processes (process claims)**

VIII.2 In consolidated cases G 2/07 and G 1/08 (*supra*), also referred to as "Broccoli" and "Tomatoes", the points of law referred to the Enlarged Board concerned the interpretation of Article 53(b) EPC. Since the wording of Rule 26(5) EPC (formerly Rule 23b(5) EPC 1973), which is identical to Article 2(2) of the EU Biotech Directive, could not be of assistance in interpreting Article 53(b) EPC, the exception to patentability of "essentially biological processes for the production of plants" had to be interpreted on the basis of Article 53(b) EPC alone. The term "plants" could not be interpreted, contrary to the word itself, as meaning "plant varieties". There was no indication in the legislative history that "plants" was meant to signify only "plant varieties". The exception of "essentially biological processes for the production of plants" could thus not be read as being limited to processes for the production of plant varieties.

The referred questions were answered as follows (G 2/07 and G 1/08, *supra*, headnotes):

*"1. A non-microbiological process for the production of plants which contains*

n'identifiant pas des variétés végétales et aux variétés végétales en tant que produits obtenus par recombinaison génétique.

Il a été répondu comme suit aux questions soumises (sommaire) :

*"I. Une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales.*

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

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

**G 2/07 et G 1/08 – procédés essentiellement biologiques (revendications de procédé)**

VIII.2 Dans les affaires G 2/07 et G 1/08 (*supra*), dites "Brocoli" et "Tomate", examinées dans le cadre d'une procédure commune, les questions de droit soumises à la Grande Chambre concernaient l'interprétation de l'article 53b) CBE. Étant donné que le libellé de la règle 26(5) CBE (ancienne règle 23ter(5) CBE 1973), qui est identique à l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie", ne permettait pas d'interpréter l'article 53b) CBE, force était d'interpréter l'exclusion de la brevetabilité des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" sur la seule base de l'article 53b) CBE. Le terme "végétaux" ne pouvait pas s'entendre au sens de "variétés végétales" qui serait contraire à sa signification. La genèse de cette disposition ne comportait aucune indication suggérant que le terme "végétaux" était censé désigner seulement les "variétés végétales". L'exception concernant les "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" ne saurait donc être comprise en ce sens qu'elle est limitée aux procédés d'obtention de variétés végétales.

Il a été répondu comme suit aux questions soumises (G 2/07 et G 1/08, *supra*, sommaire) :

*"1. Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte*

Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome und der anschließenden Selektion von Pflanzen umfasst oder aus diesen Schritten besteht, ist grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil es im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ 'im Wesentlichen biologisch' ist.

2. Ein solches Verfahren entgeht dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ nicht allein schon deshalb, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion einen technischen Verfahrensschritt enthält, der dazu dient, die Ausführung der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome oder der anschließenden Selektion von Pflanzen zu ermöglichen oder zu unterstützen.

3. Enthält ein solches Verfahren jedoch innerhalb der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt, der selbst ein Merkmal in das Genom der gezüchteten Pflanze einführt oder ein Merkmal in deren Genom modifiziert, sodass die Einführung oder Modifizierung dieses Merkmals nicht durch das Mischen der Gene der zur geschlechtlichen Kreuzung ausgewählten Pflanzen zustande kommt, so ist das Verfahren nicht nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

4. Bei der Prüfung der Frage, ob ein solches Verfahren als 'im Wesentlichen biologisch' im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, ist nicht maßgebend, ob ein technischer Schritt eine neue oder eine bekannte Maßnahme ist, ob er unwesentlich ist oder eine grundlegende Änderung eines bekannten Verfahrens darstellt, ob er in der Natur vorkommt oder vorkommen könnte oder ob darin das Wesen der Erfindung liegt."

**G 2/12 und G 2/13 – Im Wesentlichen biologische Verfahren (Erzeugnis- und Product-by-Process-Ansprüche)**

VIII.3 Die aktuelle Vorlage folgt auf die zusammengelegten Verfahren G 2/12 und G 2/13 (s. o.), die auch als "Tomate II" und "Broccoli II" bezeichnet werden. Wie auch im vorliegenden Fall war die Große Beschwerdekammer dort mit der Frage befasst, ob sich der Abschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Artikel 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit von Erzeugnis-

or consists of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants and of subsequently selecting plants is in principle excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC.

2. Such a process does not escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, a step of a technical nature which serves to enable or assist the performance of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants or of subsequently selecting plants.

3. If, however, such a process contains within the steps of sexually crossing and selecting an additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced, so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then the process is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC.

4. In the context of examining whether such a process is excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC, it is not relevant whether a step of a technical nature is a new or known measure, whether it is trivial or a fundamental alteration of a known process, whether it does or could occur in nature or whether the essence of the invention lies in it."

**G 2/12 and G 2/13 – essentially biological processes (product and product-by-process claims)**

VIII.3 The present referral is a follow-up to consolidated cases G 2/12 and G 2/13 (*supra*), also referred to as "Tomatoes II" and "Broccoli II". As in the present case, the Enlarged Board was concerned with the question whether the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC had a negative effect on the allowability of product claims or

les étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux et à sélectionner ultérieurement des végétaux, ou un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui est constitué desdites étapes, est en principe exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE.

2. Un tel procédé n'échappe pas à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE au seul motif qu'il contient, en tant qu'étape supplémentaire ou en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection, une étape de nature technique qui a pour but de permettre ou de soutenir l'exécution des étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux ou à sélectionner ultérieurement des végétaux.

3. Cependant, un tel procédé n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE s'il contient, dans le cadre des étapes de croisement par voie sexuée et de sélection, une étape supplémentaire de nature technique qui, de façon autonome, introduit un caractère dans le génome ou modifie un caractère dans le génome du végétal obtenu, de telle sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée.

4. Lorsqu'il est examiné si un tel procédé est exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE, il importe peu de savoir si une étape de nature technique est une mesure nouvelle ou connue, si elle est insignifiante ou si elle constitue une modification fondamentale d'un procédé connu, si elle se produit ou pourrait se produire dans la nature, ou si l'essence de l'invention réside dans cette étape."

**G 2/12 et G 2/13 – procédés essentiellement biologiques (revendications de produit et revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention)**

VIII.3 La présente saisine fait suite aux affaires G 2/12 et G 2/13 (*supra*), dites "Tomate II" et "Broccoli II", examinées dans le cadre d'une procédure commune. Comme dans la présente affaire, la Grande Chambre était appelée à se prononcer sur la question de savoir si l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'article 53b) CBE

ansprüchen oder Product-by-Process-Ansprüchen auswirkt, die auf durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren unmittelbar hergestellte oder definierte Pflanzen oder entsprechendes Pflanzenmaterial (wie eine Frucht oder Pflanzenteile) gerichtet sind. Sie kam zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall sei.

Die Große Beschwerdekammer analysierte Bedeutung und Umfang des Artikels 53 b) EPÜ im Lichte der Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens, der verschiedenen anerkannten Auslegungsmethoden (grammatische, systematische, teleologische und historische Auslegung) und der EU-Biotechnologierichtlinie. Sie stellte fest, dass nichts davon den Schluss zulasse, 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.

Weiter untersuchte die Große Beschwerdekammer, ob sich seit der Unterzeichnung des Übereinkommens Gesichtspunkte ergeben haben, die Grund zu der Annahme geben könnten, dass eine grammatische Auslegung der einschlägigen Vorschrift in Widerspruch zu den vom Gesetzgeber verfolgten Zielen steht. Sie befand, die Entwicklungen auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtetechnik hätten den Gesetzgeber nicht dazu veranlasst, Artikel 53 b) EPÜ zu ändern, und sie konnte nicht erkennen, warum die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers bei der Abfassung des Artikels 53 b) EPÜ nicht mehr gerechtfertigt sein sollte, nur weil es auf diesem Gebiet inzwischen neue Techniken gebe. Der eindeutige Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ schliesse außerdem aus, dass die Gewährung eines Erzeugnisanspruchs oder eines Product-by-Process-Anspruchs für durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren erzeugte Pflanzen oder entsprechendes Pflanzenmaterial als Umgehung des Verfahrensausschlusses angesehen werden könnte. Im Gegenteil brächte die Erweiterung des Verfahrensausschlusses auf Erzeugnisse, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen hergestellt werden, eine Unstimmigkeit in das System des EPÜ, da für Pflanzen und Pflanzenmaterial, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte handle, generell Patentschutz erlangt werden könne.

Die Große Beschwerdekammer betonte jedoch auch, dass die Prüfung der ethi-

product-by-process claims directed to plants or plant material (such as a fruit or plant parts) which are directly obtained and/or defined by an essentially biological process. It concluded that it did not.

The Enlarged Board analysed the meaning and scope of Article 53(b) EPC in the light of Articles 31 and 32 Vienna Convention, of the various established methods of interpretation (grammatical, systematic, teleological and historical interpretations), and of the EU Biotech Directive. None of these led the Enlarged Board to conclude that the term "essentially biological processes for the production of plants" extended beyond the processes to products defined or obtained by such processes.

The Enlarged Board went on to examine whether considerations had arisen since the Convention was signed which might give reason to believe that a grammatical interpretation of the relevant provision would conflict with the legislator's aim. It found that the developments in the field of plant breeding techniques had not prompted the EPC legislator to amend Article 53(b) EPC and saw no indication why the original intention of the legislator in drafting Article 53(b) EPC was no longer justified, just because there were new techniques available in this sector. It also held that the clear wording of Article 53(b) EPC ruled out that the patenting of a product claim or a product-by-process claim for a plant or plant material obtained by means of an essentially biological process was to be regarded as a circumvention of the process exclusion. To the contrary, broadening the scope of the process exclusion to the extent that it included products obtained by essentially biological processes for the production of plants would introduce an inconsistency in the system of the EPC, as plants and plant material other than plant varieties were generally eligible for patent protection.

However, the Enlarged Board also emphasised that its judicial decision-

avait un effet négatif sur l'admissibilité des revendications de produit ou des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, portant sur des végétaux ou des matières végétales (comme un fruit ou des parties de végétaux) qui sont obtenus directement et/ou définis par un procédé essentiellement biologique. Elle a conclu que ce n'était pas le cas.

La Grande Chambre a analysé la signification et la portée de l'article 53b) CBE à la lumière des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne, des différentes méthodes d'interprétation établies (grammaticale, systématique, téléologique et historique), ainsi que de la directive "Biotechnologie". Aucun de ces moyens d'interprétation n'a permis à la Grande Chambre de conclure que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" couvrirait, outre les procédés visés, les produits définis ou obtenus par de tels procédés.

La Grande Chambre a ensuite examiné s'il était apparu, depuis la signature de la Convention, des éléments qui pourraient donner à penser qu'une interprétation grammaticale de la disposition en question serait en contradiction avec les objectifs poursuivis par le législateur. Elle a conclu que les développements dans le domaine des techniques d'obtention de végétaux n'avaient pas incité le législateur de la CBE à modifier l'article 53b) CBE et elle ne voyait pas pourquoi l'intention initiale du législateur lors de la formulation de l'article 53b) CBE perdrait sa raison d'être du seul fait que de nouvelles techniques étaient disponibles dans ce domaine. Selon elle, il découlerait également du libellé explicite de l'article 53b) CBE que la protection par brevet d'une revendication de produit ou d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention portant sur des végétaux ou des matières végétales obtenus au moyen d'un procédé essentiellement biologique ne pouvait pas être considérée comme un contournement de l'exclusion des procédés en question. Au contraire, élargir la portée de l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux au point d'y inclure les produits obtenus par de tels procédés aurait pour effet de créer des incohérences dans le système de la CBE, puisque les végétaux et les matières végétales autres que des variétés végétales peuvent de manière générale être protégés par brevet.

Cependant, la Grande Chambre a également souligné que l'examen des

schen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekte der laufenden Debatte nicht unter ihre richterlichen Entscheidungsbefugnisse falle, denn zu einer Einmischung in die Gesetzgebung sei sie nicht befugt.

Die Große Beschwerdekammer befand somit (gemeinsame Lektüre der Leitsätze von G 2/12 und G 2/13 zusammengefasst), dass sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Artikel 53 b) EPÜ nicht negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs auswirke, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht oder Pflanzenteile gerichtet sei. Die Tatsache, dass die Verfahrensmerkmale eines Product-by-Process-Anspruchs, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet sei, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handle, ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen definierten, stehe der Gewährbarkeit des Anspruchs nicht entgegen. 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 sei, stehe der Gewährbarkeit eines Anspruchs nicht entgegen, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet sei, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handle. Unter diesen Umständen sei 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 erstreckte, das nach Artikel 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar sei.

#### **Rechtsprechung unter Anwendung von G 2/12 und G 2/13**

IX. Die Beschwerdekammer in T 83/05 wandte in ihrer Endentscheidung vom 10. September 2015 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) die Entscheidung G 2/13 (s. o.) an, die auf ihre frühere Zwischenentscheidung vom 8. Juli 2013 (ABI. EPA 2014, A39) zurückging. Sie hob die angefochtene Entscheidung auf und verwies die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurück, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 5 des Hauptantrags und einer entsprechend anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten. Anspruch 1 bezog sich auf eine in einem Kreuzungs- und Selektionsverfahren hergestellte genießbare Brassica-Pflanze. Die Ansprüche 2 und 3 waren auf einen genießbaren Teil und auf den Samen einer Broccoli-Pflanze

making powers did not extend to the ethical, social and economic aspects raised in the general debate, as it had no mandate to engage in legislative policy.

The Enlarged Board thus held (combined reading of the headnotes of G 2/12 and G 2/13) that the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC did not have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit or plant parts. The fact that the process features of a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety defined an essentially biological process for the production of plants did not render the claim unallowable. The fact that the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter was an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application did not render a claim directed to plants or plant material other than a plant variety unallowable. In the circumstances, it was of no relevance that the protection conferred by the product claim encompassed the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC.

#### **Case law implementing G 2/12 and G 2/13**

IX. In its final decision T 83/05 of 10 September 2015 (not published in the OJ EPO), the Board of Appeal applied decision G 2/13 (*supra*) stemming from its earlier interlocutory decision of 8 July 2013 (OJ EPO 2014, A39). The Board set aside the decision under appeal and remitted the case to the opposition division with an order to maintain the patent on the basis of claims 1 to 5 of the main request and a description to be adapted thereto. Claim 1 was directed to an edible Brassica plant produced according to a method of crossing and selecting. Claims 2 and 3 were directed to an edible portion and to the seed of a broccoli plant produced by a method defined in the same manner as in claim 1. Claims 4 and 5 were directed

considérations d'ordre éthique, social et économique dans le cadre du débat général ne relevait pas de ses fonctions juridictionnelles en tant qu'instance de décision, étant donné qu'elle n'avait pas pour mandat de s'impliquer dans la politique législative.

Aussi la Grande Chambre a-t-elle estimé (sommaires combinés des décisions G 2/12 et G 2/13) que l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'article 53b) CBE n'avait pas d'effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux, des matières végétales, comme des fruits, ou des parties de végétaux. Le fait que les caractéristiques d'un procédé contenues dans une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention et portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale définissent un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux n'avait pas pour effet de rendre ladite revendication inadmissible. Le fait que l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué était un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet n'avait pas pour effet de rendre inadmissible une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale. Dans ces circonstances, il était sans importance que la protection conférée par la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel en vertu de l'article 53b) CBE.

#### **Jurisprudence mettant en œuvre les décisions G 2/12 et G 2/13**

IX. Dans sa décision finale T 83/05 du 10 septembre 2015 (non publiée au JO OEB), la chambre de recours a appliqué la décision G 2/13 (*supra*) rendue à la suite de sa décision intermédiaire antérieure du 8 juillet 2013 (JO OEB 2014, A39). La chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l'affaire à la division d'opposition en lui ordonnant de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 5 de la requête principale et d'une description à adapter en conséquence. La revendication 1 portait sur une plante du genre Brassica comestible obtenue selon un procédé de croisement et de sélection. Les revendications 2 et 3 avaient pour objet une portion comestible et la semence d'une plante brocoli obtenue par un

gerichtet, die nach einem Verfahren hergestellt waren, das genauso definiert war wie in Anspruch 1. Die Ansprüche 4 und 5 betrafen eine Broccolipflanze und eine Broccoli-Infloreszenz.

X. Die Beschwerdekammer in T 1242/06 wandte in ihrer Endentscheidung vom 8. Dezember 2015 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) die Entscheidung G 2/12 (s. o.) an, die auf ihre frühere Zwischenentscheidung vom 31. Mai 2012 (ABI. EPA 2013, 42) zurückging. Die neu eingereichten Ansprüche waren auf Ansprüche für Erzeugnisse beschränkt und bezogen sich auf eine (natürlich) dehydrierte Tomatenfrucht. Die Kammer stellte fest, dass der Gegenstand der Ansprüche des Hilfsantrags I nicht nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Die Kammer hob die angefochtene Entscheidung auf und verwies die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurück, das Patent auf der Grundlage dieser Ansprüche und einer entsprechend anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

XI. Schließlich wandte die Beschwerdekammer in der Entscheidung T 1063/18 (s. o.), die den EPA-Präsidenten zur aktuellen Vorlage veranlasst hat, die Entscheidung G 2/12 (s. o.) an.

#### **Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ**

XII. Die neu formulierte Frage legt den Schwerpunkt auf die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ sowie darauf, ob und inwieweit sich das Verständnis des Umfangs des Patentierbarkeitsausschlusses im Lichte der Entwicklungen seit der Entscheidung G 2/12 (s. o.) und insbesondere dem Erlass der Regel 28 (2) EPÜ möglicherweise gewandelt hat.

XIII. Hinsichtlich des Artikels 53 b) EPÜ für sich genommen, d. h. ohne Bezugnahme auf Regel 28 (2) EPÜ, bestätigt die Große Beschwerdekammer ihre früheren Entscheidungen im Verfahren G 1/98 (s. o.), in den zusammengelegten Verfahren G 2/07 und G 1/08 (s. o.) und in den zusammengelegten Verfahren G 2/12 und G 2/13 (s. o.).

#### **Grammatische, systematische und teleologische Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ**

XIV. Die entscheidende Frage der Vorlage lautet, ob Artikel 53 b) EPÜ einen auf Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere gerichteten Erzeugnisanspruch oder Product-by-Process-Anspruch von der Patentierbarkeit ausschließt, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren

to a broccoli plant and a broccoli inflorescence.

X. In its final decision T 1242/06 of 8 December 2015 (not published in the OJ EPO), the Board of Appeal applied decision G 2/12 (*supra*) stemming from its earlier interlocutory decision of 31 May 2012 (OJ EPO 2013, 42). The newly submitted claims were restricted to claims for products and related to a (naturally) dehydrated tomato fruit. The Board held that the subject-matter of the claims of auxiliary request I was not excluded from patentability pursuant to Article 53(b) EPC. The Board set the decision under appeal aside and remitted the case to the opposition division with the order to maintain the patent on the basis of these claims and a description to be adapted thereto.

XI. And finally, in decision T 1063/18 (*supra*), which led the EPO President to make the present referral, the Board of Appeal applied decision G 2/12 (*supra*).

#### **Interpretation of Article 53(b) EPC**

XII. The re-phrased question focusses on the interpretation of Article 53(b) EPC and on whether and to what extent the understanding of the scope of the exception to patentability may have changed in the light of developments since decision G 2/12 (*supra*), and in particular the introduction of Rule 28(2) EPC.

XIII. Considering Article 53(b) EPC on its own, *i.e.* without reference to Rule 28(2) EPC, the Enlarged Board confirms its earlier decisions in case G 1/98 (*supra*), in consolidated cases G 2/07 and G 1/08 (*supra*) and in consolidated cases G 2/12 and G 2/13 (*supra*).

#### **Grammatical, systematic and teleological interpretations of Article 53(b) EPC**

XIV. The decisive question of the present referral is whether Article 53(b) EPC excludes from patentability a product claim or a product-by-process claim directed to plants, plant material or animals, if the claimed product is exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process feature define an

procédé défini de la même manière que dans la revendication 1. Les revendications 4 et 5 portaient quant à elles sur une plante brocoli et une inflorescence de brocoli.

X. Dans sa décision finale T 1242/06 du 8 décembre 2015 (non publiée au JO OEB), la chambre de recours a appliqué la décision G 2/12 (*supra*) rendue à la suite de sa décision intermédiaire antérieure du 31 mai 2012 (JO OEB 2013, 42). L'objet des nouvelles revendications se limitait à des revendications de produit ayant pour objet un fruit de tomate (naturellement) déshydraté. La chambre a estimé que l'objet des revendications selon la requête subsidiaire 1 n'était pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE. La chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l'affaire à la division d'opposition en lui ordonnant de maintenir le brevet sur la base de ces revendications et d'une description à adapter en conséquence.

XI. Enfin, dans la décision T 1063/18 (*supra*), qui est à l'origine de la présente saisine par le Président de l'OEB, la chambre de recours a appliqué la décision G 2/12 (*supra*).

#### **Interprétation de l'article 53(b) CBE**

XII. La question reformulée est axée sur l'interprétation de l'article 53(b) CBE et sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, la compréhension de la portée de cette exception à la brevetabilité a pu changer à la lumière des développements intervenus depuis la décision G 2/12 (*supra*), et en particulier depuis l'introduction de la règle 28(2) CBE.

XIII. Considérant l'article 53(b) CBE de manière isolée, autrement dit sans se référer à la règle 28(2) CBE, la Grande Chambre confirme ses décisions antérieures sur l'affaire G 1/98 (*supra*), les affaires G 2/07 et G 1/08 (*supra*) examinées conjointement et les affaires G 2/12 et G 2/13 (*supra*) examinées conjointement.

#### **Interprétations grammaticale, systématique et téléologique de l'article 53(b) CBE**

XIV. La question déterminante dans le cadre de la présente saisine consiste à savoir si l'article 53(b) CBE exclut de la brevetabilité une revendication de produit ou une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, lorsque le produit revendiqué est obtenu

gewonnen wird oder das beanspruchte Verfahrensmerkmal ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definiert. Bei ihrer Analyse des Artikels 53 b) EPÜ in der Entscheidung G 2/12 (s. o.) wandte die Große Beschwerdekammer die grammatische, die systematische und die teleologische Auslegungsmethode an. Die Große Beschwerdekammer bekräftigt die Schlussfolgerungen, zu denen die Entscheidung G 2/12 auf der Grundlage jeder dieser Methoden gelangt ist.

XIV.1 Nach der ständigen Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern sind bei der Auslegung des EPÜ 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 (G 2/12, s. o., Nrn. V (2), (3) und (5) der Entscheidungsgründe mit weiteren Verweisen auf die Rechtsprechung; Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, III.H.).

XIV.2 Gemäß Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens zielt die objektive Auslegungsweise darauf ab, die "authentische" Bedeutung der betreffenden Vorschrift 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) (G 2/12, s. o., Nr. V (4) der Entscheidungsgründe).

XIV.3 Da dem Wortlaut rein theoretisch im Prinzip mehr als eine Bedeutung zugewiesen werden könnte, führt die grammatische Auslegung des Wortlauts von Artikel 53 b) EPÜ zu dem Schluss, dass die eigentliche und beabsichtigte Bedeutung des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" näher analysiert werden muss (G 2/12, s. o., Nr. VII.1 der Entscheidungsgründe unter Bezugnahme auf G 1/88, ABl. EPA 1989, 189, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

essentially biological process. In its analysis of Article 53(b) EPC in decision G 2/12 (*supra*), the Enlarged Board applied the grammatical, systematic and teleological methods of interpretation. The Enlarged Board endorses the conclusions which were reached in decision G 2/12 on the basis of each of these methods.

XIV.1 It is well established in the jurisprudence of the Enlarged Board and of the Boards of Appeal that the principles of interpretation provided for in Articles 31 and 32 Vienna Convention are to be applied when interpreting the EPC. Decisions and opinions given by national courts in interpreting the law may also be taken into consideration (G 2/12, *supra*, Reasons, points V.(2), (3) and (5), with further references to the case law; Case law of the Boards of Appeal, 9th edition 2019, III.H.).

XIV.2 In accordance with Article 31(1) Vienna Convention, the objective method of interpretation is directed to establishing the "authentic" meaning of the relevant provision and its legal terms. The starting point of interpretation is thus the wording, *i.e.* the "objective" meaning, regardless of the original "subjective" intention of the contracting parties. To this end, the provisions are to be read in their context so that they comply with the object and purpose of the EPC. The preparatory work ("*travaux préparatoires*") and the circumstances of the conclusion of the EPC serve only as supplementary sources of evidence to confirm the result of the interpretation or if no reasonable meaning can be determined by applying the general Rule of interpretation (Article 32 Vienna Convention) (G 2/12, *supra*, Reasons, point V.(4)).

XIV.3 The grammatical interpretation of the wording of Article 53(b) EPC leads to the conclusion that, since more than one meaning could in principle be attributed to it, the true and intended meaning of the term "essentially biological processes for the production of plants and animals" requires further analysis (G 2/12, *supra*, Reasons, point VII.1, with reference to G 1/88, OJ EPO 1989, 189, Reasons, point 2.2).

exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou que les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique. Lorsqu'elle a analysé l'article 53b) CBE dans sa décision G 2/12 (*supra*), la Grande Chambre a appliqué les méthodes d'interprétation grammaticale, systématique et téléologique. La Grande Chambre reprend à son compte les conclusions formulées dans la décision G 2/12 sur la base de chacune de ces méthodes.

XIV.1 Selon la jurisprudence constante de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours, les principes d'interprétation prévus aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne doivent être appliqués pour interpréter la CBE. Les décisions et avis rendus par les juridictions nationales en matière d'interprétation du droit peuvent également être pris en considération (G 2/12, *supra*, points V.(2), (3) et (5) des motifs, avec d'autres renvois à la jurisprudence ; Jurisprudence des chambres de recours, 9<sup>e</sup> édition 2019, III.H.).

XIV.2 Conformément à l'article 31(1) de la Convention de Vienne, la méthode d'interprétation objective vise à déterminer le sens "véritable" de la disposition pertinente et de ses termes juridiques. Le point de départ de l'interprétation est donc le libellé, autrement dit le sens "objectif" quelle que soit l'intention initiale "subjective" des parties contractantes. Il y a lieu, à cette fin, d'examiner les dispositions dans leur contexte de sorte qu'elles soient conformes à l'objet et au but de la CBE. Les travaux préparatoires à la CBE et les circonstances dans lesquelles la CBE a été conclue ne servent que de moyens complémentaires de preuve pour confirmer le résultat de l'interprétation ou ne sont pris en compte que lorsqu'aucun sens raisonnable ne découle de l'application de la règle d'interprétation générale (article 32 de la Convention de Vienne) (G 2/12, *supra*, point V.(4) des motifs).

XIV.3 L'interprétation grammaticale du libellé de l'article 53b) CBE permet de conclure que, comme il serait en principe possible d'attribuer plusieurs significations à l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux", il y a lieu d'analyser plus avant le sens véritable et voulu de cette expression (G 2/12, *supra*, point VII.1 des motifs, citant la décision G 1/88, JO OEB 1989, 189, point 2.2 des motifs).

XIV.4 Bei der systematischen Auslegung soll die Bedeutung des Artikels 53 b) EPÜ im Kontext der Vorschrift selbst und unter Berücksichtigung ihrer Stellung und Funktion innerhalb einer kohärenten Gruppe mit ihr zusammenhängender Rechtsnormen ermittelt werden. Die Große Beschwerdekammer bekräftigt die Schlussfolgerung, zu der sie in der Entscheidung G 2/12 (s. o., Nr. VII.2 der Entscheidungsgründe unter Bezugnahme auf G 1/88, s. o., Nr. 3 der Entscheidungsgründe; G 9/92, ABl. EPA 1994, 875, Nr. 1 der Entscheidungsgründe; G 4/95, ABl. EPA 1996, 412, Nrn. 4 und 5 der Entscheidungsgründe; G 1/98, s. o., Nr. 3.10 der Entscheidungsgründe; G 3/98, ABl. EPA 2001, 62, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe; G 4/98, s. o., Nr. 4 der Entscheidungsgründe) gelangt war, wonach die systematische Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ keine breite Auslegung des Verfahrensausschlusses dahin gehend stützt, dass er auch Erzeugnisansprüche oder Product-by-Process-Ansprüche vom Patentschutz ausnimmt.

XIV.5 Auch hinsichtlich der teleologischen Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ im Lichte seines Zwecks, der zugrunde liegenden Werte sowie der rechtlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ziele bestätigt die Große Beschwerdekammer ihre Feststellung aus der Entscheidung G 2/12 (s. o., Nr. VII.3 der Entscheidungsgründe unter Bezugnahme auf G 1/88, s. o., Nr. 5 der Entscheidungsgründe; G 1/03, ABl. EPA 2004, 413, Nr. 2.1.1 der Entscheidungsgründe; G 6/91, ABl. EPA 1992, 491, Nr. 8 der Entscheidungsgründe), dass Ziel und Zweck des Ausschlusses nach Artikel 53 b) EPÜ nicht so offensichtlich sind, dass sich die Frage beantworten lässt, ob die Vorschrift eng oder weit auszulegen ist.

XIV.6 Daraus folgt, dass keine der verschiedenen in Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens vorgesehenen Auslegungsmethoden den Schluss zulässt, dass sich der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" eindeutig über die Verfahren hinaus auch auf Erzeugnisse erstreckt, die durch solche Verfahren definiert oder gewonnen werden.

**Spätere Übereinkunft oder Übung**

XV. Nach Artikel 31 (3) a) und b) 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 Über-

XIV.4 The systematic interpretation of Article 53(b) EPC is directed to establishing its meaning in the context of the provision itself and, in addition, by taking into account its position and function within a coherent group of related legal provisions. The Enlarged Board reaffirms the conclusion which it came to in decision G 2/12 (*supra*, Reasons, point VII.2, with reference to G 1/88, *supra*, Reasons, point 3; G 9/92, OJ EPO 1994, 875, Reasons, point 1; G 4/95, OJ EPO 1996, 412, Reasons, points 4 and 5; G 1/98, *supra*, Reasons, point 3.10; G 3/98, OJ EPO 2001, 62, Reasons, point 2.2; and G 4/98, *supra*, Reasons, point 4) that the systematic interpretation of Article 53(b) EPC does not support giving the process exclusion a broad meaning to the effect that it also excludes product claims or product-by-process claims from patentability.

XIV.5 Turning to the teleological interpretation of Article 53(b) EPC in the light of its purpose, values, and the legal, social and economic goals that it aims to achieve, the Enlarged Board also confirms its finding in decision G 2/12 (*supra*, Reasons, point VII.3, with references to G 1/88, *supra*, Reasons, point 5; G 1/03, OJ EPO 2004, 413, Reasons, point 2.1.1; and G 6/91, OJ EPO 1992, 491, Reasons, point 8) that the object and purpose of the exception to patentability under Article 53(b) EPC is not sufficiently obvious to answer the question whether or not the clause is to be construed in a narrow or broad way.

XIV.6 It follows that none of the various methods of interpretation provided for in Article 31(1) Vienna Convention leads to the conclusion that the term "essentially biological processes for the production of plants" clearly extends beyond processes to products defined or obtained by such processes.

**Subsequent agreement or practice**

XV. Under Article 31(3)(a) and (b) Vienna Convention, any subsequent agreement or practice between the parties regarding the interpretation of the treaty or its application, and any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the

XIV.4 L'interprétation systématique de l'article 53b) CBE vise à établir la signification de cette disposition dans son propre contexte, ainsi qu'en tenant compte de sa place et de sa fonction au sein d'un ensemble cohérent de dispositions juridiques connexes. La Grande Chambre réaffirme la conclusion qu'elle a formulée dans la décision G 2/12 (*supra*, point VII.2 de motifs, citant la décision G 1/88, *supra*, point 3 des motifs ; G 9/92, JO OEB 1994, 875, point 1 des motifs ; G 4/95, JO OEB 1996, 412, points 4 et 5 des motifs ; G 1/98, *supra*, point 3.10 des motifs ; G 3/98, JO OEB 2001, 62, point 2.2 des motifs ; et G 4/98, *supra*, point 4 des motifs) et selon laquelle l'interprétation systématique de l'article 53b) CBE ne permet pas de conférer à l'exclusion des procédés un sens large au point d'exclure également de la brevetabilité les revendications de produits ou les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention.

XIV.5 En ce qui concerne l'interprétation téléologique de l'article 53b) CBE au regard de son but, des valeurs qui le sous-tendent, ainsi que des objectifs poursuivis sur le plan juridique, social et économique, la Grande Chambre confirme également sa conclusion formulée dans la décision G 2/12 (*supra*, point VII.3 des motifs, citant la décision G 1/88, *supra*, point 5 des motifs ; G 1/03, JO OEB 2004, 413, point 2.1.1 des motifs ; et G 6/91, JO OEB 1992, 491, point 8 des motifs) selon laquelle l'objet et le but de l'exception à la brevetabilité prévue à l'article 53b) CBE ne ressortent pas de manière suffisamment évidente pour pouvoir déterminer si cette disposition appelle une interprétation restrictive ou extensive.

XIV.6 Il s'ensuit qu'aucune des différentes méthodes d'interprétation prévues à l'article 31(1) de la Convention de Vienne ne permet de conclure que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" couvre clairement, outre les procédés visés, les produits définis ou obtenus par de tels procédés.

**Accord ultérieur ou pratique ultérieurement suivie**

XV. En vertu de l'article 31(3)(a) et b) de la Convention de Vienne, il doit être tenu compte de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions et de toute pratique ultérieurement suivie



einstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht, zu berücksichtigen.

Dazu stützt sich der EPA-Präsident auf

- i. Regel 26 EPÜ (Nrn. 80 bis 84 der Vorlage);
- ii. die Kommissionsmitteilung in Bezug auf die Absicht des Gesetzgebers der Europäischen Union (nachstehend "EU") beim Erlass der EU-Biotechnologierichtlinie (Nrn. 85 bis 99 der Vorlage);
- iii. rechtliche und administrative Entwicklungen in den Vertragsstaaten seit G 2/12 (s. o.) (Nrn. 100 bis 111 der Vorlage).

XV.1 Zur Regel 26 EPÜ (frühere Regel 23b EPÜ 1973) stellte die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 2/12 (s. o., Nr. VII.4 (1) der Entscheidungsgründe) fest, dass Regel 26 (5) EPÜ als eine solche spätere Übereinkunft und Übung angesehen werden könnte. Regel 26 (1) EPÜ legt fest, dass die EU-Biotechnologierichtlinie bei der Auslegung der maßgebenden Bestimmungen des EPÜ ergänzend heranzuziehen ist (s. G 2/06, s. o., Nr. 16 der Entscheidungsgründe), führt aber nicht dazu, dass die Richtlinie formell in das Rechtssystem des EPÜ übernommen wird.

XV.1.1 Die Große Beschwerdekammer nimmt Kenntnis von dem Vorbringen des EPA-Präsidenten, dass der EPÜ-Gesetzgeber beabsichtigt habe, das EPÜ vollständig an die EU-Biotechnologierichtlinie anzugleichen (Nr. 94 der Vorlage). Der EPA-Präsident hebt auch hervor, dass unter den 19 zum Zeitpunkt des Erlasses der Regel 26 (1) EPÜ bestehenden EPÜ-Vertragsstaaten auch eben jene 15 EU-Mitgliedstaaten waren, die kurz zuvor die EU-Biotechnologierichtlinie verabschiedet hatten. Daraus schließt er, dass der EPÜ-Gesetzgeber die gleiche Absicht gehabt habe wie der EU-Gesetzgeber. Für die vorliegende Frage bedeute dies, dass der EPÜ-Gesetzgeber auf der Grundlage der Regel 26 (1) EPÜ über eingekommen sei, dass Artikel 53 b) EPÜ im Lichte dieser gesetzgeberischen Absicht auszulegen sei und Erzeugnisse (Pflanzen und Tiere), die ausschließlich durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnen würden, nicht patentierbar sein sollten.

XV.1.2 Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer lässt die EU-Biotechnologierichtlinie als solche jedoch – selbst wenn der EPÜ-Gesetz-

agreement of the parties regarding its interpretation is to be taken into account.

For this purpose, the EPO President relies on

- i. Rule 26 EPC (points 80 to 84 of the referral);
- ii. the EU Commission's Notice of interpretation relating to the European Union (hereinafter the EU) legislator's intent when adopting the EU Biotech Directive (points 85 to 99 of the referral);
- iii. legislative and administrative developments in Contracting States after decision G 2/12 (*supra*) (points 100 to 111 of the referral).

XV.1 Regarding Rule 26 EPC (formerly Rule 23b EPC 1973), the Enlarged Board stated in decision G 2/12 (*supra*, Reasons, point VII.4(1)) that Rule 26(5) EPC could be regarded as such a subsequent agreement and practice. Rule 26(1) EPC lays down that the EU Biotech Directive is to be used as a supplementary means of interpretation for the relevant EPC provisions (see G 2/06, *supra*, Reasons, point 16), but it does not have the effect of formally incorporating the Directive into the legal system of the EPC.

XV.1.1 The Enlarged Board takes note of the EPO President's submission that the EPC legislator's intention was to bring the EPC into full alignment with the EU Biotechnology Directive (point 94 of the referral). He also points out that, of the 19 Contracting States that existed at the time Rule 26(1) EPC was adopted, 15 were the same EU Member States that had shortly before adopted the EU Biotech Directive. The EPO President concludes from this that the EPC legislator had the same intention as the EU legislator. He further concludes that, for the question at issue, this should mean that the EPC legislator agreed that, based on Rule 26(1) EPC, Article 53(b) EPC is to be interpreted in the light of this legislative intent and that products (plants and animals) exclusively obtained by essentially biological processes shall not be patentable.

XV.1.2 However, in the view of the Enlarged Board, even if, by adopting Rule 26(1) EPC, the EPC legislator intended to align the EPC with the EU

dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité.

À cette fin, le Président de l'OEB s'appuie sur

- i. la règle 26 CBE (points 80 à 84 de la saisine) ;
- ii. l'avis interprétatif de la Commission européenne concernant l'intention du législateur de l'Union européenne lors de l'adoption de la directive "Biotechnologie" (points 85 à 99 de la saisine) ;
- iii. les développements d'ordre législatif et administratif intervenus dans les États contractants depuis la décision G 2/12 (*supra*) (points 100 à 111 de la saisine).

XV.1 En ce qui concerne la règle 26 CBE (ancienne règle 23ter CBE 1973), la Grande Chambre a affirmé dans sa décision G 2/12 (*supra*, point VII.4(1) des motifs) que la règle 26(5) CBE pouvait être considérée comme un accord ultérieur ou une pratique ultérieurement suivie. La règle 26(1) CBE prévoit que la directive "Biotechnologie" doit être utilisée comme moyen complémentaire d'interprétation des dispositions pertinentes de la CBE (voir G 2/06, *supra*, point 16 des motifs), mais elle n'a pas pour effet d'incorporer officiellement ladite directive dans le système juridique de la CBE.

XV.1.1 La Grande Chambre prend acte de l'argument du Président de l'OEB selon lequel l'intention du législateur de la CBE était d'aligner la CBE sur la directive "Biotechnologie" (point 94 de la saisine). Le Président de l'OEB fait également observer que sur les 19 États contractants au moment de l'adoption de la règle 26(1) CBE, 15 étaient les mêmes États membres de l'Union européenne qui venaient d'adopter la directive "Biotechnologie". Il en déduit que le législateur de la CBE avait la même intention que le législateur de l'Union européenne. De l'avis du Président de l'OEB, cela signifie en outre, aux fins de la question en cause, que le législateur de la CBE avait reconnu le fait qu'au regard de la règle 26(1) CBE, l'article 53b) CBE doit être interprété à la lumière de cette intention du législateur et que les produits (végétaux et animaux) obtenus exclusivement au moyen de procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables.

XV.1.2 Cependant, de l'avis de la Grande Chambre, même si, en adoptant la règle 26(1) CBE, le législateur de la CBE avait eu l'intention

geber durch den Erlass der Regel 26 (1) EPÜ beabsichtigt hätte, das EPÜ an diese anzugleichen – nicht unmittelbar den vom EPA-Präsidenten gezogenen Schluss zu, der EPÜ-Gesetzgeber habe beabsichtigt, dass Artikel 53 b) EPÜ so auszulegen sei, dass Erzeugnisse (Pflanzen und Tiere), die ausschließlich durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnen wurden, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien.

Wie bereits in G 2/12 (s. o., Nrn. VII.4 (2) und (3) der Entscheidungsgründe) dargelegt, ist die Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 b) EPÜ im Wortlaut identisch mit Artikel 4 (1) b) der EU-Biotechnologierichtlinie. Artikel 4 (2) der EU-Biotechnologierichtlinie besagt: "Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, können patentiert werden, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist." 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".

XV.1.3 Somit führt weder Regel 26 EPÜ als solche noch der Wortlaut der EU-Biotechnologierichtlinie, auf den sich Regel 26 (1) EPÜ bezieht, direkt zu einer Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ, die den Verfahrensausschluss auf die Erzeugnisse solcher Verfahren ausdehnen würde.

XV.2 Im Jahr 2016 erließ die EU-Kommission in Reaktion auf die Entscheidung G 2/12 (s. o.) eine Mitteilung zur Auslegung der EU-Biotechnologierichtlinie (s. o.), in der sie die Auffassung vertrat, dass der EU-Gesetzgeber mit dem Erlass der EU-Biotechnologierichtlinie beabsichtigt habe, durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnene Erzeugnisse (Pflanzen/Tiere und Teile derselben) von der Patentierbarkeit auszuschließen.

XV.2.1 Die Große Beschwerdekammer ist mit den vorbereitenden Arbeiten zur Kommissionsmitteilung vertraut, die in der Einleitung der genannten Mitteilung erwähnt werden, insbesondere mit der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 2015 zu Patenten und den Rechten von Pflanzenzüchtern (2015/2981(RSP), P8\_TA(2015)0473), in der die EU-

Biotech Directive, the Directive itself does not directly lead to the conclusion, drawn by the EPO President, that the EPC legislator intended Article 53(b) EPC to be interpreted as excluding from patentability products (plants and animals) exclusively obtained by essentially biological processes.

As already explained in decision G 2/12 (*supra*, Reasons, points VII.4.(2) and (3)), the exception to patentability according to Article 53(b) EPC is worded identically to Article 4(1)(b) EU Biotech Directive. Article 4(2) EU Biotech stipulates that "inventions which concerns plants or animals shall be patentable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety". Article 3 Biotech Directive allows the patenting of "inventions which are new, which involve an inventive step and which are susceptible of industrial application ... even if they concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used".

XV.1.3 Thus, neither Rule 26 EPC as such nor the very wording of the EU Biotech Directive, to which Rule 26(1) EPC refers, lead directly to an interpretation of Article 53(b) EPC which would expand the process exclusion to the products of such processes.

XV.2 In 2016 the EU Commission issued a Notice of interpretation of the EU Biotech Directive (*supra*) in reaction to decision G 2/12 (*supra*), in which it took the view that the EU legislator's intention in adopting the EU Biotech Directive was to exclude from patentability products (plants/animals and plant/animal parts) obtained by means of essentially biological processes.

XV.2.1 The Enlarged Board is familiar with the *travaux préparatoires* to the EU Commission's Notice of interpretation, mentioned in the introduction of said Notice, in particular the European Parliament resolution of 17 December 2015 on patents and plant breeders' rights (2015/2981(RSP), P8\_TA(2015)0473) calling on the EU Commission to clarify the scope and

d'aligner la CBE sur la directive "Biotechnologie", cette directive en soi ne mène pas directement à la conclusion, formulée par le Président de l'OEB, selon laquelle l'intention du législateur de la CBE était que l'article 53b) CBE soit interprété comme excluant de la brevetabilité les produits (végétaux ou animaux) obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique.

Comme il a déjà été expliqué dans la décision G 2/12 (*supra*, points VII.4.(2) et (3) des motifs), l'exception à la brevetabilité prévue à l'article 53b) CBE est formulée de manière identique à l'article 4(1)b) de la directive "Biotechnologie". L'article 4(2) de cette directive dispose que les "inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée". L'article 3 de la directive "Biotechnologie" autorise la brevetabilité des "inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique".

XV.1.3 Ainsi, ni la règle 26 CBE proprement dite ni le texte même de la directive "Biotechnologie", à laquelle la règle 26(1) CBE renvoie, ne conduisent directement à une interprétation de l'article 53b) CBE qui étendrait l'exclusion des procédés en question aux produits de tels procédés.

XV.2 En 2016, la Commission européenne a émis un avis concernant l'interprétation de la directive "Biotechnologie" (*supra*) en réaction à la décision G 2/12 (*supra*), dans lequel elle a estimé que l'intention du législateur de l'Union européenne lors de l'adoption de la directive "Biotechnologie" était d'exclure de la brevetabilité les produits (végétaux/animaux et parties de végétaux/animaux) obtenus par un procédé essentiellement biologique.

XV.2.1 La Grande Chambre a connaissance des travaux préparatoires relatifs à l'avis interprétatif de la Commission européenne, mentionnés dans l'introduction dudit avis, notamment de la Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2015 sur les brevets et les droits d'obtention végétale, (2015/2981(RSP)), P8\_TA(2015)0473)

Kommission aufgefordert wurde, den Geltungsbereich und die Auslegung der EU-Biotechnologierichtlinie hinsichtlich des Patentierbarkeitsausschlusses von Erzeugnissen zu klären, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnen wurden. Zur Kenntnis genommen hat sie auch die Entschlüsse des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2012 zur Patentierung von im Wesentlichen biologischen Verfahren (2012/2623(RSP), P9\_TA(2012)0202) und vom 19. September 2019 zur Patentierbarkeit von Pflanzen und im Wesentlichen biologischen Verfahren (2019/2800(RSP), P9\_TA(2019)0020).

Des Weiteren nimmt die Große Beschwerdekammer Kenntnis vom Bericht vom 17. Mai 2016 der EU-Sachverständigenkommission für Entwicklungen und Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der Bio- und der Gentechnologie (Ref. Ares(2016)5165507 - 12/09/2016) und von den Schlussfolgerungen des Rates der EU zur Kommunikationsmitteilung sowie zum rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. EU 2017 C 65/2), in denen die Mitteilung begrüßt wird und die EU-Mitgliedstaaten nachdrücklich aufgefordert werden, sich in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der EPO dafür einzusetzen, dass die Praxis der EPO mit diesen Schlussfolgerungen in Einklang gebracht wird.

XV.2.2 Zur Rechtsnatur der Kommunikationsmitteilung heißt es in derselben:

"[...] werden in dieser Mitteilung die Ansichten der Kommission zur Patentierbarkeit von Erzeugnissen, die durch im Wesentlichen biologische Prozesse (nach Artikel 4 der Richtlinie) gewonnen werden, dargelegt. [...] Die Mitteilung soll bei der Anwendung der Richtlinie Hilfestellung leisten und greift einer künftigen Stellungnahme der Kommission in dieser Angelegenheit nicht vor. Die Zuständigkeit für die Auslegung des Unionsrechts liegt ausschließlich beim Gerichtshof der Europäischen Union."

Aus diesem Vorbehalt folgt eindeutig, dass die Kommunikationsmitteilung nicht rechtsverbindlich ist, sondern als internes Dokument darauf abzielt, das Risiko divergierender Rechtsauslegungen zu verringern und die harmonisierte Anwendung und Umsetzung des EU-Rechts (nachfolgend "Unionsrecht") durch EU-Institutionen und EU-Mitgliedstaaten zu fördern.

interpretation of the EU Biotech Directive regarding the prohibition of the patentability of products obtained from essentially biological processes. Likewise, the Enlarged Board takes note of the European Parliament's resolutions of 10 May 2012 on the patenting of essential biological processes (2012/2623(RSP), T7-0202/2012) and of 19 September 2019 on the patentability of plants and essentially biological processes (2019/2800(RSP), P9\_TA(2019)0020).

Equally, the Enlarged Board takes note of the report of the EU expert group on the development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering (E02973) dated 17 May 2016 (Ref. Ares(2016)5165507 - 12/09/2016), and of the conclusions of the Council of the EU on the EU Commission's Notice of interpretation and on the legal protection of biotechnological inventions (OJ EU 2017 C 65/2), endorsing said Notice and urging the EU member states, in their capacity as members of the EPOrg, to advocate that the practice of the EPO be aligned with these conclusions.

XV.2.2 As to the legal nature of the EU Commission's Notice of interpretation, the Notice itself explains:

"[...] this Notice sets out the Commission's views on the patentability of products emanating from essentially biological processes (addressed in Article 4 of the Directive). [...] The Notice is intended to assist in the application of the Directive, and does not prejudge any future position of the Commission on the matter. Only the Court of Justice of the European Union is competent to interpret Union law."

It follows clearly from this proviso that the EU Commission's Notice of interpretation is not legally binding but is intended as an internal document aimed at reducing the risk of divergent legal interpretations and promoting the harmonised application and implementation of the law of the EU (hereinafter Union law) by EU institutions and EU member states.

invitant la Commission européenne à clarifier le champ d'application et l'interprétation de la directive "Biotechnologie" concernant l'interdiction de la brevetabilité de produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques. De même, la Grande Chambre prend note des résolutions du Parlement européen du 10 mai 2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques (2012/2623(RSP), T7-0202/2012) et du 19 septembre 2019 sur la brevetabilité des plantes et des procédés essentiellement biologiques (2019/2800(RSP), P9\_TA(2019)0020).

La Grande Chambre prend également note du rapport du groupe d'experts de la Commission chargé d'étudier l'évolution et les implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique (E02973) en date du 17 mai 2016 (Ref. Ares(2016)5165507 - 12/09/2016), ainsi que des conclusions du Conseil de l'Union européenne sur l'avis interprétatif de la Commission européenne et sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO UE 2017 C 65/2), entérinant ledit avis et engageant les États membres de l'Union européenne, en leur qualité de membres de l'Organisation européenne des brevets, à plaider pour que la pratique de l'OEB soit alignée sur lesdites conclusions.

XV.2.2 En ce qui concerne la nature juridique de l'avis interprétatif de la Commission européenne, les précisions suivantes figurent dans le texte même de l'avis :

"[...] le présent avis décrit le point de vue de la Commission sur la brevetabilité des produits dérivés de procédés essentiellement biologiques (régie à l'article 4 de la directive). [...] Le présent avis a pour but de faciliter l'application de la directive et ne préjuge pas des futures positions que pourrait adopter la Commission à ce sujet. Seule la Cour de justice de l'Union européenne est habilitée à interpréter le droit de l'Union."

Il ressort clairement de cette limitation que l'avis interprétatif de la Commission européenne n'est pas juridiquement contraignant, mais qu'il représente un document interne visant à réduire le risque d'interprétations juridiques divergentes et à promouvoir une application et une mise en œuvre harmonisées du droit de l'Union européenne (ci-après dénommé "droit de l'Union") par les institutions

Mitteilungen der EU-Kommission sind nicht in der Aufzählung der Rechtsinstrumente der EU aufgeführt, die Sekundärquellen des Unionsrechts sind (Artikel 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), konsolidierte Fassung 2016). Dort sind als verbindliche Rechtsakte nur Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse genannt, während Empfehlungen und Stellungnahmen als nicht verbindlich bezeichnet werden. "Mitteilungen" sind überhaupt nicht erwähnt. Wie Entschlüsse, Erklärungen und Aktionsprogramme stellen sie weitere Formen von Maßnahmen dar, die die Rechtsordnung der EU formen und gestalten, sind aber keine Rechtsakte.

XV.2.3 Auf jeden Fall greift die Kommissionsmitteilung nicht der Auslegung der EU-Biotechnologierichtlinie durch das zuständige EU-Organ vor. Die rechtswirksame und verbindliche Auslegung des Unionsrechts, ob es sich um Primärrecht wie die Verträge oder um Sekundärrecht wie Verordnungen und Richtlinien handelt, liegt in der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union (nachstehend "EuGH"), dem hinsichtlich des Unionsrechts die Auslegungshoheit zukommt (Artikel 19 (3) b) des Vertrags über die Europäische Union (nachstehend "EUV"), konsolidierte Fassung 2016, in Verbindung mit Artikel 267 AEUV).

Bislang ist noch keine Entscheidung des EuGH über den Patentierungsausschluss von durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnenen Tieren, Pflanzen oder Pflanzenmaterialien und die Auslegung des Artikels 4 der Biotechnologierichtlinie ergangen.

XV.2.4 Dessen ungeachtet ist die EPO als unabhängige internationale Organisation mit eigener autonomer Rechtsordnung nicht unmittelbar an das Unionsrecht gebunden. Umso mehr trifft es zu, dass eine nicht rechtsverbindliche Mitteilung über die Auslegung der EU-Biotechnologierichtlinie, die von der EU-Kommission in Reaktion auf Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer über die Auslegung einer Vorschrift des EPÜ, d. h. des Artikels 53 b)

Notices of the EU Commission do not figure on the list of EU legal instruments which are the secondary sources of Union law (Article 288 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), consolidated version 2016). The list mentions as legally binding acts only regulations, directives and decisions, whereas recommendations and opinions are described as non-binding. "Notices" are not mentioned at all. They, like resolutions, declarations and action programmes, constitute other forms of action for forming and shaping the EU legal order, but do not qualify as legal acts.

XV.2.3 At any rate, the EU Commission's Notice of interpretation does not prejudice the interpretation of the EU Biotech Directive by the competent EU organ. The legally effective and binding interpretation of Union law, whether provisions of primary law, e.g. the treaties, or of secondary law, e.g. regulations and directives, lies within the exclusive competence of the Court of Justice of the European Union (CJEU), which has the interpretative supremacy with respect to Union law (Article 19(3)(b) of the Treaty on EU (TEU), consolidated version 2016, in combination with Article 267 TFEU).

To date, no decision concerning the exception to patentability in respect of animals, plants or plant materials obtained by an essentially biological process and the interpretation of Article 4 EU Biotech Directive has been handed down by the CJEU.

XV.2.4 Irrespective of this, as an independent international organisation with its own autonomous legal order, the EPOrg is not directly bound by Union law. It is therefore all the more true that a legally non-binding Notice on the interpretation of the EU Biotech Directive issued by the EU Commission in reaction to decisions of the Enlarged Board on the interpretation of a provision of the EPC, i.e. Article 53(b) EPC, does not form part of EPC law.

européennes et les États membres de l'Union européenne.

Les avis de la Commission européenne ne figurent pas sur la liste des instruments juridiques de l'Union européenne qui constituent les sources secondaires du droit de l'Union (article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), version consolidée de 2016). Cette liste ne mentionne en tant qu'actes juridiques contraignants que les règlements, les directives et les décisions, tandis que les recommandations et les avis ("opinions" en anglais) sont décrits comme étant non contraignants. Quant aux avis de la commission européenne ("Notices" en anglais), il n'en est fait aucune mention. Ceux-ci, à l'instar des résolutions, des déclarations et des programmes d'action, représentent d'autres moyens d'action pour façonner l'ordre juridique de l'Union européenne, mais ne sont pas considérés comme des actes juridiques.

XV.2.3 En tout état de cause, l'avis interprétatif de la Commission européenne n'entraîne aucunement l'interprétation de la directive "Biotechnologie" par l'instance compétente de l'Union européenne. L'interprétation juridiquement valable et contraignante du droit de l'Union, qu'il s'agisse de dispositions du droit primaire, par exemple de traités, ou de dispositions du droit secondaire (droit dérivé), par exemple de règlements et de directives, relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui a la primauté en matière d'interprétation du droit de l'Union (article 19(3)b) du Traité sur l'Union européenne (TUE), version consolidée de 2016, ensemble l'article 267 TFUE).

À ce jour, la CJUE n'a rendu aucune décision sur l'exception à la brevetabilité concernant les animaux, les végétaux ou les matières végétales obtenus au moyen d'un procédé essentiellement biologique ni sur l'interprétation de l'article 4 de la directive "Biotechnologie".

XV.2.4 Indépendamment de ces éléments, en tant qu'organisation internationale indépendante jouissant de son propre ordre juridique autonome, l'Organisation européenne des brevets n'est pas directement liée par le droit de l'Union. Par conséquent, il est d'autant plus vrai qu'un avis juridiquement non contraignant concernant l'interprétation de la directive "Biotechnologie", émis par la Commission européenne en réaction à

EPÜ, erlassen wurde, nicht Teil der Rechtsvorschriften nach dem EPÜ ist.

XV.3 Der EPA-Präsident verweist auf rechtliche und administrative Entwicklungen in den EPÜ-Vertragsstaaten, die bei der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ zu berücksichtigen seien.

XV.3.1 In den nationalen Rechtsvorschriften von 10 der 38 Vertragsstaaten sind pflanzliche oder tierische Erzeugnisse, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnen wurden, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

In drei Vertragsstaaten war dieser Patentierbarkeitsausschluss bereits vor Ergehen der Entscheidung G 2/12 (s. o.) geltendes Recht:

– Deutschland, § 2a (1) Nr. 1 des Patentgesetzes 1936 in der am 16. Dezember 1980 veröffentlichten Fassung, § 2a (1) Nr. 1 aufgenommen im Oktober 2013;

– Niederlande, Artikel 3 (1) c) und d) des niederländischen Patentgesetzes 1995 (Rijksoctrooiwet 1995), gültig ab 5. Juni 2008;

– Italien, vorbehaltlich zusätzlicher Bedingungen, Artikel 45.4 b) des italienischen Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (IIPC, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale) in der Fassung von 2010.

Sieben Vertragsstaaten änderten ihr Recht nach dieser Entscheidung:

– Österreich, § 2 (2) des österreichischen Patentgesetzes 1970 in der am 1. August 2016 im Amtsblatt veröffentlichten Fassung;

– Belgien, Artikel XI.5 § 1, Nr. 3 des belgischen Wirtschaftsgesetzbuchs (Code de droit économique – Dispositions relatives au droit d'obtenteur) 2013, geändert mit Wirkung vom 1. Juni 2019;

– Frankreich, Artikel L611-19 I Nr. 3bis des französischen Patentgesetzes (Code de la propriété intellectuelle), geändert durch Artikel 9 des Gesetzes Nr. 2016-1087 vom 8. August 2016 zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt, der Natur und der Landschaften;

– Norwegen, Abschnitt C – Kapitel IV – 2a.3.2 der Prüfungsrichtlinien des norwegischen Amtes für geistiges Eigentum, auch wenn § 1 (4) des

XV.3 The EPO President refers to legislative and administrative developments in the EPC Contracting States which should be taken into account in the interpretation of Article 53(b) EPC.

XV.3.1 In the national legislation of 10 of the 38 Contracting states, plant or animal products obtained by essentially biological processes are excluded from patentability.

This exception to patentability was already law in three Contracting States before decision G 2/12 (*supra*) was issued:

– Germany, § 2a(1) No. 1 German Patent Act 1936 (Patentgesetz), as published on 16 December 1980, § 2a(1) No. 1 introduced in October 2013;

– The Netherlands, Article 3(1), lit. c. and d., Dutch Patent Act 1995 (Rijksoctrooiwet 1995), valid from 5 June 2008; and

– Italy, subject to additional conditions, Article 45.4.b of the Italian Industrial Property Code (IIPC, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale) as amended in 2010.

Seven Contracting States amended their law after that decision:

– Austria, § 2(2) of the Austrian Patent Law 1970 (Patentgesetz) in the version published in the Official Journal on 1 August 2016;

– Belgium, Article XI.5 § 1<sup>er</sup>, 3<sup>o</sup>, of the Belgium Code of Economic Law (Code de droit économique - Dispositions relatives au droit d'obtenteur) 2013 was amended with effect from 1 June 2019;

– France, Article L611-19, I 3<sup>o</sup>bis, of the French Patent Act (Code de la propriété intellectuelle), as modified by Article 9 of the Law n° 2016-1087 of 8 August 2016 for the recovery of biodiversity, nature and landscapes;

– Norway, Section C – chapter IV – 2a.3.2 of the examination guidelines of the Norwegian Intellectual Property Office, although Section 1(4) of the

des décisions de la Grande Chambre portant sur l'interprétation d'une disposition de la CBE, en l'occurrence l'article 53b) CBE, ne fait pas partie du droit de la CBE.

XV.3 Le Président de l'OEB fait référence à des développements d'ordre législatif et administratif qui sont intervenus dans les États parties à la CBE et qui devraient être pris en compte lors de l'interprétation de l'article 53b) CBE.

XV.3.1 Dans les législations nationales de 10 des 38 États contractants, les produits végétaux ou animaux obtenus au moyen de procédés essentiellement biologiques sont exclus de la brevetabilité.

Cette exception à la brevetabilité avait déjà force de loi dans trois États contractants avant que la décision G 2/12 (*supra*) ne soit rendue :

– Allemagne, article 2a(1) point 1 de la Loi allemande sur les brevets de 1936 (Patentgesetz), telle que publiée le 16 décembre 1980, article 2a, point 1, introduit en octobre 2013 ;

– Pays-Bas, article 3(1), lettres c et d de la Loi néerlandaise sur les brevets de 1995 (Rijksoctrooiwet 1995), telle qu'en vigueur depuis le 5 juin 2008 ; et

– Italie, sous réserve de conditions supplémentaires, article 45.4.b du code italien de la propriété industrielle (IIPC, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale), tel que modifié en 2010.

Sept États contractants ont modifié leurs lois à la suite de cette décision :

– Autriche, article 2(2) de la Loi autrichienne sur les brevets de 1970 (Patentgesetz), dans la version publiée au Journal officiel le 1<sup>er</sup> août 2016 ;

– Belgique, article XI.5 §1<sup>er</sup>, 3<sup>o</sup>, du Code de droit économique (Dispositions relatives au droit d'obtenteur) 2013, modifié avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2019 ;

– France, article L. 611-19, I 3<sup>o</sup>bis, du code de la propriété intellectuelle, tel que modifié par l'article 9 de la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

– Norvège, Section C – chapitre IV – 2a.3.2 des Directives relatives à l'examen de l'Office norvégien de la propriété industrielle, bien que la

norwegischen Patentgesetzes (Lov om patenter (patentloven) av 15. desember 1967, nr. 9), zuletzt geändert 2013, sich nicht auf Erzeugnisse bezieht, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnen werden;

– Polen, Artikel 29 (1) ii) des polnischen Gesetzes vom 30. Juni 2000 über das gewerbliche Eigentumsrecht (IPL), geändert durch Artikel 1 (4) des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (Gesetzblatt von 2019, Pos. 2309);

– Portugal, Artikel 52 (3) c) des portugiesischen Gesetzes über das gewerbliche Eigentum 2018 (Código da Propriedade Industrial – IPC), Dekret 110/2018 vom 10. Dezember 2018, in Kraft getreten am 1. Juli 2019;

– Serbien, Artikel 9 (3) des Patentgesetzes 2011 in der Fassung vom 16. Dezember 2018.

XV.3.2 Die Große Beschwerdekammer nimmt diese legislativen und administrativen Entwicklungen in rund einem Viertel der Vertragsstaaten zur Kenntnis, die dazu geführt haben, dass für ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Tiere, Pflanzen oder Pflanzmaterialien kein nationaler Patentschutz mehr gewährt wird. Der EPA-Präsident macht ferner geltend, dass ähnliche Entwicklungen in zwei weiteren Vertragsstaaten (Kroatien und Finnland) geplant seien und dass alle Vertragsstaaten, die EU-Mitgliedstaaten seien, gegenüber der EU erklärt hätten, dass ihr nationales Recht und ihre nationale Praxis mit der Kommissionsmitteilung im Einklang stünden (Nr. 104 der Vorlage). Derartige Entwicklungen sind jedoch keine spätere Übereinkunft zwischen "den" – zu verstehen im Sinne von "allen" – Vertragsstaaten über die Auslegung oder die Anwendung des Artikels 53 b) EPÜ, wie in Artikel 31 (3) a) des Wiener Übereinkommens gefordert. Ebenso wenig stellen sie eine spätere Übung bei der Anwendung des EPÜ dar, aus der die Übereinstimmung "der" – wiederum im Sinne von "aller" – Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht, wie in Artikel 31 (3) b) des Wiener Übereinkommens gefordert.

#### Weitere Erwägungen

##### Historische Auslegung

XVI. Nach Artikel 32 des Wiener Übereinkommens können ergänzende Aus-

Norwegian patent law (Lov om patenter (patentloven) av 15. desember 1967 nr 9), last amended in 2013, does not deal with products obtained by essentially biological processes;

– Poland, Article 29(1)(ii) of the Polish Act of 30 June 2000 on Industrial Property Law (IPL), as amended by Article 1(4) of the Act of 16 October 2019 (Journal of Laws of 2019. Pos. 2309);

– Portugal, Article 52(3)c) of the Portuguese Industrial Property Code 2018 (Código da Propriedade Industrial – IPC), Decree-Law 110/2018 of 10 December 2018, which entered into force on 1 July 2019; and

– Serbia, Article 9(3) of the Patent Law 2011, in the version of 16 December 2018.

XV.3.2 The Enlarged Board takes note of these legislative and administrative developments in roughly a quarter of the Contracting States, which have resulted in national patent protection no longer being granted for animals, plants or plant materials exclusively obtained by means of an essentially biological process. The EPO President also submits that similar developments were planned in two other Contracting States (Croatia and Finland) and that all Contracting States which are EU Member States have declared vis-à-vis the EU that their national law and practice is in line with the EU Commission's Notice of interpretation (point 104 of the referral). However, such developments do not amount to a subsequent agreement between "the" – to be understood as "all" – contracting parties regarding the interpretation or the application of Article 53(b) EPC, as required by Article 31(3)(a) Vienna Convention. Nor do they constitute subsequent practice in the application of the EPC which establishes the agreement of "the" – again to be understood as "all" – contracting parties regarding the interpretation of Article 53(b) EPC, as required by Article 31(3)(b) Vienna Convention.

#### Further considerations

##### Historical interpretation

XVI. Under Article 32 Vienna Convention, recourse may be had to

section 1(4) de la Loi norvégienne sur les brevets (Lov om patenter (patentloven) av 15. desember 1967 nr 9), telle que modifiée en dernier lieu en 2013, ne traite pas des produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques ;

– Pologne, article 29(1)(ii) de la Loi polonaise du 30 juin 2000 sur le droit de la propriété industrielle (IPL), tel que modifié par l'article 1(4) de la Loi du 16 octobre 2019 (Journal des lois 2019. Pos. 2309) ;

– Portugal, article 52(3)c) du code portugais de la propriété industrielle de 2018 (Código da Propriedade Industrial – IPC), Décret-Loi 110/2018 du 10 décembre 2018, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2019 ; et

– Serbie, article 9(3) de la Loi sur les brevets de 2011, dans la version du 16 décembre 2018.

XV.3.2 La Grande Chambre prend note de ces développements d'ordre législatif et administratif dans un quart environ des États contractants, qui ont pour effet que les animaux, les végétaux ou les matières végétales obtenus exclusivement par des procédés essentiellement biologiques ne peuvent plus être protégés par un brevet national. Le Président de l'OEB avance également que des développements comparables sont prévus dans deux autres États contractants (la Croatie et la Finlande) et que tous les États contractants qui sont des États Membres de l'Union européenne ont déclaré vis-à-vis de l'Union européenne que leur droit et pratique nationaux sont conformes à l'avis interprétatif de la Commission européenne (point 104 de la saisine). Cela étant, de tels développements n'équivalent pas à un accord ultérieur intervenu entre "les" États contractants (à comprendre dans le sens de "tous les" États contractants) au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'article 53b) CBE, comme l'exige l'article 31(3)a) de la Convention de Vienne. Elles ne constituent pas non plus une pratique ultérieurement suivie dans l'application de la CBE par laquelle serait établi l'accord "des" États contractants (à comprendre là aussi dans le sens de "tous les" États contractants) à l'égard de l'interprétation de l'article 53b) CBE, comme l'exige l'article 31(3)b) de la Convention de Vienne.

#### Considérations supplémentaires

##### Interprétation historique

XVI. Conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne, il peut être fait

legungsmittel, 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 entweder a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt oder b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt (s. J 8/82, ABI. EPA 1984, 155, Nr. 13 der Entscheidungsgründe; J 4/91, ABI. EPA 1992, 402, Nr. 2.4.2 der Entscheidungsgründe; T 128/82, ABI. EPA 1984, 164, Nr. 9 der Entscheidungsgründe; G 1/98, s. o., Nrn. 3.4 ff. der Entscheidungsgründe; G 2/07 und G 1/08, s. o., Nr. 4.3 der Entscheidungsgründe; G 2/12, s. o., Nr. VII.5 (1) der Entscheidungsgründe).

XVII. Die Große Beschwerdekammer hat sich mehrfach mit der Entstehungsgeschichte des Artikels 53 b) EPÜ befasst und hat im Einklang mit dem allgemein anerkannten und in Artikel 32 des Wiener Übereinkommens verankerten Grundsatz des Völkerrechts bei der Auslegung dieser Vorschrift Materialien zur Entstehung des EPÜ als ergänzendes Auslegungsmittel herangezogen.

In dieser Hinsicht bestätigt die Große Beschwerdekammer ihre Schlussfolgerungen in den Entscheidungen G 1/98 (s. o., Nrn. 3.4 ff. der Entscheidungsgründe, insbesondere Nrn. 3.6 und 3.7), G 2/07 und G 1/08 (s. o., Nr. 6.4.2.2 der Entscheidungsgründe) und G 2/12 (s. o., Nrn. VII.5 (2) bis (5) der Entscheidungsgründe), dass die vorbereitenden Arbeiten ("Travaux préparatoires") im Kontext der damaligen Diskussion darüber, welche Art von erfinderischen Verfahren überhaupt von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein sollte, keinen Beleg dafür enthalten, 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.

**Dynamische Auslegung im Lichte der Regel 28 (2) EPÜ**

XVIII. Wie vorstehend dargelegt, bekräftigt die Große Beschwerdekammer in ihrer derzeitigen Zusammensetzung sowohl die Schlussfolgerungen als auch die Begründung der Entscheidung G 2/12 (s. o.). Dies bedeutet jedoch nicht, dass mit der Entscheidung G 2/12 die Bedeutung der Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 b) EPÜ endgültig geklärt wäre, denn es kann sich später erweisen, dass es Aspekte oder

supplementary means of interpretation, particularly the preparatory work for a treaty and the circumstances in which it was concluded, in order to confirm the meaning arrived at by the application of Article 31 or to determine the meaning when the application of Article 31 either (a) leaves the meaning ambiguous or obscure, or (b) produces a meaning which is obviously nonsensical or unreasonable (see J 8/82, OJ EPO 1984, 155, Reasons, point 13; J 4/91, OJ EPO 1992, 402, Reasons, point 2.4.2; T 128/82, OJ EPO 1984, 164, Reasons, point 9; G 1/98, *supra*, Reasons, points 3.4 et seq.; G 2/07 and G 1/08, *supra*, Reasons, point 4.3; G 2/12, *supra*, Reasons, point VII.5.(1)).

XVII. The Enlarged Board has dealt with the legislative history of Article 53(b) EPC on several occasions and, in line with the generally recognised principle of international law recognised in Article 32 Vienna Convention, has made use of material relating to the genesis of the EPC as a supplementary means of interpreting this provision.

In this regard, the Enlarged Board confirms its conclusions in decisions G 1/98 (*supra*, Reasons, points 3.4 et seq., in particular points 3.6 and 3.7), G 2/07 and G 1/08 (*supra*, Reasons, point 6.4.2.2) and G 2/12 (*supra*, Reasons, points VII.5.(2) to (5)) that in the context of the historical discussion about what kind of inventive processes, if any, should be excluded from patentability, there is no evidence in the *travaux préparatoires* of the EPC that a product that is characterised by the method of its manufacture but claims protection regardless of that (or any other) method was meant to be excluded.

**Dynamic interpretation in the light of Rule 28(2) EPC**

XVIII. As set out above, the Enlarged Board in its current composition endorses both the conclusions and the reasoning of decision G 2/12 (*supra*). However, this is not to say that, with decision G 2/12, the meaning of the exception to patentability under Article 53(b) EPC has been settled once and for all, for it may emerge at a later point that there are aspects or developments which were unknown at the time the decision was issued or

appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 : a) laisse le sens ambigu ou obscur, ou : b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (voir J 8/82, JO OEB 1984, 155, point 13 des motifs ; J 4/91, JO OEB 1992, 402, point 2.4.2 des motifs ; T 128/82, JO OEB 1984, 164, point 9 des motifs ; G 1/98, *supra*, point 3.4 et suiv. des motifs ; G 2/07 et G 1/08, *supra*, point 4.3 des motifs et G 2/12, *supra*, point VII.5.(1) des motifs).

XVII. La Grande Chambre a déjà abordé à plusieurs reprises la question de la genèse de l'article 53b) CBE et, conformément au principe de droit international généralement admis, tel que reconnu à l'article 32 de la Convention de Vienne, a fait appel à des documents relatifs à la genèse de la CBE en tant que moyen complémentaire pour interpréter cette disposition de la CBE.

La Grande Chambre confirme à cet égard les conclusions qu'elle a formulées dans ses décisions G 1/98 (*supra*, points 3.4 et suiv. des motifs, notamment les points 3.6 et 3.7), G 2/07 et G 1/08 (*supra*, point 6.4.2.2 des motifs) et G 2/12 (*supra*, points VII.5.(2) à (5)) selon lesquelles lorsque l'on cherche à déterminer, selon l'approche historique, quels types de procédés inventifs devraient, le cas échéant, être exclus de la brevetabilité, les travaux préparatoires ne démontrent aucunement qu'il était prévu d'exclure un produit qui est caractérisé par son procédé de fabrication mais dont la protection est demandée indépendamment de ce procédé (ou de tout autre procédé).

**Interprétation dynamique à la lumière de la règle 28(2) CBE**

XVIII. Comme indiqué plus haut, la Grande Chambre, dans sa composition actuelle, fait siens à la fois les conclusions et les motifs de la décision G 2/12 (*supra*). Cependant, cela ne veut pas dire que la décision G 2/12 a réglé une fois pour toutes la question de la signification de l'exception à la brevetabilité prévue par l'article 53b) CBE, car il peut apparaître à un stade ultérieur des éléments ou des développements qui étaient inconnus

Entwicklungen gibt, die zum Zeitpunkt der Entscheidung unbekannt oder für den Fall unerheblich waren oder aus anderen Gründen nicht berücksichtigt wurden.

XIX. In der Entscheidung T 1063/18 (s. o., Nrn. 31 bis 36 der Entscheidungsgründe) kam die Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass der Erlass der Regel 28 (2) EPÜ keine neue Entwicklung sei, die bei der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ zu berücksichtigen sei, insbesondere, weil dem Verwaltungsrat die Befugnis fehle, diesen Artikel mittels der Ausführungsordnung zu "ändern". Die Schlussfolgerung der Kammer scheint darauf zu beruhen, dass die Große Beschwerdekammer in G 2/12 (s. o.) eine definitive Auslegung des Umfangs des Patentierbarkeitsausschlusses getroffen habe, die nur durch eine förmliche Änderung des Artikels 53 b) EPÜ selbst aufgehoben werden könne.

XX. Diese Sichtweise, die weder vom EPÜ selbst noch von einem allgemeinen Rechtsgrundsatz gestützt wird, ist jedoch zu streng, wenn man bedenkt, dass Artikel 53 b) EPÜ als auslegungsoffen anerkannt worden ist und dass zudem eine später erlassene Regel, die von einer bestimmten Auslegung eines Artikels des EPÜ durch eine Beschwerdekammer abweicht, nicht für sich genommen *ultra vires* ist (s. T 315/03, s. o., Nr. 7.3 der Entscheidungsgründe).

Eine bestimmte Auslegung einer Rechtsvorschrift ist niemals in Stein gemeißelt, weil sich die Bedeutung der Vorschrift im Laufe der Zeit ändern oder weiterentwickeln kann. Dieser Aspekt ist der laufenden Rechtsfortbildung durch die Rechtsprechung immanent, und kommt im Kontext der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Artikel 21 VOBK 2020 zum Ausdruck, wonach eine Kammer, die von einer früheren Entscheidung oder Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer abweichen will, die Große Beschwerdekammer mit der Frage befassen muss. Eine solche neue Vorlage wäre sinnlos, wenn es keine Möglichkeit gäbe – nicht einmal eine theoretische –, dass die Große Beschwerdekammer ihre frühere Beurteilung der Rechtsfrage revidiert.

Ob eine geänderte Auslegung, die mittels einer Regel erfolgt, rechtsstaatlichen Grundsätzen dahin gehend entspricht, dass sie die rechtlichen Grenzen des jeweiligen Artikels nicht überschreitet, ist eine gesonderte Überlegung.

irrelevant to the case, or were otherwise not taken into consideration.

XIX. The Board of Appeal in decision T 1063/18 (*supra*, Reasons, points 31 to 36) concluded that the adoption of Rule 28(2) EPC was not a new development which was to be taken into account in interpreting Article 53(b) EPC, in particular because the Administrative Council lacked competence to "amend" that Article by means of the Implementing Regulations. The Board's conclusion seems to have been based on the notion that in decision G 2/12 (*supra*) the Enlarged Board gave a definitive interpretation of the scope of the exception to patentability, which could only be overturned by a formal amendment of Article 53(b) EPC itself.

XX. However, this notion, which is not supported by the EPC itself or by any general legal principle, is too strict, bearing in mind that Article 53(b) EPC has been acknowledged to be open to interpretation and, furthermore, that a subsequently made Rule which diverges from a particular interpretation of an EPC Article by a Board of Appeal is not *per se ultra vires* (see T 315/03, *supra*, Reasons, point 7.3).

A particular interpretation which has been given to a legal provision can never be taken as carved in stone, because the meaning of the provision may change or evolve over time. This aspect is intrinsic to the ongoing development of the law by way of judicial decision-making, and, in the context of the jurisprudence of the Boards of Appeal, is reflected in Article 21 RPBA 2020, which requires a Board of Appeal to make a referral to the Enlarged Board if it intends to deviate from an earlier decision or opinion of the Enlarged Board. Such a new referral would be pointless if there was no possibility, not even a theoretical one, that the Enlarged Board would revise its previous ruling on the point of law in question.

Whether a change of interpretation effected by a Rule complies with the Rule of law, in the sense that it remains within the legal limits set by the relevant Article, is a separate consideration.

au moment où la décision a été rendue, qui étaient sans pertinence pour cette affaire ou qui n'ont pas été pris en considération pour d'autres raisons.

XIX. La chambre de recours ayant rendu la décision T 1063/18 (*supra*, points 31 à 36 des motifs) a conclu que l'adoption de la règle 28(2) CBE ne constituait pas un nouveau développement devant être pris en compte pour interpréter l'article 53b) CBE, notamment parce que le Conseil d'administration n'avait pas compétence pour "modifier" cet article via le règlement d'exécution. La conclusion de cette chambre semble partir de la prémisse que, dans sa décision G 2/12 (*supra*), la Grande Chambre a donné une interprétation définitive de l'étendue de l'exception à la brevetabilité, que seule une modification officielle du texte même de l'article 53b) CBE pourrait invalider.

XX. Or, cette prémisse, qui n'est étayée ni par la CBE proprement dite ni par un quelconque principe général de droit, est trop stricte, sachant que l'article 53b) CBE a été reconnu comme étant sujet à différentes interprétations et que, de plus, une règle adoptée ultérieurement qui s'écarte d'une interprétation particulière d'un article de la CBE, donnée par une chambre de recours, n'implique pas en soi un excès de pouvoir ("*ultra vires*") (voir T 315/03, *supra*, point 7.3 des motifs).

Une interprétation particulière donnée à une disposition juridique ne peut jamais être considérée comme étant gravée dans le marbre, la signification de la disposition étant susceptible de changer ou d'évoluer au fil du temps. Il s'agit là d'un aspect inhérent à l'évolution constante du droit à mesure que des décisions sont rendues par les instances juridictionnelles, et qui, dans le contexte de la jurisprudence des chambres de recours, est reflété à l'article 21 RPCR 2020, selon lequel une chambre de recours doit saisir la Grande Chambre si elle a l'intention de s'écarter d'une décision ou d'un avis antérieurs de la Grande Chambre. Une telle saisine ultérieure serait dénuée d'objet si la Grande Chambre n'avait pas la possibilité, ne serait-ce qu'en théorie, de réviser la décision ou l'avis qu'elle a précédemment rendu sur la question de droit concernée.

La question de savoir si un changement d'interprétation apporté par une règle est conforme aux principes relevant d'un État de droit, en ce sens qu'il reste dans les limites juridiques posées par l'article correspondant, est une question distincte.



XXI. Folglich kann sich das Verständnis des Umfangs des Patentierbarkeitsausschlusses nach Artikel 53 b) EPÜ, zu dem die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 2/12 (s. o.) gelangt ist, später in rechtlicher oder gar in praktischer oder sachlicher Natur weiterentwickeln.

XXII. In den Fällen G 3/98 (s. o., 76 ff., Nrn. 2.5 ff. der Entscheidungsgründe) und G 2/12 (s. o., Nr. VIII.1 (1) der Entscheidungsgründe) verwies die Große Beschwerdekammer auf einen weiteren Ansatz bei der Auslegung eines Rechtsbegriffs oder einer Vorschrift des EPÜ, nämlich die "dynamische Auslegung". Diese Auslegungsmethode 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.

XXIII. Trotz der erheblichen Änderungen, die im Zuge der Revision des EPÜ im Jahr 2000 erfolgt sind, ist Artikel 53 b) EPÜ seit der Abfassung des EPÜ unverändert geblieben. Sein Gesetzeszweck gilt unverändert (s. hierzu G 2/07 und G 1/08, s. o., Nr. 6.4.2.2 der Entscheidungsgründe, auf die auch in G 2/12 verwiesen wird, s. o., Nr. VIII.1 (2) der Entscheidungsgründe).

XXIV. Doch obwohl weder die Vertragsstaaten gemäß Artikel 172 EPÜ noch der Verwaltungsrat nach Artikel 33 (1) b) EPÜ formell Artikel 53 b) EPÜ dahin gehend geändert haben, dass sich der Verfahrensausschluss auf durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Tiere, Pflanzen und Pflanzenmaterialien erstreckt, kann die Große Beschwerdekammer bei der jetzigen Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ nicht mehr den Beschluss des Verwaltungsrats außer Acht lassen, einen neuen Absatz 2 in Regel 28 EPÜ aufzunehmen.

XXV. In diesem Zusammenhang ist sich die Große Beschwerdekammer des Arguments bewusst, das in einigen Amicus-curiae-Schriftsätzen, insbesondere von Professor M. Haedicke, vorgebracht wurde, dass der Verwaltungsrat als das zum Erlass des Sekundärrechts, d. h. der Ausführungsordnung, befugte Organ mit dem Erlass der Regel 28 (2) EPÜ seine Pflicht zur

XXI. As a consequence, the understanding of the scope of the exception to patentability under Article 53(b) EPC which the Enlarged Board came to in decision G 2/12 (*supra*) may still be subject to later developments, be they legal, or even practical or factual.

XXII. In cases G 3/98 (*supra*, 76 et seq., Reasons, point 2.5 et seq.) and G 2/12 (*supra*, Reasons, point VIII.1.(1)), the Enlarged Board referred to a further approach to construing a legal term or provision of the EPC, namely, the "dynamic interpretation". This method of interpretation could come into play where considerations have arisen since the Convention was signed which might give reason to believe that a literal interpretation of the provision's wording would conflict with the legislator's aims. It might thus lead to a result which diverges from the wording of the law.

XXIII. Article 53(b) EPC has remained unamended since the drafting of the EPC, in spite of the significant changes made in the context of the EPC 2000 revision. Its legislative purpose is still applicable (see in this regard G 2/07 and G 1/08, *supra*, Reasons, point 6.4.2.2, also referred to in G 2/12, *supra*, Reasons, point VIII.1.(2)).

XXIV. However, although neither the Contracting States, in accordance with Article 172 EPC, nor the Administrative Council, in accordance with Article 33(1)(b) EPC, has formally amended Article 53(b) EPC to extend the scope of the process exclusion to animals, plants and plant material obtained by essentially biological processes, when now interpreting Article 53(b) EPC, the Enlarged Board cannot ignore the Administrative Council's decision to introduce a new paragraph 2 in Rule 28 EPC.

XXV. In this regard, the Enlarged Board is aware of the argument put forward in some amicus curiae briefs, in particular by Professor M. Haedicke, that, in adopting Rule 28(2) EPC, the Administrative Council, being the body competent to adopt secondary law, *i.e.* the Implementing Regulations, breached its duty of loyalty to, or of loyal cooperation with, the judiciary, *i.e.*

XXI. Par conséquent, l'interprétation de l'étendue de l'exception à la brevetabilité prévue par l'article 53b) CBE, à laquelle la Grande Chambre est parvenue dans sa décision G 2/12 (*supra*), peut encore faire l'objet de développements ultérieurs, ceux-ci pouvant être d'ordre juridique, voire pratique ou factuel.

XXII. Dans les affaires G 3/98 (*supra*, 76 et suiv., point 2.5 et suiv. des motifs.) et G 2/12 (*supra*, point VIII.1.(1) des motifs), la Grande Chambre a fait référence à une approche supplémentaire pour interpréter un terme ou une disposition juridique de la CBE, à savoir, l'"interprétation dynamique". Cette méthode d'interprétation pourrait entrer en jeu là où sont apparus des éléments, depuis la signature de la Convention, qui seraient susceptibles de justifier l'hypothèse selon laquelle l'interprétation littérale du libellé de la disposition est en contradiction avec les objectifs poursuivis par le législateur. Elle pourrait donc donner un résultat qui diverge du libellé des dispositions.

XXIII. L'article 53b) CBE est resté inchangé depuis la première édition de la CBE, bien que des modifications significatives aient été apportées dans le cadre de la révision qui a eu lieu en l'an 2000. Sa finalité législative demeure valable (voir à ce propos G 2/07 et G 1/08, *supra*, point 6.4.2.2 des motifs, également cité dans la décision G 2/12, *supra*, point VIII.1.(2) des motifs).

XXIV. Cependant, même si ni les États contractants, en application de l'article 172 CBE, ni le Conseil d'administration, en application de l'article 33(1)b) CBE, n'ont officiellement modifié l'article 53b) CBE de façon à ce que l'exclusion des procédés en question couvre aussi les animaux, les végétaux et les matières végétales obtenus au moyen d'un procédé essentiellement biologique, la Grande Chambre, dans le cadre de sa présente interprétation de l'article 53b), ne saurait faire abstraction de la décision par laquelle le Conseil d'administration a introduit un nouveau paragraphe 2 dans la règle 28 CBE.

XXV. À ce propos, la Grande Chambre a conscience de l'argument avancé par certains tiers dans leurs observations (amici curiae), notamment par M. Haedicke, selon lequel, lors de l'adoption de la règle 28(2) CBE, le Conseil d'administration, en sa qualité d'organe compétent pour adopter la législation secondaire (le règlement d'exécution), a manqué à son devoir de

Loyalität gegenüber bzw. zur loyalen Zusammenarbeit mit der Judikative, d. h. den Beschwerdekammern und insbesondere der Großen Beschwerdekammer, verletzt habe. Weiter wurde vorgebracht, dass jeder Versuch, eine bestimmte Auslegung eines Artikels des EPÜ durch regulatorische Mittel festzulegen, einer formellen Änderung des Artikels selbst bedürfe.

Diese Konzepte sind Teil der bestehenden rechtsstaatlichen Grundsätze, die die Doktrin der Gewaltenteilung untermauern. Ein weiterer Aspekt nach deutschem Verfassungsrecht ist das Wesentlichkeitsprinzip, dem zufolge gesetzgebende Beschlüsse in Angelegenheiten von grundlegender oder wesentlicher Bedeutung der Legislative (dem Parlament) vorbehalten sind. Derartige Beschlüsse dürften nicht von Verwaltungsorganen mittels Verwaltungsvorschriften getroffen werden.

XXV.1 Die EPO ist eine zwischenstaatliche Organisation, die nach dem Völkerrecht von Nationalstaaten, also den Vertragsstaaten, gemäß deren jeweiligen verfassungsrechtlichen Strukturen gegründet wurde, und ihrerseits rechtsstaatlich verfasst ist (G 3/08, s. o., Nr. 7.2.1, mit weiteren Verweisen auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer).

Den rechtsstaatlichen Grundsätzen haben sich im Wesentlichen alle Vertragsstaaten auf nationaler Ebene ungeachtet ihrer unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Traditionen verpflichtet.

XXV.2 Der genaue Umfang dieser Grundsätze und ihre Umsetzung müssen jedoch die Besonderheiten und die Organisationsstruktur der EPO widerspiegeln. Die Struktur der EPO mit den beiden Organen EPA und Verwaltungsrat ist in Artikel 4 (2) EPÜ festgelegt, wobei die Aufgabe der Erteilung europäischer Patente durch das EPA unter Aufsicht des Verwaltungsrats durchgeführt wird (Artikel 4 (3) EPÜ). In dieser Hinsicht haben sowohl das EPA als auch der Verwaltungsrat Exekutivfunktion. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat nach Artikel 33 EPÜ das für den Erlass des Sekundärrechts zuständige Organ. Den Beschwerdekammern ist im europäischen Patentsystem die Rolle einer unabhängigen Gerichtsbarkeit zugewiesen (Artikel 21 bis 23 EPÜ; G 6/95, ABI. EPA 1996, 649, Nrn. 2 ff. der Entscheidungsgründe); sie sind

the Boards of Appeal and in particular the Enlarged Board of Appeal. It was further argued that any attempt to establish a certain interpretation of an Article of the EPC by regulatory means requires a formal amendment of the Article itself.

These concepts are part of the established rule-of-law principles which underpin the doctrine of the separation of powers. Another aspect according to German constitutional law is the "essentiality" theory ("*Wesentlichkeitsprinzip*"), according to which legislative decisions on matters of fundamental or essential importance are reserved to the legislature (Parliament). Decisions of this nature must not be left to administrative bodies to make by means of administrative regulations.

XXV.1 The EPOrg is an intergovernmental organisation founded under international law by nation states, i.e. the Contracting States, in accordance with their respective constitutional structures, and it too is governed by the Rule of law (see G 3/08, *supra*, point 7.2.1, with further references to the case law of the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal).

The principles underpinning the Rule of law have been subscribed to in substance at national level by all the Contracting States, despite their differing constitutional traditions.

XXV.2 However, the precise scope of these principles and their implementation need to reflect the specific nature and organisational structure of the EPOrg. The structure of the EPOrg is established in Article 4(2) EPC, which provides for two organs, i.e. the EPO and the Administrative Council, with the task of granting European patents to be carried out by the EPO under the supervision of the Administrative Council (Article 4(3) EPC). In this respect, both the EPO and the Administrative Council have an executive function. In addition, the Administrative Council is the body competent to adopt secondary legislation in accordance with Article 33 EPC. The Boards of Appeal are assigned the role of an independent judiciary in the European patent system (Articles 21 to 23 EPC; G 6/95, OJ EPO

loyauté envers les instances juridictionnelles (les chambres de recours et notamment la Grande Chambre de recours) ou à son devoir de coopération loyale avec ces instances. Il a été avancé en outre que toute tentative d'établir une interprétation particulière d'un article de la CBE par voie réglementaire exige une modification officielle du texte même de l'article en question.

Ces notions font partie des principes établis d'un État de droit qui sous-tendent la séparation des pouvoirs. Par ailleurs, le droit constitutionnel allemand prévoit un autre principe dit du "caractère essentiel" ("*Wesentlichkeitsprinzip*"), selon lequel les décisions d'ordre législatif sur des questions d'importance fondamentale ou essentielle sont du seul ressort du pouvoir législatif (parlement). Selon ce principe, les organes administratifs ne doivent pas prendre des décisions de cette nature via des règlements administratifs.

XXV.1 L'Organisation européenne des brevets, en tant qu'organisation intergouvernementale instituée en vertu du droit international par des États-nations (les États contractants), conformément à leurs structures constitutionnelles respectives, est elle aussi soumise aux principes sous-jacents à un État de droit (voir G 3/08, *supra*, point 7.2.1, qui renvoie également à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours).

Au niveau national, tous les États contractants ont souscrit sur le fond aux principes qui sous-tendent un État de droit, malgré des différences de traditions constitutionnelles.

XXV.2 Cependant, la portée précise et la mise en œuvre de ces principes doivent refléter la nature et la structure organisationnelle spécifique de l'Organisation européenne des brevets. La structure de l'Organisation européenne des brevets est définie à l'article 4(2) CBE, qui prévoit deux organes, à savoir l'OEB et le Conseil d'administration, la tâche de délivrer des brevets européens devant être exécutée par l'OEB sous le contrôle du Conseil d'administration (article 4(3) CBE). À cet égard, à la fois l'OEB et le Conseil d'administration ont une fonction exécutive. De surcroît, le Conseil d'administration est l'organe compétent pour adopter la législation secondaire conformément à l'article 33 CBE. Les chambres de recours se voient conférer les fonctions de juridiction indépendante dans le

zwar eine gesonderte Organisations-einheit mit verstärkter organisatorischer und managementbezogener Autonomie (CA/43/16 rev. 1), sind aber nach Artikel 4 (2) EPÜ dennoch kein Organ der EPO, sondern nach Artikel 15 EPÜ strukturell in das EPA integriert.

Insbesondere hat die EPO kein Parlament, das der Legislative entspricht, die Teil der verfassungsrechtlichen Strukturen der Vertragsstaaten ist.

XXV.3 In Anbetracht der besonderen Organisationsstruktur und Verfasstheit der EPO gibt es keine Grundlage für die in *Amicus-curiae*-Schriftsätzen geäußerte Auffassung, dass der Erlass der Regel 28 (2) EPÜ durch den Verwaltungsrat gegen die Doktrin der Gewaltenteilung und das Wesentlichkeitsprinzip verstoße.

XXV.3.1 Erstens kann die Große Beschwerdekammer – ungeachtet einer allgemeinen Loyalitätspflicht aller Organe und Gremien – aus der Doktrin der Gewaltenteilung nicht ableiten, dass es ein allgemeines Verbot des Erlasses von Sekundärrecht (hier der Regel 28 (2) EPÜ) gäbe, das die Auslegung einer Vorschrift des Primärrechts (hier des Artikels 53 b) EPÜ) durch ein Gericht (hier die Große Beschwerdekammer) betrifft. Dieses Argument geht nicht einmal auf die eigentliche Rechtsfrage ein, die der neu formulierten Frage zugrunde liegt und die nicht auf Regel 28 (2) EPÜ gerichtet ist, sondern auf die Frage einer potenziellen Neuauslegung des Artikels 53 b) EPÜ selbst durch die Große Beschwerdekammer als zuständiges unabhängiges Rechtsprechungsorgan nach Artikel 112 (1) EPÜ.

XXV.3.2 Zweitens kann, da die EPO kein Parlament hat, das Wesentlichkeitsprinzip nicht unmittelbar angewendet werden. Selbst wenn dieses Prinzip so zu verstehen wäre, dass es allein den Vertragsstaaten zukomme, Artikel 53 b) EPÜ im Rahmen einer Revision des EPÜ nach Artikel 172 EPÜ zu ändern, so wäre dies zu restriktiv, da damit verkannt würde, dass der Verwaltungsrat gezwungen sein kann, Artikel 53 b) EPÜ im Rahmen seiner Befugnisse nach den Artikeln 33 (1) b) und 35 (3) EPÜ zu ändern. Wie im vor-

1996, 649, Reasons, points 2 *et seq.*), even if a separate organisational unit with increased organisational and managerial autonomy (CA/43/16 Rev.1), they are still, pursuant to Article 4(2) EPC, not an organ of the EPOrg but structurally integrated into the EPO under Article 15 EPC.

Notably, however, the EPOrg has no parliament equivalent to the legislature which forms part of the constitutional arrangements of the Contracting States.

XXV.3 In view of the particular structural organisation and constitution of the EPOrg, there is no foundation for the *amicus curiae* opinion that the Administrative Council's adoption of Rule 28(2) EPC violated the doctrine of separation of powers and the "essentiality" theory.

XXV.3.1 First, regardless of a general duty of loyalty among all organs and bodies, the Enlarged Board cannot deduce from the doctrine of separation of powers that there is a general prohibition on adopting secondary legislation, here Rule 28(2) EPC, which concerns the interpretation of a provision of primary legislation, here Article 53(b) EPC, given by a court, here the Enlarged Board. This argument does not even address the actual point of law underlying the re-phrased question, which is not directed to Rule 28(2) EPC but to the issue of a potentially new interpretation of Article 53(b) EPC itself by the Enlarged Board as the competent independent judicial body according to Article 112(1) EPC.

XXV.3.2 Secondly, since the EPOrg has no parliament, the "essentiality" theory cannot be directly applied. Even if this principle were to be understood as meaning that it would be for the Contracting States alone to amend Article 53(b) EPC in the context of a revision of the EPC pursuant to Article 172 EPC, this would be too restrictive as it would ignore the possibility that the Administrative Council has to amend Article 53(b) EPC using its powers under Articles 33(1)(b) and 35(3) EPC. Furthermore, this

systeme du brevet européen (articles 21 à 23 CBE ; G 6/95, JO OEB 1996, 649, points 2 *et suiv.* des motifs) ; même si elles représentent une unité organisationnelle distincte dotée d'une autonomie organisationnelle et managériale renforcée (CA/43/16 Rév.1), elles ne constituent pas pour autant un organe de l'Organisation européenne des brevets en vertu de l'article 4(2) CBE, mais sont intégrées structurellement à l'OEB en vertu de l'article 15 CBE.

Il importe toutefois de noter que l'Organisation européenne des brevets n'a pas de parlement équivalent au pouvoir législatif comme dans l'ordre constitutionnel des États contractants.

XXV.3 Compte tenu de la structure organisationnelle et de la constitution particulières de l'Organisation européenne des brevets, l'avis émis par des tiers, selon lequel l'adoption par le Conseil d'administration de la règle 28(2) CBE était en violation de la doctrine de la séparation des pouvoirs, ainsi que du principe du "caractère essentiel", est sans fondement.

XXV.3.1 Premièrement, indépendamment de tout devoir général de loyauté incombant à l'ensemble des organes et des instances les uns à l'égard des autres, la Grande Chambre ne saurait déduire de la doctrine de la séparation des pouvoirs une interdiction générale concernant l'adoption d'une disposition de la législation secondaire, en l'occurrence la règle 28(2) CBE, relative à l'interprétation d'une disposition de la législation primaire, en l'occurrence l'article 53b) CBE, donnée par une instance juridictionnelle, en l'occurrence la Grande Chambre. Cet argument ne touche même pas au véritable point de droit qui sous-tend la question reformulée, lequel ne se rapporte pas à la règle 28(2) CBE mais à la possibilité d'une nouvelle interprétation de l'article 53b) CBE proprement dit par la Grande Chambre en tant qu'instance juridictionnelle indépendante et compétente à cet égard en vertu de l'article 112(1) CBE.

XXV.3.2 Deuxièmement, l'Organisation européenne des brevets n'ayant pas de parlement, le principe du "caractère essentiel" ne peut pas être directement appliqué. Même si ce principe était interprété comme signifiant qu'il serait du seul ressort des États contractants de modifier l'article 53b) CBE dans le cadre d'une révision de la CBE conformément à l'article 172 CBE, cette interprétation serait trop restrictive car elle ne tiendrait pas compte de la possibilité qu'a le Conseil d'administration de modifier

hergehenden Absatz erläutert, bezieht sich auch dieses Vorbringen nicht auf die Rechtsfrage, die der neu formulierten Frage zugrunde liegt.

argument does not relate either to the point of law underlying the re-phrased question, as explained in the preceding paragraph.

l'article 53b) CBE en exerçant les compétences que lui confèrent les articles 33(1)b) et 35(3) CBE. En outre, cet argument ne se rapporte pas non plus au point de droit qui sous-tend la question reformulée, comme il est expliqué dans le paragraphe précédent.

XXV.3.3 Somit begründen weder die Doktrin der Gewaltenteilung noch das Wesentlichkeitsprinzip als solche eine Nichtberücksichtigung der Regel 28 (2) EPÜ für die Zwecke der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ.

XXV.3.3 Hence, neither the doctrine of separation of powers nor the "essentiality" theory per se call for the fact of Rule 28(2) EPC's adoption to be disregarded for the purpose of interpreting Article 53(b) EPC.

XXV.3.3 Par conséquent, ni le principe de la séparation des pouvoirs ni le principe du "caractère essentiel" n'appellent en soi à faire abstraction de l'adoption de la règle 28(2) CBE aux fins d'interpréter l'article 53b) CBE.

XXVI. Die Änderung der Ausführungsordnung durch die Einführung der Regel 28 (2) EPÜ wurde nach Ergehen der Entscheidung G 2/12 (s. o.) vorgeschlagen und beschlossen. Daher ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang diese Neuentwicklung eine dynamische Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ rechtfertigt.

XXVI. The amendment of the Implementing Rules by the introduction of Rule 28(2) EPC was proposed and adopted after decision G 2/12 (*supra*) was issued. Therefore it is necessary to examine whether and, if so, to what extent this new development justifies a dynamic interpretation of Article 53(b) EPC.

XXVI. La modification du règlement d'exécution par l'introduction de la règle 28(2) CBE a été proposée et adoptée après que la décision G 2/12 (*supra*) a été rendue. Il est dès lors nécessaire de déterminer si, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, ce nouveau développement justifie une interprétation dynamique de l'article 53b) CBE.

XXVI.1 In diesem Zusammenhang nimmt die Große Beschwerdekammer die vorbereitenden Arbeiten zu Regel 28 (2) EPÜ zur Kenntnis:

XXVI.1 In this context, the Enlarged Board takes note of the *travaux préparatoires* for Rule 28(2) EPC:

XXVI.1 Dans ce contexte, la Grande Chambre prend note des travaux préparatoires relatifs à la règle 28(2) CBE :

– CA/PL PV 45, Protokoll der 45. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" (München, 15. September 2015), Nummern 58 - 72, 80;

- CA/PL PV 45, Minutes of the 45th meeting of the Committee on Patent Law (Munich, 15 September 2015), points 58 – 72, 80;

– CA/PL PV 45, Procès-verbal de la 45<sup>e</sup> réunion du Comité "Droit des brevets" (Munich, le 15 septembre 2015), points 58 à 72 et 80 ;

– CA/PL 12/15, Präsentation in der 45. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" – Sachstand der Praxis des EPA in Bezug auf Tomate II/Broccoli II, vom 6. November 2015;

- CA/PL 12/15, Presentation given at the 45th meeting of the Committee on Patent Law – Update on the EPO practice with regard to Tomatoes II / Broccoli II, dated 6 November 2015;

– CA/PL 12/15, Exposé présenté lors de la 45<sup>e</sup> réunion du Comité "Droit des brevets" – "mise à jour concernant la pratique de l'OEB au regard des affaires Tomate II/Brocoli II, en date du 6 novembre 2015 ;

– CA/PL 3/16, Rechtsrahmen und Praxis des EPA in Bezug auf die Patentierbarkeit pflanzenbezogener Erfindungen, vom 25. April 2016;

- CA/PL 3/16, EPO legal framework and practice with regard to the patentability of plant-related inventions, dated 25 April 2016;

– CA/PL 3/16, Brevetabilität des Erfindungen portant sur des végétaux : pratique et cadre juridique de l'OEB, en date du 25 avril 2016 ;

– CA/PL 4/16, Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen – Praxis in EPÜ-Vertragsstaaten und Beobachterstaaten, vom 6. April 2016;

- CA/PL 4/16, Patentability of biotechnological inventions – practice in EPC contracting and observer states, dated 6 April 2016;

– CA/PL 4/16, Brevetabilité des inventions biotechnologiques – pratique dans les États parties à la CBE ou disposant du statut d'observateur, en date du 6 avril 2016 ;

– CA/PL 4/16 Add. 1, Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen – Praxis in EPÜ-Vertragsstaaten und Beobachterstaaten, vom 22. April 2016;

- CA/PL 4/16 Add. 1, Patentability of biotechnological inventions – practice in EPC contracting and observer states, dated 22 April 2016;

– CA/PL 4/16 Add. 1, Brevetabilité des inventions biotechnologiques – pratique dans les États parties à la CBE ou disposant du statut d'observateur, en date du 22 avril 2016 ;

– CA/PL 4/16 Add. 2, Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen – Praxis in EPÜ-Vertragsstaaten und Beobachterstaaten, vom 6. Mai 2016;

- CA/PL 4/16 Add. 2, Patentability of biotechnological inventions – practice in EPC contracting and observer states, dated 6 May 2016;

– CA/PL 4/16 Add. 2, Brevetabilité des inventions biotechnologiques – pratique dans les États parties à la CBE ou disposant du statut d'observateur, en date du 6 mai 2016 ;

– CA/PL 4/16 Add. 3, Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen – Praxis in EPÜ-Vertragsstaaten und Beobachterstaaten, vom 9. Mai 2016;

- CA/PL 4/16 Add. 3, Patentability of biotechnological inventions – practice in EPC contracting and observer states, dated 9 May 2016;

– CA/PL 4/16 Add. 3, Brevetabilité des inventions biotechnologiques – pratique dans les États parties à la CBE ou disposant du statut d'observateur, en date du 9 mai 2016 ;

– CA/PL 4/16 Add. 4, Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen –

- CA/PL 4/16 Add. 4, Patentability of biotechnological inventions – practice in

– CA/PL 4/16 Add. 4, Brevetabilité des inventions biotechnologiques – pratique

Praxis in EPÜ-Vertragsstaaten und Beobachterstaaten, vom 22. November 2016;

– CA/PL PV 46, Protokoll der 46. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" (München, 12. Mai 2016), Nummern 21 - 41;

– CA/PL PV 47, Protokoll der 47. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" (München, 21. und 22. November 2016), Nummern 4 - 42;

– CA/PL 18/16, Präsentation in der 47. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" – Mitteilung der Kommission vom 3. November 2016 über bestimmte Artikel der Richtlinie 98/44/EG (ABl. EU C 411 vom 8.11.2016, S. 3) vom 30. November 2016;

– CA/PL 4/17, Patentierbarkeit von durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tieren nach dem EPÜ in der Folge der Mitteilung der EU-Kommission vom 3. November 2016 über bestimmte Artikel der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, vom 27. März 2017;

– CA/PL 4/17 Add. 1, Präsentation in der 48. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" – Patentierbarkeit von durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tieren nach dem EPÜ in der Folge der Mitteilung der EU-Kommission vom 3. November 2016 über bestimmte Artikel der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Dokument vom 16. Mai 2017;

– CA/PL 6/17, Aussetzung von Verfahren vor dem EPA zu Erfindungen betreffend Pflanzen oder Tiere, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnen werden – CIPA-Positionspapier vom 13. März 2017;

– CA/PL 8/17, Patentierbarkeit von durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tieren nach dem EPÜ in der Folge der Mitteilung der EU-Kommission vom 3. November 2016 über bestimmte Artikel der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen – Stellungnahme von BUSINESSEUROPE vom 24. April 2017;

EPC contracting and observer states, dated 22 November 2016;

- CA/PL PV 46, Minutes of the 46th meeting of the Committee on Patent Law (Munich, 12 May 2016), points 21 - 41;

- CA/PL PV 47, Minutes of the 47th meeting of the Committee on Patent Law (Munich, 21 and 22 November 2016), points 4 - 42;

- CA/PL 18/16, Presentation given at the 47th meeting of the Committee on Patent Law – Commission Notice of 3 November 2016 on certain articles of Directive 98/44/EC (pub. OJ EU C 411 of 8.11.2016, p. 3), dated 30 November 2016;

- CA/PL 4/17, Patentability under the EPC of plants and animals produced by essentially biological processes following the EU Commission Notice of 3 November 2016 on certain articles of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, dated 27 March 2017;

- CA/PL 4/17 Add. 1, Presentation given at the 48th meeting of the Committee on Patent Law – Patentability under the EPC of plants and animals produced by essentially biological processes following the EU Commission Notice of 3 November 2016 on certain articles of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, document dated 16 May 2017;

- CA/PL 6/17, EPO stay of proceedings for inventions concerning plants or animals obtained by means of essentially biological processes – CIPA position paper, dated 13 March 2017;

- CA/PL 8/17, Patentability under the EPC of plants and animals produced by essentially biological processes following the EU Commission Notice of 3 November 2016 on certain articles of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions – Comments by BUSINESSEUROPE, dated 24 April 2017;

dans les États parties à la CBE ou disposant du statut d'observateur, en date du 22 novembre 2016 ;

– CA/PL PV 46, Procès-verbal de la 46<sup>e</sup> réunion du Comité "Droit des brevets" (Munich, le 12 mai 2016), points 21 à 41;

– CA/PL PV 47, Procès-verbal de la 47<sup>e</sup> réunion du Comité "Droit des brevets" (Munich, les 21 et 22 novembre 2016), points 4 à 42 ;

– CA/PL 18/16, Exposé présenté lors de la 47<sup>e</sup> réunion du Comité "Droit des brevets" – Avis de la Commission européenne, du 3 novembre 2016, concernant certains articles de la directive 98/44/CE (JO UE C 411 du 8.11.2016, p. 3), en date du 30 novembre 2016 ;

– CA/PL 4/17, Brevetabilité au titre de la CBE de végétaux et d'animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques, suite à l'avis de la Commission européenne, du 3 novembre 2016, concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, document en date du 27 mars 2017 ;

– CA/PL 4/17 Add. 1, Exposé présenté lors de la 48<sup>e</sup> réunion du Comité "Droit des brevets" – Brevetabilité au titre de la CBE de végétaux et d'animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques, suite à l'avis de la Commission européenne, du 3 novembre 2016, concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, document en date du 16 mai 2017;

– CA/PL 6/17, Suspension par l'OEB des procédures relatives à des inventions portant sur des végétaux ou des animaux obtenus au moyen de procédés essentiellement biologiques – document de principe du CIPA, en date du 13 mars 2017 ;

– CA/PL 8/17, Brevetabilité au titre de la CBE de végétaux et d'animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques, suite à l'avis de la Commission européenne, du 3 novembre 2016, concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques – Observations présentées par BUSINESSEUROPE, en date du 24 avril 2017 ;

– CA/PL 9/17, Patentierbarkeit von durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tieren nach dem EPÜ in der Folge der Mitteilung der EU-Kommission vom 3. November 2016 über bestimmte Artikel der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen – Stellungnahme des epi vom 25. April 2017;

– CA/PL PV 48, Protokoll der 48. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" (München, 27. und 28. April 2017), Nummern 8 - 92;

– CA/56/17, Ausschluss von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 b) EPÜ von durch im Wesentlichen biologische Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tieren – Änderung der Regeln 27 b) und 28 EPÜ, vom 6. Juni 2017;

– CA/PV 152, Protokoll der 152. Tagung des Verwaltungsrats (Den Haag, 28. und 29. Juni 2017), Nummern 128 – 144;

– CA/72/17, Zusammenfassung der Beschlüsse der 152. Tagung des Verwaltungsrats (Den Haag, 28. und 29. Juni 2017), Nummern 14, 37 – 39.

XXVI.2 Der Großen Beschwerdekammer sind auch die Nachfolgedokumente zur Patentierbarkeit von pflanzen- und tierbezogenen Erfindungen nach dem EPÜ bekannt:

– CA/PL 3/18, Aktualisierte Informationen zur Patentierbarkeit von pflanzen- und tierbezogenen Erfindungen nach dem EPÜ, vom 30. Januar 2018;

– CA/PL PV 49, Protokoll der 49. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" (München, 20. Februar 2018), Nummern 19 – 26 (Beratungen über das vorstehende Dokument).

XXVI.3 In Anbetracht des Wortlauts der Regel 28 (2) EPÜ und der vorbereiteten Arbeiten zu dieser Regel erkennt die Große Beschwerdekammer an, dass es die Absicht des EPÜ-Gesetzgebers war, auf diese Weise eine bestimmte Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ zu begründen, wonach Pflanzen oder Tiere, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind.

Wie vorstehend dargelegt, führt die Anwendung der verschiedenen Auslegungsmethoden nach Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens, bei der

– CA/PL 9/17, Patentability under the EPC of plants and animals produced by essentially biological processes following the EU Commission Notice of 3 November 2016 on certain articles of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions – Comments by epi, dated 25 April 2017;

– CA/PL PV 48, Minutes of the 48th meeting of the Committee on Patent Law (Munich, 27 and 28 April 2017), points 8 – 92;

– CA/56/17, Exclusion from patentability under Article 53(b) EPC of plants and animals produced by essentially biological processes – amendment of Rules 27(b) and 28 EPC, dated 6 June 2017;

– CA/PV 152, Minutes of the 152nd meeting of the Administrative Council (The Hague, 28 and 29 June 2017), points 128 – 144;

– CA/72/17, Summary of decisions of the 152nd meeting of the Administrative Council (The Hague, 28 and 29 June 2017), points 14, 37 – 39.

XXVI.2 The Enlarged Board is also aware of the follow-up documents on the patentability of inventions concerning plants and animals under the EPC:

– CA/PL 3/18, Update on the patentability of inventions concerning plants and animals under the EPC, dated 30 January 2018, and

– CA/PL PV 49, Minutes of the 49th meeting of the Committee on Patent Law (Munich, 20 February 2018), 19 – 26 (discussing the previous document).

XXVI.3 Having regard to the wording of Rule 28(2) EPC and the *travaux préparatoires* for that Rule, the Enlarged Board accepts that it was the EPC legislator's intention to establish, by this means, a particular interpretation of Article 53(b) EPC, which is that plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process are excluded from patentability.

As set out above, the application of the various methods of interpretation provided for in Articles 31 and 32 Vienna Convention, which also takes

– CA/PL 9/17, Brevetabilité au titre de la CBE de végétaux et d'animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques, suite à l'avis de la Commission européenne, du 3 novembre 2016, concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques – Observations présentées par l'epi, en date du 25 avril 2017 ;

– CA/PL PV 48, Procès-verbal de la 48<sup>e</sup> réunion du Comité "Droit des brevets" (Munich, les 27 et 28 avril 2017), points 8 à 92 ;

– CA/56/17, Exclusion de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE des végétaux et animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques – modification des règles 27b) et 28 CBE, en date du 6 juin 2017 ;

– CA/PV 152, Procès-verbal de la 152<sup>e</sup> session du Conseil d'administration (La Haye, les 28 et 29 juin 2017), points 128 – 144 ;

– CA/72/17, Résumé des décisions de la 152<sup>e</sup> session du Conseil d'administration (La Haye, les 28 et 29 juin 2017), points 14 et 37 à 39.

XXVI.2 La Grande Chambre a également connaissance des documents de suivi concernant la brevetabilité, au titre de la CBE, des inventions portant sur des végétaux et des animaux :

– CA/PL 3/18, Brevetabilité au titre de la CBE d'inventions portant sur des végétaux ou des animaux : mise à jour, en date du 30 janvier 2018, et

– CA/PL PV 49, Procès-verbal de la 49<sup>e</sup> réunion du Comité "Droit des brevets" (Munich, le 20 février 2018), points 19 à 26 (discussion portant sur le document précité).

XXVI.3 Eu égard au libellé de la règle 28(2) CBE, ainsi qu'aux travaux préparatoires relatifs à cette règle, la Grande Chambre admet que l'intention du législateur de la CBE était de donner à l'article 53b) CBE, par cette voie, une interprétation particulière selon laquelle les végétaux ou animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique sont exclus de la brevetabilité.

Comme indiqué plus haut, l'application des différentes méthodes d'interprétation prévues aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne,

auch die späteren Entwicklungen in den Vertragsstaaten berücksichtigt werden, nicht zu der Feststellung, dass der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ klar und eindeutig so zu verstehen wäre, dass er sich auf Erzeugnisse erstreckt, die durch solche Verfahren definiert oder gewonnen werden. Die Große Beschwerdekammer bestätigt daher die Schlussfolgerung, zu der sie in der Entscheidung G 2/12 (s. o., Nrn. VII.6 (2) und (3) der Entscheidungsgründe) gelangt war.

XXVI.4 Gleichzeitig erkennt die Große Beschwerdekammer jedoch an, dass Artikel 53 b) EPÜ einem solchen umfassenderen Verständnis des Verfahrensausschlusses auch nicht entgegensteht. Außerdem erkennt sie an, dass sich die der Entscheidung G 2/12 (s. o.) zugrunde liegende Rechts- und Sachlage mit dem Erlass der Regel 28 (2) EPÜ wesentlich geändert hat. Diese Änderung stellt einen neuen Aspekt oder Gesichtspunkt dar, der sich seit der Unterzeichnung des EPÜ ergeben hat und Grund zu der Annahme geben kann, dass eine grammatische und restriktive Auslegung des Wortlauts des Artikels 53 b) EPÜ in Widerspruch zu den vom Gesetzgeber verfolgten Zielen steht, während eine dynamische Auslegung zu einem vom Wortlaut der Vorschrift abweichenden Ergebnis führen könnte.

XXVI.5 Die überwiegende Mehrheit der im Verwaltungsrat vertretenen Vertragsstaaten stimmte für die Aufnahme der Regel 28 (2) EPÜ (dafür: 35; dagegen: 1; Enthaltungen: 1; nicht anwesend: 1; s. Protokoll der 152. Tagung des Verwaltungsrats vom 28. und 29. Juni 2017, CA/PV 152). Dies verdeutlicht, wie sehr sich die Absicht und die Ziele der Vertragsstaaten im Hinblick auf Artikel 53 b) EPÜ seit Ergehen der Entscheidung G 2/12 weiterentwickelt haben. Darüber hinaus haben etliche von ihnen ihre nationalen Bestimmungen inhaltlich an die Regel 28 (2) EPÜ angepasst.

XXVI.6 Deshalb ist der Schluss zu ziehen, dass die Vertragsstaaten mit der Aufnahme der Regel 28 (2) EPÜ beabsichtigt haben, dass Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere von der Patentierbarkeit auszuschließen sind, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird oder das beanspruchte Verfahrensmerkmal ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definiert.

Die Große Beschwerdekammer vertritt die Auffassung, dass dieser Patentierbarkeitsausschluss nicht mit dem Wort-

into account the subsequent developments in the Contracting States, does not lead to the finding that the term "essentially biological processes for the production of plants" in Article 53(b) EPC is to be read clearly and unambiguously as extending to products defined or obtained by such processes. The Enlarged Board therefore endorses the respective conclusions that it came to in G 2/12 (*supra*, Reasons, point VII.6.(2) and (3)).

XXVI.4 At the same time, however, the Enlarged Board acknowledges that Article 53(b) EPC does not prohibit this broader understanding of the process exclusion either. Furthermore, the Enlarged Board recognises that, with the introduction of Rule 28(2) EPC, the legal and factual situation underlying decision G 2/12 (*supra*) has substantially changed. This amendment constitutes a new aspect or consideration which has arisen since the EPC was signed which may give reason to believe that a grammatical, and restrictive, interpretation of the wording of Article 53(b) EPC conflicts with the legislator's aims, whereas a dynamic interpretation may bring a result that diverges from the wording of the law.

XXVI.5 The vast majority of the Contracting States represented in the Administrative Council voted in favour of introducing Rule 28(2) EPC (for: 35; against: 1; abstentions: 1; not present: 1; see: minutes of the 152nd meeting of the Administrative Council of 28 and 29 June 2017, CA/PV 152). This demonstrates how far the Contracting States' intention and aims with regard to Article 53(b) EPC have evolved since decision G 2/12 was issued. In addition, a significant number of them have aligned their national provisions to the content of Rule 28(2) EPC.

XXVI.6 It must therefore be concluded that, in introducing Rule 28(2) EPC, the Contracting States intended that plants, plant material or animals are to be excluded from patentability, if the claimed product is exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process feature define an essentially biological process.

The Enlarged Board takes the view that this exclusion is not incompatible with the wording of Article 53(b) EPC, which,

compte tenu également des développements ultérieurs dans les États contractants, ne permet pas de conclure que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" à l'article 53b) CBE doit être interprétée, clairement et sans ambiguïté, comme couvrant également les produits définis ou obtenus par de tels procédés. La Grande Chambre entérine dès lors les conclusions auxquelles elle est parvenue à ce sujet dans sa décision G 2/12 (*supra*, points VII.6.(2) et (3) des motifs).

XXVI.4 Cela étant, la Grande Chambre reconnaît que l'article 53b) CBE n'interdit pas non plus une telle interprétation plus large de l'exclusion des procédés. Elle reconnaît en outre que l'introduction de la règle 28(2) CBE a modifié de manière significative la situation de droit et de fait qui sous-tendait la décision G 2/12 (*supra*). Ce changement représente un nouvel aspect ou élément apparu depuis la signature de la CBE qui pourrait donner à penser qu'une interprétation grammaticale, et restrictive, du libellé de l'article 53b) CBE est en contradiction avec les objectifs poursuivis par le législateur, tandis qu'une interprétation dynamique pourrait conduire à un résultat qui diverge du libellé des dispositions.

XXVI.5 La vaste majorité des États contractants représentés au Conseil d'administration a voté en faveur de l'introduction de la règle 28(2) CBE (pour : 35 ; contre : 1 ; abstentions : 1 ; absent : 1 ; voir le procès-verbal de la 152<sup>e</sup> session du Conseil d'administration, tenue les 28 et 29 juin 2017, CA/PV 152). Cela montre à quel point l'intention et les objectifs des États contractants concernant l'article 53b) CBE ont évolué depuis que la décision G 2/12 a été rendue. De plus, un grand nombre de ces États ont aligné leurs dispositions nationales sur la teneur de la règle 28(2) CBE.

XXVI.6 Force est dès lors de conclure que, lors de l'introduction de la règle 28(2) CBE, l'intention des États contractants était d'exclure de la brevetabilité les végétaux, les matières végétales ou les animaux si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique.

De l'avis de la Grande Chambre, cette exclusion n'est pas incompatible avec le libellé de l'article 53b) CBE, qui,

laut des Artikels 53 b) EPÜ unvereinbar ist, der, wie dargelegt, diese breitere Auslegung des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" nicht ausschließt. Angesichts der eher außergewöhnlichen Umstände, von denen die verschiedenen Ansätze zur Bestimmung des Umfangs des Verfahrensausschlusses in Artikel 53 b) EPÜ bis jetzt geprägt waren, könnte Regel 28 (2) EPÜ als Ausdruck der Absicht der Vertragsstaaten angesehen werden, diesem Begriff eine besondere Bedeutung zu verleihen.

XXVI.7 Schließlich kommt die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass die Aufnahme der Regel 28 (2) EPÜ angesichts der eindeutigen gesetzgeberischen Absicht der im Verwaltungsrat vertretenen Vertragsstaaten und im Hinblick auf Artikel 31 (4) des Wiener Übereinkommens eine dynamische Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ zulässt und sogar verlangt.

XXVI.8 Die Große Beschwerdekammer gibt deshalb die in G 2/12 (s. o.) getroffene Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ auf und befindet im Lichte der Regel 28 (2) EPÜ, dass der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" in Artikel 53 b) EPÜ so zu verstehen und anzuwenden ist, dass er sich auf Erzeugnisse erstreckt, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, oder auf Fälle, in denen das beanspruchte Verfahrensmerkmal ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definiert.

#### Sonstiges

##### Vereinbarkeit mit Artikel 164 (2) EPÜ

XXVII. Da Regel 28 (2) EPÜ nicht in inhaltlichem Widerspruch zu der in dieser Stellungnahme enthaltenen neuen Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ steht, besteht keine mangelnde Übereinstimmung zwischen diesen Vorschriften.

Artikel 164 (2) EPÜ, der einem Artikel des EPÜ den Vorrang gegenüber einer dazu im Widerspruch stehenden Regel der Ausführungsordnung einräumt und der von der Beschwerdekammer in T 1063/18 (s. o.) in Anbetracht der früheren Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ in G 2/12 (s. o.) angewandt wurde, ist somit nicht relevant.

as discussed, does not Rule out this broader construction of the term "essentially biological processes for the production of plants or animals". Bearing in mind the rather exceptional circumstances which marked the various approaches for determining the scope of the process exclusion in Article 53(b) EPC up to now, Rule 28(2) EPC could be considered to reflect the Contracting States' intention to give a special meaning to that term.

XXVI.7 Finally, the Enlarged Board concludes that, in view of the clear legislative intent of the Contracting States as represented in the Administrative Council and having regard to Article 31(4) Vienna Convention, the introduction of Rule 28(2) EPC allows and indeed calls for a dynamic interpretation of Article 53(b) EPC.

XXVI.8 The Enlarged Board accordingly abandons the interpretation of Article 53(b) EPC given in decision G 2/12 (*supra*) and, in the light of Rule 28(2) EPC, holds that the term "essentially biological processes for the production of plants or animals" in Article 53(b) EPC is to be understood and applied as extending to products exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process feature defines an essentially biological process.

#### Additional matters

##### Compliance with Article 164(2) EPC

XXVII. As the content of Rule 28(2) EPC does not stand in contradiction to the new interpretation of Article 53(b) EPC given in this opinion, there is no conflict between these provisions.

Hence, Article 164(2) EPC, which provides that an Article of the EPC prevails over a conflicting Rule of the Implementing Regulations, and which was applied by the Board of Appeal in decision T 1063/18 (*supra*) in view of the previous interpretation of Article 53(b) EPC given in decision G 2/12 (*supra*), is not relevant.

comme nous l'avons vu, n'exclut pas cette interprétation plus large de l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux". Eu égard aux circonstances assez exceptionnelles qui ont entouré les diverses approches adoptées à ce jour pour déterminer l'étendue de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE, la règle 28(2) CBE pourrait être considérée comme reflétant l'intention des États contractants de donner un sens particulier à cette expression.

XXVI.7 Enfin, la Grande Chambre conclut qu'eu égard à l'intention législative manifeste des États contractants, tels que représentés au sein du Conseil d'administration, et compte tenu de l'article 31(4) de la Convention de Vienne, l'introduction de la règle 28(2) CBE permet et même appelle une interprétation dynamique de l'article 53b) CBE.

XXVI.8 La Grande Chambre abandonne en conséquence l'interprétation de l'article 53b) CBE donnée dans la décision G 2/12 (*supra*) et, à la lumière de la règle 28(2) CBE, estime que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux" à l'article 53b) CBE doit être interprétée et appliquée comme couvrant également les produits obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique et les cas où les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique.

#### Points supplémentaires

##### Conformité avec l'article 164(2) CBE

XXVII. Étant donné que la teneur de la règle 28(2) CBE n'est pas en contradiction avec la nouvelle interprétation de l'article 53b) CBE donnée dans le présent avis, il n'y a aucun conflit entre ces dispositions.

Est dès lors sans pertinence l'article 164(2) CBE qui prévoit qu'un article de la CBE l'emporte sur une disposition divergente du règlement d'exécution et qui a été appliqué par la chambre de recours dans la décision T 1063/18 (*supra*) eu égard à l'interprétation de l'article 53b) CBE donnée précédemment dans la décision G 2/12 (*supra*).



**Folgen der neuen Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ für erteilte europäische Patente und anhängige europäische Patentanmeldungen**

XXVIII. Das neue Verständnis von Artikel 53 b) EPÜ, das aus der dynamischen Auslegung dieser Vorschrift durch die Große Beschwerdekammer resultiert, wirkt sich negativ auf die Gewährbarkeit von auf Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere gerichteten Erzeugnisansprüchen und Product-by-Process-Ansprüchen aus, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird oder die beanspruchten Verfahrensmerkmale ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definieren.

XXIX. Zur Wahrung der Rechtssicherheit und zum Schutz der berechtigten Interessen der Patentinhaber und Anmelder hält die Große Beschwerdekammer es für angebracht, dass die in dieser Stellungnahme getroffene neue Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ keine Rückwirkung entfaltet für europäische Patente mit derartigen Ansprüchen, die vor Inkrafttreten der Regel 28 (2) EPÜ am 1. Juli 2017 erteilt wurden, oder für vor diesem Tag eingereichte und noch anhängige europäische Patentanmeldungen, in denen Schutz für derartige Ansprüche begehrt wird.

Bei Anmeldungen ist der Anmeldetag oder, wenn eine Priorität beansprucht wurde, der Prioritätstag ausschlaggebend.

**Schlussfolgerung**

Auf der Grundlage ihres Verständnisses des eigentlichen Gegenstands der ihr vom EPA-Präsidenten vorgelegten Rechtsfrage und ihrer vorstehend dargelegten Feststellungen

beantwortet die Große Beschwerdekammer diese Frage wie folgt:

**Unter Berücksichtigung der Entwicklungen nach den Entscheidungen G 2/12 und G 2/13 der Großen Beschwerdekammer**

wirkt sich der Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren in Artikel 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit von auf Pflanzen, Pflanzenmaterial oder Tiere gerichteten Erzeugnisansprüchen und Product-by-Process-Ansprüchen aus, wenn das beanspruchte Erzeugnis ausschließlich durch ein im

**Consequences of the new interpretation of Article 53(b) EPC for granted European patents and pending European patent applications**

XXVIII. The new understanding of Article 53(b) EPC which has resulted from the Enlarged Board's dynamic interpretation of this provision has a negative effect on the allowability of product claims or product-by-process claims directed to plants, plant material or animals, if the claimed product is exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process feature define an essentially biological process.

XXIX. In order to ensure legal certainty and to protect the legitimate interests of patent proprietors and applicants, the Enlarged Board considers it appropriate that the new interpretation of Article 53(b) EPC given in this opinion has no retroactive effect on European patents containing such claims which were granted before 1 July 2017, when Rule 28(2) EPC entered into force, or on pending European patent applications seeking protection for such claims which were filed before that date.

For applications, the relevant date is their date of filing or, if priority has been claimed, their priority date.

**Conclusion**

Based on its understanding of the true object of the point of law referred to it by the President of the European Patent Office and on its findings above,

the Enlarged Board of Appeal answers this point as follows:

**Taking into account developments after decisions G 2/12 and G 2/13 of the Enlarged Board of Appeal,**

the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants or animals in Article 53(b) EPC has a negative effect on the allowability of product claims and product-by-process claims directed to plants, plant material or animals, if the claimed product is exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process

**Effets de la nouvelle interprétation de l'article 53b) CBE à l'égard des brevets européens délivrés et des demandes de brevet européen en instance**

XXVIII. La nouvelle manière de comprendre l'article 53b) CBE, qui découle de l'interprétation dynamique de cette disposition retenue par la Grande Chambre, a un effet négatif sur l'admissibilité des revendications de produit ou des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique.

XXIX. Pour garantir la sécurité juridique et protéger les intérêts légitimes des titulaires et des demandeurs de brevets, la Grande Chambre estime que l'interprétation de l'article 53b) CBE donnée dans le présent avis ne doit pas produire d'effet rétroactif à l'égard des brevets européens qui contiennent de telles revendications et qui ont été délivrés avant le 1<sup>er</sup> juillet 2017, date d'entrée en vigueur de la règle 28(2) CBE, ou à l'égard des demandes de brevet européen en instance déposées avant cette date et recherchant une protection pour de telles revendications.

Pour les demandes de brevet, la date pertinente est la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

**Conclusion**

Se fondant sur sa compréhension du véritable objet de la question de droit qui lui a été soumise par le Président de l'Office européen des brevets, ainsi que sur ses conclusions exposées ci-dessus,

la Grande Chambre apporte la réponse suivante à cette question de droit :

**Compte tenu des développements qui sont intervenus après les décisions G 2/12 et G 2/13 de la Grande Chambre de recours,**

l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux prévue à l'article 53b) CBE a un effet négatif sur l'admissibilité des revendications de produit et des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, si le produit

**Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wird oder die beanspruchten Verfahrensmerkmale ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definieren.**

**Diese negative Auswirkung gilt nicht für vor dem 1. Juli 2017 erteilte europäische Patente und für anhängige europäische Patentanmeldungen, die vor diesem Tag eingereicht wurden und noch anhängig sind.**

**features define an essentially biological process.**

**This negative effect does not apply to European patents granted before 1 July 2017 and European patent applications which were filed before that date and are still pending.**

**revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique.**

**Cet effet négatif ne s'applique pas aux brevets européens délivrés avant le 1<sup>er</sup> juillet 2017, ni aux demandes de brevet européen qui ont été déposées avant cette date et qui sont encore en instance.**