

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Stellungnahme der Großen
Beschwerdekammer
vom 27. November 1995
G 3/95
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: G. D. Paterson
J.-C. De Preter
G. Gall
F. Gumbel
J.-C. Saisset
P. van den Berg

Stichwort: Vorlage unzulässig

Artikel: 53 b), 112 (1) b) EPÜ

**Schlagwort: "Patentierbarkeit von
Pflanzenarten und Tierarten" -
"keine divergierenden Entschei-
dungen" - "Vorlage durch den
Präsidenten des EPA unzulässig"**

Leitsätze

I. In der Entscheidung T 356/93 (ABI.EPA 1995, 545) wurde festgestellt, daß ein auf genetisch veränderte Pflanzen mit einem unter-scheidbaren, beständigen, herbizid-resistenten genetischen Merkmal gerichteter Anspruch nach Artikel 53 b)EPÜ nicht gewährt ist, weil die beanspruchte genetische Veränderung selbst aus der veränderten oder transformierten Pflanze eine "Pflanzen-sorte" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ macht.

II. Diese Feststellung steht nicht in Widerspruch zu den Feststellungen in den Entscheidungen T 49/83 (ABI.EPA 1984, 112) und T 19/90 (ABI.EPA 1990, 476).

III. Demzufolge ist die Vorlage der Frage:

"Verstößt ein Patentanspruch, der auf Pflanzen oder Tiere gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Pflanzensorten oder Tierarten in ihrer Individualität beansprucht werden, gegen das Patentierungsverbot des Artikels 53 b)EPÜ, wenn er Pflanzensorten oder Tierarten umfaßt?"

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Opinion of the Enlarged
Board of Appeal dated
27 November 1995
G 3/95
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: P. Gori
Members: G.D. Paterson
J.-C. De Preter
G. Gall
F. Gumbel
J.-C. Saisset
P. van den Berg

Headword: Inadmissible referral

Article: 53(b), 112(1)(b) EPC

Keyword: "Patentability of plant and animal varieties" - "No conflicting decisions" - "Inadmissible referral by the President of the EPO"

Headnote

I. In decision T 356/93 (OJ EPO1995, 545) it was held that a claim defining genetically modified plants having a distinct, stable, herbicide-resistance genetic characteristic was not allowable under Article 53(b)EPC because the claimed genetic modification itself made the modified or transformed plant a "plant variety" within the meaning of Article 53(b) EPC.

II. This finding is not in conflict with the findings in either of decisions T 49/83 (OJ EPO1984, 112) or T 19/90 (OJEPO 1990, 476).

III. Consequently, the referral of the question:

"Does a claim which relates to plants or animals but wherein specific plant or animal varieties are not individually claimed contravene the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC if it embraces plant or animal varieties?"

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DEREOURS

**Avis de la Grande Chambre
de recours, en date
du 27 novembre 1995
G 3/95
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori
Membres : G.D. Paterson
J.-C. De Preter
G. Gall
F. Gumbel
J.-C. Saisset
P. van den Berg

Référence : Saisine irrecevable

Article : 53b), 112(1)b) CBE

Mot-clé : "Brevetabilité des variétés végétales et des races animales" - "Décisions non divergentes" - "Irrecevabilité de la saisine par le Président de l'OEB"

Sommaire

I. Dans la décision T 356/93 (JO OEB 1995, 545), il a été estimé qu'une revendication définissant des plantes génétiquement modifiées, qui possèdent le caractère génétique distinct et stable de la résistance aux herbicides, n'était pas admissible en vertu de l'article 53b) CBE, au motif que la plante modifiée ou transformée devient, du fait même de la modification génétique revendiquée, une "variété végétale" au sens de l'article 53b) CBE.

II. Cette conclusion ne contredit pas celles énoncées dans les décisions T 49/83 (JO OEB 1984, 112) ou T 19/90 (JO OEB 1990, 476).

III. En conséquence, est irrecevable en vertu de l'article 112(1)b) CBE la question que le Président de l'OEB a soumise à la Grande Chambre de recours et qui s'énonce comme suit :

"Une revendication portant sur des plantes ou des animaux, sans pour autant que soient revendiquées dans leur individualité des variétés végétales ou des races animales données, contrevient-elle aux dispositions de l'article 53b) CBE relatives aux exceptions à la brevetabilité, lorsqu'elle comprend des variétés végétales ou des races animales?"

an die Große Beschwerdekammer durch den Präsidenten des EPA nach Artikel 112 (1) b) EPÜ unzulässig.

to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO is inadmissible under Article 112(1)(b) EPC.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. Am 28. Juli 1995 legte der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) b) EPÜ die folgende Frage vor:

"Verstößt ein Patentanspruch, der auf Pflanzen oder Tiere gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Pflanzensorten oder Tierarten in ihrer Individualität beansprucht werden, gegen das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ, wenn er Pflanzensorten oder Tierarten umfaßt?"

Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ ist für diese Frage relevant und lautet wie folgt:

"Europäische Patente werden nicht erteilt für: ... Pflanzensorten oder Tierarten ..."

II. In der Begründung zu dieser Vorlage erklärte der Präsident, seiner Auffassung nach hätten verschiedene Beschwerdekammern über die vorgelegte Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen; insbesondere stehe die Entscheidung T 356/93 (ABI. EPA 1995, 545) der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4 vom 21. Februar 1995 in bezug auf die Rechtsfrage, die Gegenstand der Vorlage sei, in Widerspruch zu der Entscheidung T 49/83 (ABI. EPA 1984, 112) der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 26. Juli 1983 und der Entscheidung T 19/90 (ABI. EPA 1990, 476) der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 3. Oktober 1990.

III. In der Entscheidung T 49/83 geht es um eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, die eine Anmeldung unter Berufung auf Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ zurückgewiesen hatte. Die der Anmeldung zugrunde liegende Erfindung betraf die chemische Behandlung von Vermehrungsgut (zum Beispiel Saatgut) für Pflanzen mit dem Zweck, die Pflanzen gegen Agrarchemikalien wie beispielsweise Herbizide widerstandsfähig zu machen. Die Anmeldung enthielt unter anderem zwei Erzeugnisansprüche, in denen mit einer chemischen Verbindung gemäß einer bestimmten Formel behandeltes "Vermehrungsgut von Kulturpflanzen" definiert wurde. Die beiden Ansprüche lauten wie folgt:

Summary of the procedure

I. On 28 July 1995 the President of the EPO referred the following question to the Enlarged Board of Appeal, pursuant to Article 112(1)(b) EPC:

"Does a claim which relates to plants or animals but wherein specific plant or animal varieties are not individually claimed contravene the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC if it embraces plant or animal varieties?"

The first half-sentence of Article 53(b) EPC is relevant to this question, and reads as follows:

"European patents shall not be granted in respect of ... plant or animal varieties ..."

II. In the reasons which accompanied this referral, the President explained that he considered that different boards of appeal had given different decisions on the referred question: in particular, he considered that decision T 356/93 (OJ EPO 1995, 545), which was issued by Technical Board of Appeal 3.3.4 on 21 February 1995, was in conflict with decision T 49/83 (OJ EPO 1984, 112), issued by Technical Board of Appeal 3.3.1 on 26 July 1983, and with decision T 19/90 (OJ EPO 1990, 476), issued by Technical Board of Appeal 3.3.2 on 3 October 1990, in relation to the point of law which is the subject of the referred question.

III. Decision T 49/83 concerns an appeal from a decision of an examining division which rejected an application under the first half-sentence of Article 53(b) EPC. The invention which was the subject of the application related to the chemical treatment of propagating material (for example, seeds) for plants in order to make the plants resistant to agricultural chemicals such as herbicides. The application contained inter alia two product claims, which defined "Propagating material for cultivated plants" treated with a chemical compound in accordance with a particular formula. The two claims read as follows:

Rappel de la procédure

I. Conformément à l'article 112(1)(b) CBE, le Président de l'OEB a soumis à la Grande Chambre de recours, le 28 juillet 1995, la question suivante:

"Une revendication portant sur des plantes ou des animaux, sans pour autant que soient revendiquées dans leur individualité des variétés végétales ou des races animales données, contrevient-elle aux dispositions de l'article 53b) CBE relatives aux exceptions à la brevetabilité, lorsqu'elle comprend des variétés végétales ou des races animales?"

Le premier membre de phrase de l'article 53b) CBE est pertinent en l'espèce. Il s'énonce comme suit:

"Les brevets européens ne sont pas délivrés pour ... les variétés végétales ou les races animales ..."

II. Dans les motifs de la saisine, le Président a exposé que selon lui, des chambres de recours différentes avaient rendu des décisions divergentes sur la question soumise. Il a notamment estimé qu'en ce qui concerne la question de droit faisant l'objet de la saisine, la décision T 356/93 (JO OEB 1995, 545), rendue le 21 février 1995 par la chambre de recours technique 3.3.14, était contraire à la décision T 49/83 (JO OEB 1984, 112), rendue le 26 juillet 1983 par la chambre de recours technique 3.3.1, ainsi qu'à la décision T 19/90 (JO OEB 1990, 476), rendue le 3 octobre 1990 par la chambre de recours technique 3.3.2.

III. La décision T 49/83 concernait un recours dirigé contre une décision d'une division d'examen rejetant la demande conformément à l'article 53b) CBE, premier membre de phrase. L'invention qui faisait l'objet de la demande portait sur le traitement chimique du matériel de reproduction (par ex. la semence) de végétaux, en vue de les rendre résistants aux produits chimiques utilisés en agriculture, tels que les herbicides. La demande comportait notamment deux revendications de produit, qui définissaient du "matériel de reproduction de plantes cultivées", traité avec un composé chimique conformément à une formule définie. Les deux revendications s'énonçaient comme suit:

"13. Vermehrungsgut von Kulturpflanzen, behandelt mit einem Oximderivat der Formel I des Anspruchs 1.

14. Vermehrungsgut gemäß Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß es sich um Saatgut handelt."

Die Beschreibung enthielt Beispiele für eine solche an bestimmten bekannten Pflanzensorten durchgeführte chemische Behandlung, aus denen deutlich hervorging, daß sich die beiden Ansprüche auf das Vermehrungsgut von **beliebigen** Kulturpflanzen, d. h. auch von bekannten Zuchtsorten, bezogen, die erfindungsgemäß chemisch behandelt worden waren. Die Prüfungsabteilung vertrat folglich die Auffassung, der Gegenstand dieser beiden Ansprüche sei nach Artikel 53 b) EPÜ, der sowohl auf neue als auch auf bekannte Pflanzensorten Anwendung finde, von der Patentierbarkeit ausgenommen. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.1 gab der Beschwerde jedoch mit der Begründung statt, durch Artikel 53 b) EPÜ sollten nur neue Pflanzensorten in ihrer Individualität von der Patentierbarkeit ausgenommen werden. Die Beschwerdekammer war der Meinung, daß zwar das Vermehrungsgut für alle Arten von Kulturpflanzen und Zuchtsorten, die die definierte chemische Behandlung erfahren hätten, **vom Umfang** der beiden Ansprüche **erfaßt** sei, daß aber der Gegenstand der Ansprüche dennoch keine individuelle Pflanzensorte sei und somit kein Verstoß gegen Artikel 53 b) EPÜ vorliege.

IV. In der Entscheidung T 19/90 geht es ebenfalls um eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, die eine Anmeldung unter anderem unter Berufung auf Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ zurückgewiesen hatte. Die dieser Anmeldung zugrunde liegende Erfindung betraf eine bestimmte genetische Behandlung von Tieren für die Zwecke der Krebsforschung, und die Anmeldung beinhaltete Ansprüche, die auf in dieser Weise behandelte Tiere gerichtet waren. Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß dem Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ zufolge zwar "Tierarten" von der Patentierbarkeit ausgenommen seien, daß es dem Gesetzgeber aber um ein generelles Patentierungsverbot für Tiere gegangen sei. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.1 war allerdings der Ansicht, die Prüfungsabteilung habe die Anmeldung zu Unrecht mit der Begründung zurück-

"13. Propagating material for cultivated plants, treated with an oxime derivative according to formula I in Claim 1.

14. Propagating material according to Claim 13, characterised in that it consists of seed."

The description included examples of such chemical treatment carried out on certain known plant varieties, which made it clear that the two claims related to the propagating material of **any** cultivated plants which had been chemically treated in accordance with the invention: that is, including known cultivated plant varieties which had been so chemically treated. The examining division consequently held that the subject-matter of these two claims was excluded from patentability under Article 53(b) EPC, which was regarded as applicable both to new and to known plant varieties. However, Technical Board of Appeal 3.3.1 allowed the appeal, on the basis that Article 53(b) EPC was intended only to exclude new individual plant varieties from patentability. The board of appeal held that even though the two claims **included within their scope** the propagating material for all kinds of cultivated plants and plant varieties which had received the defined chemical treatment, nevertheless, the subject-matter of the claims is not an individual variety, and there was therefore no contravention of Article 53(b) EPC.

IV. Decision T 19/90 also concerns an appeal from a decision of an examining division which had rejected an application inter alia under the first half-sentence of Article 53(b) EPC. The invention which was the subject of this application related to a specific genetic treatment of animals for the purpose of cancer research, and the application included claims to animals which had been so treated. The examining division held that although the wording of Article 53(b) EPC excluded "animal varieties" from patentability, the intention of the legislator had been to exclude animals in general from patentability. However, Technical Board of Appeal 3.3.1 held that the examining division was wrong to reject the application on the basis that animals as such were excluded from patentability, and that the proper issue to be decided was whether or not the subject-matter of the application is an "animal variety".

"Revendication 13 : Matériel de reproduction de plantes cultivées, traité avec un dérivé d'oxime de formule I de la revendication 1.

Revendication 14 : Matériel de reproduction selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'il s'agit d'une semence".

La description comportait des exemples de ce traitement chimique appliqué à certaines variétés végétales connues, ce qui montrait clairement que les deux revendications portaient sur le matériel de reproduction de **n'importe** quelle plante cultivée à laquelle avait été appliqué le traitement chimique selon l'invention, y compris donc des variétés végétales connues et cultivées ayant reçu ce traitement chimique. Aussi la division d'examen a-t-elle considéré que l'objet de ces deux revendications était exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE, cet article s'appliquant selon elle tant aux variétés végétales nouvelles qu'aux variétés connues. Toutefois, la chambre de recours technique 3.3.1 a fait droit au recours, au motif que l'article 53b) CBE visait uniquement à exclure de la brevetabilité les nouvelles variétés végétales prises dans leur individualité. Elle a estimé que même si les deux revendications **couvraient** le matériel de reproduction de tout type de plantes et de variétés végétales cultivées, auxquelles le traitement chimique défini a été appliqué, il n'en demeurerait pas moins que l'objet des revendications n'était pas une variété prise individuellement et que les dispositions de l'article 53b) CBE n'étaient donc pas transgressées.

IV. La décision T 19/90 concernait également un recours dirigé contre une décision d'une division d'examen rejetant la demande au titre notamment de l'article 53b) CBE, premier membre de phrase. L'invention qui faisait l'objet de cette demande portait sur un traitement génétique spécifique appliqué à des animaux aux fins de la recherche sur le cancer, et la demande revendiquait, entre autres, des animaux ainsi traités. De l'avis de la division d'examen, bien que le libellé de l'article 53b) CBE exclût de la brevetabilité les "races animales", l'intention des auteurs de la Convention était d'exclure de la brevetabilité les animaux en général. Toutefois, la chambre de recours technique 3.3.1 a estimé que la division d'examen avait rejeté à tort la demande au motif que les animaux étaient exclus en tant que tels de la brevetabilité, et que le véritable problème à trancher

gewiesen, Tiere als solche seien vom Patentschutz ausgeschlossen; die Frage müsse richtig lauten, ob der Gegenstand der Anmeldung eine "Tierart" sei oder nicht. Die Sache wurde an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung und mit der Auflage, auch diese Frage zu prüfen, zurückverwiesen.

V. In der Entscheidung T 356/93 geht es um eine Beschwerde in einem Einspruchsverfahren. Diedem angefochtenen Patent zugrunde liegende Erfindung betrifft die gentechnische Veränderung von Pflanzen. Erfindungsgemäß werden die Gene einer Pflanze auf eine bestimmte Weise verändert, um die Pflanze gegen ein Herbizid widerstandsfähig zu machen.

Das Patent enthält eine Reihe unabhängiger Ansprüche einschließlich des Anspruchs 21, der auf eine "Pflanze" gerichtet ist, die anspruchsgemäß genetisch verändert und somit transformiert wurde. Anspruch 21 lautet wie folgt:

"Nichtbiologisch transformierte Pflanze mit einer stabil in das Genom ihrer Zellen integrierten fremden DNA-Nucleotidsequenz, die für ein Protein codiert, dessen nichtsortenspezifische enzymatische Wirkung einen Glutamin-Synthetase-Inhibitor neutralisieren oder inaktivieren kann, wobei die Expression des Proteins unter der Steuerung eines von den Polymerasen der Pflanzenzellen erkannten Promotors erfolgt."

Die Beschreibung des Patents enthält eine Reihe von Ausführungsbeispielen für die genetische Transformation bekannter Tabakpflanzensorten gemäß Anspruch 21 der Erfindung. Es wird nachgewiesen, daß die auf diese Weise transformierten Pflanzen normal fortpflanzungsfähig und die Samen der zweiten Generation in bezug auf das Resistenzgen homozygot sind.

Der Einsprechende erhob gegen das Patent eine Reihe von Einwänden und stützte sich unter anderem auf Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch zurück und hielt das Patent in der erteilten Fassung aufrecht (die Entscheidung ist in IIC 1993, 618 veröffentlicht).

In ihrer Entscheidung im anschließenden Beschwerdeverfahren wies die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 unter Hinweis auf den Begriff

The case was remitted to the examining division for further prosecution, including consideration of this issue.

V. Decision T 356/93 concerns an appeal in opposition proceedings. The invention which is the subject of the opposed patent relates to the genetic engineering of plants. According to this invention, the genes of a plant are modified in a particular way so as to make the plant resistant to a herbicide.

The patent contains a number of independent claims, including claim 21, which defines a "plant" which has been genetically modified, and thus transformed, as set out in the claim. Claim 21 reads as follows:

"Plant, non biologically transformed, which possesses, stably integrated in the genome of its cells, a foreign DNA nucleotide sequence encoding a protein having a non-variety-specific enzymatic activity capable of neutralizing or inactivating a glutamine synthetase inhibitor under the control of a promoter recognized by the polymerases of said cells."

The description of the patent includes a number of working examples, in all of which known varieties of tobacco plants are genetically transformed in accordance with the invention as defined in claim 21. It is shown that the plants which are transformed in this way display normal fertility, and that the second generation seedlings are homozygous for the resistance gene.

A number of objections were raised against the patent by the opponent, including objections under the first half-sentence of Article 53(b) EPC. The opposition division rejected the opposition, and maintained the patent with text as granted (the decision is published in 1993 IIC 618).

In its decision in the subsequent appeal proceedings, with reference to the concept of "plant varieties" in the first half-sentence of Article 53(b)

était de savoir si l'objet de la demande était ou non une "race animale". L'affaire a été renvoyée à la division d'examen pour suite à donner, et notamment afin qu'elle examine cette question.

V. La décision T 356/93 concernait un recours sur opposition. L'invention qui faisait l'objet du brevet opposé portait sur le génie génétique dans le domaine des plantes. Elle consistait à modifier les gènes d'une plante de façon à la rendre résistante à un herbicide.

Le brevet comportait un certain nombre de revendications indépendantes, y compris la revendication 21, qui définissait une "plante" génétiquement modifiée et donc transformée, comme exposé dans la revendication. La revendication 21 s'énonçait comme suit :

"Plante non biologiquement transformée qui comporte, intégrée de façon stable dans le génome de ses cellules, une séquence étrangère de nucléotides d'ADN codant pour une protéine ayant une activité enzymatique non spécifique de variété, capable de neutraliser ou d'inactiver un inhibiteur de la glutamine synthétase sous le contrôle d'un promoteur reconnu par les polymérase des dites cellules."

La description du brevet comportait des exemples de mise en oeuvre, dans lesquels des variétés connues de tabac étaient transformées par génie génétique conformément à l'invention, telle que définie dans la revendication 21. Ces exemples montraient que les plantes transformées de cette façon avaient une fécondité normale et que les jeunes plantes de la deuxième génération étaient homozygotes pour le gène de résistance.

L'opposant a formulé un certain nombre d'objections à l'encontre du brevet, y compris au titre de l'article 53b) CBE, premier membre de phrase. La division d'opposition a rejeté l'opposition et a maintenu le brevet tel que délivré (décision publiée dans IIC 1993, 618).

Dans la décision qu'elle a ensuite rendue lors de la procédure de recours subséquente, la chambre de recours technique 3.3.4 a tout

der "Pflanzensorten" in Artikel 53 b) erster Halbsatz EPU zunächst darauf hin, daß es sowohl in der Entscheidung T 49/83 als auch in der Entscheidung T 320/87 (ABI. EPA 1990, 71) um diese Ausnahme von der Patentierbarkeit gegangen sei und daß die Bedeutung dieses Begriffs jeweils unter Bezugnahme auf das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen aus dem Jahr 1961 (nachstehend "UPOV-Übereinkommen" genannt) ausgelegt worden sei. Auf die Aussagen in diesen beiden Entscheidungen hin interpretierte die Beschwerdekammer unter Nummer 23 ihrer Entscheidung den in Artikel 53 b) EPU verwendeten Begriff "Pflanzensorte"; er beziehe sich auf "eine **pflanzliche Gesamtheit** innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die unabhängig davon, ob sie nach dem UPOV-Übereinkommen schutzfähig wäre, durch **mindestens ein übertragbares Merkmal, das sie** von anderen pflanzlichen Gesamtheiten **unterscheidet** gekennzeichnet und in ihren maßgebenden Merkmalen hinreichend homogen und **beständig** ist" (Hervorhebung durch die Kammer). Die Kammer kam dann unter Nummer 24 zu folgendem Ergebnis: "Ein Erzeugnisanspruch, dessen Gegenstand "Pflanzensorten" im soeben ... definierten Sinne **umfaßt**, ist nach Artikel 53 b) erster Halbsatz EPU nicht patentierbar ..." (Hervorhebung durch die Kammer).

Anschließend prüfte die Kammer unter Nummer 40.3 ff. der Entscheidung, ob Anspruch 21 unter Berücksichtigung dieser Definition im Hinblick auf Artikel 53 b) erster Halbsatz EPU gewährtbar ist. Unter Nummer 40.4 heißt es eingangs wie folgt: "Der Gegenstand des Anspruchs 21 **unterscheidet sich** insofern **grundsätzlich** von dem in den Entscheidungen T 49/83 und T 320/87 erörterten Gegenstand ..., als er genetisch veränderte Pflanzen betrifft, die in ihrem (ihren) veränderten Merkmal(en) gleichbleiben. Das angegebene kennzeichnende Merkmal der beanspruchten Pflanze wird in den Pflanzen und Samen tatsächlich beständig von einer Generation zur nächsten weitergegeben ..." (Hervorhebung durch die Kammer). Die Kammer stellte fest, in den Ausführungsbeispielen des Patents würden aus bekannten Pflanzensorten transformierte Pflanzen erzeugt, und es werde nachgewiesen, "daß die auf diese Weise transformierten Pflanzen normal fortpflanzungsfähig und die Samen der zweiten Generation in bezug auf das Resistenzgen homozygot sind"; sie kam dann zu folgen-

EPC, Technical Board of Appeal 3.3.4 began by noting that both decision T 49/83 and decision T 320/87 (OJ EPO 1990, 71) had been concerned with this exclusion from patentability, and had interpreted the meaning of this concept with reference to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, 1961 (hereafter referred to as the "UPOV Convention"). Following what was stated in these two decisions, the board of appeal set out in paragraph 23 of its decision an interpretation of the concept of plant varieties under Article 53(b) EPC, as referring to "any **plant grouping** within a single botanical taxon of the lowest known rank which, irrespective of whether it would be eligible for protection under the UPOV Convention, is characterised by **at least one single transmissible characteristic distinguishing it** from the other plant groupings and which is sufficiently homogeneous and **stable** in its relevant characteristics" (emphasis added). The board then stated its conclusion in paragraph 24 that "A product claim which **embraces** within its subject-matter "plant varieties" as just defined ... is not patentable under Article 53(b) EPC, first half-sentence ..." (emphasis added).

The board went on to consider the allowability of claim 21 having regard to the first half-sentence of Article 53(b) EPC, in the light of this definition, in paragraphs 40.3 et seq. of the decision. It stated at the beginning of paragraph 40.4 that "The subject-matter of claim 21 **differs decisively** from the subject-matter dealt with in decisions T 49/83 and T 320/87 ... in that it relates to genetically modified plants which remain stable in their modified characteristic(s). The stated characterising feature of the claimed plant is, in fact, transmitted in a stable manner in the plants and seeds throughout succeeding generations ..." (emphasis added). It noted that the working examples of the patent relate to the production of transformed plants from known varieties and show that "the plants transformed in this way display normal fertility and that the second generation seedlings are homozygous for the resistance gene", and concluded that "Thus, the transformed plants or seeds of the working examples, irrespective of whether they would meet the conditions for the grant of a breeder's right, are plant

d'abord noté, à propos de la notion de "variétés végétales" selon l'article 53b) CBE, premier membre de phrase, que les décisions T 49/83 et T 320/87 (JO OEB 1990, 71) portaient toutes deux sur l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales et que cette notion avait été interprétée sur la base de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1961 (ci-après dénommée "Convention de l'UPOV"). Suivant ces deux décisions, la chambre a interprété, au point 23 de sa décision, la notion de variétés végétales visée à l'article 53b) CBE en ce sens qu'elle fait référence à tout **ensemble végétal** d'un taxon botanique du rang le plus bas connu, qui possède, qu'il réponde ou non aux conditions pour l'octroi d'un droit de protection en vertu de la Convention de l'UPOV, **au moins un caractère transmissible distinguant** d'autres ensembles végétaux, et qui est suffisamment homogène et **stable** dans ses caractères importants (c'est la Chambre qui souligne). La chambre a ensuite conclu au point 24 qu'"une revendication de produit qui **couvre** des "variétés végétales" telles que définies ... n'est pas brevetable en vertu de l'article 53b) CBE, premier membre de phrase ... (c'est la Chambre qui souligne).

Puis, aux points 40.3 et suivants de la décision, la chambre a examiné, à la lumière de cette définition, l'admissibilité de la revendication 21 au regard de l'article 53b) CBE, premier membre de phrase. Au début du point 40.4, elle a déclaré que "l'objet de la revendication 21 **diffère de façon décisive** de celui examiné dans les décisions T 49/83 et T 320/87 ... en ce qu'il porte sur des plantes génétiquement modifiées, qui restent stables dans leur(s) caractère(s) modifié(s). Le caractère indiqué de la plante revendiquée est en fait transmis de façon stable aux plantes et aux semences de génération en génération" (c'est la Chambre qui souligne). Elle a noté que les exemples de mise en oeuvre donnés dans le brevet portent sur la production de plantes transformées à partir de variétés connues et montrent que "les plantes transformées de cette façon ont une fécondité normale et que les jeunes plantes de la deuxième génération sont homozygotes pour le gène de résistance". Elle a donc conclu que les plantes ou les semences transformées dans les exemples de mise en oeuvre,

dem Ergebnis: "Somit handelt es sich bei den transformierten Pflanzen oder Samen der Ausführungsbeispiele unabhängig davon, ob sie den Voraussetzungen für die Erteilung eines Züchterrechts genügen würden, um Pflanzensorten, weil sie der vorstehenden Definition dieses Begriffs (s. Nrn. 21 - 23) entsprechen, nämlich unterscheidbar und in ihren maßgebenden Merkmalen einheitlich und beständig sind." Ferner könnten die Sorten in den Ausführungsbeispielen als "im wesentlichen abgeleitete Sorten" ausgelegt werden; vgl. Artikel 14 (5) c) des 1991 in Genf revidierten UPOV-Übereinkommens.

Unter Nummer 40.5 erklärte die Kammer dann, daß Anspruch 21 Pflanzen definiere, die sich von allen anderen Pflanzen durch das angegebene spezielle Merkmal unterscheiden, das sie beständig an ihre Nachkommen weitergäben. Während Anspruch 21, so die Kammer weiter, das gemeinsame Unterscheidungsmerkmal aller unter diesen Anspruch fallenden Pflanzen definiere, zeigten die Ausführungsbeispiele praktische Ausführungsformen der Erfindung gemäß Anspruch 21, bei denen es sich um "genetisch transformierte" Pflanzensorten handle.

Die Kammer war der Meinung, infolgedessen umfasse "der Gegenstand des Anspruchs 21 genetisch transformierte Pflanzensorten mit dem betreffenden Unterscheidungsmerkmal ..."; Anspruch 21 sei folglich "nur dann gewährbar, wenn das in Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ enthaltene Patentierungsverbot für Pflanzensorten keine Anwendung findet, weil der Anspruchsgegenstand als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens zu werten ist" (Nr. 40.8). Unter den Nummern 40.9 bis 40.11 vertrat die Kammer die Auffassung, die beanspruchten Pflanzen seien keine Erzeugnisse eines mikrobiologischen Verfahrens und Anspruch 21 sei mithin nicht gewährbar.

VI. In seiner Begründung für die Vorlage der vorstehend genannten Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer führte der Präsident aus, mit ihrer Schlußfolgerung unter Nummer 24 der Entscheidung T 356/93 ("Ein Erzeugnisanspruch, dessen Gegenstand "Pflanzensorten" im soeben ... definierten Sinne umfaßt, ist nach Artikel 53 b) ... EPÜ nicht patentierbar ...") stelle die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 einen allgemeinen Rechtssatz auf,

varieties as they comply with the definition of the concept of "plant varieties" (cf. points 21 to 23 supra) being distinguishable, uniform and stable in their relevant characteristics". Furthermore, such exemplified varieties could be construed as "essentially derived varieties", see Article 14(5)(c) of the UPOV Convention as revised in Geneva in 1991.

In paragraph 40.5 the board went on to state that claim 21 defines plants which are distinguished from all other plants by the stated specific characteristic which is transmitted in a stable manner to the progeny. It pointed out that while claim 21 defines the distinctive feature common to all plants within the claim, the working examples show practical forms of realisation of the invention according to claim 21, which are "genetically transformed" plant varieties.

Consequently it held that "the subject-matter of claim 21 encompasses genetically transformed plant varieties showing said single distinctive feature ..."; and that claim 21 was therefore "only allowable, if the exception to patentability under Article 53(b) EPC, first half-sentence, concerning plant varieties does not apply, because the subject-matter of this claim is to be regarded as the product of a microbiological process" (paragraph 40.8). In paragraphs 40.9 to 40.11 the board held that the claimed plants were not products of a microbiological process, and that claim 21 was therefore not allowable.

VI. In his statement of reasons for referring the above question of law to the Enlarged Board of Appeal, the President has regarded the conclusion of Technical Board of Appeal 3.3.4 in paragraph 24 of decision T 356/93 (ie "A product claim which embraces within its subject-matter "plant varieties" as just defined ... is not patentable under Article 53(b) EPC ...") as a general statement of legal principle which is in contradiction to what was held in decision

qu'elles répondent ou non aux conditions en vue de l'octroi d'un droit d'obtenteur, sont des variétés végétales, étant donné qu'elles sont conformes à la définition d'une "variété végétale" (cf. points 21 à 23 supra), à savoir qu'elles se distinguent d'autres ensembles végétaux et qu'elles sont stables et homogènes dans leurs caractères essentiels. En outre, les variétés produites dans ces exemples peuvent être interprétées comme étant des "variétés essentiellement dérivées" (cf. article 14(5), et en particulier la lettre c) de la Convention de l'UPOV dans sa version révisée, Genève 1991).

La chambre a poursuivi au point 40.5 en déclarant que la revendication 21 définit des plantes qui se distinguent de toutes les autres plantes par le caractère spécifique indiqué, qui est transmis d'une façon stable à la descendance. Elle a fait observer que tandis que la revendication 21 définit le caractère distinctif commun à toutes les plantes couvertes par la revendication, les exemples de mise en oeuvre montrent que dans la pratique, la réalisation de l'invention conformément à la revendication 21 aboutit à l'obtention de variétés végétales "génétiquement transformées".

Elle a donc estimé que l'objet de la revendication 21 "englobait des variétés végétales génétiquement transformées, qui possèdent l'unique caractère distinctif en question ..." et qu'en conséquence, la revendication 21 n'était "admissible que si l'exception à la brevetabilité relative aux variétés végétales, qui est visée à l'article 53b) CBE, premier membre de phrase, ne s'applique pas, parce que l'objet de cette revendication doit être considéré comme un produit obtenu par un procédé microbiologique (point 40.8). Aux points 40.9 à 40.11, la chambre a déclaré que les plantes revendiquées n'étaient pas des produits obtenus par un procédé microbiologique et que la revendication 21 n'était donc pas admissible.

VI. Dans son mémoire exposant les motifs de la saisine de la Grande Chambre de recours, le Président a notamment considéré que la conclusion de la chambre de recours 3.3.4 au point 24 de la décision T 356/93 ("une revendication de produit qui couvre des "variétés végétales" telles que définies ... n'est pas brevetable en vertu de l'article 53b) CBE ...") énonçait un principe juridique général, qui était contraire aux conclusions des décisions T 49/83 (points 2

der im Widerspruch zu der in den Entscheidungen T 49/83 (Nrn. 2 bis 2.5 seiner Begründung) und T 19/90 (Nr. 2.6) vertretenen Auffassung stehe. Der Präsident war insbesondere der Meinung, daß gemäß der vorstehenden Feststellung in der Entscheidung T 356/93 ein Anspruch, der eine erfindungsgemäß behandelte Pflanze definiert und dessen Schutzzumfang so behandelte bekannte Pflanzensorten umfasse, nach Artikel 53 b) EPÜ nicht gewährtbar sei. Demzufolge sprach er sich dafür aus, Artikel 53 b) EPÜ in Übereinstimmung mit der Entscheidung T 49/83 dahin auszulegen, daß durch Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ nur ein Anspruch von der Patentierbarkeit ausgenommen werden solle, der bestimmte Pflanzensorten in ihrer Individualität definiert.

VII. Nach Artikel 11b der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer wurden im Rahmen dieses Verfahrens die folgenden schriftlichen Stellungnahmen zu der vorgelegten Rechtsfrage eingereicht:

Greenpeace (Schreiben vom 6. September 1995)
Compassion in World Farming (25. September 1995)
UNICE (Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe) (7. November 1995, aktualisierte Fassung vom 20. November 1995)
Ian Armitage, Mewburn Ellis (8. November 1995)
Büro der Kampagne "Kein Patent auf Leben!" (9. November 1995)
Greenpeace (9. November 1995)
The Chartered Institute of Patent Agents (9. November 1995)
The British Society of Plant Breeders Ltd. (10. November 1995)
Sandoz Technology Ltd. (16. November 1995)
EPI (Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter) (16. November 1995)

Begründung der Stellungnahme

1. Im Zusammenhang mit der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfrage und eingedenk der Tatsache, daß der Präsident nach Artikel 112 (1) b) EPÜ "der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorlegen (kann), wenn zwei Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben", geht es bei der ersten von der Großen Beschwerdekammer zu prüfenden Frage um Art und Umfang des

T 49/83 (paragraphs 2 to 2.5 of his statement) and in decision T 19/90 (paragraph 2.6). In particular, the President has considered that according to the above-quoted statement in decision T 356/93, a claim which defines a plant which has been treated in accordance with the invention, and which embraces known plant varieties which have been so treated within its scope, is not allowable under Article 53(b) EPC. Accordingly, he has argued in favour of an interpretation of Article 53(b) EPC in accordance with decision T 49/83, to the effect that the first half-sentence of Article 53(b) EPC is only intended to exclude from patentability a claim which defines specific plant varieties individually.

VII. In the course of these proceedings, the following written statements concerning the referred question of law were sent to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 11(b) of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal:

Greenpeace, (letter dated 6 September 1995).
Compassion in World Farming (25 September 1995).
UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe) (7 November 1995, updated version 20 November 1995).
Ian Armitage, Mewburn Ellis (8 November 1995).
Büro der Kampagne "Kein Patent auf Leben!" (9 November 1995).
Greenpeace (9 November 1995).
The Chartered Institute of Patent Agents (9 November 1995).
The British Society of Plant Breeders Ltd (10 November 1995).
Sandoz Technology Ltd (16 November 1995).
EPI (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office) (16 November 1995).

Reasons for the opinion

1. The first question which the Enlarged Board of Appeal has to consider is the actual nature and extent of the conflict between decisions T 49/83 and T 19/90 on the one hand, and decision T 356/93 on the other hand, in relation to the question of law which has been referred to the Enlarged Board, bearing in mind that according to Article 112(1)(b) EPC the President "may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two boards

à 2.5 du mémoire) et T 19/90 (point 2.6). Il a en particulier estimé que d'après la conclusion susmentionnée de la décision T 356/93, une revendication définissant une plante traitée conformément à l'invention et couvrant des variétés végétales connues ainsi traitées, n'était pas admissible en vertu de l'article 53b) CBE. Il a donc plaidé en faveur d'une interprétation de l'article 53b) CBE conformément à la décision T 49/83, à savoir que le premier membre de phrase de l'article 53b) CBE vise uniquement à exclure de la brevetabilité une revendication définissant dans leur individualité des variétés végétales données.

VII. Au cours de cette procédure, des observations écrites relatives à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours ont été adressées à cette dernière, conformément à l'article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, par les tiers suivants :

Greenpeace (lettre en date du 6 septembre 1995).
Compassion in World Farming (25 septembre 1995).
UNICE (Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe) (7 novembre 1995, version mise à jour en date du 20 novembre 1995).
Ian Armitage, Mewburn Ellis (8 novembre 1995).
Büro der Kampagne "Kein Patent auf Leben!" (9 novembre 1995).
Greenpeace (9 novembre 1995).
The Chartered Institute of Patent Agents (9 novembre 1995).
The British Society of Plant Breeders Ltd (10 novembre 1995).
Sandoz Technology Ltd (16 novembre 1995).
EPI (Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets) (16 novembre 1995).

Motifs de l'avis

1. La Grande Chambre de recours doit tout d'abord examiner la nature et l'ampleur réelles de la divergence entre les décisions T 49/83 et T 19/90, d'une part, et la décision T 356/93, d'autre part, quant à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours, tout en gardant à l'esprit que conformément à l'article 112(1)(b) CBE, le Président "peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu

Widerspruchs zwischen den Entscheidungen T 49/83 und T 19/90 auf der einen Seite und der Entscheidung T 356/93 auf der anderen Seite.

2. Die Entscheidung T 49/83 ist unter Nummer III zusammengefaßt. Die Prüfungsabteilung hatte in diesem Fall die Auffassung vertreten, die beiden in Frage stehenden Erzeugnisansprüche seien schon allein deshalb nach Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen, weil **der Schutzbereich** dieser Ansprüche "Vermehrungsgut" sowohl für Pflanzen **umfasse**, bei denen es sich um (bekannte) Pflanzensorten handle, als auch für Pflanzen, die keine Sorten seien, welche die beanspruchte chemische Behandlung erfahren hätten. Mit anderen Worten: Weil diese Ansprüche unter anderem bekannten Pflanzensorten, die die beanspruchte chemische Behandlung erfahren hätten, **Schutz verliehen**, finde Artikel 53 b) EPÜ auf solche Ansprüche Anwendung, obwohl die beanspruchte Erfindung auf die in den Ansprüchen genannte **bestimmte chemische Behandlung** gerichtet sei und darin bestehe. Die Beschwerdekammer setzte sich jedoch in diesem Fall über die Entscheidung der Prüfungsabteilung hinweg und vertrat die Auffassung, daß Artikel 53 b) EPÜ nur auf Ansprüche anwendbar sei, die neue, von anderen Sorten unterscheidbare individuelle Pflanzensorten definierten, deren Züchtung im Rahmen des UPOV-Übereinkommens geschützt werden könne. Die Beschwerdekammer bemerkte insbesondere: "Artikel 53 b) EPÜ schließt ... nur die Patentierung von Pflanzen oder deren Vermehrungsgut in der genetisch fixierten Form der Pflanzensorte aus."

Die Entscheidung T 49/83 macht deutlich, daß die beanspruchte chemische Behandlung, um die es bei der "beanspruchten Neuerung" geht, "nicht auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung (liegt), die sich mit der genetischen Veränderung von Pflanzen befaßt". Eine solche chemische Behandlung bewirkt natürlich keine genetische Veränderung der behandelten Pflanzen, und die Wirkung einer solchen Behandlung kann auch nicht an künftige Generationen weitergegeben werden.

3. Wie unter Nummer IV zusammengefaßt, vertrat die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 in der Entscheidung T 19/90 lediglich die Auffassung, mit dem Begriff "Tierarten" in Artikel 53 b) EPÜ würden nicht "Tiere als solche" vom Patentschutz ausgeschlossen. Die Sache wurde an

of appeal have given different decisions on that question".

2. Decision T 49/83 is summarised in paragraph III above. The examining division in that case had held that the exclusion from patentability under the first half-sentence of Article 53(b) EPC applied to the two product claims in question simply because these claims **included within their scope** "propagating material" both for plants which were (known) plant varieties and for plants which were not varieties, which had received the claimed chemical treatment. In other words, because these claims **conferred protection** inter alia upon known plant varieties which had received the claimed chemical treatment, Article 53(b) EPC was applicable to such claims, even though the claimed invention was directed to and lay in the **particular chemical treatment** which was specified in the claims. However, the board of appeal in this case overruled the examining division and held that Article 53(b) EPC was only applicable to claims which defined new individual plant varieties which were distinguishable from other varieties, the breeding of which could be protected under the UPOV Convention. The board of appeal stated in particular that "Article 53(b) EPC prohibits only the patenting of plants or their propagating material in the genetically fixed form of the plant variety".

Decision T 49/83 makes it plain that the claimed chemical treatment, which was "the innovation claimed", "does not lie within the sphere of plant breeding, which is concerned with the genetic modification of plants". Such chemical treatment of course did not cause genetic modification of the treated plants, nor was the effect of such treatment transmissible to future generations.

3. As summarised in paragraph IV above, in decision T 19/90 Technical Board of Appeal 3.3.2 simply held that the term "animal varieties" in Article 53(b) EPC did not have the effect of excluding "animals as such" from patentability. The case was remitted to the department of first

des décisions divergentes sur cette question".

2. La décision T 49/83 est résumée au point III ci-dessus. La division d'examen a estimé dans ce cas que l'exclusion de la brevetabilité visée à l'article 53b) CBE, premier membre de phrase s'appliquait aux deux revendications de produit en question, pour la simple raison qu'elles **couvraient** du "matériel de reproduction" de plantes qui étaient des variétés végétales (connues) ainsi que de plantes qui n'en étaient pas, et auxquelles le traitement chimique revendiqué avait été appliqué. En d'autres termes, comme ces revendications **conféraient une protection** à, entre autres, des variétés végétales connues, auxquelles le traitement chimique revendiqué avait été appliqué, l'article 53b) CBE s'appliquait à ces revendications, même si l'invention revendiquée concernait et avait pour objet **le traitement chimique particulier** spécifié dans les revendications. Toutefois, la chambre de recours saisie de l'affaire a annulé la décision de la division d'examen et estimé que l'article 53b) CBE s'appliquait uniquement aux revendications définissant de nouvelles variétés végétales dans leur individualité, qui se distinguent d'autres variétés et dont l'obtention peut être protégée en vertu de la Convention de l'UPOV. Elle a notamment déclaré que "l'article 53b) CBE exclut seulement la délivrance de brevet pour les plantes ou leurs matériels de reproduction ou de multiplication sous la forme génétiquement fixée de la variété végétale".

Dans la décision T 49/83, la chambre a dit clairement que le traitement chimique revendiqué, qui constituait "l'invention revendiquée", "n'appartenait pas au domaine des obtentions végétales, qui relève de la modification génétique des végétaux". Ce traitement chimique ne donnait bien entendu lieu à aucune modification génétique chez les plantes auxquelles il était appliqué et l'effet qu'il produisait ne pouvait pas être transmis aux générations suivantes.

3. Comme résumé au point IV ci-dessus, la chambre de recours technique 3.3.2 a simplement estimé dans la décision T 19/90 que l'expression "races animales" figurant à l'article 53b) CBE n'avait pas pour effet d'exclure de la brevetabilité "les animaux en tant que tels". L'affaire a été

die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, die Prüfungsabteilung solle entscheiden, ob die beanspruchten gentechnisch veränderten Säuger in dem Begriff "Tierarten" mit eingeschlossen seien.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer kann den Ausführungen der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 in der Entscheidung T 19/90 zu der Frage, welche Bedeutung der Begriff "Tierart" ("animal variety", "race animale") in Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ eigentlich habe, nichts anderes entnommen werden, als daß durch diese Bestimmung "Tiere als solche" von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen sind.

4. Für die Klärung der Frage, ob die Entscheidung T 356/93 eine in bezug auf die vorgelegte Rechtsfrage von der Entscheidung T 49/83 oder T 19/90 "abweichende Entscheidung" ist, muß geprüft werden, welche Einwände der Einsprechende unter Berufung auf Artikel 53 b) EPÜ in dem Einspruch, der Gegenstand der Entscheidung T 356/93 ist, überhaupt geltend gemacht hat.

Aus der Akte geht hervor, daß der Einsprechende seinen auf Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ gestützten Einwand gegen Anspruch 21 auf zweierlei unterschiedliche Weise vorgebracht hat:

1) Anspruch 21 umfasse **bekannte** Pflanzensorten, die genetisch verändert worden seien, um sie herbizidresistent zu machen; siehe die Ausführungsbeispiele in der Beschreibung des Patents. Weil der Anspruch solche bekannten Pflanzensorten umfasse und ihnen mithin Schutz verleihe, sei er nach Artikel 53 b) EPÜ nicht gewährbar.

2) Anspruch 21 definiere Pflanzen (unabhängig davon, ob es sich vor ihrer genetischen Transformation um "Pflanzensorten" im Sinne des UPOV-Übereinkommens handle), die genetisch verändert worden seien, um sie herbizidresistent zu machen. Diese genetische Herbizidresistenz sei ein unterscheidbares und von einer Pflanzengeneration zur nächsten beständiges Merkmal. **Die beanspruchte genetische Veränderung selbst** mache mithin aus den Pflanzen "Pflanzensorten" im Sinne des 1991 revidierten UPOV-Übereinkommens, und folglich sei Anspruch 21 auf einen im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ nicht patentierbaren Gegenstand gerichtet.

instance in order that the examining division should decide whether or not the claimed genetically engineered mammalian animals were within the meaning of the term "animal varieties".

In the Enlarged Board's view, nothing can properly be implied from what was said by Technical Board of Appeal 3.3.2 in decision T 19/90 in relation to the first half-sentence of Article 53(b) EPC as to the true meaning of the term "animal variety" ("race animale", "Tierart"), other than that "animals as such" are not excluded from patentability by this provision.

4. In order to determine whether decision T 356/93 is a "different decision" from either of decisions T 49/83 and T 19/90 with respect to the referred question of law, it is relevant to consider the objections which were actually raised by the opponent under Article 53(b) EPC, in the opposition which is the subject of decision T 356/93.

The file record of the case shows that the objection to claim 21 under Article 53(b), first half-sentence, EPC was put by the opponent in two different ways:

(1) Claim 21 includes within its scope known plant varieties which have been genetically modified so as to be herbicide-resistant - see the working examples in the description of the patent. Because the claim embraces and thus confers protection upon such known plant varieties, it is not allowable under Article 53(b) EPC.

(2) Claim 21 defines plants (whether or not they are "plant varieties" in the sense of the UPOV Convention before they are genetically transformed) which have been genetically modified so that they are herbicide-resistant. This characteristic of genetic herbicide-resistance is distinctive and stable in succeeding generations of the plants. Thus **the claimed genetic modification itself** makes the plants "plant varieties" in the sense of the revised UPOV Convention, 1991, and for this reason claim 21 defines unpatentable subject-matter within the meaning of Article 53(b) EPC.

renvoyée à la première instance, afin que la division d'examen se prononce sur la question de savoir si les mammifères revendiqués qui ont subi des manipulations génétiques sont couverts par l'expression "races animales".

De l'avis de la Grande Chambre de recours, l'avis émis par la chambre de recours technique 3.3.2 dans la décision T 19/90 en ce qui concerne le premier membre de phrase de l'article 53b) CBE ne permet pas vraiment de tirer de conclusion sur la véritable signification de l'expression "race animale" ("animal variety", "Tierart"), si ce n'est que cette disposition n'exclut pas les "animaux en tant que tels" de la brevetabilité.

4. Afin de déterminer si la décision T 356/93 "diffère" de l'une des décisions T 49/83 et T 19/90 sur la question de droit soumise, il convient d'examiner les objections qui ont été effectivement soulevées par l'opposant au titre de l'article 53b) CBE dans le cadre de l'opposition qui faisait l'objet de la décision T 356/93.

Il ressort du dossier que l'opposant a présenté de deux manières différentes l'objection qu'il a formulée au titre de l'article 53b) CBE, premier membre de phrase, à l'encontre de la revendication 21 :

1) La revendication 21 couvre des variétés végétales **connues**, qui ont été génétiquement modifiées de façon à les rendre résistantes aux herbicides - cf. les exemples de mise en oeuvre dans la description du brevet. Comme la revendication couvre des variétés végétales connues et que de ce fait elle leur confère une protection, elle n'est pas admissible en vertu de l'article 53b) CBE.

2) La revendication 21 définit des plantes (qu'elles constituent ou non des "variétés végétales" au sens de la Convention de l'UPOV, avant de subir une transformation génétique) qui ont été génétiquement modifiées de façon à les rendre résistantes aux herbicides. Ce caractère de résistance génétique aux herbicides est distinct et stable dans les générations suivantes. Aussi les plantes deviennent-elles, du fait même de la **modification génétique revendiquée**, des "variétés végétales" au sens de la Convention de l'UPOV, dans sa version révisée de 1991. En conséquence, la revendication 21 définit un objet non brevetable au sens de l'article 53b) CBE.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung befaßt sich in erster Linie mit dem Einwand 1 (s. Nrn. 10 und 13 des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" und Nrn. 4.1 bis 4.3 der "Entscheidungsgründe"). Im Beschwerdeverfahren erlangte jedoch der Einwand 2 größere Bedeutung als der Einwand 1. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 bezog sich deshalb in ihrer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung nur auf den Einwand 2 und wies darauf hin, daß sich der Sachverhalt, der zu diesem Einwand Anlaß gebe, von dem in den Entscheidungen T 49/83 und T 320/87 untersuchten Sachverhalt unterscheidet. Unter Nummer IX d) des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" der Entscheidung T 356/93 werden die Ausführungen des Einsprechenden mit den Worten zusammengefaßt, es "bezögen sich diese Ansprüche [einschließlich des Anspruchs 21] auf eine sehr eng umrissene Gruppe von Pflanzen mit einem bestimmten Merkmal (Herbizidresistenz), das beständig von einer Folgegeneration zur nächsten weitergegeben werde ... und das Teil der genetischen Veränderung der betreffenden Pflanzen sein solle. Damit sei faktisch die Definition einer Pflanzensorte im Sinne des [UPOV-Übereinkommens] erfüllt. Deshalb seien die Ansprüche nach Artikel 53 b) EPÜ nicht gewährbar. Wenn ein Anspruch etwas nicht Patentierbares enthalte, so sei er nämlich als Ganzes zu verwerfen".

5. Die maßgebenden Teile der "Entscheidungsgründe" in der Entscheidung T 356/93 sind unter Nummer V zusammengefaßt. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer entspricht die in dieser Entscheidung getroffene Feststellung, Anspruch 21 sei nach Artikel 53 b) EPÜ nicht gewährbar, in den wesentlichen Zügen dem, was vorstehend als Einwand 2 zusammengefaßt ist. Bei sorgfältiger Lektüre der Nummern 20 bis 24 und 40.3 bis 40.5 der Entscheidung T 356/93 in ihrem jeweiligen Zusammenhang ist mithin ersichtlich, daß die Beschwerdekammer der Auffassung war, Anspruch 21 verstöße gegen Artikel 53 b) EPÜ nicht etwa deshalb, weil der Anspruch bekannte Pflanzensorten umfasse (Einwand 1), sondern weil die beanspruchte genetische Veränderung einer Pflanze selbst aus der veränderten oder transformierten Pflanze eine neue "Pflanzensorte" im Sinne des 1991 revidierten UPOV-Übereinkommens und des Artikels 53 b) EPÜ mache (Einwand 2).

Diese Auslegung der Entscheidung T 356/93 wird dadurch erhärtet, daß

The decision of the opposition division deals primarily with objection (1) (see paragraphs 10 and 13 of the "Facts and Submissions", and paragraphs 4.1 to 4.3 of the "Reasons for the Decision"). During the appeal proceedings, objection (2) became more prominent than objection (1), however. Thus in its communication which accompanied the summons to oral proceedings, Technical Board of Appeal 3.3.4 only referred to objection (2), and pointed out that the circumstances which give rise to this objection are different from the circumstances which were considered in decisions T 49/83 and T 320/87. Paragraph IX(d) of the "Summary of Facts and Submissions" of decision T 356/93 states, in summary of the opponent's submissions, that "the said claims [including claim 21] related to a very narrow group of plants with a particular characteristic (herbicide-resistance) which was transmitted in a stable manner down the generations which was intended to be part of the genetic modification of the relevant plants. This corresponded de facto to the definition of a plant variety, as defined by the [UPOV Convention]. Thus, the claims were not allowable under Article 53(b) EPC. In fact, when a claim covered something which was unpatentable, the whole claim was bad."

5. The relevant parts of the "Reasons for the Decision" in decision T 356/93 are summarised in paragraph V above. In the view of the Enlarged Board of Appeal, the essential basis for the finding in this decision that claim 21 is not allowable under Article 53(b) EPC corresponds to what is summarised above as objection (2). Thus it is clear from a careful reading of paragraphs 20 to 24 and 40.3 to 40.5 of decision T 356/93 in their context that claim 21 was held to be contrary to Article 53(b) EPC, not because the claim embraces known plant varieties (objection (1)), but because the claimed genetic modification of a plant itself makes the modified or transformed plant a new "plant variety" within the meaning of the revised UPOV Convention, 1991, and Article 53(b) EPC (ie objection (2)).

This interpretation of decision T 356/93 is supported by the fact that

La décision de la division d'opposition porte essentiellement sur l'objection 1 (cf. points 10 à 13 de l'Exposé des faits et conclusions, ainsi que les points 4.1 à 4.3 des Motifs de la décision). Toutefois, au cours de la procédure de recours, l'objection 2 a pris le pas sur l'objection 1. Par conséquent, dans sa notification accompagnant la citation à la procédure orale, la chambre de recours technique 3.3.4 a uniquement mentionné l'objection 2 et a fait observer que les circonstances qui avaient donné lieu à cette objection différaient de celles examinées dans les décisions T 49/83 et T 320/87. Il est précisé au point IXd) de l'Exposé des faits et conclusions, pour résumer les conclusions de l'opposant, que ces revendications [y compris la revendication 21, portent sur un groupe très limité de plantes comportant un caractère particulier (résistance aux herbicides) qui est transmis de façon stable aux générations suivantes et qui est censé faire partie de la modification génétique des plantes concernées. Cela correspond de facto à la définition d'une variété végétale, telle qu'on la trouve dans la Convention de l'UPOV. Les revendications ne sont donc pas admissibles en vertu de l'article 53b) CBE. En effet, lorsqu'une revendication couvre un objet non brevetable, elle n'est pas valable dans son ensemble.

5. Les parties pertinentes des "Motifs" de la décision T 356/93 sont résumées au point V ci-dessus. De l'avis de la Grande Chambre de recours, la conclusion énoncée dans cette décision, selon laquelle la revendication 21 n'est pas admissible en vertu de l'article 53b) CBE, se fonde essentiellement sur l'objection 2 résumée ci-dessus. Il ressort donc clairement d'une lecture attentive des points 20 à 24 et 40.3 à 40.5 de la décision T 356/93 dans leur contexte que la revendication 21 a été jugée contraire à l'article 53b) CBE, non pas parce que la revendication couvre des variétés végétales connues (objection 1), mais parce que la plante modifiée ou transformée devient, du fait même de la modification génétique revendiquée, une nouvelle "variété végétale" au sens de la Convention de l'UPOV, dans sa version révisée de 1991, ainsi que de l'article 53b) CBE (objection 2).

Cette interprétation de la décision T 356/93 est corroborée par le point

es unter Nummer 40.4 der Entscheidung heißt, der Gegenstand des Anspruchs 21 "unterscheide sich grundsätzlich" von dem in der Entscheidung T 49/83 erörterten Gegenstand; siehe Nummer V.

6. Unter Nummer 40.6 wird ausgeführt, der Patentinhaber räume ein, "daß die besagten Ausführungsbeispiele an vorhandenen Sorten durchgeführt wurden", und bestreite nicht, "daß Anspruch 21 auch Pflanzensorten umfaßt". Weiter heißt es, da der Patentinhaber "keine Möglichkeit für die Aufnahme eines geeigneten Disclaimers" sehe, mache er geltend, die beanspruchte "bestimmte Pflanzensorte" (worunter die Große Beschwerdekammer eine Bezugnahme auf die beanspruchte genetische Veränderung versteht) solle als eine Art "Auswählerfindung" betrachtet werden. Die Kammer 3.3.4 schloß sich dem nicht an, da eine solche Erfindung, wie schon unter Nummer 40.5 ausgeführt, eine "Pflanzensorte" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ sei, und zwar unabhängig davon, ob sie eine "Auswählerfindung" verkörpere. Die Aussagen unter Nummer 40.6 stehen daher mit der Feststellung unter Nummer 40.5 in Einklang und erhärten sie.

Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer ist den Ausführungen unter Nummer 40.6 der Entscheidung T 356/93 nirgendwo zu entnehmen, Anspruch 21 sei im Sinne des Einwands 1 nicht patentierbar.

7. Wie unter Nummer VI angegeben, machte der Präsident des EPA in seiner Begründung für die Vorlage der Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer geltend, die Aussage unter Nummer 24 der Entscheidung T 356/93 stehe im Widerspruch zu den Entscheidungen T 49/83 und T 19/90. Betrachtet man Nummer 24 in ihrem Zusammenhang, d. h. in Verbindung mit den Nummern 40.3 bis 40.8, so ist die eigentliche Bedeutung von Nummer 24 in den Augen der Großen Beschwerdekammer im wesentlichen identisch mit der Aussage in den ersten drei Zeilen von Nummer 40.8, nämlich daß Anspruch 21 nicht gewährbar ist, wenn er (wie dies der Fall ist) eine Pflanzensorte gemäß der Definition unter Nummer 23, beispielsweise die in Anspruch 21 definierten genetisch transformierten Pflanzen, umfaßt ("vom Umfang her erfaßt").

8. Die Feststellung in der Entscheidung T 356/93, die unter Nummer 5 genannt ist und dem Einwand 2 entspricht, betrifft zweifellos eine Rechtsfrage von grundsätzlicher

paragraph 40.4 of the decision states that the subject-matter of claim 21 "differs decisively" from the subject-matter dealt with in decision T 49/83 - see paragraph V above.

6. Paragraph 40.6 states that the patent proprietor admitted "that the said working examples were carried out on existing varieties", and did not deny "that claim 21 encompasses also plant varieties". This paragraph goes on to state that since the proprietor could not see "any possibility of introducing an appropriate disclaimer", he submitted that the claimed "specific plant variety" (which the Enlarged Board understands as referring to the claimed genetic modification) should be considered as a kind of "selection invention". Board 3.3.4 did not accept this submission because, as already held in paragraph 40.5, such an invention is a "plant variety" within the meaning of Article 53(b) EPC whether or not it is a "selection invention". Thus the contents of paragraph 40.6 are consistent with and support the finding in paragraph 40.5.

The Enlarged Board does not understand anything that is said in paragraph 40.6 of decision T 356/93 as constituting a finding to the effect that claim 21 is not patentable in the sense of objection (1).

7. As stated in paragraph VI above, in his statement of reasons for referring the question of law to the Enlarged Board, the President of the EPO has relied upon the statement in paragraph 24 of decision T 356/93 as being in conflict with what was decided in decisions T 49/83 and T 19/90. In the Enlarged Board's view, when paragraph 24 is read in its context, which is in conjunction with paragraphs 40.3 to 40.8, the true meaning of paragraph 24 is essentially the same as what is said in the first three lines of paragraph 40.8: namely that claim 21 is not allowable if (as it does) it encompasses ("embraces", "includes within its scope") a "plant variety" as defined in paragraph 23, such as the genetically transformed plants which are defined in claim 21.

8. The finding in decision T 356/93 as set out in paragraph 5 above, corresponding to objection (2) above, clearly concerns an important point of law, but this point of law is not the

40.4 de la décision, selon lequel l'objet de la revendication 21 "diffère de façon décisive" de celui examiné dans la décision T 49/83 (cf. point V supra).

6. Il est précisé au point 40.6 que le titulaire du brevet a admis que "ces exemples de mise en oeuvre ont été réalisés sur des variétés existantes" et qu'il n'a pas méconnu que "la revendication 21 englobait également des variétés végétales". Puis il est ajouté que comme le titulaire du brevet ne voyait "aucune possibilité d'introduire un disclaimer approprié", il a allégué que la "variété végétale spécifique" qui est revendiquée (ce que la Grande Chambre de recours comprend comme se référant à la modification génétique revendiquée) devait être considérée comme une sorte d'"invention de sélection". La chambre 3.3.4 n'a pu accepter cet argument, parce que, comme indiqué au point 40.5, une telle invention est une "variété végétale" au sens de l'article 53b) CBE, qu'il s'agisse ou non d'une "invention de sélection". Le point 40.6 est donc conforme à la conclusion énoncée au point 40.5 et la corrobore.

La Grande Chambre de recours estime que le point 40.6 de la décision T 356/93 ne contient rien qui permette de conclure que la revendication 21 n'est pas brevetable au sens de l'objection 1.

7. Comme indiqué au point VI ci-dessus, le Président de l'OEB s'est fondé, dans son mémoire exposant les motifs de la saisine de la Grande Chambre, sur la divergence qui existe selon lui entre la conclusion figurant au point 24 de la décision T 356/93 et celles des décisions T 49/83 et T 19/90. De l'avis de la Grande Chambre, lorsque le point 24 est lu dans son contexte, c'est-à-dire en liaison avec les points 40.3 à 40.8, il a essentiellement la même signification que les trois premières lignes du point 40.8, à savoir que la revendication 21 n'est pas admissible, si (comme c'est le cas) elle englobe ("comprend", "couvre") une "variété végétale" telle que définie au point 23, par exemple la plante transformée génétiquement selon la revendication 21.

8. La conclusion de la décision T 356/93, telle qu'énoncée au point 5 ci-dessus et correspondant à l'objection 2 ci-dessus, concerne clairement une question de droit d'importance

Bedeutung, aber diese Rechtsfrage ist nicht Gegenstand der Vorlage des Präsidenten an die Große Beschwerdekammer. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer besteht zwischen dieser Feststellung und den Feststellungen in den Entscheidungen T 49/83 und T 19/90 kein Widerspruch, weil es (wie aus den Nummern III, IV, 2 und 3 hervorgeht) weder in der Entscheidung T 49/83 noch in der Entscheidung T 19/90 um die Rechtsfrage ging, die Gegenstand der Entscheidung T 356/93 war. Mit anderen Worten: Die beiden Beschwerdekammern haben über die Rechtsfrage, die der Präsident der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b EPÜ vorgelegt hat, keine voneinander abweichenden (d. h. sich widersprechenden) Entscheidungen getroffen.

Schlußfolgerung

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Vorlage der unter Nummer I genannten Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer durch den Präsidenten des EPA ist nach Artikel 112 (1) b EPÜ unzulässig.

subject of the question which the President has referred to the Enlarged Board. In the Enlarged Board's judgment there is no conflict between this finding and what was decided in decisions T 49/83 and T 19/90, because (as is apparent from paragraphs III, IV, 2 and 3 above) neither of decisions T 49/83 and T 19/90 were concerned with the point of law which was decided in decision T 356/93. In other words, two boards of appeal have not given different (ie conflicting) decisions on the question of law which the President has referred to the Enlarged Board of Appeal, as required by Article 112(1)(b) EPC.

Conclusion

For these reasons it is decided that:

The referral of the question of law set out in paragraph I above to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO is inadmissible under Article 112(1)(b) EPC.

fondamentale, qui ne fait toutefois pas l'objet de la saisine de la Grande Chambre par le Président. De l'avis de la Grande Chambre, cette conclusion n'est pas contraire aux décisions T 49/83 et T 19/90, étant donné que (comme il ressort des points III, IV, 2 et 3 supra) aucune de ces deux décisions ne portait sur la question de droit sur laquelle il a été statué dans la décision T 356/93. En d'autres termes, les chambres de recours n'ont pas rendu de décisions divergentes (c'est-à-dire contraires) sur la question de droit que le Président a soumise à la Grande Chambre de recours, comme requis par l'article 112(1)(b) CBE.

Conclusion

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La question de droit qui est énoncée au point I ci-dessus et que le Président de l'OEB a soumise à la Grande Chambre de recours est irrecevable en vertu de l'article 112(1)(b) CBE.