

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Vorlageentscheidung
der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 13. Oktober 1997
T 1054/96 – 3.3.4* **
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: F. L. Davison-Brunel
S. C. Perryman

Anmelder: NOVARTIS AG

**Stichwort: transgene Pflanze/
NOVARTIS**

**Artikel: 33 (1) b), 52, 53 b) 54, 64 (2),
84, 112 (1), 164 (2), 172 EPÜ**

**Schlagwort: "Ansprüche, die Pflan-
zensorten umfassen" – "gentechn-
nisch veränderte Pflanzensorten" –
"im wesentlichen biologische Ver-
fahren zur Züchtung von Pflanzen" –
"Sorten als Erzeugnisse mikrobiologi-
scher Verfahren" – "Verstoß gegen
das Patentierungsverbot des Artikels
53 b) EPÜ" – "Befassung der Großen
Beschwerdekammer (bejaht)"**

Leitsatz

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Rechtsfragen zur
Entscheidung vorgelegt:*

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

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

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Referral-Decision of Technical
Board of Appeal 3.3.4
dated 13 October 1997
T 1054/96 – 3.3.4* **
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: F. L. Davison-Brunel
S. C. Perryman

Applicant: NOVARTIS AG

**Headword: Transgenic plant/
NOVARTIS**

**Article: 33(1)(b), 52, 53(b), 54, 64(2),
84, 112(1), 164(2), 172 EPC**

**Keyword: "Claims encompassing
plant varieties" – "Genetically engi-
neered plant varieties" – "Essentially
biological processes for the produc-
tion of plants" – "Varieties as pro-
ducts of microbiological processes" –
"Contravention of prohibition of
Article 53(b) EPC" – "Referral to
Enlarged Board (yes)"**

Headnote

*The following questions are referred
to the Enlarged Board of Appeal for
decision:*

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

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

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de saisine de la
Chambre de recours
technique 3.3.4,
en date du 13 octobre 1997
T 1054/96 – 3.3.4* **
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Présidente : U. M. Kinkeldey
Membres : F. L. Davison-Brunel
S. C. Perryman

Demandeur : NOVARTIS AG

**Référence : Plante transgénique/
NOVARTIS**

**Article : 33(1)(b), 52, 53(b), 54, 64(2),
84, 112(1), 164(2), 172 CBE**

**Mot-clé : "Revendications englobant
des variétés végétales" – "Variétés
végétales obtenues par génie géné-
tique" – "Procédés essentiellement
biologiques d'obtention de végé-
taux" – "Variétés en tant que pro-
duits obtenus par des procédés
microbiologiques" – "Violation
de l'interdiction visée à l'article 53b)
CBE" – "Saisine de la Grande
Chambre de recours (oui)"**

Sommaire

*Les questions suivantes sont sou-
mises à la Grande Chambre de
recours pour décision :*

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

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

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 1/98
anhängig.

** Anlagen nicht veröffentlicht.

* Case pending under Ref No. G 1/98.

** Annexes not published.

* Affaire en instance sous le numéro G 1/98.

** Les Annexes ne sont pas publiées.

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

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

Sachverhalt und Anträge

I. Die unter der Nummer 0 488 511 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 91 810 144.5 mit der Bezeichnung "lytische Peptide und hydrolytische Enzyme enthaltende antipathogen wirksame Zusammensetzungen" wurde von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

Anspruch 19 in der zurückgewiesenen Fassung lautete wie folgt:

"Transgene Pflanze und deren Samen mit rekombinanten DNA-Sequenzen, die codieren für
a) ein oder mehrere lytische Peptide, die kein Lysozym sind, in Verbindung mit
b) einer oder mehreren Chitinasen und/oder
c) einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen in einer synergistisch wirksamen Menge"

Die Ansprüche 20 bis 22 waren auf weitere Ausführungsarten des in Anspruch 19 definierten Gegenstands gerichtet.

Die Ansprüche 23 und 24 hatten folgenden Wortlaut:

"23. Verfahren zur Erzeugung einer transgenen Pflanze, die ein oder mehrere lytische Peptide in Verbindung mit einer oder mehreren Chitinasen und/oder einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen in einer synergistisch wirksamen Menge synthetisieren kann, wobei das Verfahren die Verfahrensschritte der Erzeugung einer transgenen Pflanze mit rekombinanten DNA-Sequenzen umfaßt, die für ein oder mehrere lytische Peptide, die kein Lysozym sind, in Verbindung mit einer oder mehreren Chitinasen und/oder einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen codieren.

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

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

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 91 810 144.5 published under No. 0 488 511 with the title "Anti-pathogenically effective compositions comprising lytic peptides and hydrolytic enzymes" was refused by the Examining Division.

Claim 19 as refused read as follows:

"A transgenic plant and the seed thereof comprising recombinant DNA sequences encoding
a) one or more lytic peptides, which is not lysozyme, in combination with;
b) one or more chitinases; and/or
c) one or more beta-1,3-glucanases in a synergistically effective amount."

Claims 20 to 22 were directed to further embodiments of the subject-matter of claim 19.

Claims 23 and 24 read as follows:

"23. A method of preparing a transgenic plant which is able to synthesize one or more lytic peptides together with one or more chitinases; and/or one or more beta-1,3-glucanases in a synergistically effective amount; said method comprising the steps of preparing a transgenic plant comprising recombinant DNA sequences encoding one or more lytic peptides, which is not lysozyme together with one or more chitinases; and/or one or more beta-1,3-glucanases.

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

IV. Une variété végétale, dans laquelle chaque végétal de cette variété pris individuellement contient au moins un gène spécifique introduit dans un végétal ancestral par recombinaison génétique, échappet-elle à la disposition de l'article 53b) CBE, en vertu de laquelle il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ?

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 91 810 144.5, publiée sous le n° 0 488 511 et intitulée "compositions anti-pathogènes comprenant des peptides lytiques et des enzymes hydrolytiques", a été rejetée par la division d'examen.

La revendication 19 telle que rejetée s'énonce comme suit :

"Plante transgénique et semence de cette plante comprenant des séquences d'ADN recombiné codant pour :
a) un ou plusieurs peptides lytiques, autres que le lysozyme, en combinaison avec ;
b) une ou plusieurs chitinases ; et/ou
c) une ou plusieurs bêta-1,3-glucanases en quantité synergique."

Les revendications 20 à 22 portent sur d'autres modes de réalisation de l'objet de la revendication 19.

Les revendications 23 et 24 s'énoncent comme suit :

"23. Procédé d'obtention d'une plante transgénique capable de synthétiser un ou plusieurs peptides lytiques ainsi qu'une ou plusieurs chitinases ; et/ou une ou plusieurs bêta-1,3-glucanases en quantité synergique ; ledit procédé comprenant les étapes consistant à obtenir une plante transgénique comprenant des séquences d'ADN recombiné codant un ou plusieurs peptides lytiques, autres que le lysozyme, ainsi qu'une ou plusieurs chitinases ; et/ou une ou plusieurs bêta-1,3-glucanases.

24. Verfahren zur Erzeugung einer transgenen Pflanze, die ein oder mehrere lytische Peptide, die kein Lysozym sind, in Verbindung mit einer oder mehreren Chitinasen und/oder einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen in einer synergistisch wirksamen Menge synthetisieren kann, wobei das Verfahren die Verfahrensschritte der Erzeugung von zwei oder mehr transgenen Pflanzen mit rekombinanten DNA-Sequenzen, die für ein oder mehrere lytische Peptide in Verbindung mit einer oder mehreren Chitinasen und/oder einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen codieren, und die Kreuzung dieser Pflanzen mittels herkömmlicher Züchtungsverfahren umfaßt"

II. Die Prüfungsabteilung begründete die Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ damit, daß die Ansprüche 19 bis 22 den Erfordernissen des Artikels 53 b) EPÜ nicht genügten. Dabei zog sie eine Parallele zur Sache T 356/93 (ABI. EPA 1995, 545), in der ebenfalls gentechnisch veränderte Pflanzen und Samen beansprucht worden waren. Die Kammer habe in diesem früheren Fall entschieden, daß ein Anspruch auf gentechnisch veränderte Pflanzen und Samen ungeachtet dessen, daß er nicht auf bestimmte Pflanzensorten gerichtet sei, auch Pflanzensorten umfasse, die keine Erzeugnisse eines mikrobiologischen Verfahrens seien, so daß der Anspruch nach Artikel 53 b) EPÜ nicht gewährbar sei.

III. Die Beschwerdeführerin legte Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und beantragte, sie aufzuheben und auf der Grundlage des der Prüfungsabteilung vorliegenden Anspruchssatzes ein Patent zu erteilen. Sie machte insbesondere geltend, daß die Entscheidung T 356/93 (a. a. O.) auf einer nicht sachgerechten Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ beruhe und nicht weitergeführt werden sollte.

IV. Die Kammer lud zu einer mündlichen Verhandlung und erließ am 5. September 1997 eine Mitteilung, in der sie auch Einwände gegen die Ansprüche 23 und 24 erhob, ihre vorläufige Auffassung zu den zu erörternden Fragen darlegte und die Beschwerdeführerin fragte, ob sie am Ende des Anspruchs 19 nicht einen Disclaimer folgenden Inhalts aufnehmen wolle: "Pflanzensorten, für die nach Artikel 53 EPÜ keine europäischen Patente erteilt werden, werden nicht beansprucht."

24. A method of preparing a transgenic plant which is able to synthesize one or more lytic peptides which is not lysozyme together with one or more chitinases; and/or one or more beta-1,3-glucanases in a synergistically effective amount; said method comprising the steps of preparing two or more transgenic plants comprising recombinant DNA sequences encoding one or more lytic peptides together with one or more chitinases; and/or one or more beta-1,3-glucanases, and crossing said plants using conventional breeding techniques."

II. The Examining Division refused the application under Article 97(1) EPC for the reason that claims 19 to 22 did not fulfill the requirements of Article 53(b) EPC. A parallel was drawn with the case dealt with in decision T 356/93 (OJ EPO 1995, 545) where genetically engineered plants and seeds were equally claimed. The Examining Division remarked that, in this earlier case, the Board had held that a claim to genetically engineered plants and seeds, although not directed to any specific plant varieties, encompassed plant varieties which were not products of a microbiological process and, consequently, was not allowable under Article 53(b) EPC.

III. The Appellant lodged an appeal against this decision requesting that the decision under appeal be set aside and a patent be granted on the basis of the set of claims before the Examining Division. In particular it was argued that decision T 356/93 (loc. cit.) had inappropriately interpreted Article 53(b) EPC and should not be followed.

IV. The Board issued a summons to oral proceedings, and sent a communication dated 5 September 1997, in which objections were also raised to claims 23 and 24, the preliminary view of the Board on issues to be discussed was set out, and in which the Appellant was asked to consider adding a disclaimer at the end of claim 19 in the form of "protection for plant varieties for which European patents shall not be granted pursuant to Article 53 EPC is disclaimed".

24. Procédé d'obtention d'une plante transgénique capable de synthétiser un ou plusieurs peptides lytiques autres que le lysozyme ainsi qu'une ou plusieurs chitinasen; et/ou une ou plusieurs bêta-1,3-glucanasen en quantité synergique; ledit procédé comprenant les étapes consistant à obtenir deux ou plus plantes transgéniques comprenant des séquences d'ADN recombiné codant un ou plusieurs peptides lytiques ainsi qu'une ou plusieurs chitinasen; et/ou une ou plusieurs bêta-1,3-glucanasen, et à croiser lesdites plantes par les techniques conventionnelles de reproduction."

II. La division d'examen a rejeté la demande en application de l'article 97(1) CBE, au motif que les revendications 19 à 22 ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 53b) CBE. Elle a établi un parallèle avec l'affaire T 356/93 (JO OEB 1995, 545), dans laquelle il était également revendiqué des plantes et des semences obtenues par génie génétique. La chambre saisie de cette précédente affaire avait estimé que, même si elle ne portait pas sur des variétés végétales spécifiques, une revendication relative à des plantes et des semences obtenues par génie génétique englobait néanmoins des variétés végétales qui n'étaient pas des produits obtenus par un procédé microbiologique et qu'en conséquence, elle n'était pas admissible en vertu de l'article 53b) CBE.

III. Le requérant a formé un recours contre cette décision et demandé l'annulation de la décision contestée, ainsi que la délivrance d'un brevet sur la base du jeu de revendications déposé auprès de la division d'examen. Il a en particulier allégué que la décision T 356/93 (loc. cit.) n'interprétait pas correctement l'article 53b) CBE et qu'elle ne devait donc pas être suivie.

IV. La Chambre a convoqué une procédure orale et envoyé une notification en date du 5 septembre 1997, dans laquelle elle a également soulevé des objections à l'encontre des revendications 23 et 24, exposé son avis préliminaire sur certaines questions à examiner et invité le requérant à envisager l'ajout d'un disclaimer à la fin de la revendication 19 sous la forme suivante: "la protection des variétés végétales pour lesquelles il n'est pas délivré de brevets européens en vertu de l'article 53 CBE est exclue".

V. Die mündliche Verhandlung fand am 13. Oktober 1997 statt. Nachdem die Beschwerdeführerin und die Kammer verschiedene Vorschläge betreffend die der Großen Beschwerdekammer vorzulegenden Fragen diskutiert hatten, reichte die Beschwerdeführerin ein Dokument ein, das die Überschrift "Überarbeitete Fragen für die Große Beschwerdekammer" trug und folgenden Wortlaut hatte:

1. Welche Verpflichtungen haben die Instanzen des EPA, eine Anmeldung darauf zu prüfen, ob die Ansprüche im Hinblick auf die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ gewährbar sind, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist; sind die Instanzen des EPA insbesondere verpflichtet, einschlägige Vorschriften internationaler Verträge wie des TRIPS-Übereinkommens, der EU-Richtlinien, der Vereinbarung über das Gemeinschaftspatent oder des UPOV-Übereinkommens, die Vertragsstaaten des EPÜ geschlossen haben, gemäß Artikel 31 (3) des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge und dem von der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/83 aufgestellten Gebot, die Frage der Harmonisierung nationaler und internationaler Vorschriften in Betracht zu ziehen, als "spätere Praxis" zu berücksichtigen?

2. Wird mit einem Anspruch, der auf einem technischen Beitrag basiert, dessen Anwendung sich nicht auf eine einzige oder eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt, und der auf Pflanzen gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Pflanzensorten in ihrer Individualität beansprucht werden, ipso facto das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ umgangen, obwohl er Pflanzensorten umfaßt?

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

4. Gilt die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist, für einen Anspruch auf eine pflanzliche

V. Oral proceedings took place on 13 October 1997. After discussion of various proposals by the Appellant and the Board of questions for referral to the Enlarged Board of Appeal, the Appellant submitted a document headed "Revised questions for Enlarged Board" reading:

1. What duties do the instances of the EPO have regarding examining an application in respect of whether the claims are allowable in view of the provision of Article 53(b) that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof; in particular, are the instances of the EPO obliged to take into account relevant provisions of international conventions on which EPC Contracting States have agreed such as the TRIPS agreement, EU directives, the Agreement on Community Patent, the UPOV Convention, etc., in the sense of "subsequent practice" of Article 31(3) of the Vienna Convention on the Law of Treaties and the necessity to pay attention to questions of harmonization of national and international rules of law as stated by the Enlarged Board of Appeal in G 5/83?

2. Does a claim which is based on a technical contribution the application of which is not confined to a single or particular plant variety and relates to plants but wherein specific plant varieties are not individually claimed, ipso facto avoid the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC even though it embraces plant varieties?

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

4. Does the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, which provision does not apply to microbiological processes or the products thereof, apply to a claim for a plant grouping in which each individual plant of that grouping contains at least one specif-

V. La procédure orale a eu lieu le 13 octobre 1997. Après examen de diverses propositions du requérant et de la Chambre concernant des questions à soumettre à la Grande Chambre de recours, le requérant a produit un document intitulé "Nouvelle version des questions à soumettre à la Grande Chambre". Ces questions s'énoncent comme suit :

1. Quelles sont les obligations des instances de l'OEB appelées à examiner une demande, lorsqu'il s'agit de déterminer si les revendications sont admissibles au regard de l'article 53b) CBE, en vertu duquel il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ainsi que pour les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ? En particulier, les instances de l'OEB sont-elles tenues de prendre en considération les dispositions pertinentes des conventions internationales auxquelles ont adhéré les Etats parties à la CBE, telles que l'Accord ADPIC, les directives de l'UE, l'Accord sur le brevet communautaire, la Convention UPOV etc., pour la raison qu'elles constituent une "pratique ultérieure" selon l'article 31(3) de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, ainsi que la nécessité d'harmoniser les règles juridiques nationales et internationales, comme l'a énoncé la Grande Chambre de recours dans la décision G 6/83 ?

2. Une revendication fondée sur une contribution technique dont l'application n'est pas limitée à une variété végétale unique ou particulière et qui porte sur des végétaux, sans revendiquer individuellement des variétés végétales spécifiques, échappe-t-elle ipso facto à l'exclusion de la brevetabilité énoncée à l'article 53b) CBE, bien qu'elle englobe des variétés végétales ?

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

4. La disposition de l'article 53b) CBE, selon laquelle il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ainsi que pour les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés, s'applique-t-elle à une revendication portant sur un

Gesamtheit, bei der in jeder einzelnen Pflanze dieser Gesamtheit mindestens ein spezifisches Gen vorhanden ist, das mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurde?

VI. Soweit die Ausführungen der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung für das Hintergrundverständnis der Vorlagefragen erforderlich sind, werden sie hier wie folgt zusammengefaßt:

Zu Anspruch 19

a) Anspruch 19 sei auf einen allgemein anwendbaren technischen Beitrag zur Erzeugung von Pflanzen gerichtet, die erwünschte Eigenschaften aufwiesen, weil sie eine Reihe erwünschter Gene enthielten. Die Betonung müsse auf dem "allgemein anwendbaren technischen Beitrag" liegen. Eine Benachteiligung technischer Erfinder, die einen breit anwendbaren technischen Beitrag leisteten, müsse unbedingt vermieden werden. Als Schutzrecht für einen solchen breitangelegten allgemeinen Beitrag zum Stand der Technik stünden nur Patente zur Verfügung; wenn technischen Erfindern der Patentschutz für solche Erfindungen versagt werde, gingen sie völlig leer aus. Daher müsse Patentschutz gewährt werden, sofern nicht eine Sorte als solche beansprucht werde. Zur Untermauerung dieser Auffassung berief sich die Beschwerdeführerin auf verschiedene Autoren und auf mehrere andere Verträge und Gesetzesvorschläge.

b) Die Beschwerdeführerin wollte sich nicht mit Verfahrensansprüchen begnügen. Demjenigen, der eine Verbindung erfunden habe, stehe in der Regel die gesamte Bandbreite der Anspruchskategorien zu Gebote. Es sei nicht einzusehen, weshalb sich derjenige, der dank seines technischen Beitrags eine Vielzahl transgener Pflanzen herstellen könne, auf Verfahrensansprüche beschränken solle.

c) Wenn ein Anmelder, der Pflanzen beanspruche, einen Disclaimer für Pflanzensorten aufnehmen müsse, weil der Anspruch sonst auch Pflanzensorten umfasse, müsse auch jedem Anmelder, der ein Gen beanspruche, ein Disclaimer für Pflanzensorten abverlangt werden, weil hier ebenfalls geltend gemacht werden könne, daß der Anspruch für das Gen auch alle Pflanzensorten umfasse, die dieses Gen enthielten. Es gebe aber keine Rechtsgrundlage für eine Vorschrift, daß Ansprüche für Gene einen solchen Disclaimer für Pflanzensorten enthalten müßten.

ic gene introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology?

VI. Insofar as relevant to understand the context of the referral the submissions of the Appellant at the oral proceedings can be summarized as follows:

In relation to claim 19

(a) Claim 19 related to a generally applicable technical contribution for making plants with desired properties because they contained a set of desired genes. Emphasis should be put on "generally applicable technical contribution". Discrimination against technical inventors that made broadly applicable technical contributions had to be avoided. Only patents were available to protect such broad general contributions to the art, and if technical inventors did not get patent protection for such inventions they were left with nothing at all. Patent protection should be available provided a variety was not claimed as such, and this view was supported by various authors and by reference to various other treaties and to legislative proposals.

(b) The Appellant was not satisfied with process claims. It was a quite normal practice that somebody who had invented a compound should be entitled to all possible categories of claims. Why should somebody who had made a technical contribution with which he could make a multitude of transgenic plants, be limited to method claims?

(c) If an applicant had to insert a disclaimer of plant varieties when claiming plants because otherwise the claim also encompassed plant varieties, then it would also be necessary to ask for disclaimers of plant varieties in all cases where an applicant claimed a gene, because here too it could be argued that the claim to the gene encompassed also every plant variety containing that gene. There was no basis for such a requirement of a disclaimer of plant varieties in claims to genes.

ensemble végétal, dans lequel chaque végétal de cet ensemble contient au moins un gène spécifique introduit dans un végétal ancestral par recombinaison génétique ?

VI. Dans la mesure où elle est utile à la compréhension du contexte de la saisine, l'argumentation développée par le requérant lors de la procédure orale peut se résumer comme suit :

S'agissant de la revendication 19

a) La revendication 19 porte sur une contribution technique d'application générale en vue d'obtenir des plantes présentant des propriétés voulues grâce à la présence de gènes voulus. Il convient de mettre l'accent sur l'expression "contribution technique d'application générale". Ainsi, on devrait éviter de discriminer l'auteur d'une invention technique qui apporte une telle contribution technique. Les brevets constituent en effet le seul mode de protection disponible pour ces vastes contributions générales à la technique. Par conséquent, si les inventeurs n'obtiennent pas une protection par brevet pour de telles inventions, ils ne disposent d'aucune autre solution de rechange. La protection par brevet devrait donc leur être ouverte, à condition qu'une variété ne soit pas revendiquée en tant que telle. Cette opinion est partagée par de nombreux auteurs et s'appuie sur divers autres traités et projets de lois.

b) Le requérant ne se contente pas de revendications de procédé. Il est tout à fait normal que celui qui a inventé un composé ait droit à toutes les catégories possibles de revendications. En conséquence, pourquoi l'auteur d'une contribution technique, grâce à laquelle il pourrait produire une multitude de plantes transgéniques, devrait-il se limiter à des revendications de procédé ?

c) Si un demandeur doit introduire un disclaimer excluant les variétés végétales lorsqu'il revendique des plantes, au motif que la revendication engloberait sinon des variétés végétales, un tel disclaimer pour les variétés végétales devrait également être introduit à chaque fois qu'un demandeur revendique un gène, car l'on pourrait là aussi alléguer que la revendication relative au gène englobe chaque variété végétale contenant ce gène. L'introduction d'un disclaimer excluant les variétés végétales dans des revendications relatives à des gènes est dénuée de fondement.

Zur Vertragsauslegung

d) Im Hinblick auf die Auslegung des EPÜ vertrete die Kammer in ihrer Mitteilung eine zu enge Auffassung, wenn sie sage, daß der Vertrag nach Treu und Glauben auszulegen sei und einem darin enthaltenen Ausdruck die in seinem Zusammenhang und im Lichte von Ziel und Zweck des EPÜ übliche Bedeutung zukomme, sofern nicht feststehe, daß die Vertragsstaaten ihm eine besondere Bedeutung beilegen wollten. Angewandt werden müßten, wie die Große Beschwerdekammer zweimal bestätigt habe, die Grundregeln des Wiener Übereinkommens für die Auslegung von Verträgen. Artikel 31 des Wiener Übereinkommens (Allgemeine Auslegungsregel) und insbesondere Artikel 31 (3) stelle klar, daß sich eine spätere Übung oder Praxis auch ohne förmliche Übereinkunft herausbilden könne. Es genüge, wenn alle Vertragsparteien diese Praxis billigten, wobei dies auch durch qualifiziertes Schweigen im Sinne einer Akquieszenz geschehen könne. Dies sei deshalb wichtig, weil die Vertragsstaaten des EPÜ nicht geschlossen der EU oder allen anderen Übereinkommen oder Verträgen angehörten.

e) Nach Artikel 32 des Wiener Übereinkommens (Ergänzende Auslegungsmittel) könnten ergänzende Auslegungsmittel herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen. Dies gelte nur dann, wenn es keine eindeutige spätere Praxis gebe. Wenn sich aus der späteren Praxis eine eindeutige Auslegung ableiten lasse, bestehe kein Anlaß, Artikel 32 anzuwenden.

f) Nach der klassischen Fachmeinung zur Auslegung eines Übereinkommens sei es "ein schon in vielen Zusammenhängen angewandter allgemeiner Rechtsgrundsatz, daß die Einstellung, die Geisteshaltung oder die Absichten, die eine Partei später an den Tag lege, auch als zuverlässiger Hinweis darauf gelten können, welche Einstellung, welche Geisteshaltung oder welche Absichten sie im Hinblick auf dieselbe oder eine ganz ähnlich geartete Frage früher gehabt hat". Zudem sei im Völkerrecht verankert, daß die spätere Praxis nicht unbedingt direkt an den auszulegenden Vertrag gebunden sei, sondern auch in anderen internationalen Verträgen zum Ausdruck kommen könne, solange nachweislich eine Verbindung zu der Bestimmung bestehe, die es auszulegen gelte.

On treaty interpretation

(d) The view taken in its communication by the Board on how to interpret the EPC namely that the treaty must be interpreted in good faith, that unless it was established that the Contracting States intended that a special meaning be given to a term, the term of the Treaty should be given its ordinary meaning in its context and in the light of the object and purpose of the EPC was too narrow. The basic rules of the Vienna Convention for the interpretation of treaties had to be applied as acknowledged twice by the Enlarged Board. Article 31 of the Vienna Convention: General Rules of interpretation, in particular Article 31 part 3 made clear that there was no necessity to have a formal agreement to establish a subsequent practice. It was sufficient that all parties accept that practice, and acceptance might mean a qualified silence as acquiescence. This was important in view of the fact that the Contracting States of the EPC were not all EU members, nor were all of them members of all other conventions or treaties.

(e) Article 32 of the Vienna Convention: supplementary means of interpretation stated that recourse might be had to supplementary means of interpretation to confirm the meaning resulting from the application of Article 31. This applied only if there was no clear subsequent practice. If it was possible to derive a clear interpretation from subsequent practice, there was no room for the application of Article 32.

(f) The classical view on interpreting a convention was that "It is a general principle of law, which has been applied in many contexts that a party's attitude, state of mind or intentions at a later date can be regarded as good evidence in relation to the same or closely related matter of his attitude, state of mind or intentions at an earlier date also..." Further it was established international public law that the subsequent practice need not necessarily be directly under the Treaty which had to be interpreted but could be demonstrated in other international treaties as long as there was a demonstrated link to a provision which had to be interpreted.

S'agissant de l'interprétation des traités

d) L'avis émis par la Chambre, dans sa notification, sur la façon d'interpréter la CBE est trop strict. Elle a en effet estimé qu'il convient d'interpréter le traité de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la CBE, à moins qu'il ne soit établi qu'un terme doit être entendu dans un sens particulier si telle était l'intention des Etats contractants. Les règles fondamentales de la Convention de Vienne sur l'interprétation des traités doivent être appliquées conformément à ce que la Grande Chambre a préconisé à deux reprises. L'article 31 de la Convention de Vienne intitulé "Règle générale d'interprétation", et son paragraphe 3 en particulier, dispose clairement qu'il n'est pas nécessaire qu'un accord formel soit intervenu pour établir l'existence d'une pratique ultérieure. Il suffit que toutes les parties acceptent cette pratique, un silence qualifié valant consentement. Ceci est important, vu que les Etats parties à la CBE ne sont pas tous membres de l'UE et qu'ils n'ont pas tous adhéré aux autres traités ou conventions.

e) L'article 32 de la Convention de Vienne sur les moyens complémentaires d'interprétation dispose qu'il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation en vue de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31. Cette disposition n'est applicable que s'il n'existe pas de pratique ultérieure claire. En revanche, l'article 32 ne s'applique pas si une pratique ultérieure permet de donner une interprétation claire.

f) S'agissant de l'interprétation d'une convention, il est couramment admis que "selon un principe général du droit qui a été appliqué en maintes circonstances, l'attitude, l'état d'esprit ou l'intention d'une partie à une date ultérieure peuvent également être considérés comme une preuve appropriée de l'attitude, l'état d'esprit ou l'intention de cette partie à une date antérieure sur un sujet identique ou étroitement lié". Il est en outre constant, en droit international public, que la pratique ultérieure ne doit pas nécessairement relever directement du traité à interpréter, mais qu'elle peut aussi être établie en relation avec d'autres traités internationaux, dans la mesure où l'existence d'un lien avec la disposition à interpréter est démontrée.

g) Im vorliegenden Fall bezögen sich die anderen Verträge und Übereinkommen, auf die sich die Beschwerdeführerin berufe, direkt auf Artikel 53 b) EPÜ und seien daher als spätere Praxis zu berücksichtigen.

h) Nach Abschluß des Wiener Übereinkommens habe der Internationale Gerichtshof deutlich gemacht, daß die spätere Praxis als eigenständiges **erstrangiges** Auslegungsmittel herangezogen werden könne und solle und daß die dynamische Auslegung von Verträgen nach seiner Einschätzung bedeute, daß Zweck und Ziel eines Vertrags durch den bei seinem Abschluß herrschenden Parteiwillen nicht für alle Zeiten festzementiert würden. Durch Berücksichtigung der späteren Praxis löse man sich nicht von den Absichten, der Einstellung und der Geisteshaltung der Parteien, sondern folge vielmehr ihrer Denkweise. Eine Vertragsänderung könne die spätere Praxis in keinem Fall bewirken. Sie sei lediglich als Mittel zur Klärung und Ergänzung der im Vertrag verwendeten Ausdrücke anzusehen.

i) Im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftspatentübereinkommen von 1975 sei eine Artikel 64 EPÜ entsprechende Bestimmung erörtert worden, deren ursprünglicher Wortlaut besagt habe, daß die unmittelbaren Erzeugnisse eines Verfahrens unter das Verfahrenspatent fallen sollten. Als Zusatz sei vorgeschlagen worden "insofern als das Erzeugnis nicht eine Pflanzensorte oder Tierart ist, die nach Artikel 53 des Europäischen Patentübereinkommens vom Patentschutz ausgeschlossen ist". Frankreich und Großbritannien hätten die vorgeschlagene Änderung abgelehnt, "um den Artikeln 64 und 53 b) zweiter Teil des EPÜ selbst Rechnung zu tragen, wonach Pflanzensorten und Tierarten nicht als **solche** geschützt werden können".

j) Auch im Straßburger Übereinkommen habe man bei der Formulierung der "Ausnahme von der Ausnahme" nur an Mikroben und Antibiotika gedacht. Hieraus könne man keinesfalls ableiten, was im Hinblick auf die Verfahren zur Züchtung von Tieren und Pflanzen beabsichtigt gewesen sei.

k) Wenn eine Pflanzenerfindung bei mehr als einer Pflanzensorte angewandt werden könne, solle nach dem Willen der EU-Staaten ein Patent erteilt werden können; bei der Auslegung des EPÜ solle der im UPOV-Übereinkommen enthaltenen Definition des Sortenbegriffs Rechnung getragen werden.

(g) In this case other treaties and conventions cited by the Appellants related directly to Article 53(b) EPC, and thus were subsequent practice to be taken into account.

(h) After the Vienna Convention, the International Court of Justice demonstrated that the subsequent practice could and should be used as an independent **primary** means of interpretation and that the dynamic interpretation of conventions according to the International Court of Justice amounts to considering that the purpose and the goal of a Treaty are not petrified by the will of the parties when they concluded the treaty. Taking into account the subsequent practice does not disconnect the intentions, attitudes and minds of the parties, to the contrary it follows their minds. By no means can subsequent practice modify a convention. It has to be regarded only as a means to clarify and complement the terms used in the treaty.

(i) In connection with the Community Patent Convention 1975 there was discussed a parallel provision to Article 64 EPC, the original wording of which parallel provision was that the direct products of a process were to be covered by the process patent. There was a proposed addition "insofar as such product is not a plant or animal variety excluded from patent protection under Article 53 of the European patent convention". France and Great Britain refused the suggested amendment "in order to take into account Articles 64 and 53(b) (second part) of the EPC itself which provide that plant and animal varieties may not be protected as **such**".

(j) In the same manner in the Strasbourg Convention, all they had in mind when they wrote the exception to the exception, were microbes and antibiotics. To deduce therefrom what they had in mind for the processes for the production of animal and plants is not tenable.

(k) Where an invention in plants can be used in more than one plant variety, according to the will of the EU states, there should be a patent and when interpreting the EPC, account should be taken of the definition of variety adopted in the UPOV convention.

g) En l'espèce, les autres traités et conventions cités par le requérant sont directement liés à l'article 53b) CBE et représentent donc une pratique ultérieure à prendre en considération.

h) Après la Convention de Vienne, la Cour internationale de Justice a démontré que la pratique ultérieure peut et doit être utilisée comme un moyen d'interprétation indépendant **primaire**. L'interprétation dynamique des conventions selon la Cour internationale de Justice revient donc à considérer que le but et l'objet d'un traité ne sont pas figés par la volonté des parties au moment où elles ont conclu le traité. Prendre en considération la pratique ultérieure n'a pas pour effet de rompre avec l'intention, l'attitude et l'état d'esprit des parties, mais bien au contraire d'en assurer la continuité. Une pratique ultérieure ne saurait en aucun cas modifier une convention, mais doit uniquement être considérée comme un moyen de clarifier et de compléter les termes du traité.

i) Des discussions avaient eu lieu, dans le cadre de la Convention sur le brevet communautaire de 1975, au sujet d'une disposition parallèle à l'article 64 CBE, qui avait été initialement libellée de façon que les produits obtenus directement par un procédé soient couverts par le brevet de procédé. Il avait été proposé d'ajouter la phrase suivante "pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une variété végétale ou d'une race animale exclue de la protection par brevet en vertu de l'article 53 de la Convention sur le brevet européen". La France et la Grande-Bretagne rejetèrent la modification "pour tenir compte de l'article 64, ainsi que de l'article 53b) (deuxième partie) CBE qui prohibe la brevetabilité des variétés végétales et des races animales **en elles-mêmes**".

j) De même, les auteurs de la Convention de Strasbourg ne songeaient qu'aux microbes et aux antibiotiques lorsqu'ils ont rédigé la dérogation à l'exception. On ne saurait en déduire quelle était leur intention pour les procédés d'obtention d'animaux et de végétaux.

k) Selon la volonté des Etats membres de l'UE, lorsqu'une invention relative à des végétaux est susceptible d'être mise en oeuvre dans plus d'une variété végétale, elle devrait être protégée par brevet, et il conviendrait de tenir compte de la définition de la variété végétale adoptée dans la Convention UPOV lorsqu'il s'agit d'interpréter la CBE.

l) Alle EPÜ-Vertragsstaaten außer Monaco seien an das TRIPS-Übereinkommen gebunden. 15 Vertragsstaaten seien an die EG-Verordnung über den gemeinschaftlichen Sortenschutz gebunden, nach deren Auslegung sich die Ausschlußbestimmung des Artikels 53 b) EPÜ eindeutig auf Pflanzensorten als solche beschränke. Die Schweiz habe ebenso wie Liechtenstein bereits eigene Richtlinien erlassen, die in Einklang mit den EG-Vorgaben stünden. Monaco habe keine einschlägigen Bestimmungen, sein Schweigen könne jedoch gemäß den üblichen internationalen Auslegungsregeln als Einverständnis gewertet werden.

m) Der Entwurf der EG-Richtlinie sei zwar noch nicht in Kraft getreten, wäre aber auch dann, wenn es nicht dazu käme, ein Beleg dafür, wie die Mitgliedstaaten die Erfordernisse des Artikels 53 b) EPÜ auslegten und auffaßten.

n) Das EPÜ sei ein der Harmonisierung dienendes Übereinkommen. Wenn sich eine Auslegungsfrage stelle, obliege es der Kammer zu prüfen, wohin der Trend im nationalen Recht gehe und ob ein gemeinsamer Nenner zu erkennen sei. Wenn ja, müsse dieser berücksichtigt werden. Es bestehe eine Verpflichtung, vorzuschauen, in welche Richtung sich die Vertragsstaaten bewegten.

o) Richtig sei, daß die unter den Anspruch fallenden Ausführungsarten Pflanzensorten einschlossen. Einem Mißverständnis erliege die Kammer insofern, als sie ein Konzept anwende, das nur bei der Prüfung der Neuheit seine Berechtigung habe. Im Zusammenhang mit der Neuheit sei die Frage sinnvoll, ob es eine unter den Anspruch fallende Ausführungsart gebe, die nicht neu sei, da der Anspruch dann wegen mangelnder Neuheit zu beanstanden wäre. In Verbindung mit Pflanzensorten sei dieses Konzept indes gänzlich verfehlt. Artikel 53 b) EPÜ regle die Form des Anspruchs, nicht jedoch, was unter ihn falle. Der Anspruch könne in Form einer taxonomischen Gruppe gehalten sein, die höher als eine Sorte angesiedelt sei; dann sei nichts dagegen einzuwenden, daß er auch Sorten umfasse. Wenn er dagegen als Anspruch auf eine Sorte abgefaßt sei, sei er nicht haltbar.

p) Es bestehe eine klare Unterscheidung zwischen Gegenständen, für die Patentschutz, und Gegenständen, für die Sortenschutz erlangt werden könne. Im vorliegenden Fall sei nicht sicher, ob der Anspruch auch Pflanzensorten im Sinne der Sortenschutzbestimmungen umfasse, da die

(l) All EU Contracting States but Monaco are bound by the TRIPS agreement. Fifteen Contracting States are bound by the EC regulations on community plant variety rights clearly interpreting the exclusion in Article 53(b) EPC as being limited to plant varieties as such. Switzerland already has Guidelines in line with the EC directives, as does Liechtenstein. Monaco has no provisions, but here silence can in line with the usual international rules on interpretation be treated as acquiescence.

(m) The draft EC directive has not yet come into force, but even if it should fail to enter into force, it would still be evidence how member states interpret and understand the requirements of Article 53(b) EPC.

(n) The EPC was a harmonising convention. When a question of interpretation arose there was an obligation on the Board to look at where the national laws were going and whether a common thread was running through them. If there was, that had to be taken into account. There was an obligation to look forward to see where the Contracting States were going.

(o) Embodiments within the claim would include plant varieties. That was accepted. The misunderstanding by the Board was to use an approach that was only sound when approaching the question of novelty. For novelty it was appropriate to ask whether there was an embodiment covered by the claim, which embodiment was not novel. In that case the claim would be bad for lack of novelty. But that approach was a completely inappropriate approach in relation to plant varieties. The rule under Article 53(b) EPC was a rule about the form that the claim took, not about what it covered. You could claim in a form which was a higher taxonomic group than a variety, and the fact that the claim contained varieties was alright. If, however, you formulated your claim as a claim to a variety, then that was bad.

(p) There was a clear distinction between the subject-matter eligible for patent protection and the subject-matter eligible for the plant variety protection. It was not certain that plant varieties as understood under the plant varieties protection laws were encompassed by the claim

l) A l'exception de Monaco, tous les Etats parties à la CBE sont liés par l'Accord ADPIC. Quinze Etats contractants sont liés par le règlement CE instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, dont il ressort clairement que l'exclusion visée à l'article 53b) CBE est limitée aux variétés végétales en tant que telles. La Suisse et le Liechtenstein ont déjà harmonisé leurs directives sur celles des CE. Monaco n'a aucune disposition, mais là encore on peut considérer que le silence vaut consentement, conformément aux règles internationales usuelles en matière d'interprétation.

m) La proposition de directive des CE n'est pas encore entrée en vigueur. A supposer toutefois qu'elle n'entre pas en vigueur, elle fournirait néanmoins une preuve sur la façon dont les Etats membres interprètent et comprennent les exigences de l'article 53b) CBE.

n) La CBE est une convention d'harmonisation. Lorsque les chambres sont appelées à l'interpréter, elles sont tenues d'examiner les lois nationales et de déterminer si celles-ci sont reliées par un même fil conducteur, à prendre alors en considération. Elles doivent s'informer sur les orientations prises par les Etats contractants.

o) Il est admis que certains modes de réalisation couverts par la revendication incluent des variétés végétales. L'erreur commise par la Chambre est d'appliquer une approche qui n'est pertinente que pour apprécier la nouveauté. Aux fins de l'examen de la nouveauté, il est en effet utile de se demander si la revendication englobe un mode de réalisation qui n'est pas nouveau, auquel cas la revendication n'est pas valable pour défaut de nouveauté. Toutefois, cette approche est totalement inadaptée dans le cas des variétés végétales. La règle visée à l'article 53b) CBE porte sur la forme de la revendication et non sur ce qu'elle couvre. Un groupe taxonomique de rang plus élevé qu'une variété pourrait être revendiqué, sans que le fait que la revendication englobe des variétés n'appelle d'objections. En revanche, une revendication relative à une variété ne serait pas admissible.

p) Il existe une distinction nette entre les objets susceptibles d'être protégés par brevet et ceux susceptibles d'être protégés par un droit d'obtention végétale. Il n'est pas certain que la revendication englobe des variétés végétales au sens où l'entendent les lois relatives à la protection des

Gewinnung der Pflanzensorte immer mit zusätzlichen Arbeiten verbunden sei. Eigentlich gehe es hier um eine technische Lehre. Die Beschwerdeführerin komme aus einem Industriezweig, der gleichzeitig eine technische Lehre hervorbringe und Pflanzensorten erzeuge. Wenn sie mit der Lehre eine neue Pflanzensorte erzeuge, dann werde diese gewerblich genutzt, wobei der Landwirt beim gewerblichen Vertrieb dieser Pflanzensorten genauso behandelt werde wie bei jeder anderen Pflanzensorte.

q) Hinter Artikel 52 (4) EPÜ stehe eine ganz andere Überlegung, nämlich die, daß Ärzte und Tierärzte durch Patente nicht in ihrer Tätigkeit behindert werden sollten. Daher akzeptierten die Anmelder in der Regel Disclaimer für eine therapeutische oder chirurgische Anwendung. Ausschlaggebend hierfür seien ethische Gründe.

r) Artikel 53 b) EPÜ fuße hingegen auf der Überlegung, daß Pflanzensorten auch durch eine andere Schutzrechtsform geschützt werden könnten. Das Verfahren zur Erzeugung von Abkömmlingen mit verbesserten Merkmalen solle aber auch patentrechtlich geschützt werden können, weil Sortenschutzrechte keinen übergreifenden Schutz für das Verfahren böten.

s) In Artikel 52 (2) und (3) EPÜ gehe es darum, ob etwas, das eine Entdeckung, ein Computerprogramm usw. umfasse, geschützt werden könne. Die Einschränkung "als solche" in Artikel 52 (3) EPÜ stelle sicher, daß nicht auch alles andere, was gegebenenfalls zu der Entdeckung, dem Computerprogramm usw. hinzukomme, vom Patentschutz ausgeschlossen sei.

t) Bei Artikel 53 b) EPÜ erfolge die Abgrenzung durch die Definition des Pflanzensortenbegriffs im UPOV-Übereinkommen.

u) Anspruch 19 umfasse auch Pflanzen, die keine Pflanzensorten seien.

v) In Artikel 53 b) EPÜ würden Pflanzen und Tiere gemeinsam behandelt. Bei Anwendung der Auslegungsregeln müßten die Kammern jedoch möglicherweise berücksichtigen, daß die Ausgangssituation bei Pflanzen ganz anders als bei Tieren gewesen sei und sich die Praxis in den Vertragsstaaten in beiden Bereichen auch unterschiedlich entwickelt habe.

because there was always additional work needed to get the plant variety. What was at stake here was a technical teaching. The appellant represented a branch of industry at the same time producing a technical teaching and plant varieties. So if they will produce a new plant variety out of this, then it will be commercially used and then, as plant varieties in the commerce, the farmer will get the same treatment as with any other plant varieties.

(q) Article 52(4) EPC had a quite different logic behind it, namely that patents should not interfere with the activities of doctors and veterinary surgeons. Therefore applicants generally accepted disclaimers of therapeutic or surgical uses. This was based on ethical reasons.

(r) In contrast, the logic behind Article 53(b) was that for plant varieties, account had to be taken that these could also be protected by a different form of rights. But the technique for producing offspring with better traits should be protectable also under patent law, as the technique could not be generally protected under plant variety rights.

(s) Article 52(2)(3) EPC is concerned with whether something which contained a discovery, computer program, etc. could be protected. The limitation "as such" in Article 52(3) EPC ensures that if there is matter in addition to the discovery, computer program etc. then patentability is not excluded.

(t) In Article 53(b) EPC the delimitation is given by the definition of plant varieties as defined in the UPOV convention.

(u) Claim 19 also covered other plants than plant varieties.

(v) In the text of Article 53(b) EPC plants and animals are considered together, but in applying the rules of interpretation to this the Boards may need to take account of the fact that the original situation for plants and the way the practice of the Contracting States has developed is quite different than for animals.

variétés végétales, car l'obtention d'une variété végétale exige toujours des travaux supplémentaires. Ce qui est en jeu ici c'est l'enseignement technique. Le requérant représente un secteur industriel qui produit à la fois un enseignement technique et des variétés végétales. S'il obtient sur cette base une nouvelle variété végétale, celle-ci sera commercialisée et l'agriculteur pourra l'utiliser de la même manière que n'importe quelle autre variété végétale.

q) L'article 52(4) CBE se fonde sur une logique tout à fait différente, à savoir que les brevets ne doivent pas entraver les activités des médecins et des vétérinaires. Les demandeurs acceptent donc en général que soient exclues les utilisations à des fins thérapeutiques ou chirurgicales, et ce pour des motifs d'ordre éthique.

r) En revanche, l'article 53b) CBE se fonde sur la logique selon laquelle il convient de prendre en considération le fait que les variétés végétales sont également susceptibles d'être protégées par un droit différent. Toutefois, la technique d'obtention d'une descendance présentant des propriétés améliorées devrait également pouvoir être protégée par un brevet, étant donné que d'une manière générale, elle ne peut pas faire l'objet d'un droit d'obtention végétale.

s) L'article 52(2) et (3) CBE porte sur la question de savoir si un objet incluant une découverte, un programme d'ordinateur etc., peut être protégé. La restriction "considéré en tant que tel" prévue à l'article 52(3) CBE vise à ne pas exclure de la brevetabilité les éléments en sus de la découverte, du programme d'ordinateur, etc.

t) A l'article 53b) CBE, la délimitation de ce qui est brevetable est assurée par la définition de la variété végétale énoncée dans la Convention UPOV.

u) La revendication 19 couvre également des plantes autres que des variétés végétales.

v) Le texte de l'article 53b) CBE porte à la fois sur les végétaux et les animaux. Il se peut toutefois que dans le cadre de l'interprétation de ces dispositions selon les règles en usage, les chambres doivent tenir compte du fait que pour les plantes, la situation initiale différait de celle propre aux animaux, et que la pratique des Etats contractants en la matière a également évolué différemment que dans le cas des animaux.

VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung am 13. Oktober 1997 beantragte die Beschwerdeführerin, die Rechtsfragen, die sie in dieser Verhandlung in dem Dokument mit der Überschrift "Überarbeitete Fragen für die Große Beschwerdekammer" eingereicht hatte, der Großen Beschwerdekammer vorzulegen und ihr selbst nach Erhalt der Antwort Gelegenheit zu weiteren Anträgen und Ausführungen zu geben.

Entscheidungsgründe

1. Die vier Fragen, die die Kammer der Großen Beschwerdekammer vorlegt, werden zunächst einzeln aufgeführt und besprochen und am Ende dieser Entscheidung wiederholt.

2. Die Kammer legt der Großen Beschwerdekammer nicht alle von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Fragen (s. Nr. V) vor. Insbesondere der zweite Teil der von der Beschwerdeführerin eingereichten Frage 1 mit dem Wortlaut

"... sind die Instanzen des EPA insbesondere verpflichtet, einschlägige Vorschriften internationaler Verträge wie des TRIPS-Übereinkommens, der EU-Richtlinien, der Vereinbarung über das Gemeinschaftspatent oder des UPOV-Übereinkommens, die Vertragsstaaten des EPÜ geschlossen haben, gemäß Artikel 31 (3) des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge und dem von der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/83 aufgestellten Gebot, die Frage der Harmonisierung nationaler und internationaler Vorschriften in Betracht zu ziehen, als 'spätere Praxis' zu berücksichtigen?" erschien der Kammer zu vage.

3. Die Kammer hält es zwar theoretisch für richtig, eine eindeutig feststehende "spätere Praxis" der Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens zu berücksichtigen, vermag aber im vorliegenden Fall eine solche nicht zu erkennen (s. Nrn. 66-77). Zudem bezweifelt die Kammer, ob es, wenn es denn eine feststehende Praxis gäbe, realisierbar oder überhaupt erstrebenswert wäre, daß jede einzelne Instanz des EPA bei der Prüfung jeder Patentanmeldung auf Argumente zur "späteren Praxis" einginge. Ein besserer Weg bestünde wohl darin, die spätere Praxis entweder in die Prüfungsrichtlinien aufzunehmen, die für die Beschwerdekammern nach Artikel 23 (3) EPÜ nicht bindend sind und daher vor ihnen im Beschwerdeverfahren angefochten werden können, oder sie im Zuge des Beschwerdeverfahrens vor den Kammern - möglicherweise

VII. At the end of the oral proceedings the Appellant requested that the questions on points of law in the document headed "Revised questions for Enlarged Board" submitted at the oral proceedings on 13 October 1997 be referred to the Enlarged Board of Appeal, and that on receipt of the answer the appellant be given an opportunity to make further requests and submissions.

Reasons for the decision

1. The four questions referred by the Board to the Enlarged Board of Appeal (EBA) can be found together at the end of this decision. Each single question is furthermore set out before being discussed in detail.

2. The Board has not referred all the questions proposed by the appellant (see point V, above). Specifically the part of question 1 put forward by the Appellant reading:

"...in particular, are the instances of the EPO obliged to take into account relevant provisions of international conventions on which EPC contracting states have agreed such as the TRIPS agreement, EU directives, the Agreement on Community Patent, the UPOV Convention, etc., in the sense of "subsequent practice" of Article 31(3) of the Vienna Convention on the Law of Treaties and the necessity to pay attention to questions of harmonization of national and international rules of law as stated by the Enlarged Board of Appeal in G 5/83" was considered by the Board too vague.

3. The Board would agree that, in theory, clearly established "subsequent practice" should be taken into account, but in this case it has difficulty in identifying anything as a clearly established subsequent practice by the Contracting States to the European Patent Convention (see points 66 to 77 below). Even if there were an established practice, the Board has doubts whether it would be practicable or desirable for arguments relating to a "subsequent practice" to be gone into on each patent application by every instance of the EPO. A preferable course would seem to be for the subsequent practice either to be acknowledged by the Guidelines for Examination, which, pursuant to Article 23(3) EPC, are not binding on the Boards of Appeal, and thus open to challenge before the latter in appeal proceedings, or for the subsequent practice

VII. A l'issue de la procédure orale qui s'est tenue le 13 octobre 1997, le requérant a demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions de droit formulées dans le document "Nouvelle version des questions à soumettre à la Grande Chambre", qu'il avait produit lors de cette procédure orale, et qu'il lui soit donné la possibilité de présenter de nouvelles requêtes et de nouveaux moyens une fois qu'il aura reçu la réponse.

Motifs de la décision

1. Les quatre questions que la Chambre a soumises à la Grande Chambre de recours figurent à la fin de la présente décision. Chaque question est en outre énoncée avant d'être examinée en détail.

2. La Chambre n'a pas soumis toutes les questions proposées par le requérant (cf. point V supra). Elle a notamment jugé trop vague la partie de la question 1 présentée par le requérant, qui s'énonce comme suit :

"... En particulier, les instances de l'OEB sont-elles tenues de prendre en considération les dispositions pertinentes des conventions internationales auxquelles ont adhéré les Etats parties à la CBE, telles que l'Accord ADPIC, les directives de l'UE, l'Accord sur le brevet communautaire, la Convention UPOV etc., pour la raison qu'elles constituent une "pratique ultérieure" selon l'article 31(3) de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, ainsi que la nécessité d'harmoniser les règles juridiques nationales et internationales, comme l'a énoncé la Grande Chambre de recours dans la décision G 6/83 ?"

3. La Chambre admet qu'en théorie, il convient de prendre en considération une "pratique ultérieure" clairement établie. En l'espèce toutefois, elle a quelque difficulté à identifier une quelconque pratique ultérieure clairement établie des Etats parties à la Convention sur le brevet européen (cf. points 66 à 77 infra). Et à supposer qu'il existe une telle pratique établie, la Chambre doute qu'il soit possible ou souhaitable que chaque instance de l'OEB examine les arguments relatifs à une "pratique ultérieure" pour chaque demande de brevet. Il semblerait préférable que l'existence d'une pratique ultérieure soit reconnue dans les Directives relatives à l'examen, qui, conformément à l'article 23(3) CBE, ne s'imposent pas aux chambres de recours et sont donc susceptibles d'être contestées devant ces dernières lors d'une procédure de recours, ou bien qu'une

mit Erfolg – geltend zu machen oder aber wie im vorliegenden Fall die Große Beschwerdekammer zu befassen.

4. Die Frage 2 ließ nach Auffassung der Kammer in der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Fassung nicht klar genug erkennen, welcher Art ein Anspruch sein soll, "der auf einem technischen Beitrag basiert, dessen Anwendung sich nicht auf eine einzige oder eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt". Der Kammer drängt sich der Gedanke an einen Verfahrensanspruch geradezu auf; die Beschwerdeführerin scheint hingegen einen Anspruch auf eine Pflanze im Sinn zu haben. Je nachdem, ob der fragliche Anspruch auf ein Verfahren oder auf eine Pflanze gerichtet ist, würde man hier zu einer unterschiedlichen rechtlichen Bewertung kommen.

5. Die Frage 4 in der Fassung der Beschwerdeführerin beanstandet die Kammer insofern, als darin von einem "Anspruch auf eine pflanzliche Gesamtheit" die Rede ist, "bei der in jeder einzelnen Pflanze dieser Gesamtheit mindestens ein spezifisches Gen vorhanden ist, das mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurde". Der Begriff "pflanzliche Gesamtheit" kommt nicht im EPÜ, sondern im UPOV-Übereinkommen von 1991 vor, wo eine Pflanzensorte als "eine pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe" definiert wird. Im UPOV-Übereinkommen von 1991 bezieht sich der Begriff "pflanzliche Gesamtheit" demnach auf sehr eng verwandte Pflanzen (s. Anlage V). Im Vorschlag für eine EG-Richtlinie taucht der Begriff einer "Pflanzengesamtheit, die durch ein bestimmtes Gen (und nicht durch ihr gesamtes Genom) gekennzeichnet ist" nur in der Erwägung 31, sonst aber an keiner anderen Stelle auf (s. Nr. 95). Zwischen der Verwendung dieses Begriffs im Richtlinienvorschlag und seiner Verwendung im UPOV-Übereinkommen von 1991 besteht kein Zusammenhang. In der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Frage würde der Begriff "pflanzliche Gesamtheit" die ohnehin schwierige Materie nur noch undurchsichtiger machen.

6. Die Ansprüche der vorliegenden Patentanmeldung, die der Anlaß für die Befassung der Großen Beschwerdekammer sind, werfen die Frage auf, welche Arten von Erzeugnis- und Verfahrensansprüchen als unvereinbar mit dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ anzusehen

to be argued for and possibly successfully established in the course of appeal proceedings before the Boards, or a referral to the Enlarged Board of Appeal such as the present.

4. Question 2 as suggested by the Appellant was considered not to identify clearly enough the type of claim concerned when speaking of "a claim which is based on a technical contribution the application of which is not confined to a single or particular plant variety". For the Board the most natural meaning of this is a reference to a process claim, but the Appellant seems to be considering this in relation to a claim to a plant. The relevant considerations and the legal result arrived at are likely to be different dependent on whether the claim under consideration is for a process or for a plant.

5. Question 4 as suggested by the Appellant is considered objectionable in that it refers to "a claim for a plant grouping in which each individual plant of that grouping contains at least one specific gene introduced into an ancestral plant by recombinant gene technology". The term "plant grouping" does not occur in the EPC; it occurs in UPOV 1991 when defining plant variety as "a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank". Thus in UPOV 1991 the term "plant grouping" relates to extremely closely related plants (see Annex V). The concept of "a plant grouping which is characterized by a particular gene (and not its whole genome)" now appears in recital (31) of the proposed EU directive but nowhere else in the directive (see point 95 below). This use of "plant grouping" in the proposed EU directive has no relation to the use of "plant grouping" in UPOV 1991. To put a question to the Enlarged Board of Appeal using the term "plant grouping" would merely serve to obscure already difficult subject-matter.

6. The claims in the patent application giving rise to the present referral raise questions both as to what types of product claim and as to what types of method claim are to be considered incompatible with the prohibition of Article 53(b) EPC. This Board is seeking answers at the level of whether a

telle pratique ultérieure soit invoquée et peut-être établie lors de procédures de recours devant les chambres, ou encore d'une saisine de la Grande Chambre de recours comme en l'espèce.

4. S'agissant de la question 2 proposée par le requérant, la Chambre estime que le membre de phrase "une revendication fondée sur une contribution technique dont l'application n'est pas limitée à une variété végétale unique ou particulière" n'identifie pas assez clairement le type de revendication dont il est question. La Chambre pense tout naturellement à une revendication de procédé, alors que le requérant semble considérer qu'il s'agit d'une revendication relative à une plante. Or, le raisonnement et la conclusion juridique seront probablement différents suivant que la revendication en question porte sur un procédé ou une plante.

5. La Chambre estime que la question 4, telle que proposée par le requérant, appelle des objections dans la mesure où elle a trait à une "revendication portant sur un ensemble végétal, dans lequel chaque végétal de cet ensemble contient au moins un gène spécifique introduit dans un végétal ancestral par recombinaison génétique". L'expression "ensemble végétal" ne figure pas dans la CBE. Elle est employée dans la Convention UPOV de 1991, qui définit la variété végétale comme "un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu". Ainsi, l'expression "ensemble végétal" employée dans la Convention UPOV de 1991 porte sur des plantes très étroitement liées (cf. Annexe V). La notion d'"ensemble végétal caractérisé par un gène déterminé (et non par l'intégralité de son génome)" est employée une seule fois dans la proposition de directive de l'UE, au considérant 31 (cf. point 95 infra). L'expression "ensemble végétal" employée dans la proposition de directive de l'UE n'a aucun rapport avec la même expression utilisée dans la Convention UPOV de 1991. Soumettre à la Grande Chambre de recours une question utilisant l'expression "ensemble végétal" ne ferait qu'embrouiller un sujet déjà compliqué en soi.

6. Les revendications de la demande de brevet donnant lieu à la présente saisine soulèvent la question de savoir quels types de revendications de produit et de revendications de procédé doivent être considérés comme incompatibles avec l'interdiction de l'article 53b) CBE. A cette

sind. Die Kammer versucht im folgenden jeweils gesondert zu klären, ob eine bestimmte Anspruchsart mit Artikel 53 b) EPÜ zu vereinbaren ist.

Technischer Hintergrund der Vorlageentscheidung

7. Als etwaige Hilfe für die Große Beschwerdekammer sind dieser Entscheidung in Anlage I und II eine kurze Erläuterung des technischen Hintergrunds und ein Glossar der Fachbegriffe beigelegt. Anlage III enthält Auszüge aus den vorbereiteten Arbeiten zum Europäischen Patentübereinkommen, Anlage IV Auszüge aus der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz. Die Definitionen des Begriffs "Pflanzensorte" aus dem UPOV-Übereinkommen von 1961 und 1991 sind in Anlage V wiedergegeben.

Erste Frage an die Große Beschwerdekammer

8. Die Frage lautet:

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

*Inwieweit sollten die Instanzen des EPA eine Anmeldung dahingehend prüfen, ob **Erzeugnisansprüche für Pflanzen** im Hinblick auf die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ gewährbar sind, die besagt, daß Patente nicht für Pflanzensorten erteilt werden?*

9. Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, daß sich mit dem Konzept der Auslegung nach dem Wesen der Erfindung, das das Europäische Patentamt beispielsweise bei der Beurteilung der Neuheit verfolgt, nicht richtig ermitteln läßt, ob ein Anspruch einen Gegenstand umfaßt, für den nach Artikel 53 b) EPÜ keine Patente erteilt werden. Ihres Erachtens wäre ein formales Konzept der richtige Weg.

particular type of claim is compatible with Article 53(b) EPC or not.

Technical Background to referral

7. In case it is of assistance to the Enlarged Board of Appeal, a brief explanation of the technical background, and a glossary of technical terms are provided in Annexes I and II to this decision. Annex III provides excerpts of the preparatory material for the European Patent Convention whereas Annex IV provides excerpts of the Council Regulation (EC) No. 2100/94 of 27 July 1994 on Community Plant Variety Rights. The definitions of the term "plant varieties" following UPOV 1961 and UPOV 1991 are given in Annex V.

First question to the Enlarged Board of Appeal

8. The question reads:

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

*To what extent should the instances of the EPO examine an application in respect of whether **product claims to plants** are allowable in view of the provision of Article 53(b) EPC that patents shall not be granted in respect of plant varieties?*

9. The Appellant argued that the substantive approach to examination in use at the European Patent Office, as, for example, with regard to assessing novelty, was not suited to determine whether a claim encompassed subject-matter for which patents shall not be granted according to Article 53(b) EPC. In his opinion, a formal approach would be the correct one.

fin, la présente Chambre cherche des réponses à la question de savoir quel type particulier de revendication est compatible ou non avec l'article 53b) CBE.

Contexte technique de la saisine

7. De brèves explications sur le contexte technique ainsi qu'un glossaire de termes techniques sont joints à la présente décision aux Annexes I et II, au cas où ils pourraient être utiles à la Grande Chambre. L'Annexe III fournit des extraits des Travaux préparatoires à la Convention sur le brevet européen, tandis que l'Annexe IV reproduit des extraits du règlement (CE) du Conseil n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. La définition de l'expression "variété végétale" selon la Convention UPOV dans ses versions de 1961 et de 1991 est reproduite à l'Annexe V.

Première question soumise à la Grande Chambre de recours

8. La question s'énonce comme suit :

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

*Dans quelle mesure les instances de l'OEB doivent-elles examiner une demande pour déterminer si des **revendications de produit ayant pour objet des plantes** sont admissibles au regard de l'article 53b) CBE, en vertu duquel il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ?*

9. Le requérant a soutenu que l'approche consistant à prendre en considération le contenu de la revendication qui est utilisée à l'Office européen des brevets, par exemple pour apprécier la nouveauté, n'est pas adaptée pour déterminer si une revendication englobe des éléments exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE. Il convient selon lui d'appliquer une approche formelle.

Auslegung nach dem Wesen der Erfindung

10. Die Frage, wofür ein europäisches Patent erteilt wird, muß anhand der Ansprüche beantwortet werden, die nach den Artikeln 69 (samt dem dazugehörigen Protokoll) und 84 EPÜ den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, angeben und die im Zusammenhang mit der Beschreibung gelesen werden sollten. Nach Ansicht der Kammer muß mithin unabhängig von der genauen Wortwahl entschieden werden, ob irgendein Anspruch ganz oder teilweise auf einen Gegenstand gerichtet ist, für den nach Artikel 53 b) EPÜ kein Patent erteilt werden darf.

11. In der Anmeldung geht es um die Bekämpfung von Pflanzenpathogenen bei landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, wobei nicht nur ein Verfahren zur Erzeugung transgener Pflanzen, sondern in Anspruch 19 auch die transgenen Pflanzen beansprucht werden. Ziel des Pflanzenzüchters ist wohl seit jeher und auch in der modernen technologischen Landwirtschaft die Erzeugung von Pflanzen einer bestimmten Sorte, damit sich die Nutzpflanzen einheitlich und stabil zum gewünschten Phänotyp entwickeln, im vorliegenden Fall also beispielsweise als Merkmal eine Resistenz gegen ein Pflanzenpathogen aufweisen. Nationale Rechtsvorschriften können vorsehen, daß nur Saatgut anerkannter Pflanzensorten zum Verkauf angeboten werden darf. Aus praktischen Gründen muß daher davon ausgegangen werden, daß eines der Hauptanwendungsgebiete des hier geprüften Gegenstands Pflanzensorten sind. Daß Pflanzensorten unter die Ansprüche fallen, kann daher nicht ignoriert werden.

12. Die Beschwerdeführerin hat selbst eingeräumt (s. Nr. VI o)), daß unter den Anspruch fallende Ausführungsarten Pflanzensorten umfassen. Ergänzend weist die Kammer darauf hin, daß der vorliegende Fall nicht das einzige Beispiel für eine Anmeldung ist, in der die Beschreibung technische Angaben enthält, denen zufolge durch stabile Insertion eines gewünschten Gens in eine vorhandene Pflanzensorte Material entsteht, das sich von dem transformierten Ausgangsmaterial nur durch das gewünschte Merkmal unterscheidet. So heißt es etwa in dem Patent, das Gegenstand der Entscheidung T 356/93 (a. a. O.) war, und in der europäischen Patentanmeldung Nr.

The substantive approach

10. The question of what a European patent is granted in respect of, has to be answered by referring to the claims, which in accordance with Articles 69 (including its protocol) and 84 EPC define the matter for which protection is sought and should be read in the context of the description. In the Board's view, it is thus necessary to decide, irrespective of the precise wording used, whether any claim is in whole or in part directed to subject-matter for which a patent shall not be granted under Article 53(b) EPC.

11. The application relates to the control of plant pathogens in agricultural crops and claims not only a process for preparing transgenic plants, but also the transgenic plants according to claim 19. Traditionally and in modern technological agriculture as well, the aim of the breeder is likely to be the production of plants of a particular variety, so that the crops mature uniformly and stably to a desired phenotype, e.g. in the present case with a characteristic being resistance against a plant pathogen. National regulations may provide that only seeds of recognized plant varieties may be offered for sale. As a practical matter it must thus be assumed that one of the main applications of the here examined subject-matter is plant varieties. The fact that plant varieties are thus covered by the claims cannot be ignored.

12. The Appellant in fact accepted (see point VI(o) above) that embodiments within the claim would include varieties. Furthermore, the Board observes that the present application is not the only example where the specification gives technical information emphasizing that a stable insertion of a desired gene into an existing plant variety leads to material which differs from the transformed starting material only in the desired feature. For example, the patent which is the subject of decision T 356/93 (loc. cit.) and European patent application 0 429 093 column 16, lines 5 to 11 also disclose that the modification by recombinant DNA technique of a

L'approche selon le fond

10. Lorsqu'il s'agit de déterminer ce pour quoi un brevet européen est délivré, il convient de se fonder sur les revendications qui, conformément aux articles 69 (y compris son protocole) et 84 CBE, définissent l'objet de la protection demandée et doivent être lues à la lumière de la description. De l'avis de la Chambre, il y a donc lieu d'établir si, indépendamment des termes précis qui sont utilisés, une revendication porte en tout ou partie sur des éléments pour lesquels il n'est pas délivré de brevets en vertu de l'article 53b) CBE.

11. La demande concerne le contrôle d'agents pathogènes dans des cultures végétales et revendique, outre un procédé d'obtention de plantes transgéniques, les plantes transgéniques selon la revendication 19. Qu'il utilise les méthodes traditionnelles ou les technologies modernes appliquées en agriculture, le sélectionneur cherche à obtenir des végétaux d'une variété déterminée, de façon à ce que les cultures viennent à maturation de manière uniforme et stable pour le phénotype désiré, par exemple, en l'espèce, la caractéristique de la résistance à un agent pathogène pour le végétal. Les dispositions nationales peuvent prévoir que seules les semences de variétés végétales reconnues sont susceptibles d'être mises en vente. Il convient donc d'admettre qu'en pratique, l'une des principales applications de l'objet examiné ici porte sur des variétés végétales. Par conséquent, on ne saurait méconnaître le fait que les revendications couvrent des variétés végétales.

12. Le requérant a admis (cf. point VI(o) supra) que certains modes de réalisation couverts par la revendication incluent des variétés. La Chambre relève en outre que la présente demande n'est pas la seule où la description de l'invention fournit des informations techniques soulignant que l'insertion stable d'un gène voulu dans une variété végétale existante donne un matériel qui diffère du matériel de départ transformé, et ce uniquement par la caractéristique désirée. Ainsi, le brevet objet de la décision T 356/93 (loc. cit.) et la demande de brevet européen 0 429 093, colonne 16, lignes 5 à 11 divulguent également que la modification d'une variété végétale de

0 429 093 (Spalte 16, Zeilen 5–11) ebenfalls, daß die Veränderung einer als Ausgangsmaterial dienenden Pflanzensorte durch die rekombinante DNA-Technik stabil ist und keine unerwünschten Veränderungen des Genotyps der Pflanze mit sich bringt.

13. Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, daß sich Anspruch 19 auch auf Pflanzen erstreckt, die nicht zu einer Pflanzensorte gehören würden. Das sieht die Kammer ebenso.

14. Wenn eine Auslegung des Anspruchs nach dem Wesen der Erfindung der richtige Weg wäre, käme die Kammer mithin zu dem Schluß, daß der auf eine gentechnisch veränderte Pflanze gerichtete Anspruch 19 zweierlei Ausführungsarten abdeckt, von denen die eine Pflanzensorten verkörpert, so daß in Anspruch 19 unter anderem Pflanzensorten beansprucht würden.

15. Die Kammer sieht bei der Prüfung eines Anspruchs im Hinblick auf Artikel 53 b) EPÜ keinen anderen Weg, als den Anspruch so auszulegen, wie es bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit geschieht.

16. Der Grundsatz, der bei der Auslegung der Patentansprüche für die beiden letzteren Zwecke üblicherweise angewandt wird, besagt, daß für alles, was unter den Anspruch fällt, ein Patent erteilt wird. Wenn ein Anspruch für eine Pflanze auch Pflanzensorten abdeckt, dann wird für diese Pflanzensorten ein Patent erteilt.

Auslegung nach dem Wortlaut

17. Ein anderes Prüfungskonzept beschränkt sich auf den Wortlaut. Hier muß sich das Patentamt lediglich vergewissern, daß der Begriff "Pflanzensorte" (bzw. seine englische oder französische Entsprechung) nicht in den Ansprüchen vorkommt. Dann genügt ein Anspruch auf eine Pflanze den Erfordernissen des Artikels 53 b) EPÜ. In diesem Fall wäre es ein Leichtes, die Einhaltung dieses Artikels zu überprüfen.

18. Der Kammer fällt es schwer zu glauben, daß die Verfasser des EPÜ (und die des Straßburger Übereinkommens) Artikel 53 b) EPÜ nur deshalb eingeführt haben, damit dieser Begriff in den Ansprüchen nicht erscheint, ihm aber keinerlei materiellrechtliche Funktion zugeordnet haben. Die Beschwerdeführerin vermutet als Zweck der Bestimmung eine Harmonisierung mit dem UPOV-

starting plant variety is stable and does not lead to undesired changes of the genotype of the plant.

13. The Appellant argued that claim 19 also covered plants which would not belong to a plant variety. The Board agrees that this is so.

14. If it is correct to look at the substance of the claim, it would thus be the Board's conclusion that claim 19 directed to a genetically modified plant covers two types of embodiments, one of them being plant varieties i.e. that claim 19 is a claim inter alia for plant varieties.

15. For examination of a claim for the purpose of Article 53(b) EPC, the Board sees no alternative to construing the claim in the same way as is done for considering novelty or inventive step.

16. The normal principle adopted on interpreting patent claims for these latter purposes is that a patent is granted for everything falling within the scope of the claim. If a claim to a plant also covers varieties, then a patent is being granted in respect of those varieties.

The literal approach

17. Another approach to examination is the literal approach. On this, all that is required of the patent office is to check that the words "plant variety" (or the equivalent French and German terms) do not appear in any claims. If these words do not appear, then Article 53(b) EPC is satisfied in relation to a claim to a plant. This would make examination for conformity with Article 53(b) EPC a very facile procedure.

18. The Board has difficulty in believing that the drafters of the EPC (and those of the Strasbourg Convention) would have included the provision of Article 53(b) EPC merely to prevent these words appearing in a claim, but without intending the provision to have any substantive function. The purpose suggested for this provision by the Appellant was to achieve harmonisation with UPOV 1961.

départ par la technique de l'ADN recombiné est stable et ne provoque aucune modification indésirée du génotype de la plante.

13. Le requérant a fait valoir que la revendication 19 couvre également des plantes qui n'appartiennent pas à une variété végétale. La Chambre est d'accord avec le requérant sur ce point.

14. Si l'approche qu'il convient d'appliquer consiste à prendre en considération le contenu de la revendication, la Chambre conclut que la revendication 19 relative à une plante génétiquement modifiée couvre deux types de modes de réalisation, l'un étant des variétés végétales. En d'autres termes, la revendication 19 a entre autres pour objet des variétés végétales.

15. Aux fins de l'examen d'une revendication au regard de l'article 53b) CBE, la Chambre n'a d'autre possibilité que d'interpréter la revendication selon les principes appliqués en matière de nouveauté ou d'activité inventive.

16. L'interprétation des revendications aux fins de la nouveauté et de l'activité inventive se fonde normalement sur le principe selon lequel un brevet est délivré pour tout ce qui est couvert par la revendication. Si une revendication relative à une plante couvre également des variétés végétales, le brevet est dans ce cas délivré pour ces variétés végétales.

L'approche selon la lettre

17. L'on pourrait également opter pour une approche littérale. Selon cette approche, l'office des brevets devrait uniquement vérifier que les termes "variété végétale" (ou les termes correspondants en anglais et en allemand) ne figurent dans aucune revendication, auquel cas une revendication relative à une plante satisferait aux exigences de l'article 53b) CBE. L'examen au titre de l'article 53b) CBE serait alors d'une grande facilité.

18. La Chambre a quelque difficulté à croire que les pères de la CBE (et ceux de la Convention de Strasbourg) ont inclus la disposition de l'article 53b) CBE dans le seul but d'éviter que ces termes n'apparaissent dans une revendication, sans lui attacher la moindre fonction sur le fond. Selon le requérant, cette disposition aurait été introduite aux fins de l'harmonisation avec la Convention

Übereinkommen von 1961. Diese Antwort läßt aber zum einen die Frage offen, was mit dem Patentierungsverbot für Tierarten in Artikel 53 b) EPÜ bezweckt wurde, da für Tierarten ja keine besonderen gewerblichen Schutzrechte vorgesehen waren. Zum anderen setzt sie sich darüber hinweg, daß der Begriff "Pflanzensorte" auch im UPOV-Übereinkommen einen technischen Gehalt hat.

Schlußfolgerung

19. Nach Auffassung der Kammer ist die Auslegung nach dem Wesen der Erfindung der richtige Weg, um zu prüfen, ob Anspruch 19 im Lichte des Artikels 53 b) EPÜ gewährtbar ist. Somit ist jede mögliche Ausführungsart des Gegenstands des Anspruchs 19 entweder eine Pflanzensorte oder nicht. Ist sie eine Pflanzensorte, so ist sie nicht patentierbar. Ist sie keine, so kann sie patentiert werden. Höhere taxonomische Kategorien wie Art, Gattung, Familie oder Ordnung können sich als Beschreibung dafür anbieten, auf welchem Gebiet der vorhandenen Pflanzenwelt eine Erfindung angewandt wird; bei einer bestimmten Ausführungsart ist aber einzig und allein danach zu fragen, ob es sich um eine Pflanzensorte handelt oder nicht. Eine Ausführungsart selbst kann nicht eine Art, Gattung, Familie oder Ordnung sein.

20. Würde sich das EPA auf eine wörtliche Auslegung beschränken, so käme das einem Verzicht auf die inhaltliche Prüfung des Anspruchs gleich. Über das Schicksal einer Anmeldung entschiede dann die Wortgewandtheit des betreffenden Patentvertreterers.

21. In dem Bemühen, dem Bedürfnis nach einer Patentierung gentechnisch veränderter Pflanzen gerecht zu werden, ohne das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ zu mißachten, haben die Beschwerdekammern in der Sache T 356/93 (a. a. O.) und im vorliegenden Fall vorgeschlagen, in die Ansprüche einen Disclaimer für Pflanzensorten aufzunehmen. Dieser Vorschlag wurde in beiden Fällen nicht aufgegriffen.

22. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin noch vorgebracht, daß in einen Anspruch auf ein Gen auch ein Disclaimer für "in Pflanzensorten enthaltene Gene" aufgenommen werden müsse, wenn in einem Anspruch auf Pflanzen ein Disclaimer für Pflanzensorten notwendig sei (s. Nr. VI c)). Dieser Punkt

However, this answer firstly leaves open the question of what purpose the provision in Article 53(b) EPC excluding animal varieties from the grant of a patent was to achieve. There was no provision for industrial property rights specifically for animal varieties. And secondly, the answer would ignore that also in UPOV the term "plant variety" has a technical content.

Conclusion

19. The Board's conclusion is that the substantive approach is the correct one to be applied when examining claim 19 for allowability in the light of Article 53(b) EPC. Thus, every potential embodiment of the subject-matter of claim 19 is either a plant variety or not. Insofar as it is a plant variety, it is not patentable. Insofar as it is not a plant variety, it is patentable. Higher taxonomic categories such as species, genus, family or order may be relevant as a convenient description of the field of application amongst existing plants of an invention, but for a particular embodiment the only relevant question is whether it is a plant variety or not. An embodiment cannot by itself be a species, genus, family or order.

20. For the EPO to adopt the literal approach would, in effect, be to abdicate any responsibility for examining the substance of the claim, and the outcome of an application would depend on the verbal skill of the patent attorney concerned.

21. In an attempt to accommodate the request for the patenting of plants modified by gene technology while respecting the prohibition under Article 53(b) EPC, the Boards of Appeal in case T 356/93 (loc. cit.) and in the present case suggested the introduction into the claims of a disclaimer to plant varieties. This suggestion was not taken up in either case.

22. The present Appellant has also argued that if a disclaimer of plant varieties was necessary in a claim relating to plants, then it would also be necessary to disclaim "genes contained in plant varieties" in a claim relating to a gene (see point VI(c) above). This is not a matter relevant to any claims in the present appli-

UPOV de 1961. En ce cas, il se pose tout d'abord la question de savoir à quelles fins la disposition de l'article 53b) CBE exclut les races animales de la brevetabilité. Il n'existait en effet aucun droit spécifique de propriété industrielle pour les races animales. En outre, la réponse méconnaîtrait le fait que l'expression "variété végétale" utilisée dans la Convention UPOV a également un contenu technique.

Conclusion

19. La Chambre conclut que l'approche qu'il convient de mettre en oeuvre, lorsqu'il s'agit d'examiner si la revendication 19 est admissible au regard de l'article 53b) CBE, consiste à prendre en considération son contenu. En conséquence, chaque mode de réalisation potentiel de l'objet de la revendication 19 peut ou non être une variété végétale. S'il est une variété végétale, il n'est pas brevetable. S'il n'est pas une variété végétale, il est brevetable. Les catégories taxonomiques de rang plus élevé, telles que l'espèce, le genre, la famille ou l'ordre peuvent s'avérer utiles pour décrire le domaine d'application de l'invention. Toutefois, en ce qui concerne un mode de réalisation particulier, la seule question pertinente qui se pose est de savoir s'il s'agit ou non d'une variété végétale. Un mode de réalisation ne peut pas en soi être une espèce, un genre, une famille ou un ordre.

20. Adopter l'approche selon la lettre reviendrait, pour l'OEB, à renoncer à toute responsabilité en ce qui concerne l'examen du contenu de la revendication, et l'issue de la demande dépendrait de l'éloquence du conseil en brevets concerné.

21. Afin de tenter de répondre à la demande de délivrance de brevets pour les plantes modifiées par génie génétique, tout en respectant l'interdiction visée à l'article 53b) CBE, les chambres saisies de l'affaire T 356/93 (loc. cit.) et de la présente espèce ont suggéré d'introduire dans les revendications un disclaimer pour les variétés végétales. Cette suggestion n'a été retenue dans aucune de ces affaires.

22. Dans la présente espèce, le requérant a également fait valoir que s'il fallait introduire un disclaimer pour les variétés végétales dans une revendication relative à des plantes, il y aurait également lieu d'exclure les "gènes contenus dans les variétés végétales" dans les revendications portant sur des gènes (cf. point VI(c)

ist weder für irgendeinen Anspruch der vorliegenden Anmeldung noch für die Vorlagefragen von Belang, so daß sich eine Stellungnahme hierzu nach Auffassung der Kammer erübrigt.

Inwieweit sollten die Instanzen des EPA eine Anmeldung dahingehend prüfen, ob die Ansprüche im Hinblick auf die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ gewährtbar sind, die besagt, daß Patente nicht für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen erteilt werden?

23. Anspruch 23 hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Erzeugung einer transgenen Pflanze, die ein oder mehrere lytische Peptide in Verbindung mit einer oder mehreren Chitinasen und/oder einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen in einer synergistisch wirksamen Menge synthetisieren kann, wobei das Verfahren die Verfahrensschritte der Erzeugung einer transgenen Pflanze mit rekombinanten DNA-Sequenzen umfaßt, die für ein oder mehrere lytische Peptide, die kein Lysozym sind, in Verbindung mit einer oder mehreren Chitinasen und/oder einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen codieren"

Für die Kammer ist Anspruch 23 nach den Artikeln 84 und 53 b) EPÜ nicht gewährtbar. Er ist nicht deutlich und knapp gefaßt, weil die Verfahrensschritte nicht genau angegeben werden. Vielmehr werden alle zu der angegebenen Pflanze führenden Wege beansprucht, darunter auch "im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen", die unter das im zweiten Teil des ersten Halbsatzes enthaltene Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ fallen.

Anspruch 24 beginnt bis auf die Worte "die kein Lysozym sind" genauso wie Anspruch 23, weicht dann aber (an den fettgedruckten Stellen) wie folgt von diesem ab:

"... wobei das Verfahren die Verfahrensschritte der Erzeugung von **zwei oder mehr** transgenen Pflanzen mit rekombinanten DNA-Sequenzen, die für ein oder mehrere lytische Peptide in Verbindung mit einer oder mehreren Chitinasen und/oder einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen codieren, **und die Kreuzung dieser Pflanzen mittels herkömmlicher Züchtungsverfahren** umfaßt".

ation, or to the questions referred, so that the Board considers that no comment is required.

*To what extent should the instances of the EPO examine an application in respect of whether the claims are allowable in view of the provision of Article 53(b) that patents shall not be granted in respect of **essentially biological processes** for the production of plants.*

23. Claim 23 reads:

"A method of preparing a transgenic plant which is able to synthesize one or more lytic peptides together with one or more chitinases; and/or one or more beta-1,3-glucanases in a synergistically effective amount; said method comprising the steps of preparing a transgenic plant comprising recombinant DNA sequences encoding one or more lytic peptides, which is not lysozyme together with one or more chitinases; and/or one or more beta-1,3-glucanases."

To the Board, claim 23 is not allowable under Articles 84 and 53(b)EPC. The claim is not clear and concise as no identifiable method steps are recited. Rather all ways of obtaining the stated plant are claimed, including "essentially biological processes for producing plants" which would fall under the prohibition of Article 53(b) EPC second part of first half sentence.

Claim 24 has the same introductory clause as Claim 23 except for the expression "which is not lysozyme" but then continues (differences marked in bold):

"...said method comprising the steps of preparing **two or more** transgenic plants comprising recombinant DNA sequences encoding one or more lytic peptides together with one or more chitinases; and/or one or more beta-1,3-glucanases, **and crossing said plants using conventional breeding techniques.**"

supra). Cette question ne se posant pas dans le cadre des revendications selon la présente demande ou des questions soumises, la Chambre ne juge pas utile de se prononcer sur ce point.

*Dans quelle mesure les instances de l'OEB doivent-elles examiner une demande pour déterminer si les revendications sont admissibles au regard de l'article 53b) CBE, en vertu duquel il n'est pas délivré de brevets pour les **procédés essentiellement biologiques** d'obtention de végétaux ?*

23. La revendication 23 s'énonce comme suit :

"Procédé d'obtention d'une plante transgénique capable de synthétiser un ou plusieurs peptides lytiques ainsi qu'une ou plusieurs chitinases ; et/ou une ou plusieurs bêta-1,3-glucanases en quantité synergique ; ledit procédé comprenant les étapes consistant à obtenir une plante transgénique comprenant des séquences d'ADN recombiné codant un ou plusieurs peptides lytiques, autres que le lysozyme, ainsi qu'une ou plusieurs chitinases ; et/ou une ou plusieurs bêta-1,3-glucanases".

De l'avis de la Chambre, la revendication 23 n'est pas admissible au regard des dispositions des articles 84 et 53b) CBE. En effet, cette revendication n'est ni claire, ni concise, vu qu'elle ne définit aucune étape de procédé clairement identifiable. Elle revendique au contraire tous les modes d'obtention de la plante indiquée, y compris des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux", lesquels tombent sous le coup de l'interdiction visée à l'article 53b) CBE, deuxième partie du premier membre de phrase.

La revendication 24 commence comme la revendication 23, à l'exception de l'expression "autres que le lysozyme", mais se poursuit comme suit (les différences sont indiquées en caractères gras) :

"ledit procédé comprenant les étapes consistant à obtenir **deux** plantes transgéniques **ou plus** comprenant des séquences d'ADN recombiné codant un ou plusieurs peptides lytiques ainsi qu'une ou plusieurs chitinases ; et/ou une ou plusieurs bêta-1,3-glucanases, **et à croiser lesdites plantes par les techniques conventionnelles de reproduction.**"

Beim letztgenannten Anspruch stellt sich die Frage, welche Verfahrensschritte in einem Anspruch im Hinblick auf das Patentierungsverbot für im wesentlichen biologische Verfahren gewährbar sind.

24. In der Wendung "im wesentlichen biologische Verfahren" wird "biologisch" manchmal als Gegenbegriff zu "technisch" und manchmal auch als Gegenbegriff zu "chemisch" oder "physikalisch" verstanden. Wie problematisch eine Begriffsbestimmung der Worte "im wesentlichen biologisch" vor dem Hintergrund der gegenwärtigen technischen Entwicklungen ist, läßt sich schon daran ermitteln, daß die fortschreitende Entwicklung einen immer besseren Einblick in biologische Vorgänge mit sich bringt und sie in diesem Sinne vielleicht technischer werden läßt, während sich die Gentechnik natürlicher Mechanismen bedient und in diesem Sinne etwas Biologisches ist.

25. Wenn man entscheiden will, ob ein Verfahren als "im wesentlichen biologisches Verfahren" eingestuft werden kann, muß man zunächst ein Werturteil darüber fällen, ab welchem nichtbiologischen Anteil es seine Einstufung als "im wesentlichen biologisches Verfahren" verliert; zu diesem Werturteil kann man auf verschiedenen Wegen gelangen.

26. Ein Weg entspräche dem Konzept, das bei chirurgischen und therapeutischen Behandlungsverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ angewandt wird. In der Entscheidung T 820/92 (ABI. EPA 1995, 113) wurde hierzu beispielsweise folgendes festgestellt: "Bei einem Verfahren, bei dem zwei oder mehr Stoffe verabreicht werden, geht es für die Zwecke des Artikels 52 (4) EPÜ nicht um die Frage, ob das beanspruchte Verfahren als Ganzes hauptsächlich oder ausschließlich aus nichttherapeutischen Gründen durchgeführt wird. Vielmehr fällt ein Verfahrensanspruch bereits dann unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ, wenn die Verabreichung eines der Stoffe ... eine therapeutische Behandlung darstellt und ein Anspruchsmerkmal ist."

27. Bei Anwendung dieses Konzepts wäre das beanspruchte Verfahren zur Erzeugung von Pflanzen dann kein "im wesentlichen biologisches", wenn es nur genau angegebene nichtbiologische Verfahrensschritte und keine "im wesentlichen biologischen" Schritte umfassen würde (so ungewiß die Bedeutung des letzteren Begriffs auch sein mag).

In view of this last claim, issues arise as to what process steps are allowable in a claim having regard to the prohibition of granting patents for essentially biological processes.

24. In the phrase "essentially biological process", "biological" has been interpreted sometimes as contrasting with "technical" and sometimes as contrasting with "chemical" or "physical". Given that the trend of developments is that biological processes are becoming better understood and in that sense possibly more technical, while gene technology makes use of natural mechanisms and in that sense is biological, attributing a meaning to the term "essentially biological" in terms of the present technical developments is problematic.

25. To decide whether a process can be defined as an "essentially biological process" requires a value judgment of the extent to which it should be non-biological before it loses the status of "essentially biological process", which value judgement can be arrived at by different approaches.

26. One approach is analogous to that used under Article 52(4) EPC relating to methods of treatment by surgery and therapy. As stated for example in decision T 820/92 (OJ EPO 1995, 113) "in the case of a method involving administration of two or more substances, the question for the purposes of Article 52(4) EPC is not whether the main or even the only reason for carrying out the whole of the claimed method is non-therapeutic. Rather, a method claim falls under the prohibition of Article 52(4) EPC if the administration of one of the substances is a treatment by therapy, and the administration of this substance is a feature of the claim."

27. The consequences of such an approach would be that to be considered as "non essentially biological", the claimed process for producing plants should only comprise clearly identified non-biological process steps and no "essentially biological" steps (whatever uncertainties may be attached to the term). A process involving the crossing of two existing

Au vu de cette dernière revendication, il se pose la question de savoir quelles sont les étapes de procédé qui sont admissibles dans une revendication, eu égard à l'interdiction de délivrer des brevets pour les procédés essentiellement biologiques.

24. Le terme "biologique" utilisé dans l'expression "procédé essentiellement biologique" a parfois été interprété par opposition au terme "technique", voire au terme "chimique" ou "physique". Les progrès actuels permettent une meilleure compréhension des procédés biologiques, qui deviennent ainsi plus techniques, tandis que le génie génétique, qui utilise les mécanismes naturels, est en ce sens biologique. Il est donc difficile d'attribuer un sens à l'expression "essentiellement biologique" compte tenu des développements scientifiques actuels.

25. Pour déterminer si un procédé peut être défini comme un "procédé essentiellement biologique", il y a lieu d'apprécier jusqu'à quel point il peut être non biologique, avant de perdre le statut de "procédé essentiellement biologique". Or, différentes approches peuvent être appliquées pour parvenir à un tel jugement de valeur.

26. L'une de ces approches est analogue à celle qui est mise en oeuvre dans le cadre de l'article 52(4) CBE pour les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical. Comme l'a dit par exemple la chambre dans la décision T 820/92 (JO OEB 1995, 113), "dans le cas d'une méthode impliquant l'administration de deux ou plusieurs substances, la question à se poser aux fins de l'article 52(4) CBE n'est pas de savoir si la mise en oeuvre de la méthode revendiquée, prise dans son ensemble, est principalement ou même uniquement motivée par son caractère non thérapeutique. En effet, une revendication de méthode tombe déjà sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE, si l'administration de l'une de ces substances a pour objet un traitement thérapeutique, et qu'elle constitue une caractéristique de la revendication".

27. Il résulterait de cette approche que pour être considéré comme "non essentiellement biologique", le procédé revendiqué d'obtention de végétaux devrait uniquement comprendre des étapes de procédé non biologiques qui soient clairement identifiées, et ne contenir aucune étape "essentiellement biologique" (aussi imprécise que soit cette

Ein Verfahren wie dasjenige gemäß Anspruch 24, das die Kreuzung zweier vorhandener Pflanzen einschließt, wäre dann nicht gewährbar. Dieses Konzept hätte den Vorteil, daß die Anmelder genau wüßten, welche Schritte in einem Anspruch genannt werden dürfen.

28. Ein zweiter Weg wäre der in der Entscheidung T 320/87 (ABl. EPA 1990, 71) aufgezeigte. Ob ein Verfahren als "im wesentlichen biologisch" anzusehen ist, muß danach ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Berücksichtigung des Gesamtanteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis beurteilt werden (s. Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Dieses Konzept hätte, wie in T 356/93 (a. a. O., s. Nr. 28 der Entscheidungsgründe) erläutert, zur Folge, daß "ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das mindestens einen wesentlichen technischen Verfahrensschritt umfaßt, der nicht ohne menschliche Mitwirkung ausgeführt werden kann und entscheidenden Einfluß auf das Endergebnis hat, nicht unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ fällt." Bei Anwendung dieses Konzepts bliebe es den Instanzen des EPA überlassen, zu beurteilen, ob ein Anspruch als Ganzes auf ein "im wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" gerichtet ist. Das Ergebnis könnte relativ ungewiß sein.

29. Ein weiterer Weg könnte so aussehen, daß ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen dem in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Patentierungsverbot für im wesentlichen biologische Verfahren entginge, wenn es neben beliebig vielen "im wesentlichen biologischen Schritten" mindestens einen genau angegebenen "nichtbiologischen" Verfahrensschritt aufwiese, der ersteren zur Gewährbarkeit verhelfen würde. Die Definition, die in Artikel 2 (2) des Vorschlags für die EG-Richtlinie angeführt wird, greift dieses Konzept auf. Ihr zufolge ist "ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ... im wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht". Für die Anmelder wäre dies das günstigste Konzept. Die Beschwerdekammern haben von ihm bisher keinen Gebrauch gemacht.

plants such as in claim 24 would not be allowable. This approach would have the advantage that it would be clear to applicants what steps to mention in a claim.

28. A second approach would be that adopted in decision T 320/87 (OJ EPO 1990, 71) where it was held that whether or not a process is to be considered as "essentially biological" has to be judged on the basis of the essence of the invention taking into account the totality of human intervention and its impact on the result achieved (see point 6 of the reasons). The consequences of such an approach, as discussed in T 356/93 (loc. cit., see point 28 of the reasons), would be that "a process for the production of plants comprising at least one essential technical step, which cannot be carried out without human intervention and which has a decisive impact on the final result does not fall under the exceptions to patentability under Article 53(b) EPC first half sentence." Following such an approach leaves it to the instances of the EPO to assess whether a claim as a whole is directed to an "essentially biological process for the production of plants". Its outcome could be relatively uncertain.

29. Yet another approach would require, for a process for the production of plants to escape the prohibition of Article 53(b) EPC with regard to essentially biological processes, at least one clearly identified "non-biological" process step but allow any number of additional "essentially biological steps" which would be carried into allowability by the "non-biological" process step. The definition given in the proposed EU directive Article 2 No. 2 adopts this approach. The definition is "A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection". This approach would be that most favourable to applicants. It is not the approach so far adopted by the boards of appeal.

expression). Un procédé impliquant le croisement de deux plantes existantes, telle que le procédé selon la revendication 24, ne serait pas admissible. Cette approche présenterait l'avantage de la clarté, en ce sens que les demandeurs sauraient exactement quelles sont les étapes à mentionner dans une revendication.

28. Une deuxième approche serait celle adoptée dans la décision T 320/87 (JO OEB 1990, 71), où il a été estimé que pour apprécier si un procédé doit ou non être considéré comme "essentiellement biologique", il convient de se fonder sur ce qui constitue l'essence de l'invention, en tenant compte de toutes les interventions humaines et des effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu (cf. point 6 des motifs). Comme l'a dit la chambre dans l'affaire T 356/93 (loc. cit., cf. point 28 des motifs), il résulterait de cette approche qu'"un procédé d'obtention de plantes comprenant au moins une étape technique essentielle, dont la mise en oeuvre est impossible sans intervention humaine et qui a un impact décisif sur le résultat final ne tombe pas sous le coup des exceptions à la brevetabilité visées à l'article 53b) CBE, premier membre de phrase". Dans le cadre de cette approche, il appartiendrait aux instances de l'OEB d'apprécier si une revendication, considérée dans son ensemble, porte sur un "procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux". L'issue de cet examen pourrait être relativement incertaine.

29. Selon une autre approche, un procédé d'obtention de végétaux devrait, pour échapper à l'interdiction dont sont frappés les procédés essentiellement biologiques à l'article 53b) CBE, inclure au moins une étape de procédé "non biologique" qui soit clairement identifiée, mais pourrait comporter un nombre quelconque d'étapes supplémentaires "essentiellement biologiques", qui seraient admissibles grâce à l'étape de procédé "non biologique". C'est l'approche qui est adoptée dans la définition énoncée à l'article 2, point 2 de la proposition de directive de l'UE. Cette définition s'énonce comme suit : "Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection". Cette approche, qui est la plus favorable pour les demandeurs, n'est pas celle qui a jusqu'à présent été adoptée par les chambres de recours.

Mikrobiologische Verfahren und mit Hilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse: Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ

30. Selbst wenn eine gentechnisch veränderte Pflanzensorte auch als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens angesehen werden könnte (was in der Entscheidung T 356/93 (a. a. O.) verneint wurde), muß noch die Frage beantwortet werden, ob die gentechnisch veränderte Sorte – ausgehend von der ursprünglichen Bedeutung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Patentierungsverbots als Ganzes – eher dem ursprünglichen Pflanzensortenbegriff oder eher der ursprünglichen Vorstellung vom Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens entspricht. Die gentechnisch veränderte Pflanzensorte hat zwar nichts mit dem zu tun, was ursprünglich mit dem Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens gemeint war (s. Nrn. 48 und 49), ist aber vom Typus her praktisch nicht von den auf herkömmlichem Weg gewonnenen Pflanzensorten zu unterscheiden. Für die Kammer ergibt sich daraus der Schluß, daß gentechnisch veränderte Pflanzensorten unter das Patentierungsverbot für Pflanzensorten in Artikel 53 b) EPÜ fallen, selbst wenn sie in gewissem Sinne als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens angesehen werden sollten.

Zweite Frage an die Große Beschwerdekammer

31. Diese Frage lautet:

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

32. Die zweite Frage gilt ganz spezifisch einer Argumentationskette der Beschwerdeführerin, die sich am treffendsten mit dem Schlagwort “mehr als eine einzige Sorte” umreißen läßt. Aus der Sicht der Kammer hat die Beschwerdeführerin eingeräumt, daß die unter Anspruch 19 fallenden Ausführungsarten Pflanzensorten einschließen, macht aber geltend, daß der Anspruch trotz Artikel 53 b) EPÜ zulässig sei, weil a) mehr als eine Pflanzensorte unter den Anspruch falle und/oder b) der Anspruch vom Umfang her so weit gefaßt sei, daß er auch Pflanzen abdecke, die keine Pflanzensorten seien.

Microbiological processes and their products: Article 53(b) EPC second sentence

30. Even if a genetically engineered plant variety could also be considered a product of a microbiological process (and decision T 356/93 (loc. cit.) came to the conclusion that this was not so), the question still has to be answered whether taking the original meaning of the prohibition of Article 53(b) EPC as a whole, the genetically engineered variety is closer to the original concept of plant variety or closer to the original concept of a product of a microbiological process. The genetically engineered plant variety bears no relation to what was originally meant by the product of a microbiological process (see points 48 and 49 below for discussion of this), whereas it is virtually indistinguishable in type from conventionally produced plant varieties. For the Board, this leads to the conclusion that genetically engineered varieties are covered by the prohibition of granting patents for plant varieties of Article 53(b) EPC even if they should in some sense be considered as the product of a microbiological process.

The second question to the Enlarged Board of Appeal

31. This question reads:

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

32. The second question specifically deals with one line of argument by the Appellant, which is suitably described as the “more than a single variety” approach. The Appellant is understood to acknowledge that embodiments falling within claim 19 include plant varieties, but to be arguing that the claim is nevertheless permissible despite Article 53(b) EPC because (a) more than one plant variety falls under the claim and/or (b) because the scope of the claim is broad enough to also cover plants which are not plant varieties.

Procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés : article 53b) CBE deuxième phrase

30. A supposer qu’une variété végétale obtenue par génie génétique puisse également être considérée comme un produit obtenu par un procédé microbiologique (et la décision T 356/93 (loc. cit.) a conclu que ce n’était pas le cas), il convient encore de répondre à la question de savoir si, compte tenu du sens initial de l’interdiction visée à l’article 53b) CBE dans son ensemble, la variété obtenue par génie génétique est plus proche de la notion initiale de variété végétale ou de celle de produit obtenu par un procédé microbiologique. La variété végétale obtenue par génie génétique n’a aucun rapport avec un produit obtenu par un procédé microbiologique pris dans son sens initial (cf. à ce sujet points 48 et 49 infra), alors qu’elle ne se différencie pratiquement pas de la variété végétale obtenue par des méthodes traditionnelles. De l’avis de la Chambre, il découle de ce qui précède que les variétés obtenues par génie génétique tombent sous le coup de l’interdiction de délivrer des brevets pour les variétés végétales qui est prévue à l’article 53b) CBE, même si, en un sens, elles devraient être considérées comme un produit obtenu par un procédé microbiologique.

Deuxième question soumise à la Grande Chambre de recours

31. Cette question s’énonce comme suit :

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

32. La deuxième question porte spécifiquement sur l’argumentation du requérant, adéquatement dénommé l’approche “plus d’une variété”. Si le requérant semble admettre que certains modes de réalisation couverts par la revendication 19 incluent des variétés végétales, il fait valoir que la revendication est néanmoins admissible, en dépit de l’article 53b) CBE, parce que a) la revendication couvre plus d’une variété végétale et/ou b) la revendication a une portée suffisamment vaste pour couvrir également des plantes qui ne sont pas des variétés végétales.

33. Dies entspricht auch der in der Literatur (z. B. Vorlage an die Große Beschwerdekammer in der Sache G 3/95 (ABl. EPA 1996, 169); Lange, GRUR Int. 1996, 586; Schatz, GRUR Int. 1997, 588; Straus, GRUR Int. 1998, 1) vertretenen Auffassung, daß der Anmelder dann, wenn die Erfindung einen breitangelegten, auf alle möglichen Pflanzen anwendbaren technischen Beitrag leiste, nicht nur Anspruch auf Patentschutz für diesen Beitrag habe, sondern unbedingt umfassenden Patentschutz in Form von Erzeugnisansprüchen auf Pflanzen brauche, in denen dieser Beitrag seinen Niederschlag finde (s. hierzu insbesondere Straus (a. a. O., S. 1, rechte Spalte, Absatz 2: "... um von dem Alptraum fast völliger Schutzlosigkeit ihrer mehr als bemerkenswerten Erfindungen erlöst zu werden"). Die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall hat in diesem Zusammenhang eine Parallele zu dem in der allgemeinen Chemie durch Erzeugnisansprüche gewährleisteten Schutz gezogen (s. Nr. VI a): "... wenn technischen Erfindern der Patentschutz für solche Erfindungen versagt werde, gingen sie völlig leer aus").

34. Die Kammer weist darauf hin, daß verschiedene Aspekte des vorstehend angesprochenen breitangelegten technischen Beitrags in Ansprüchen verschiedener Kategorien geschützt werden können. In Frage kommen Verfahrensansprüche, die eine Anleitung zur Erzeugung der gentechnisch veränderten Pflanzen geben, Erzeugnisansprüche für das für die Expression des gewünschten Merkmals verantwortliche Gen sowie Ansprüche für den zur Transformation der Pflanzenzellen verwendeten Vektor. Der Entscheidung T 356/93 (a. a. O.) zufolge fällt keiner dieser Ansprüche unter eine Ausnahme von der Patentierbarkeit. Die Behauptung, daß Erfindern jeglicher Schutz für ihren technischen Beitrag vorenthalten wird, wenn gentechnisch veränderte Pflanzen nicht patentiert werden dürfen, ist demnach schlichtweg falsch.

35. Der Kammer ist allerdings durchaus bewußt, daß ein Anspruch auf eine gentechnisch veränderte Pflanze den technischen Beitrag der Beschwerdeführerin vielleicht am besten schützt, so wie in der Chemie Erzeugnisansprüche die bevorzugte Schutzform sind. Allein wegen dieses Bedürfnisses nach Erzeugnisansprüchen für Pflanzensorten kann man sich aber nicht über das bestehende Patentierungsverbot für das Erzeug-

33. This view also corresponds to the view expressed in the literature (e.g. Referral to the Enlarged Board of Appeal in case G 3/95 (OJ EPO 1996, 169); Lange, GRUR Int. 1996, 586; Schatz, GRUR Int. 1997, 588; Straus, GRUR Int. 1998, 1) that the invention being a broad technical contribution capable of being embodied in all sorts of plants, the Appellant was not only entitled to patent protection for this contribution but urgently needed broad patent protection by product claims to plants representing this contribution (see here in particular Straus (loc. cit., page 1, r.h.c., section 2 "...um von dem Alptraum fast völliger Schutzlosigkeit ihrer mehr als bemerkenswerten Erfindungen erlöst zu werden" (... to be saved from the nightmare of virtually complete lack of protection for their more than remarkable inventions)). A parallel was drawn by the present Appellant to the protection available by means of product claims in normal chemistry (see point VI(a) above "...and if technical inventors did not get patent protection for such inventions they were left with nothing at all.").

34. The Board remarks that various aspects of the above mentioned broad technical contribution may be protected in claims of different categories, i.e. in method claims leading to the preparation of the genetically engineered plants, product claims relating to the gene expressing the desired feature, and claims to the vector by which transformation of the plant cells is carried out, none of which according to decision T 356/93 (loc. cit.) falls under an exclusion from patentability. It is, thus, plainly wrong to say that the inventors are deprived of all protection for their technical contribution unless genetically modified plants are patentable.

35. The Board is nonetheless fully aware of the fact that a claim to a genetically modified plant may give the best protection to the technical contribution made by the Appellant, just as product claims are preferred in the chemical field. This need for product claims for plant varieties cannot in itself override an existing prohibition of patenting of the product "plant varieties". It is the generally expressed view that the duty of

33. C'est également l'opinion exprimée dans la littérature (cf. par ex. la saisine de la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 3/95 (JO OEB 1996, 169) ; Lange, GRUR Int. 1996, 586 ; Schatz, GRUR Int. 1997, 588 ; Straus, GRUR Int. 1998, 1), à savoir que l'invention représentant une vaste contribution technique susceptible d'être mise en oeuvre dans toute sorte de plantes, le requérant a non seulement droit à une protection par brevet pour cette contribution, mais il doit également obtenir d'urgence une vaste protection par brevet au moyen de revendications de produits portant sur les plantes, qui représentent cette contribution (cf. en particulier Straus (loc. cit., page 1, colonne de droite, point 2 "... um von dem Alptraum fast völliger Schutzlosigkeit ihrer mehr als bemerkenswerten Erfindungen erlöst zu werden" (... pour être délivrés du cauchemar que représente l'absence quasi totale de protection pour leurs plus que remarquables inventions)). Le requérant a d'ailleurs établi un parallèle avec la protection susceptible d'être obtenue, en chimie, au moyen des revendications de produit (cf. point VIa) supra "...et si les inventeurs n'obtiennent pas une protection par brevet pour de telles inventions, ils ne disposent d'aucune autre solution de rechange").

34. La Chambre relève que divers aspects de la vaste contribution technique susmentionnée peuvent être protégés par différentes catégories de revendications, à savoir les revendications portant sur le procédé d'obtention des plantes génétiquement modifiées, les revendications de produit relatives au gène exprimant la caractéristique désirée, et les revendications portant sur le vecteur avec lequel les cellules de plantes sont transformées, aucune de ces revendications ne tombant sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité selon la décision T 356/93 (loc. cit.). Il est donc tout simplement inexact de dire que les inventeurs sont privés de toute protection pour leur contribution technique, tant que les plantes obtenues par génie génétique ne sont pas brevetables.

35. La Chambre est néanmoins parfaitement consciente du fait qu'une revendication relative à une plante génétiquement modifiée permettrait de protéger au mieux la contribution technique réalisée par le requérant, à l'instar des revendications de produit qui sont préférées en chimie. Ce besoin de protéger les variétés végétales au moyen de revendications de produit ne saurait en soi justifier que l'on passe outre à l'interdiction de

nis "Pflanzensorten" hinwegsetzen. Aufgabe der Richter ist nach allgemeiner Auffassung die Rechtsanwendung und nicht die Rechtssetzung (s. Smith and Bailly, "The Modern English Legal System", 2. Auflage, u. a. S. 21, "D. Law Reform"; Bergel, "Méthodes du droit, Théorie générale du droit", 2. Auflage, Nrn. 49-52; Palandt, "Bürgerliches Gesetzbuch", 53. Auflage, S. 8, Rdnr. 49, "Der Richter darf sich über ein Gesetz nicht schon deshalb hinwegsetzen, weil es reformbedürftig oder nicht sachgerecht erscheint"). Wie die Beschwerdeführerin ausgeführt hat (s. Nr. VI h)), steht diese Auffassung in Einklang mit der vom Internationalen Gerichtshof vertretenen dynamischen Auslegung des Gesetzes, die aber nicht so weit gehen darf, einen Vertrag zu ändern.

36. Das unter Nummer VI a) wiedergegebene Argument der Beschwerdeführerin verliert jede Überzeugungskraft, wenn man sich einmal den Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ vergegenwärtigt, der (in allen drei Amtssprachen) besagt, daß Patente nicht für Pflanzensorten (im Plural) erteilt werden. Aus diesem Wortlaut abzuleiten, daß ein Patent nicht für eine einzelne Pflanzensorte, wohl aber dann erteilt werden kann, wenn die Ansprüche mehrere Pflanzensorten abdecken, widerspricht den allgemeinen Gesetzen der Logik.

37. Zur Umgehung des Patentierungsverbots des Artikels 53 b) EPÜ müßte ein Anspruch auf eine Pflanze dann nur noch so abgefaßt werden, daß einige Merkmale jeder tatsächlichen Ausführungsart unspezifiziert bleiben. Dadurch wäre gesichert, daß sich der Anspruch zumindest theoretisch auf mehr als eine Sorte erstreckt. Wenn das hinter dem Schlagwort "mehr als eine einzige Sorte" stehende Konzept richtig wäre und die Frage 2 bejaht würde, schloße sich die Kammer der Meinung an, daß Anspruch 19 mehr als eine einzige Sorte abdeckt und gewählbar wäre.

38. Das vorstehende Konzept ("mehr als eine einzige Sorte") wirft beträchtliche Probleme auf.

39. Wird die Vorlagefrage 2 mit Ja beantwortet, dann wäre jeder Anspruch auf Pflanzen, der so breit gefaßt ist, daß er mehr als eine Sorte umfassen könnte, nach Artikel 53 b) EPÜ zulässig, und zwar unabhängig davon, ob diese Pflanzen durch herkömmliche Züchtung oder gentechnisch erzeugt würden. Weshalb es die

judges is to apply and not to create the law (see Smith and Bailly "The Modern English Legal System" Second Edition i.a. page 21 "D. Law Reform"; Bergel "Méthodes du droit, Théorie générale du droit" Deuxième édition, Nos. 49 to 52; Palandt "Bürgerliches Gesetzbuch" 53. Auflage, Seite 8, Rdnr. 49 "Der Richter darf sich über ein Gesetz nicht schon deshalb hinwegsetzen, weil es reformbedürftig oder nicht sachgerecht erscheint" ('The judge cannot disregard a law merely on the ground that it appears to be in need of reform or inappropriate' – translation by board). As put forward by the Appellant (point VI(h) above), this view is in line with the approach of the International Court of Justice of dynamically interpreting the law, but not to the extent of modifying a convention.

36. On a plain reading of the language of Article 53(b) EPC which (in all three official languages) states that patents shall not be granted for plant varieties in the plural, the Board cannot see convincing force in the argument presented by the Appellant (point VI(a) above). To deduce from this wording of Article 53(b) EPC that a patent shall not be granted for a single plant variety but may be granted if its claims cover more than one variety, does not appear to comply with the normal rules of logic.

37. Avoidance of the prohibition of Article 53(b) EPC would then merely mean drafting a claim to a plant with some characteristics of any actual embodiment left unspecified. This would ensure that, at least theoretically, the claim covered potentially more than one variety. The Board would agree that claim 19 covers more than a single variety, and would be allowable if the "more than a single variety" approach were correct, and the answer to question 2 were "yes".

38. Considerable problems are posed by the "more than a single variety" approach.

39. If the answer to the referred question 2 is yes, then any claim to plants in terms broad enough to cover more than a single variety would be permissible under Article 53(b) EPC, irrespective of whether conventional breeding or genetic engineering was used to produce such plants. The existence of Article

délivrer des brevets dont est actuellement frappé le produit "variété végétale". Il est généralement admis que les juges sont tenus d'appliquer la loi et non de la créer (cf. Smith and Bailly "The Modern English Legal System", deuxième édition, notamment page 21 "D. Law Reform"; Bergel "Méthodes du droit, Théorie générale du droit", deuxième édition, points 49, à 52; Palandt "Bürgerliches Gesetzbuch", 53^e édition, page 8, point 49, "Der Richter darf sich über ein Gesetz nicht schon deshalb hinwegsetzen, weil es reformbedürftig oder nicht sachgerecht erscheint" (le juge ne saurait méconnaître la loi au seul motif qu'elle a besoin d'être révisée ou s'avère inappropriée). Comme l'a invoqué le requérant (point VIh) supra), cette position est conforme à l'approche de la Cour internationale de Justice prônant une interprétation dynamique de la loi, mais néanmoins pas au point de modifier une convention.

36. A la simple lecture du texte de l'article 53b) CBE, qui dispose (dans les trois langues officielles) que les brevets ne sont pas délivrés pour les variétés végétales au pluriel, la Chambre ne juge pas convaincant l'argument exposé par le requérant (point VIa) supra). Il ne semble pas logique de déduire du libellé de l'article 53b) CBE qu'un brevet ne peut pas être délivré pour une seule variété végétale, mais qu'il peut être délivré si les revendications couvrent plus d'une variété.

37. S'il en était ainsi, il suffirait simplement, pour éviter l'interdiction visée à l'article 53b) CBE, de rédiger une revendication relative à une plante, sans spécifier certaines des caractéristiques d'un quelconque mode de réalisation. On garantirait ainsi, en théorie du moins, que la revendication puisse couvrir plus d'une variété. La Chambre admettrait que la revendication 19, qui couvre plus d'une variété, est admissible, si l'approche dite "plus d'une variété" était correcte et s'il était répondu par l'affirmative à la question 2.

38. L'approche dite "plus d'une variété" pose des problèmes considérables.

39. S'il était répondu par l'affirmative à la question 2 soumise à la Grande Chambre, il en résulterait que toute revendication relative à des plantes et formulée en termes suffisamment vastes pour couvrir plus d'une variété serait admissible au regard de l'article 53b) CBE, que ces plantes soient obtenues par les méthodes de

Pflanzensorten betreffende Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ (und die entsprechende Bestimmung des Straßburger Übereinkommens, an die sich Artikel 53 b) EPÜ anlehnt) überhaupt gibt, wäre demnach weder durch das Bemühen um eine Harmonisierung mit dem UPOV-Übereinkommen von 1961 noch sonstwie einleuchtend zu erklären.

40. In letzter Konsequenz würde das besagte Konzept bedeuten, daß Ansprüche der Form "Pflanzensorte entsprechend der hinterlegten Probe oder daraus abgeleitete Pflanzensorten" ebenfalls mehr als eine einzige Pflanzensorte abdecken würden und mithin zulässig wären.

41. Wenn diese letzte logische Konsequenz jedoch nicht gezogen wird und spezifische Pflanzensorten vom Patentschutz ausgeschlossen bleiben, dann mutet die Vorstellung, daß besondere Ausführungsarten einer Erfindung, nämlich die eigentlichen Pflanzensorten, nicht patentierbar sein sollen, dem Anmelder aber dennoch ein breitgefaßter Anspruch auf Pflanzen, dessen Schutzbereich all diese Sorten einschließt, zu Gebote stehen soll, im allgemeinen Rahmen des Patentrechts wie ein Fremdkörper an. Das Patentrecht wiese dann, soweit es Pflanzen betrifft, in seinem Kern einen grundlegenden Bruch auf.

42. Im Zusammenhang mit Tierarten hat die Beschwerdekammer in der Sache T 19/90 (ABl. EPA 1990, 476) die Entscheidung der Prüfungsabteilung unter anderem insofern aufgehoben, als sie einen Anspruch zuließ, der auf Säuger im allgemeinen gerichtet war, in die eine Onkogen-Sequenz eingeschleust worden war. Dieser Anspruch war eindeutig breiter gefaßt als ein Anspruch auf eine einzige Pflanzensorte, und doch hat ihn die Kammer im Rahmen der Rückverweisung noch darauf prüfen lassen, ob nicht eine Tierart beansprucht werde. Das auf "mehr als eine einzige Sorte (bzw. Art)" abhebende Konzept, nach dem vermutlich auch Ansprüche auf gentechnisch veränderte Tiere gewährt werden könnten, sofern sich der Anspruch nicht auf eine bestimmte Tierart beschränkt, ist der Kammer, die über die Sache T 19/90 (a. a. O.) zu entscheiden hatte, nicht einmal als Möglichkeit in den Sinn gekommen.

Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ

43. Nach Auffassung der Kammer bedarf Artikel 53 b) EPÜ nur dann der Auslegung, wenn nicht klar ist, was er im Kontext seiner Zweckbestimmung bedeutet. Zwar ist die Bedeu-

53(b) EPC insofar as it refers to plant varieties (and the corresponding provision in the Strasbourg Convention from which Article 53(b) EPC is derived) would thus be hard to explain whether by a reference to a desire to harmonize with the provisions of the 1961 UPOV convention or otherwise.

40. Taking the "more than a single variety" approach to its logical conclusion, claims of the form "A plant variety as per the deposited sample or varieties derived therefrom" would also cover more than a single variety, and so would be permissible.

41. If, however, the approach is not taken to its logical conclusion, and specific varieties remain unpatentable then the concept that specific embodiments of an invention, namely the actual plant varieties should not be patentable, but that it should nevertheless be possible to have a broad claim to plants whose scope includes all such varieties, is a notion quite alien to patent law in general. It would leave a fundamental anomaly at the heart of patent law as it relates to plants.

42. In relation to animal varieties, in decision T 19/90 (OJ EPO 1990, 476), one of the issues on which the Board of Appeal reversed the Examining Division was in allowing a claim directed to mammals in general into which an oncogenic sequence had been introduced. This claim was clearly broader than a claim to a single variety, and yet the Board sent back the claim for consideration of whether an animal variety was being claimed. The "more than a single variety" approach which would presumably also allow claims to genetically modified animals provided the claim was not limited to a particular animal variety did not occur even as a possibility to the Board deciding T 19/90 (loc. cit.).

Interpretation of Article 53(b) EPC

43. In the Board's opinion, Article 53(b) only needs interpretation if its meaning in the context of its purpose is not clear. It is true that the meaning of the term "plant varieties" has been

reproduction traditionnelles ou par génie génétique. Il serait donc difficile d'expliquer l'existence de l'article 53b) CBE (ainsi que de la disposition correspondante de la Convention de Strasbourg dont est dérivé l'article 53b) CBE) pour autant qu'il fait référence aux variétés végétales, que ce soit en invoquant le souci d'harmonisation avec les dispositions de la Convention UPOV de 1961 ou en faisant valoir toute autre raison.

40. La conclusion logique de l'approche dite "plus d'une variété" est que les revendications formulées sous la forme "variété végétale selon l'échantillon déposé ou les variétés qui en sont dérivées" couvriraient également plus d'une variété et seraient donc autorisées.

41. En revanche, si l'on ne menait pas le raisonnement logique à son terme et que des variétés spécifiques demeureraient exclues de la brevetabilité, il en résulterait une situation tout à fait étrangère au droit des brevets en général, qui serait d'exclure de la brevetabilité des modes de réalisation spécifiques d'une invention, à savoir les variétés végétales proprement dites, tout en admettant de vastes revendications de plantes couvrant toutes ces variétés. Il y aurait ainsi une anomalie fondamentale au cœur du droit des brevets en ce qui concerne les plantes.

42. S'agissant des races animales, l'un des points sur lesquels la chambre saisie de l'affaire T 19/90 (JO OEB 1990, 476) a pris une position contraire à celle de la division d'examen a été de considérer comme admissible une revendication portant sur des mammifères en général, dans lesquels une séquence oncogène avait été introduite. Cette revendication était manifestement de portée plus large qu'une revendication relative à une race animale. La chambre a néanmoins renvoyé l'affaire à la première instance, afin qu'elle examine si une race animale était revendiquée. Elle n'avait donc même pas envisagé la possibilité de mettre en oeuvre l'approche dite "plus d'une race", qui consisterait vraisemblablement à autoriser des revendications relatives à des animaux génétiquement modifiés, à condition que la revendication ne soit pas limitée à une race animale particulière.

Interprétation de l'article 53b) CBE

43. De l'avis de la Chambre, l'article 53b) CBE ne saurait être interprété que si son sens est obscur au regard de son but. Il est vrai que la signification de l'expression "variété végé-

tion des Begriffs "Pflanzensorte" in der Literatur und in früheren Entscheidungen immer wieder diskutiert worden. Zudem findet man im UPOV-Übereinkommen von 1961, seiner (seit April 1998 gültigen) revidierten Fassung von 1991 und der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz drei verschiedene Begriffsbestimmungen, wobei sich die Definitionen der beiden letzteren Regelwerke allerdings praktisch decken (s. Anlagen IV und V). Auf die Definition des Begriffs "Pflanzensorte" dürfte es im vorliegenden Fall aber nicht ankommen, da auch die Beschwerdeführerin der Meinung ist, daß Anspruch 19 Pflanzensorten umfaßt (s. Nr. VI o)). Den Zweck des Artikels 53 b) EPÜ sieht die Kammer darin, Pflanzensorten vom Patentschutz auszuschließen. Falls die Große Beschwerdekammer eine Auslegung für notwendig erachtet, ist als Auslegungsmittel u. a. die Absicht der Gesetzgeber heranzuziehen.

Absichten und Beweggründe der Gesetzgeber bei Einführung des Artikels 53 b) EPÜ

44. Der Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ geht auf das ältere Straßburger Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente zurück. Die vorbereitenden Arbeiten zum Straßburger Übereinkommen, dessen Artikel 2 b) in den Artikel 53 b) EPÜ übernommen wurde, und auch diejenigen zum Europäischen Patentübereinkommen enthalten aber nur wenig brauchbares Material aus dieser Zeit, das genauen Aufschluß über die der Bestimmung zugrundeliegenden Überlegungen und Absichten geben würde.

45. Die einzige sachdienliche Diskussion, auf die die Kammer in den Materialien zum Europäischen Patentübereinkommen gestoßen ist, betrifft das Verhältnis der Artikel 52 und 53 EPÜ zueinander in der Gesetzssystematik (s. Anlage III). Den in Anlage III zitierten Unterlagen ist zu entnehmen, daß die Verfasser des EPÜ den heute in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschluß von Pflanzensorten und Tierarten ganz bewußt gegen die heute in Artikel 52 (2) und (4) EPÜ enthaltenen Ausschlußbestimmungen absetzen wollten. Darüber hinaus deuten die Materialien, auf die in den Beratungen Bezug genommen wurde (s. die in Anlage III zitierten Ausführungen unter Nr. 98),

much discussed in the literature and in earlier decisions. Furthermore three different definitions of the term were given in the UPOV 1961, its revised version of 1991 (in force since April 1998) and in Council Regulation (EC) No. 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights which last definition is virtually identical to that in UPOV 1991 (see Annexes IV and V). It would not however seem that defining "plant variety" is critical in the present case since it has been agreed by the Appellant that claim 19 includes plant varieties (see point VI(o) above). As for the purpose of Article 53(b) EPC, the Board sees it as being to exclude plant varieties from patent protection. If the Enlarged Board comes to the conclusion that there is need for interpretation, then the intention of the legislators is one of the means of interpretation to be looked at.

Intentions and considerations moving the legislators when introducing Article 53(b) EPC

44. The wording of Article 53(b) EPC goes back to the earlier Strasbourg Convention of 27 November 1963 on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention. Little useful contemporary material on the precise considerations or intentions behind the provision can be found either as part of the preparatory material for the Strasbourg Convention whose Article 2(b) was taken over and incorporated into Article 53(b) EPC or as part of that for the European Patent Convention.

45. The only relevant discussion noted by the Board in the preparatory material for the European Patent Convention, relates to the systematic relationship between Articles 52 and 53 EPC, and is set out in Annex III. From the documents cited in this Annex, it appears that the drafters of the EPC quite deliberately chose to put the exclusion of plant and animal varieties of what is now Article 53(b) EPC in a quite different category from the exclusions of what is now Article 52(2) and (4) EPC. Further the material referred to in the discussions (see paragraph 98 cited in Annex III) and the question put to the WIPO representative suggests that compatibility with UPOV 1961 was

tale" a été très discutée dans la littérature et dans des décisions antérieures. En outre, trois définitions différentes de cette expression ont été données dans la Convention UPOV de 1961, dans sa version révisée de 1991 (en vigueur depuis avril 1998) et dans le règlement (CE) du Conseil n° 2100/94 en date du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, cette dernière définition étant pratiquement identique à celle énoncée dans la Convention UPOV de 1991 (cf. Annexes IV et V). Toutefois, il ne semble pas décisif, en l'espèce, de définir la notion de "variété végétale", vu que le requérant a admis que la revendication 19 englobe des variétés végétales (cf. point VI(o) supra). S'agissant de la finalité de l'article 53b) CBE, la Chambre estime que cette disposition vise à exclure de la protection par brevet les variétés végétales. Si la Grande Chambre conclut qu'il convient d'interpréter cette disposition, l'intention des législateurs est l'un des moyens d'interprétation à envisager.

Intentions et raisons qui ont déterminé le législateur à introduire l'article 53b) CBE

44. Le libellé de l'article 53b) CBE remonte à la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention en date du 27 novembre 1963. Les Travaux préparatoires à la Convention de Strasbourg, dont l'article 2b) a été repris et incorporé dans l'article 53b) CBE, et ceux relatifs à la Convention sur le brevet européen fournissent peu d'indications utiles sur les intentions ou les raisons précises à l'origine de cette disposition.

45. Les seuls éléments pertinents que la Chambre a relevés dans les Travaux préparatoires à la Convention sur le brevet européen, et qui sont exposés à l'Annexe III, portent sur le lien systématique établi entre les articles 52 et 53 CBE. Il ressort des documents cités dans cette annexe que les auteurs de la CBE ont délibérément choisi de ranger l'exclusion des variétés végétales et des races animales figurant à l'actuel article 53b) CBE dans une catégorie tout à fait différente de celle dont relèvent les exceptions visées à l'actuel article 52(2) et (4) CBE. En outre, les éléments mentionnés dans les discussions (cf. paragraphe 98 cité à l'Annexe III) et la question posée au

und die an den Vertreter der WIPO gerichtete Frage darauf hin, daß die Ausschlußbestimmung nicht in erster Linie der Harmonisierung mit dem UPOV-Übereinkommen von 1961 dienen sollte, sondern nur am Rande unter diesem Aspekt geprüft wurde.

46. Wenn man verstehen will, welche Absichten mit der Ausschlußbestimmung verfolgt wurden, sollte man folgendes bedenken:

a) Zur Zeit des Straßburger Übereinkommens hatten einige Staaten bereits nationale Gesetze zum Schutz von Pflanzensorten und Saatgut erlassen, zu deren internationaler Harmonisierung 1961 das UPOV-Übereinkommen geschlossen worden war. Besondere Gesetzesvorschriften für den Schutz von Tierarten gab es nicht. An einer europaweiten Patentierung von Pflanzensorten und Tierarten scheint kein nennenswertes Interesse bestanden zu haben.

b) Die Existenz eines eigenen Schutzrechtssystems für Pflanzensorten nach dem vom UPOV-Verband geförderten Modell war zwar ein wichtiger, aber nicht der einzige Grund, weshalb der Gesetzgeber Pflanzensorten im EPÜ vom Patentschutz ausgenommen hat. Ein wesentlicher Grund war gemäß Beier/Straus, "Gentechnologie und gewerblicher Rechtsschutz" (Festschrift: 25 Jahre Bundespatentgericht, 1986, S. 133 (146 f.), bzw. "Genetic Engineering and Industrial Property", Ind. Prop. 1986, S. 447) auch, daß vor dem Hintergrund der Rechtsunterschiede zwischen den europäischen Staaten und ihrer Interessengegensätze in diesem Bereich womöglich der Konsens über das Übereinkommen als Ganzes gefährdet gewesen wäre, wenn dieses strittige Thema nicht ausgeklammert worden wäre.

c) Die Patentämter waren – anders als die in vielen Ländern eingerichteten staatlichen Saatgutforschungsstellen – nicht dafür gerüstet, festzustellen, ob Pflanzensorten den an sie gestellten Anforderungen der Beständigkeit oder Homogenität entsprachen. Die nationalen Rechtsvorschriften über Pflanzen- und Saatgutsorten sahen zudem vor, daß die Angaben über Beständigkeit und Homogenität erst nach der Anmeldung eingereicht werden konnten, gewährten Schonfristen, innerhalb deren nicht einmal eine gewerbliche Nutzung der Sorte neuheitsschädlich war, verlangten keine erfinderische Tätigkeit und legten in der Regel eine längere Schutzdauer als die im allgemeinen Patentrecht vorgesehene fest.

not the prime purpose of the exclusion, but merely something to be checked incidentally.

46. The following considerations should be taken into account when trying to understand the intentions behind the exclusion:

(a) At the time of the Strasbourg Convention, some states already had adopted national laws on the protection of plant varieties and seeds, and the 1961 UPOV convention had been entered into to harmonize these internationally. No special laws for protecting animal varieties existed. There does not seem to have been any substantial interest in obtaining patents on a Europe-wide basis for plant or animal varieties.

(b) While the existence of a separate protection system for plant varieties on the model sponsored by UPOV was an important reason, it was not the only reason for the legislator to exclude plant varieties from patent protection in the EPC. Thus according to Beier/Straus "Gentechnologie und gewerblicher Rechtsschutz", Ind. Prop. 1986, S. 447 an essential reason for Article 53(b) EPC was that in the light of differences in the laws and of conflicting interests of the European states in this area, consensus on the convention as a whole might have been in jeopardy if this controversial topic had not been excluded.

(c) Patent offices were not equipped to determine whether plant varieties met the criteria of stability or homogeneity for a plant variety, whereas government operated seed research establishments in many countries were so equipped. National laws on plant and seed varieties also made provision for information on stability and homogeneity to be provided subsequent to application, provided periods of grace in which even commercial use of the variety would not be detrimental to novelty, had no requirement for inventive step and usually granted longer periods of protection than was available under ordinary patent law.

représentant de l'OMPI suggèrent que la compatibilité avec la Convention UPOV de 1961 ne constituait pas le principal objectif de l'exclusion, mais simplement un point à vérifier incidemment.

46. Il conviendrait de tenir compte des considérations suivantes pour essayer de comprendre les intentions qui sous-tendent l'exclusion :

a) A l'époque de la Convention de Strasbourg, certains Etats avaient déjà adopté des lois nationales sur la protection des variétés végétales et des semences, et la Convention UPOV de 1961 avait été conclue dans le but d'harmoniser ces lois au niveau international. Il n'existait aucune loi spéciale sur la protection des races animales. L'obtention de brevets à l'échelle de l'Europe pour les variétés végétales et les races animales ne suscitait pas, semble-t-il, un intérêt considérable.

b) Si l'existence d'un système de protection séparé pour les variétés végétales sur le modèle de l'UPOV représentait une raison importante pour laquelle le législateur a exclu les variétés végétales de la protection par brevet dans la CBE, elle n'était pas la seule. Ainsi, selon Beier/Straus "Gentechnologie und gewerblicher Rechtsschutz", Ind. Prop. 1986, page 447, l'article 53(b) CBE est essentiellement né du souci de ne pas mettre en péril le consensus sur la Convention dans son ensemble, au cas où cette question controversée n'aurait pas été exclue, compte tenu des différences dans les lois et des intérêts divergents qui opposaient les Etats européens dans ce domaine.

c) Les offices de brevets n'étaient pas équipés pour déterminer si les variétés végétales remplissaient les critères de stabilité ou d'homogénéité, alors que dans nombre de pays, les organismes gouvernementaux de recherche sur les semences l'étaient. En outre, les lois nationales sur les variétés végétales et les semences correspondantes prévoyaient que les informations sur la stabilité et l'homogénéité soient fournies après le dépôt de la demande, instituaient des délais de grâce au cours desquels l'utilisation, même commerciale, de la variété ne détruisait pas la nouveauté, ne contenaient aucune exigence en matière d'activité inventive et octroyaient généralement de plus longues périodes de protection que sous le régime ordinaire des brevets.

d) Für die Prüfung wie auch immer gearteter gewerblicher Schutzrechte für Tierarten scheint niemand gerüstet gewesen zu sein, so daß der Ausschluß von Tierarten damit zu erklären sein dürfte, daß auf einem Gebiet, auf dem es keine nationalen Schutzvorschriften und keinerlei einschlägige Erfahrung gab, auch im EPÜ kein Schutz gewährt werden sollte.

e) Die Vertragsstaaten waren mehrheitlich der Auffassung, daß die meisten biologischen Erfindungen nicht so beschrieben werden könnten, daß sie wiederholbar wären (s. Sache Tetraploide Kamille II, GRUR Int. 1996, 1059), und sich damit kaum für den Patentschutz eigneten, so daß ihr Schutz am besten dem UPOV-Übereinkommen überlassen bleiben sollte.

f) Mit den Patentverletzungsvorschriften der Mitgliedstaaten war den Problemen nicht beizukommen, die sich durch Patente für biologisches Material (mit Ausnahme von Mikroorganismen), das sich selbst reproduzieren kann, ergeben könnten.

g) Pflanzensorten und Tierarten werden im EPÜ begrifflich nicht genau definiert und sind in einer einzigen Ausschlußbestimmung zusammengefaßt.

47. Die Punkte a bis g lassen darauf schließen, daß all die Probleme, die die Patentierung sich selbst reproduzierender lebender Organismen auf der Ebene höherer Pflanzen und Tiere mit sich brächte, durch das Patentierungsverbot im Europäischen Patentübereinkommen einfach umgangen werden sollten. Den einzelnen Mitgliedstaaten blieb es unbenommen, durch nationale Rechtsvorschriften eine solche Patentierung zu gestatten, falls sie nicht über einen gesonderten Sortenschutz verfügten; es wurden ihnen aber in dieser Hinsicht keine Auflagen gemacht.

48. Schließlich sollte man auch bedenken, daß es nach Abfassung des Europäischen Patentübereinkommens der wissenschaftlichen Fortschritte von 10 Jahren bedurfte, ehe eine Isolierung von Sorten durch Verfahren mit mikrobiologischen Verfahrensschritten überhaupt vorstellbar war. Daher kann es nicht in der Absicht der Gesetzgeber gelegen haben, Pflanzensorten als Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren patentierbar zu machen.

(d) No-one seems to have been equipped to examine any form of industrial property right relating to animal varieties, so that the exclusion of animal varieties from protection seems explicable on the basis that no protection should be available under the EPC in an area for which there was no national provision, and no experience of making available such protection.

(e) The majority of the Contracting States were of the opinion that most biological inventions could not be described sufficiently to be reproducibly put into practice (see Tetraploide Kamille II case, GRUR Int. 1996, 1059) and that therefore patent protection was little suited to such inventions which were best left to protection under UPOV.

(f) The laws of the member states relating to patent infringement were not adapted to cope with the problems that patents on self-reproducing biological material (other than microorganisms) might give rise to.

(g) No precise definitions of the term "plant and animal varieties" have been included in the EPC and plant and animal varieties are coupled in a single prohibition.

47. Points (a) to (g) suggest that all problems that the patenting of self-reproducing living organisms at the level of higher plants or animals would pose, were simply to be bypassed by excluding them from patentability under the European Patent Convention. Individual Contracting States might choose to have national laws allowing such patenting, if they had no separate plant variety protection, but nothing was forced on them in this respect.

48. Finally, it should also be kept in mind that more than ten years of scientific progress were necessary after the European Patent Convention was drafted, before it became conceivable that varieties could be isolated with the help of techniques including microbiological steps. It, thus, could not have been the intentions of the legislator to have plant varieties patentable as products of microbiological processes.

d) Personne ne semblait être en mesure d'examiner un quelconque droit de propriété industrielle pour les races animales, si bien que l'exclusion des races animales semble s'expliquer par le fait que la CBE ne devait prévoir aucune protection dans un domaine où il n'existait aucune disposition nationale, ni aucune expérience en la matière.

e) Dans leur majorité, les Etats contractants étaient d'avis que la plupart des inventions biologiques ne pouvaient pas être décrites de manière suffisante pour qu'elles puissent être reproduites (cf. l'affaire Tetraploide Kamille II, GRUR Int. 1996, 1059) et qu'en conséquence, la protection par brevet convenait mal à ces inventions, auxquelles la protection prévue dans la Convention UPOV était mieux adaptée.

f) Les lois des Etats membres sur la contrefaçon n'étaient pas adaptées pour résoudre les problèmes susceptibles d'être posés par des brevets portant sur de la matière biologique autoreproductible (autre que les microorganismes)

g) La CBE ne contient aucune définition précise des expressions "races animales et variétés végétales", lesquelles sont frappées d'une seule et même interdiction.

47. Les points a) à g) suggèrent que tous les problèmes liés à la délivrance de brevets pour des organismes vivants autoreproductibles au niveau des animaux ou des végétaux supérieurs devaient simplement être contournés en les excluant de la brevetabilité dans la Convention sur le brevet européen. Les Etats contractants pouvaient choisir d'autoriser la délivrance de tels brevets dans leurs lois nationales, s'ils n'avaient aucune protection séparée pour les variétés végétales, mais rien ne leur était imposé à cet égard.

48. Enfin, il convient de ne pas oublier qu'il a fallu plus de dix ans de progrès scientifiques après la rédaction de la Convention sur le brevet européen pour que l'on conçoive la possibilité d'isoler des variétés à l'aide de techniques englobant des étapes microbiologiques. Le législateur ne pouvait donc pas avoir eu l'intention d'autoriser la brevetabilité des variétés végétales en tant que produits obtenus par un procédé microbiologique.

49. Wie Biologielehrbüchern zu entnehmen ist (s. Stern, *Introductory Plant Biology*, 7. Auflage, 1997, S. 257–259), herrschte lange die Meinung vor, daß sich alles, was lebt, entweder dem Pflanzen- oder dem Tierreich zuordnen läßt. Später legten Biologen dann fest, daß verschiedene Klassen von Mikroorganismen eigene Reiche bilden (Pilze, Bakterien). Nachdem Verfahren unter Beteiligung von Mikroorganismen wie Fermentationsprozesse und die Herstellung von Arzneimitteln schon lange patentiert wurden und auch patentierbar bleiben sollten, ist anzunehmen, daß für mikrobiologische Verfahren und ihre Erzeugnisse in Artikel 53 b) EPÜ vorsorglich eine "Ausnahme von der Ausnahme" gemacht wurde, um sicherzustellen, daß nicht auch Hefen, Bakterien und andere Mikroorganismen unter dem Begriff "Tier" oder "Pflanze" im weiteren Sinne subsumiert würden, da auf ihnen basierende Verfahren bereits zur Zeit des Straßburger Übereinkommens als patentierbar galten. Auch die Beschwerdeführerin scheint die Sachlage bei Inkrafttreten des EPÜ so zu sehen (s. Nr. VI j)).

50. Nach Einschätzung der Kammer läßt das Patentierungsverbot für Pflanzensorten und Tierarten und im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren in Artikel 53 b) EPÜ nicht darauf schließen, daß der Gesetzgeber Pflanzensorten oder Tierarten nach Maßgabe bestimmter, von den Instanzen des Europäischen Patentamts zu entwickelnder Kriterien doch patentieren lassen wollte, nur weil es die fortschreitenden Kenntnisse und technischen Möglichkeiten vielleicht einfacher machen würden, neue Sorten bzw. Arten mit bestimmten Eigenschaften zu erzeugen. Der Gedanke liegt vielmehr nahe, daß Pflanzensorten und Tierarten so lange von der Patentierung ausgeschlossen werden sollten, bis die Gesetzgeber die Frage überdachten. Die in Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ verankerte "Ausnahme von der Ausnahme" so weit auszulegen, daß das Patentierungsverbot für Pflanzensorten und Tierarten letztlich ausgehöhlt und gänzlich außer Kraft gesetzt würde, hieße wohl, die Grenzen des Vertretbaren zu überschreiten.

49. A view, mentioned in biology textbooks (cf. Stern, *Introductory Plant Biology*, 7th edition 1997 pp. 257–259), had existed that all living matter could be described as belonging either to the plant or the animal kingdom. Later biologists defined various other kingdoms for different classes of microorganisms (fungi, bacteria). Given that processes involving microorganisms, such as fermentation processes or the production of pharmaceuticals had long been patented, and that these processes were to remain patentable, the "exclusion to the exclusion" of Article 53(b) EPC for microbiological processes and their products appears to have been introduced as a precautionary measure to ensure that the terms "plant" or "animal" were not interpreted so broadly as to cover also yeast, bacteria and other microorganisms, processes involving these being already at the time of the Strasbourg Convention considered patentable. The Appellant appears to agree that this was the position when the EPC came into force (see point VI(j) above).

50. To the Board it appears that the prohibition of Article 53(b) EPC relating to the patenting of plant and animal varieties and essentially biological processes for the production of plants and animals does not suggest any intention on the part of the legislator that plant or animal varieties should become patentable according to criteria to be developed by the instances of the European Patent Office, merely because advances in knowledge and technological capabilities might make it easier to create new varieties with particular properties. Rather it suggests an intention to exclude varieties from patenting until such time as the legislators reconsider the matter. To expand the "exception to the exception" of Article 53(b) EPC, second half sentence so far as to hollow out and nullify completely the prohibition on the grant of patents for plant and animal varieties, seems to go beyond any legitimate form of interpretation.

49. Selon une opinion répandue dans le passé et mentionnée dans certains manuels de biologie (cf. Stern, *Introductory Plant Biology*, 7^e édition 1997, p. 257 à 259), toute la matière vivante appartenait soit au règne végétal, soit au règne animal. Plus tard, les biologistes définirent divers autres règnes pour différentes catégories de micro-organismes (champignons, bactéries). Vu que les procédés impliquant des micro-organismes, tels que les procédés de fermentation ou la fabrication de produits pharmaceutiques, étaient brevetés depuis longtemps et que ces procédés devaient rester brevetables, la "dérogation à l'exclusion" prévue à l'article 53b) CBE pour les procédés microbiologiques ainsi que pour les produits obtenus par ces procédés a semble-t-il été introduite à titre de précaution, afin de garantir que les termes "végétal" ou "animal" ne soient pas interprétés de manière à couvrir également la levure, les bactéries et d'autres micro-organismes, les procédés faisant intervenir ces micro-organismes étant déjà considérés comme brevetables à l'époque de la Convention de Strasbourg. Le requérant semble admettre qu'il s'agissait là de la position en cours au moment où la CBE est entrée en vigueur (cf. point VI(j) supra).

50. De l'avis de la Chambre, l'exclusion de la brevetabilité visée à l'article 53b) CBE pour les variétés végétales et les races animales, ainsi que pour les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux ne suggère pas que le législateur considérerait que des variétés végétales ou des races animales puissent devenir brevetables selon des critères qui seraient élaborés par les instances de l'Office européen des brevets, pour la simple raison que l'on serait en mesure de créer de nouvelles variétés présentant des propriétés particulières grâce aux nouvelles connaissances et aux progrès technologiques. Elle suggère plutôt que le législateur avait l'intention d'exclure les variétés de la brevetabilité jusqu'à ce qu'il réexamine la question. Étendre la "dérogation à l'exception" visée à l'article 53b) CBE, second membre de phrase, jusqu'à vider de sa substance et annuler complètement l'interdiction de délivrer des brevets pour les variétés végétales et les races animales semble aller au-delà de toute forme légitime d'interprétation.

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu nicht patentfähigen Erfindungen (Art. 52 EPÜ) und den Ausnahmen von der Patentierbarkeit (Art. 53 EPÜ)

51. Artikel 52 (1) EPÜ bestimmt folgendes:

"(1) Europäische Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind."

In Artikel 52 (2) und (3) EPÜ wird dann genau aufgezählt, was als solches nicht als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ gilt:

"(2) **Als Erfindungen** im Sinn des Absatzes 1 **werden insbesondere nicht angesehen:**

- a) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
- b) ästhetische Formschöpfungen;
- c) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
- d) die Wiedergabe von Informationen.

(3) Absatz 2 steht der Patentfähigkeit der in dieser Vorschrift genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten **als solche** bezieht" (Hervorhebungen durch die Kammer).

Vergleich zwischen Artikel 52 (2) und (3) EPÜ und Artikel 53 b) EPÜ

52. In Artikel 53 b) EPÜ wird ein absolutes Patentierungsverbot für Pflanzensorten und Tierarten ausgesprochen, das, so wie es formuliert ist, auch dann gilt, wenn die Pflanzensorte oder Tierart eine Erfindung, gewerblich anwendbar und neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

53. Nach Ansicht der Kammer sollte durch die unterschiedliche Formulierung von Artikel 53 b) EPÜ und Artikel 52 (2) EPÜ und die Verankerung dieser Patentierungsverbote in zwei verschiedenen Artikeln betont werden, daß der Ausschluß bestimmter Gegenstände und Tätigkeiten in Artikel 52 (2) EPÜ, die als solche nicht als Erfindungen gelten, in eine andere Rechtskategorie fällt als die Ausnahmen in Artikel 53 b)

The case law of the Boards of Appeal on non-patentability (Article 52 EPC) and exceptions to patentability (Article 53 EPC).

51. Article 52(1) EPC provides that

"(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step."

Article 52(2)(3) EPC then goes on to detail things which are not, as such, to be regarded as inventions within the meaning of Article 52(1) EPC, the provisions reading:

"(2) The following in particular shall **not be regarded as inventions** within the meaning of paragraph 1:

- (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
- (b) aesthetic creations;
- (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
- (d) presentations of information.

(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities **as such**." (Emphasis by the Board)

A comparison between the provisions of Article 52(2)(3) EPC and Article 53(b) EPC

52. The prohibition of Article 53(b) EPC on the grant of patents for plant or animal varieties is in absolute terms, and on the plain wording applies even though the plant or animal variety is an invention, is susceptible of industrial application, is new and does involve an inventive step.

53. The Board considers that the different wording used in Article 53(b) EPC and in Article 52(2) EPC, and the fact that these exceptions from patentability are in different articles was intended to emphasize that there is a difference in legal category between the Article 52(2) EPC exceptions relating to matter which as such is not regarded as an invention, and the Article 53(b) EPC exceptions for which patents are not

La jurisprudence des chambres de recours en matière de non-brevetabilité (article 52 CBE) et d'exceptions à la brevetabilité (article 53 CBE)

51. L'article 52(1) CBE dispose que :

"(1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle."

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 52 CBE précisent ensuite les éléments qui ne sont pas considérés en tant que tels comme des inventions au sens de l'article 52(1) CBE et s'énoncent comme suit :

"(2) **Ne sont pas considérés comme des inventions** au sens du paragraphe 1 notamment :

- a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- b) les créations esthétiques ;
- c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
- d) les présentations d'informations.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, **considéré en tant que tel**" (c'est la Chambre qui souligne).

Comparaison entre les dispositions de l'article 52(2) et (3) CBE et de l'article 53b) CBE

52. L'interdiction visée à l'article 53b) CBE de délivrer des brevets pour les variétés végétales et les races animales est formulée en termes absolus et s'applique, telle qu'elle est libellée, même si la variété végétale ou la race animale est une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.

53. La Chambre estime que la formulation différente utilisée aux articles 53b) et 52(2) CBE, et le fait que ces exclusions de la brevetabilité fassent l'objet d'articles différents visaient à souligner la différence de catégorie juridique entre les exceptions de l'article 52(2) CBE relatives aux éléments qui ne sont pas considérés en tant que tels comme des inventions, et celles de l'article 53b) CBE pour lesquelles il n'est pas délivré de

EPÜ, für die keine Patente erteilt werden, obwohl sie als Erfindungen angesehen werden könnten (s. auch die in Anlage III wiedergegebenen Ausführungen des Gesetzgebers).

54. Da die in Artikel 52 (2) EPÜ aufgezählten Gegenstände wie Computerprogramme nur "als solche" keine Erfindungen sind, konnte sich eine Rechtsprechung entwickeln (s. beispielsweise die Entscheidungen T 208/84 (ABI. EPA 1987, 14) und T 26/86 (ABI. EPA 1988, 19)), wonach ein Patent erteilt werden kann, wenn der Gegenstand, der "als solcher" keine Erfindung sein kann, in Verbindung mit etwas anderem verwendet wird und die Kombination als Ganzes als Erfindung angesehen werden kann.

55. In diesem Zusammenhang stellt die Kammer fest, daß Anspruch 19 nicht auf eine wie auch immer gearbete "Kombination" gerichtet ist, durch die sich das Patentierungsverbot für Pflanzensorten umgehen ließe. Als theoretisches Beispiel für eine Kombination sei ein Anspruch auf eine Mischung zweier verschiedener, in einem bestimmten Mischungsverhältnis eingesetzter Pflanzensorten genannt, die sich bei gemeinsamem Anbau gegenseitig in ihrem Wachstum begünstigen; in diesem Fall könnte vielleicht geltend gemacht werden, daß ein solcher Anspruch nicht auf gentechnisch veränderte neue und erfinderische Pflanzensorten "als solche" gerichtet ist und daher nicht unter das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ fällt.

56. Ähnlich war die Sache T 49/83 (ABI. EPA 1984, 112) gelagert, in der ein Anspruch auf chemisch behandeltes Saatgut für gewährbar befunden wurde. Die Kammer sieht die Kernaussage dieser Entscheidung in den nachstehend zitierten Passagen unter Nummer 4 der Entscheidungsgründe:

"4. ... Demgegenüber liegt die hier beanspruchte Neuerung nicht auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung, die sich mit der genetischen Veränderung von Pflanzen befaßt. Sie wirkt vielmehr mit chemischen Mitteln auf das Vermehrungsgut ein, um es gegen Agrarchemikalien widerstandsfähig zu machen. Der neue Parameter für das Vermehrungsgut, die Behandlung mit einem Oximderivat, ist kein Kriterium, das nach dem Sortenschutzbegriff für eine Pflanze kennzeichnend sein kann.

to be granted, even though they could be regarded as inventions (see also discussions of legislator set out in Annex III).

54. That the categories listed in Article 52(2) EPC, such as computer programs are only not inventions "as such", has allowed the development of a jurisprudence (see for example decisions T 208/84 (OJ EPO 1987, 14) and T 26/86 (OJ EPO 1988, 19) allowing patents where the matter incapable of being an invention "as such" is used as part of a combination where the combination as a whole can be considered as an invention.

55. The Board observes, to draw a direct parallel to the "combination" matter, that Claim 19 is not directed to any form of "combination" that avoids the prohibition on the grant of patents for plant varieties. As a theoretical example it might perhaps be argued in relation to a claim to a mixture of two different plant varieties in a particular ratio, which produced a mutually beneficial effect on growth when planted together, that such a claim was not directed to genetically altered new and inventive plant varieties "as such" and so avoided the prohibition of Article 53(b) EPC.

56. A situation of this kind could be compared to the situation in decision T 49/83 (OJ EPO 1984, 112) where a claim to chemically treated seed was found allowable. For the Board the essence of that decision lies in the passages of point 4 of that decision quoted below:

"4. ... By contrast, the innovation claimed here does not lie within the sphere of plant breeding, which is concerned with the genetic modification of plants. Rather, it acts on the propagating material by means of chemical agents in order to make it resistant to agricultural chemicals. The new parameter for the propagating material, namely treatment with an oxime derivative, is not a criterion which can be characteristic of a plant variety as far as the protection of varieties is concerned.

brevets, même si elles pourraient être considérées comme des inventions (cf. également les discussions du législateur exposées à l'Annexe III).

54. Le fait que les catégories énumérées à l'article 52(2) CBE, telles que les programmes d'ordinateurs, ne constituent pas des inventions uniquement "en tant que telles" a donné lieu à toute une jurisprudence (cf. par exemple les décisions T 208/84 (JO OEB 1987, 14) et T 26/86 (JO OEB 1988, 19) qui autorise la délivrance de brevets, lorsque des éléments non susceptibles de constituer "en tant que tels" une invention font partie d'une combinaison qui, dans son ensemble, peut être considérée comme une invention.

55. Dans ce contexte, la Chambre relève que la revendication 19 ne porte pas sur une forme de "combinaison" qui échappe à l'interdiction de délivrer des brevets pour les variétés végétales. En théorie, si l'on prenait l'exemple d'une revendication portant sur un mélange dans un rapport donné de deux variétés végétales différentes, où chacune exerce un effet bénéfique sur la croissance de l'autre lorsque ces variétés sont plantées ensemble, l'on pourrait alléguer qu'une telle revendication ne porte pas sur des variétés végétales génétiquement modifiées "en tant que telles", nouvelles et inventives, et qu'elle échappe ainsi à l'interdiction visée à l'article 53b) CBE.

56. Une situation de ce type pourrait être comparée à celle qui a fait l'objet de la décision T 49/83 (JO OEB 1984, 112), dans laquelle une revendication relative à des semences traitées chimiquement a été jugée admissible. De l'avis de la Chambre, l'essence de cette décision réside dans les passages cités ci-après du point 4 des motifs de la décision :

"4. ... Or, l'invention revendiquée dans le cas présent n'appartient pas au domaine des obtentions végétales, qui relève de la modification génétique des végétaux. Elle consiste en revanche à influencer par des moyens chimiques le matériel de reproduction, afin de le rendre résistant à l'action phytotoxique des produits chimiques utilisés en agriculture. Le nouveau paramètre de ce matériel de reproduction, c'est-à-dire son traitement à base d'un dérivé d'oxime, n'est pas de nature à caractériser une variété de plante.

... Umgekehrt ist es für die Frage der Patentierbarkeit unerheblich, daß das behandelte Vermehrungsgut auch oder vorwiegend eine Pflanzensorte sein kann ..."

Diese Entscheidung wäre im Ergebnis genauso ausgefallen, wenn im Anspruch explizit eine bestimmte Sorte genannt gewesen wäre. In einem solchen Anspruch wird die chemisch behandelte Pflanzensorte nicht "als solche" beansprucht, sondern nur in der betreffenden chemisch behandelten Form. Die Erfindung lag in der chemischen Behandlung. Anspruch 19 der vorliegenden Erfindung fällt in eine ganz andere Kategorie, weil die Erfindung eben gerade auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung angesiedelt ist und ein Kriterium betrifft, das im Sortenschutz für eine Pflanze kennzeichnend sein kann.

57. Aus diesem Grund sieht die Kammer keine verwertbare Analogie zwischen der Rechtsstellung, die das EPÜ den in Artikel 52 (2) EPÜ aufgezählten Gegenständen einerseits und den Pflanzensorten andererseits verleiht.

Vergleich zwischen Artikel 52 (4) EPÜ und Artikel 53 b) EPÜ

58. Artikel 52 (4) EPÜ bestimmt folgendes:

"Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinn des Absatzes 1. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren."

59. Die in Artikel 52 (4) EPÜ genannten Verfahren fallen potentiell unter die Kategorie der Erfindungen, gelten aber nicht als gewerblich anwendbar und sind daher von der Patentierung ausgeschlossen. Der Rechtskategorie nach haben die Ausnahmen in Artikel 52 (4) EPÜ und diejenigen in Artikel 53 EPÜ mehr miteinander gemein als mit den Ausnahmen in Artikel 52 (2) EPÜ, die als solche nicht einmal als Erfindungen angesehen werden.

60. Das Patentierungsverbot für Behandlungsverfahren ist mithin indirekt in dem Sinne, daß Artikel

...Conversely, it is immaterial to the question of patentability that the propagating material which is treated can also be, or is primarily, a plant variety..."

For that decision the result would have been the same if a specific variety had been explicitly recited in the claim. In such a claim, the chemically treated plant variety is not claimed "as such" but only when chemically treated in a particular way. The invention lay in the chemical treatment. Claim 19 of the present application is in a quite different category because the invention does lie in the sphere of plant breeding and is concerned with a criterion which can be characteristic of a plant for the purposes of plant variety protection.

57. For this reason the Board sees no useful analogy between the legal status under the EPC of items listed in Article 52(2) EPC and the legal status under the EPC of plant varieties.

A comparison between the provisions of Article 52(4) EPC and Article 53(b) EPC.

58. Article 52(4) EPC provides that:

"Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods."

59. The methods referred to in Article 52(4) EPC thus potentially fall into the legal category of inventions but are excluded from patentability by being deemed not to be susceptible of industrial application. As legal categories the exceptions of Article 52(4) EPC and Article 53 EPC are closer to each other than either is to the exceptions of Article 52(2) EPC, which are not as such even regarded as being inventions.

60. The prohibition on the grant of patents for methods of treatment is, thus, indirect in the sense that by

tériser une variété végétale au sens où on l'entend pour la protection des variétés végétales. ... Inversement, le fait que le matériel de reproduction traité puisse également ou principalement être une variété végétale est sans incidence pour la question de la brevetabilité ...".

Dans cette décision, le résultat aurait été identique si une variété végétale spécifique avait été expressément mentionnée dans la revendication. La variété végétale traitée chimiquement n'est pas revendiquée "en tant que telle", mais uniquement en ce qu'elle est traitée chimiquement selon un mode particulier. L'invention réside dans le traitement chimique. La revendication 19 selon la présente demande relève d'une catégorie totalement différente, dans la mesure où l'invention appartient au domaine des obtentions végétales et concerne un critère qui peut être caractéristique d'une plante aux fins de la protection d'une variété végétale.

57. Pour cette raison, la Chambre ne voit aucune analogie utile entre le statut juridique que la CBE confère aux éléments qu'elle énumère à l'article 52(2) et celui qu'elle confère aux variétés végétales.

Comparaison entre les dispositions de l'article 52(4) CBE et de l'article 53b) CBE

58. L'article 52(4) CBE dispose que :

"Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes".

59. Les méthodes visées à l'article 52(4) CBE pourraient donc relever de la catégorie juridique des inventions, mais n'étant pas réputées être susceptibles d'application industrielle, elles sont exclues de la brevetabilité. Les exceptions prévues aux articles 52(4) et 53 CBE sont, en tant que catégories juridiques, plus proches l'une de l'autre qu'elles ne le sont des exceptions visées à l'article 52(2) CBE, lesquelles ne sont même pas considérées en tant que telles comme des inventions.

60. L'interdiction de délivrer des brevets pour les méthodes de traitement est indirecte, puisque ces méthodes

52 (4) EPÜ ihnen die gewerbliche Anwendbarkeit abspricht. Im Gegensatz dazu enthält Artikel 53 b) EPÜ für Pflanzensorten oder Tierarten ein direktes Patentierungsverbot, das auch dann gilt, wenn sie alle Patentierungserfordernisse erfüllen. Um so mehr spricht prima facie dagegen, Ansprüche zuzulassen, die mit dem direkten Patentierungsverbot für Pflanzensorten und Tierarten in Artikel 53 b) EPÜ kollidieren könnten.

61. In der Vorlage an die Große Beschwerdekammer in der Sache G 3/95 (a. a. O.) hat der Präsident des EPA festgestellt (s. Nr. 3.6), daß ein wesentlicher historischer Grund für den Ausschluß von Pflanzensorten von der Patentierbarkeit das Doppelschutzverbot in Artikel 2 (1) des UPOV-Übereinkommens gewesen sei und Artikel 53 b) EPÜ als Ausfluß dieses Verbots zu verstehen sei, der Gesetzgeber mit ihm also andere Absichten verfolgt habe als mit der Ausschlußbestimmung in Artikel 52 (4) EPÜ und es deshalb nicht gerechtfertigt sei, in beiden Fällen bei der Rechtsprechung dieselben Maßstäbe anzulegen.

62. Nach Auffassung der Kammer folgt aus der Tatsache, daß Artikel 53 b) EPÜ einem anderen Zweck dient als Artikel 52 (4) EPÜ, nicht zwangsläufig, daß bei dem einen Artikel der genaue Wortlaut außer acht zu lassen, bei dem anderen hingegen zu beachten ist.

63. Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich ein Blick auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern in den Fällen, die Artikel 52 (4) EPÜ betrafen und in denen ein Verfahrensanspruch zwar nicht ausdrücklich auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers gerichtet war, für den fachmännischen Leser aber darauf hinauslief, wenn er ihn im Lichte der Beschreibung nach dem Inhalt auslegte (s. Nrn. 10–16). In diesen Fällen (T 290/86 (ABI. EPA 1992, 414); T 780/89 (ABI. EPA 1993, 440); T 116/85 (ABI. EPA 1989, 13); T 144/83 (ABI. EPA 1986, 301)) verwehrten die Kammern den beanspruchten Verfahren die Patentierung mit ebender Begründung, daß sie auch als therapeutische Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers dienen könnten und diese durch Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen seien.

Article 52(4) EPC such methods are not to be considered as susceptible of industrial application. On the contrary, by Article 53(b) EPC, a direct prohibition on the grant of patents for plant or animal varieties exists even in cases where these fulfill all the requirements for patentability. Prima facie, there thus appears an even stronger case not to allow any claims which could conflict with the direct prohibition of Article 53(b) EPC on the patenting of plant and animal varieties.

61. In the Referral to the Enlarged Board of Appeal in case G 3/95 (loc. cit., see point 3.6), the President of the EPO remarked that one essential historical reason for the exclusion of patentability of plant varieties was the prohibition of double protection in Article 2(1) of the UPOV and that Article 53(b) EPC was to be seen as a corollary of said prohibition, that the intentions of the legislator were thus different from those leading to the exclusion under Article 52(4) EPC, and that therefore, it was unwarranted to develop the same rules of jurisprudence in both cases.

62. For the Board, the fact that the purpose of Article 53(b) EPC is different from that of Article 52(4) EPC does not necessarily lead to the conclusion that for one Article its plain wording is to be disregarded but for the other article attention is to be paid to the wording.

63. Therefore, it seems of relevance to look at the jurisprudence of the Boards of Appeal in cases relating to Article 52(4) EPC where a method was claimed which, although not expressly directed to a method of treatment of the human body, nonetheless amounted to such a treatment, when read with skill in the light of the specification and applying a "substantive approach" (see points 10 to 16 above. In such cases (T 290/86 (OJ EPO 1992, 414), T 780/89 (OJ EPO 1993, 440), T 116/85 (OJ EPO 1989, 13), T 144/83 (OJ EPO 1986, 301)) the Boards found the claimed methods unpatentable for the very reasons that they could also serve as therapeutic methods of treatment of the human body which were barred from patentability under Article 52(4) EPC.

ne doivent pas être considérées comme susceptibles d'application industrielle en vertu de l'article 52(4) CBE. Au contraire, l'interdiction prévue à l'article 53b) CBE de délivrer des brevets pour les variétés végétales et les races animales est directe, puisqu'elle s'applique même si les variétés végétales et les races animales satisfont par ailleurs à toutes les exigences de brevetabilité. De prime abord, il semble donc d'autant moins fondé d'admettre des revendications susceptibles de ne pas être compatibles avec l'interdiction directe de délivrer des brevets pour les variétés végétales et les races animales qui est visée à l'article 53b) CBE.

61. Lorsqu'il a saisi la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 3/95 (loc. cit.), le Président de l'OEB a fait observer (cf. point 3.6) que d'un point de vue historique, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales s'expliquait essentiellement par l'interdiction de cumuler les protections qui était prévue à l'article 2(1) de la Convention UPOV, et que l'article 53b) CBE devait être considéré comme un corollaire de ladite disposition. Les intentions du législateur étaient donc différentes de celles qui sous-tendent l'exclusion visée à l'article 52(4) CBE, et il serait par conséquent injustifié de développer les mêmes règles de jurisprudence dans les deux cas.

62. De l'avis de la Chambre, le fait que le but de l'article 53b) CBE diffère de celui de l'article 52(4) CBE ne conduit pas nécessairement à la conclusion que pour l'un des articles, il convient de ne pas tenir compte de son libellé, alors que pour l'autre, il y a lieu de le prendre en considération.

63. Il semble donc pertinent d'examiner la jurisprudence développée par les chambres de recours au sujet de l'article 52(4) CBE, dans le cas où la méthode revendiquée ne porte pas expressément sur une méthode de traitement du corps humain, mais représente néanmoins une telle méthode pour l'homme du métier, à la lecture de la description de l'invention et en appliquant "l'approche selon le fond" (cf. points 10 à 16 supra). Dans ces affaires (T 290/86 (JO OEB 1992, 414), T 780/89 (JO OEB 1993, 440), T 116/85 (JO OEB 1989, 13), T 144/83 (JO OEB 1986, 301)), les chambres ont conclu que les méthodes revendiquées n'étaient pas brevetables, pour la bonne raison qu'elles pouvaient également être utilisées comme méthodes de traitement du corps humain, lesquelles sont exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE.

Auslegung unter Berücksichtigung der späteren Praxis

64. Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, daß das Wiener Übereinkommen (Art. 31 (3)) eindeutig dazu ermächtigt, zur Auslegung eines Vertrags die spätere Praxis heranzuziehen. Im Völkerrecht sei zudem verankert, daß die spätere Praxis nicht unbedingt direkt an den auszulegenden Vertrag gebunden sei, sondern anhand anderer – sogar noch unratifizierter – internationaler Verträge nachgewiesen werden könne, solange nachweislich eine Verbindung zu der Bestimmung bestehe, die es auszulegen gelte. Das Gemeinschaftspatentübereinkommen, das TRIPS-Übereinkommen und der Entwurf der EG-Richtlinie stünden in direktem Zusammenhang mit Artikel 53 b) EPÜ und seien daher als spätere Praxis zu berücksichtigen.

65. Wie von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60) erläutert, ist das Wiener Übereinkommen auf das EPÜ zwar nicht unmittelbar anwendbar, seine Grundsätze können aber herangezogen werden, da sie die anerkannte internationale Praxis verkörpern. Die Kammer geht daher im folgenden auch auf das diesbezügliche Vorbringen ein.

TRIPS-Übereinkommen

66. Die Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens sind allesamt Mitglieder des am 15. Dezember 1993 in Genf verabschiedeten Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS). Die Europäische Patentorganisation ist nicht Vertragspartei.

67. Artikel 27 TRIPS (Patentfähige Gegenstände) bestimmt folgendes:

"(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ist vorzusehen, daß Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich sind, sowohl für Erzeugnisse als auch für Verfahren, vorausgesetzt, daß sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. ...

(3) Die Mitglieder können von der Patentierbarkeit auch ausschließen
a) diagnostische, therapeutische und chirurgische Verfahren für die Behandlung von Menschen und Tieren;
b) Pflanzen und Tiere, mit Ausnahme von Mikroorganismen, und im wesentlichen biologische Verfahren für die Züchtung von Pflanzen oder

Interpretation taking into account subsequent practice

64. The Appellant submitted that the Vienna Convention (Article 31(3)) provided clear authority that subsequent practice should be used to interpret a Treaty. Furthermore, it was established international public law that the subsequent practice did not necessarily need to be directly under the Treaty which had to be interpreted but could be demonstrated by reference to other international treaties, even unratified, as long as there was a demonstrated link to a provision which had to be interpreted. The Community Patent Convention, the TRIPS agreement and the draft EC directive related directly to Article 53(b) EPC, and, thus, were subsequent practice to be taken into account.

65. As explained by the Enlarged Board of Appeal in decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) the Vienna Convention is not directly applicable to the EPC, but its principles can be referred to as they embody recognized international practice. The Board will, thus, review the submissions presented in this context.

TRIPS

66. The Contracting States of the European Patent Convention are all members of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS) approved in Geneva on 15 December 1993. The European Patent Organisation is not a party to the treaty.

67. Article 27 (Patentable Subject Matter) of TRIPS provides:

"1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 below, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application...

3. Members may also exclude from patentability:
(a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans and animals;
(b) plants and animals other than microorganisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than

Interprétation tenant compte d'une pratique ultérieure

64. Le requérant a fait valoir que la Convention de Vienne (article 31(3)) dispose clairement qu'il convient de tenir compte d'une pratique ultérieure pour interpréter un traité. Il est en outre constant, en droit international public, que la pratique ultérieure ne doit pas nécessairement relever directement du traité à interpréter, mais qu'elle peut également être établie par référence à d'autres traités internationaux, même non ratifiés, dans la mesure où l'existence d'un lien avec la disposition à interpréter est démontrée. La Convention sur le brevet communautaire, l'Accord ADPIC et la proposition de directive CE sont directement liés à l'article 53b) CBE et constituent donc une pratique ultérieure à prendre en considération.

65. Comme l'a expliqué la Grande Chambre de recours dans la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), si la Convention de Vienne ne s'applique pas directement à la CBE, l'on peut néanmoins se référer aux principes qu'elle énonce, dans la mesure où ils représentent une pratique internationale reconnue. La Chambre examinera donc les arguments présentés dans ce contexte.

Accord ADPIC

66. Les Etats parties à la Convention sur le brevet européen sont tous membres de l'Accord relatif aux Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, y compris le Commerce des Marchandises de Contrefaçon (ADPIC), qui a été approuvé à Genève le 15 décembre 1993. L'Organisation européenne des brevets n'est pas partie au Traité.

67. L'article 27 (Objet brevetable) de l'Accord ADPIC dispose :

"1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ...

3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité :
a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux ;
b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'ani-

Tieren mit Ausnahme von nicht-biologischen und mikrobiologischen Verfahren. Die Mitglieder sehen jedoch den Schutz von Pflanzensorten entweder durch Patente oder durch ein wirksames System sui generis oder durch eine Kombination beider vor. Die Bestimmungen dieses Buchstaben werden vier Jahre nach dem Inkrafttreten des WTO-Übereinkommens überprüft."

68. Angesichts der in Artikel 27 (3) b) zugelassenen Ausnahmen vermag die Kammer nicht zu erkennen, wie die Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus dem TRIPS-Übereinkommen mit den Bestimmungen des EPÜ kollidieren könnten; dabei ist ohne Belang, für welche der vorstehend angesprochenen möglichen Auslegungen des Artikels 53 b) EPÜ man sich entscheidet.

UPOV-Übereinkommen

69. Das UPOV-Übereinkommen von 1991 ist inzwischen in Kraft getreten. Es stellt es den Mitgliedstaaten frei, für Pflanzenschutz sowohl Patent- als auch Sortenschutz zu gewähren, verpflichtet sie aber nicht dazu. Auch hier vermag die Kammer unabhängig davon, für welche der vorstehend angesprochenen möglichen Auslegungen des Artikels 53 b) EPÜ man sich entscheidet, keinen Widerspruch zwischen den Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus dem UPOV-Übereinkommen von 1991 (oder einem früheren UPOV-Übereinkommen) und den Bestimmungen des EPÜ zu erkennen.

Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz

70. Auszüge aus dieser Verordnung, die die Kammer für relevant erachtet, sind in Anlage IV dieser Entscheidung abgedruckt. Die Erwägungsgründe stellen folgendes klar: "Mit der Begriffsbestimmung sollen keine Definitionen geändert werden, die ... eingeführt sind, und auch nicht Rechtsvorschriften, die die Schützbarkeit von Erzeugnissen, einschließlich

non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this sub-paragraph shall be reviewed four years after the entry into force of the Agreements Establishing the WTO."

68. In view of the exceptions permitted under Article 27.3(b), the Board cannot see any possibility of conflict between the Contracting States obligations under TRIPS, and the provisions of the EPC whichever of the above suggested possible interpretations of Article 53(b) EPC is adopted.

UPOV

69. The UPOV 1991 has now entered into force. It permits, but does not require, member states to have both patent and plant variety protection for plants. Again the Board cannot see any possibility of conflict between the Contracting States obligations under UPOV 1991 (or whatever earlier UPOV convention Contracting States of the EPC may be members of), and the provisions of the EPC whichever of the above suggested possible interpretations of Article 53(b) EPC is adopted.

Council Regulation (EU) No. 2100/94 of 27 July 1994 on Community Plant Variety Rights

70. Excerpts of this regulation considered by the Board to be relevant are set out in Annex IV to this decision. The recitals make clear that the definition of "plant variety" "is not intended to alter definitions which were earlier established..., nor to interfere with or exclude from application laws governing the protectability of products, including plants

maux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC".

68. Vu les exceptions autorisées à l'article 27.3b), la Chambre ne voit aucune contradiction possible entre les obligations auxquelles les Etats contractants sont tenus au titre de l'Accord ADPIC et les dispositions de la CBE, et ce quelle que soit l'interprétation de l'article 53b) CBE qui est adoptée parmi celles mentionnées plus haut.

Convention UPOV

69. La Convention UPOV de 1991 est désormais entrée en vigueur. Elle permet aux Etats membres, sans toutefois les y obliger, de prévoir que les plantes puissent être protégées par brevet et par un droit d'obtention végétale. Ici encore, la Chambre ne voit aucune contradiction possible entre les obligations auxquelles les Etats contractants sont tenus au titre de la Convention UPOV de 1991 (ou dans une version antérieure à laquelle les Etats parties à la CBE auraient pu adhérer) et les dispositions de la CBE, quelle que soit l'interprétation de l'article 53b) CBE qui est adoptée parmi celles mentionnées plus haut.

Règlement (UE) du Conseil N° 2100/94 en date du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

70. Les extraits de ce règlement que la Chambre juge pertinents sont reproduits à l'Annexe IV à la présente décision. Il ressort clairement des considérants que la définition de la "variété végétale" "ne doit ni modifier des définitions qui peuvent avoir été établies, ... ni interférer avec l'application ou exclure l'application des lois régissant la protection des

Pflanzen und Pflanzenmaterial, oder von Verfahren durch ein solches anderes gewerbliches Schutzrecht regeln, beeinträchtigen oder von der Anwendung ausschließen." (Durch die Begriffsbestimmung für die Pflanzensorte sollen keine Definitionen geändert werden, die ... eingeführt sind, und auch nicht Rechtsvorschriften beeinträchtigt oder von der Anwendung ausgeschlossen werden, die die Schützbarkeit von Erzeugnissen, einschließlich Pflanzen und Pflanzenmaterial, oder von Verfahren durch ein solches anderes gewerbliches Schutzrecht regeln (Übersetzung durch das EPA).)

71. Die Verordnung enthält demnach keinen eindeutigen Anhaltspunkt dafür, daß das EPÜ oder seine Auslegung in bestimmter Weise geändert werden sollte.

Das Europäische Patentübereinkommen und internationale Verträge

72. Nicht alle Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens sind Mitglied der EU, und das EPA ist auch kein Organ der EU. Der europäische Weg über das EPA ist zudem nur einer von mehreren zur Erlangung nationaler Patente in den Vertragsstaaten. Zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber der EU oder aus dem TRIPS-Übereinkommen oder anderen internationalen Verträgen bräuchten die Vertragsstaaten nur ihr nationales Patentrecht zu ändern, ohne daß es einer Änderung des EPÜ bedürfte. Da die meisten den Pflanzenbereich betreffenden Patentanmeldungen in Europa beim EPA eingereicht werden, wäre es zwar höchst bedauerlich, aber wohl kein Verstoß gegen eine direkte Verpflichtung aus irgendwelchen Vertragsvorschriften, wenn das EPÜ nicht so angepaßt würde, daß der Anmelder nach ihm ebenso breiten Schutz erlangen könnte wie auf nationalem Weg.

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen

73. Am 12. Mai 1998 verabschiedete das Europäische Parlament die vorstehende Richtlinie in der am 23. März 1998 im Amtsblatt der EG veröffentlichten Fassung. Mit ihren 56 Erwägungsgründen, denen nur 3 im EPÜ gegenüberstehen, ist sie zweifellos ein Meilenstein in der Entwicklung des Patentrechts in Europa und auch als solcher gedacht.

and plant material, or processes under such other industrial property rights".

71. Thus, nothing in this regulation provides any clear indication that the EPC or its interpretation should be changed in a particular manner.

The European Patent Convention and International Treaties

72. Not all Contracting States of the European Patent Convention are members of the EU, and the EPO is not an organ of the EU. Further the European route via the EPO is just one way that national patents can be obtained in the Contracting States. To meet their obligations to the EU or under TRIPS or other international treaties, it would be sufficient for Contracting States to modify their national patent laws without modifying the EPC. Given that most patent applications in the plant field in Europe are filed at the EPO, it would be extremely regrettable if the EPC was not adapted to permit obtaining as broad a protection as could be obtained via a national route but failure to adapt the EPC would not appear to be a breach of any direct obligation of any treaty provisions.

Proposed DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the legal protection of biotechnological inventions

73. On 12 May 1998 the European Parliament approved the above directive as published in the EU Official Journal of 23 March 1998. With its fifty-six recitals, compared to three recitals for the EPC, it clearly is, and is intended to be, a landmark in the development of patent law in Europe.

produits, y compris les végétaux et le matériel végétal, ou des procédés au titre de tels autres droits de propriété industrielle".

71. Rien dans cette disposition n'indique donc clairement que la CBE ou son interprétation devraient être modifiées d'une quelconque manière.

La Convention sur le brevet européen et les traités internationaux

72. Les Etats parties à la Convention sur le brevet européen ne sont pas tous membres de l'UE, et l'OEB n'est pas un organe de l'UE. En outre, la voie européenne via l'OEB n'est qu'une voie parmi d'autres permettant d'obtenir des brevets nationaux dans les Etats contractants. Pour que les Etats contractants remplissent leurs obligations à l'égard de l'UE ou au titre de l'Accord ADPIC ou encore d'autres traités internationaux, il suffirait qu'ils modifient leurs lois nationales sur les brevets, sans modifier la CBE. Vu que la plupart des demandes de brevet dans le domaine des plantes en Europe sont déposées auprès de l'OEB, il serait extrêmement regrettable que la CBE ne soit pas adaptée de façon à permettre l'obtention d'une protection aussi large que celle qui peut être obtenue par la voie nationale. Toutefois, aucune obligation directe prévue dans l'un des traités ne serait semble-t-il violée si la CBE n'était pas adaptée.

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

73. Le 12 mai 1998, le Parlement européen a approuvé la directive susmentionnée, telle que publiée au Journal officiel de l'UE du 23 mars 1998. Avec ses cinquante-six considérants, par rapport aux trois considérants de la CBE, il est clair que cette directive, censée faire date dans l'évolution du droit des brevets en Europe, a atteint son but.

74. Der Richtlinienentwurf richtet sich an die Mitgliedstaaten der EU, die nicht deckungsgleich mit den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens sind. Artikel 1 (1) sieht vor, daß die Mitgliedstaaten der EU biotechnologische Erfindungen durch das nationale Patentrecht schützen und ihr nationales Patentrecht erforderlichenfalls anpassen, um den Bestimmungen dieser Richtlinie Rechnung zu tragen. Gemäß Artikel 17 tritt die Richtlinie am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft. Artikel 15 (1) sieht vor, daß die Mitgliedstaaten die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen, um der Richtlinie innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften nachzukommen, und die Kommission unmittelbar davon in Kenntnis setzen.

75. Diese Artikel werfen sofort die Frage auf, inwieweit man die Richtlinie überhaupt zur Beurteilung der derzeitigen Praxis des EPA heranziehen kann und ob sie nicht nur für eine Änderung seiner künftigen Praxis wegweisend sein kann.

76. Das Kapitel I (Patentierbarkeit) mit den Artikeln 1 bis 6 definiert die Begriffe "Pflanzensorte" und "biologisches Material" und legt fest, was nicht patentierbar ist, was patentiert werden kann und was als nicht patentierbar gilt. In Kapitel II (Umfang des Schutzes) mit den Artikeln 8 bis 11 sind Bestimmungen von erheblicher Tragweite zusammengefaßt, darunter in Artikel 11 Ausnahmeregelungen zugunsten von Landwirten, die ihr Erntegut selbst zur generativen oder vegetativen Vermehrung im eigenen Betrieb verwenden. In Kapitel III (Zwangslizenzen wegen Abhängigkeit) regelt Artikel 12, unter welchen Bedingungen Pflanzenzüchtern, die ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder verwerten können, ohne ein früher erteiltes Patent zu verletzen, eine Zwangslizenz für das Patent erteilt werden kann. Nach Auffassung der Kammer werden damit einschneidende Änderungen an den bisherigen Rechtsvorschriften vorgenommen; unklar ist allerdings, ob die neue rechtliche Regelung – unabhängig von Zeitpunkt der Patenterteilung – für alle in EU-Mitgliedstaaten in Kraft stehenden Patente oder aber nur für solche gelten soll, die ab einem bestimmten in der Zukunft liegenden Zeitpunkt erteilt werden, während die davor erteilten

74. The proposed directive is addressed to EU Member States, which do not coincide with the Contracting States to the European Patent Convention. Article 1(1) provides that EU Member States shall protect biotechnological inventions under national patent law. Member States shall, if necessary, adjust their national patent law to take account of the provisions of this Directive. Article 17 provides that this directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities. Article 15(1) provides that Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than...[within two years of its publication in the Official Journal of the European Communities]. They shall immediately inform the Commission thereof.

75. These articles raise the immediate question of the extent that the directive can be looked to at all as regard present practice of the EPO, as opposed to for a change in future EPO practice.

76. Chapter I: Patentability, with its Articles 1 to 6 gives definitions of plant variety, biological material, and lays down what shall not be patentable, what shall be patentable and what shall be considered unpatentable. In Chapter II: Scope of protection, with its Articles 8 to 11, provisions of major importance are laid down, including in Article 11 derogations in favour of farmers using the product of his harvest for reproduction or propagation by him on his own farm. In Chapter III: Compulsory cross-licensing, Article 12 lays down conditions for a compulsory licence under a patent in favour of breeders who cannot acquire or exploit a plant variety right without infringing a prior patent. To the Board there appear here to be major changes to existing laws, but it is not clear whether the new legal regime is to apply to all patents in force in EU Member States whenever granted, or only to those granted from some future date with the old legal regime still applying to patents granted earlier than this date, nor precisely when the new legal regime is to supplant the old legal regime.

74. La proposition de directive s'adresse aux Etats membres de l'UE, dont certains Etats parties à la Convention sur le brevet européen ne sont pas membres. L'article premier, paragraphe 1 dispose que les Etats membres de l'UE protègent les inventions biotechnologiques au moyen de leur droit national des brevets. Ils adaptent leur droit national des brevets, si nécessaire, pour tenir compte des dispositions de la présente directive. L'article 17 prévoit que la présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 15(1) stipule que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard ...[dans les deux ans à compter de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes]. Ils en informent immédiatement la Commission.

75. Ces articles posent immédiatement la question de savoir dans quelle mesure la directive peut être prise en considération dans la pratique actuelle de l'OEB, ou au contraire en vue d'un éventuel changement dans la pratique à venir de l'OEB.

76. Le chapitre I sur la brevetabilité définit, aux articles 1 à 6, les variétés végétales ainsi que la matière biologique, et précise ce qui n'est pas brevetable, ce qui l'est et ce qui est exclu de la brevetabilité. Le chapitre II sur l'étendue de la protection contient, aux articles 8 à 11, des dispositions majeures, y compris des dérogations, à l'article 11, en faveur des agriculteurs utilisant le produit de leur récolte pour reproduction ou multiplication par eux-mêmes sur leur propre exploitation. Au chapitre III relatif aux licences obligatoires pour dépendance, l'article 12 fixe les conditions dans lesquelles un obtenteur peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation de l'invention protégée par un brevet, lorsqu'il ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte au brevet antérieur. De l'avis de la Chambre, il semble qu'il y ait ici des changements majeurs par rapport aux lois existantes. Toutefois, on ne sait pas clairement si le nouveau régime juridique doit s'appliquer à tous les brevets en vigueur dans les Etats membres de l'UE, quelle que soit la date à laquelle ils sont délivrés, ou uniquement aux brevets délivrés à compter d'une date future, l'ancien régime juridique continuant à s'appliquer aux brevets

Patente noch der alten Regelung unterliegen; ebensowenig steht fest, wann genau die neue Regelung an die Stelle der alten treten soll.

77. Angesichts dieser Unwägbarkeiten und der Tatsache, daß der Richtlinienvorschlag die EU-Mitgliedstaaten nicht ausdrücklich dazu anhält, unter anderem auch Maßnahmen zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens zu ergreifen, und daß nicht alle EPÜ-Vertragsstaaten der EU angehören, erscheint es problematisch, den Richtlinienvorschlag als Beleg für eine einvernehmliche spätere Praxis im Rahmen des EPÜ zu werten.

78. Offen erscheint denn auch, ob nicht eine Revision des Europäischen Patentübereinkommens durch eine Konferenz der Vertragsstaaten gemäß Artikel 172 EPÜ notwendig ist, um Rechtssicherheit zu schaffen. In Anbetracht des Artikels 164 (2) EPÜ, wonach im Fall mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und solchen der Ausführungsordnung die Vorschriften des Übereinkommens vorgehen, ist eher fraglich, ob eine bloße Änderung der Ausführungsordnung, zu der der Verwaltungsrat der EPO nach Artikel 33 (1) b) EPÜ befugt ist, den Artikeln des Europäischen Patentübereinkommens eine andere Bedeutung geben oder die Gerichte der Vertragsstaaten binden könnte, die sich im Zuge nationaler Verfahren zu einer Auslegung des EPÜ veranlaßt sehen könnten.

Dritte Frage an die Große Beschwerdekammer

79. Diese Frage lautet:

"Sollte bei der Prüfung der Frage, welche Ansprüche gewährt sind, Artikel 64 (2) EPÜ berücksichtigt werden?"

80. Im Rahmen seiner derzeitigen Praxis läßt das Europäische Patentamt, wenn es Verfahrensansprüche gemäß den Artikeln 52 bis 57 und 83 EPÜ auf ihre Gewährbarkeit prüft, die Bestimmung des Artikels 64 (2) EPÜ außer acht, die besagt:

"Ist Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren, so erstreckt sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse."

Es geht nämlich davon aus, daß sich diese Bestimmung nicht an die Patentämter, sondern nur an die Gerichte in den Vertragsstaaten richtet, die mit Verletzungsklagen

77. Given these uncertainties, and the fact that the proposed directive does not expressly state that EU Member States shall also take measures to revise inter alia the European Patent Convention, and that not all Contracting States of the EPC are EU Member States, treating the proposed directive as evidence of any agreed subsequent practice under the EPC seems problematical.

78. It seems open for discussion whether a revision of the European Patent Convention pursuant to Article 172 EPC by a Conference of the Contracting States is not called for to achieve legal certainty. In view of Article 164(2) EPC that in the case of conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Convention shall prevail, it appears questionable whether a mere amendment by the Administrative Council of the EPO of the Implementing Regulations pursuant to its power under Article 33(1)(b) EPC could serve to change the meaning of the Articles of the European Patent Convention, or bind the courts of Contracting States who may be called to interpret the EPC for the purposes of national proceedings.

The third question to the Enlarged Board of Appeal

79. The question reads:

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

80. The present practice of the European Patent Office is to ignore the provisions of Article 64(2) EPC reading:

"If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process"

when examining the allowability of process claims with respect to Articles 52 to 57 and 83 EPC, on the basis that this is a provision addressed not to patent offices but

délivrés avant cette date, et il n'est pas précisé à quelle date le nouveau régime juridique doit se substituer à l'ancien.

77. Compte tenu de ces incertitudes et vu que la proposition de directive ne prévoit pas expressément que les Etats membres de l'UE doivent également prendre des mesures pour réviser, entre autres, la Convention sur le brevet européen et que les Etats parties à la CBE ne sont pas tous membres de l'UE, il semble problématique de considérer la proposition de directive comme une preuve établissant une quelconque pratique ultérieure en relation avec la CBE.

78. Reste à savoir s'il ne conviendrait pas, aux fins de la sécurité juridique, de réviser la Convention sur le brevet européen par une conférence des Etats contractants, conformément à l'article 172 CBE. Vu l'article 164(2) CBE, qui dispose qu'en cas de divergence entre le texte de la présente Convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi, il semble douteux qu'une simple modification du règlement d'exécution par le Conseil d'administration de l'OEB, en vertu des compétences qui lui sont conférées par l'article 33(1)(b) CBE, puisse changer le sens des articles de la Convention sur le brevet européen, ou s'imposer aux juridictions des Etats contractants susceptibles d'être appelées à interpréter la CBE aux fins des procédures nationales.

Troisième question soumise à la Grande Chambre de recours

79. La question s'énonce comme suit:

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

80. Lorsqu'il s'agit d'examiner l'admissibilité des revendications de procédé au regard des articles 52 à 57 et 83 CBE, la pratique actuelle de l'Office européen des brevets consiste à ne pas tenir compte des dispositions de l'article 64(2) CBE, qui se lisent comme suit:

"Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé",

au motif que cette disposition ne s'adresse pas aux offices de brevets, mais uniquement aux juridictions des Etats contractants connaissant des contrefaçons présumées. Ces Etats

befaßt sind. Diese Staaten haben diese Bestimmung des EPÜ entweder in ihre nationalen Rechtsvorschriften übernommen oder sie für direkt verbindlich erklärt.

81. Daß ein neues Verfahren zur Herstellung eines bekannten Erzeugnisses entwickelt wird, ist nichts Ungewöhnliches. Wenn dieses bekannte Erzeugnis unmittelbar durch das neue Verfahren hergestellt wird, fällt es nach Artikel 64 (2) EPÜ unter den Schutzbereich des auf das neue Verfahren erteilten Patents. Die Verfasser des EPÜ sahen hierin keinen Widerspruch zu dem in den Artikeln 52 (1) und 54 EPÜ verankerten Erfordernis, daß Patente für Erfindungen erteilt werden, die neu sind. Die Ausdehnung des Schutzbereichs vom patentierten Verfahren auf ein bekanntes Erzeugnis wurde nicht als Verstoß gegen die Artikel 52 und 54 EPÜ angesehen.

82. Ebensowenig liegt nach Auffassung der Kammer ein Widerspruch darin, daß eine Pflanzensorte einerseits als unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens nach Artikel 64 (2) EPÜ indirekt Patentschutz genießt, andererseits aber als solche nach Artikel 53 b) EPÜ nicht patentierbar ist.

83. Der einzige der Kammer bekannte Fall, in dem ein nationales Gericht eine Artikel 64 (2) EPÜ entsprechende nationale Bestimmung im Zusammenhang mit Pflanzensorten geprüft hat, ist eine Nichtigkeitsklage gegen ein Patent, über die das schweizerische Bundesgericht in der Berufung zu entscheiden hatte (s. Sache Tetraploide Kamille II, a. a. O.). Die Urteilsbegründung ist komplex und fußt zum Teil auf spezifischen Besonderheiten des schweizerischen Rechts; entscheidend für den vorliegenden Fall ist jedoch, daß das Bundesgericht keinen Widerspruch zwischen einer Ausdehnung des durch einen Anspruch auf ein Verfahren zur Erzeugung einer Pflanzensorte gewährten Schutzes auf die dadurch erzeugte Pflanzensorte einerseits und dem schweizerischen Pendant zu Artikel 53 b) EPÜ andererseits sah, einen eigenen Anspruch auf eine durch dieses Verfahren erzeugte Pflanzensorte aber für rechtungsgültig befand, weil er gegen die Artikel 53 b) EPÜ entsprechende Rechtsvorschrift der Schweiz verstößt. Das Bundesgericht widersprach also der Entscheidung der ersten Instanz, daß ein Verfahrensanspruch, aus dem

only to courts in the Contracting States concerned with considering alleged infringements. National legislation in these States has re-enacted this provision of the EPC or has made it directly binding.

81. It is quite common that a new process is developed to produce a known product. This known product, when directly obtained by the new process, falls, by Article 64(2) EPC, under the protection conferred by the patent on the new process. The drafters of the EPC saw no conflict here with the requirement under Articles 52(1) and 54 EPC that patents shall be granted for inventions that are new. The extension of the protection conferred on the patented process to cover a known product, was not considered a violation of the provisions of Articles 52 and 54 EPC.

82. Likewise, the Board would see no conflict between on the one hand the plant variety indirectly enjoying patent protection as the direct product of a process under Article 64(2) EPC and on the other hand the plant variety as such not being patentable under Article 53(b) EPC.

83. The only case of which the Board is aware of national courts considering a national provision equivalent to Article 64(2) EPC in relation to plant varieties is an action for revocation of a patent decided on appeal by the Bundesgericht in Switzerland (see Tetraploide Kamille II case, loc. cit.). The reasoning is complex and partly based on features specific to the Swiss legislation but what is relevant to the present case is that the Bundesgericht saw no conflict between the protection given to a claim to a process for making a plant variety extending to the plant variety so produced on the one hand and the Swiss equivalent to Article 53(b) EPC on the other hand, but a specific claim to a plant variety made by this process was considered invalid as contravening the Swiss equivalent to Article 53(b) EPC. The Bundesgericht thus disagreed with the view of the first instance that a process claim providing the "derived" protection to the product is not allowable for the reason that the provisions for an exclusion of patentability have priority over the provision of derived scope of protection. The Bundesgericht came to a different conclusion

ont réintroduit cette disposition de la CBE dans leur législation nationale ou lui ont conféré force obligatoire.

81. Il est tout à fait courant qu'un nouveau procédé soit mis au point pour fabriquer un produit connu. Lorsque ce produit connu est obtenu directement par le nouveau procédé, il est couvert, en vertu de l'article 64(2) CBE, par le brevet délivré pour le nouveau procédé. Les auteurs de la CBE n'ont vu aucune contradiction avec l'exigence prévue aux articles 52(1) et 54 CBE, selon laquelle les brevets sont délivrés pour des inventions nouvelles. Il n'a pas été considéré que l'extension à un produit connu de la protection conférée au procédé breveté était contraire aux dispositions des articles 52 et 54 CBE.

82. De la même manière, la Chambre ne voit aucune contradiction entre, d'une part, la variété végétale bénéficiant indirectement d'une protection par brevet en tant que produit obtenu directement par un procédé, conformément à l'article 64(2) CBE et, d'autre part, la variété végétale en tant que telle qui est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE.

83. La seule affaire connue de la Chambre où une juridiction nationale a tenu compte, dans le cas de variétés végétales, d'une disposition nationale qui équivaut à l'article 64(2) CBE, concerne une action en révocation d'un brevet qui a été tranchée en appel par le Tribunal fédéral en Suisse (cf. affaire Tetraploide Kamille II, loc. cit.). Le raisonnement est complexe et partiellement fondé sur des caractéristiques propres à la législation suisse, mais ce qui est important, aux fins de la présente espèce, c'est que le Tribunal fédéral n'a vu aucune contradiction entre, d'une part, le fait que la protection conférée à une revendication portant sur un procédé d'obtention d'une variété végétale s'étende à la variété végétale ainsi obtenue et, d'autre part, l'équivalent suisse de l'article 53b) CBE, la revendication spécifique relative à la variété végétale obtenue par ce procédé ayant quant à elle été jugée non valable, au motif qu'elle était contraire à l'équivalent suisse de l'article 53b) CBE. Le Tribunal fédéral n'a donc pas souscrit à l'avis de la première instance, selon lequel une revendication de procédé conférant une protection "dérivée" au produit

sich ein Schutz für das Erzeugnis "ableitet", nicht gewährt sei, weil die Bestimmungen über Patentierungsverbote Vorrang vor der Bestimmung über den derivierten Schutzbereich hätten. Das Bundesgericht gelangte zu einem anderen Ergebnis und begründete dies damit, daß die Auffassung der ersten Instanz unvereinbar mit dem Standpunkt sei, den der schweizerische Bundesrat in seiner Botschaft vom 16. August 1989 zur Änderung des Patentgesetzes (BBl. 1989 III, 232 ff.) eingenommen habe, wonach der derivierte Erzeugnisschutz auch dann zur Anwendung komme, wenn das Erzeugnis als solches nicht patentierbar sei, weil es durch eine besondere Gesetzesvorschrift vom Patentschutz ausgeschlossen werde.

84. Zustimmung scheint ein solcher abgeleiteter Schutz auch bei Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Auflage, 1993, zu finden, wo es im letzten Satz der Randnote 13 zu § 2 (der die Art. 53 b) EPÜ entsprechende deutsche Vorschrift enthält) wie folgt heißt: "Mit dem Ausschluß der im wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung der genannten Pflanzensorten soll verhindert werden, daß über § 9 Satz 2 Nr. 3 [die deutsche Entsprechung zu Art. 64 (2) EPÜ] Patentschutz auch der Sorte selbst erreicht werden könnte."

85. Einige der Argumente, die die Beschwerdeführerin in bezug auf die Beratungen zum Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ) vorgebracht hat (s. Nr. VI i)), scheinen die derzeitige Praxis des EPA in Frage zu stellen, wonach Artikel 64 (2) EPÜ bei der Prüfung der Gewährbarkeit von Verfahrensansprüchen außer acht gelassen wird (s. Prüfungsrichtlinien C-III, 4.7b). Nach Ansicht der Kammer gehen diese Argumente an der Sache vorbei. Der vorgeschlagene Zusatz "insofern als das Erzeugnis nicht eine Pflanzensorte oder Tierart ist, die nach Artikel 53 des Europäischen Patentübereinkommens vom Patentschutz ausgeschlossen ist" zu der Vorschrift des GPÜ, die Artikel 64 (2) EPÜ entspricht, wäre für die für Verletzungsklagen zuständigen Gerichte gedacht gewesen und hätten es ihnen ausdrücklich untersagt, in einer Pflanzensorte das unmittelbare Erzeugnis eines Verfahrens zu sehen. Daraus, daß der Vorschlag fallengelassen wurde, folgt einzig und allein, daß es den für Verletzungssachen zuständigen Gerichten im Rahmen des GPÜ – wie schon im EPÜ – freigestellt bleiben sollte, zu entschei-

for the reason that the view of the first instance contradicted the position taken by the Swiss Bundesrat in its comment of 16 August 1989 to the amendment of the patent law (BBl. 1989 III 232 ff), which said that the derived product protection applies even if the product as such is not patentable because it is excluded from patent protection by a special prescription in the law.

84. Such derived protection also appears to be accepted in Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9th edition 1993, who say in the last sentence of marginal note 13 on § 2 (which includes the German equivalent to Article 53(b)) that "with the exclusion of essentially biological processes for the production of plant varieties, the intention is to prevent protection of the variety itself via § 9 second sentence number 3 (the German equivalent of Article 64(2) EPC).

85. Some of the arguments put forward by the Appellant in relation to the discussions under the Community Patent Convention (CPC) (see point VI(i) above) would appear to challenge the present EPO practice of disregarding Article 64(2) EPC when considering the allowability of process claims (see Guidelines for examination, C-III, 4.7b). To the Board, these arguments appear to be beside the point. The proposed addition to the equivalent in the CPC of Article 64(2) EPC of the words "insofar as such product is not a plant or animal variety excluded from patent protection under Article 53 of the European patent convention" would have been directed to infringement courts and would have explicitly precluded such courts from considering a plant variety as being the direct product of a process. From the fact that the proposal was dropped, it follows only that the possibility was kept open under the CPC, as it is under the EPC, for infringement courts to find that a plant variety is the direct product of a patented process and as such enjoys protection. To the Board this appears

n'est pas admissible, au motif que les dispositions relatives à l'exclusion de la brevetabilité priment sur la disposition afférente à l'étendue de la protection dérivée. Le Tribunal fédéral est parvenu à une conclusion différente, car l'avis de la première instance était en contradiction avec la position adoptée par le Conseil fédéral dans ses commentaires du 16 août 1989 sur la modification du droit des brevets (BBl. 1989 III 232 s.) et selon lesquels la protection dérivée du produit s'applique même si le produit en tant que tel n'est pas brevetable parce qu'il est exclu de la protection par brevet en vertu d'une disposition légale spéciale.

84. Une telle protection dérivée semble également être admise dans Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9^e édition 1993, où il est dit à la dernière phrase de la note 13 sur l'article 2 (qui comprend l'équivalent allemand de l'article 53b)) que l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de variétés végétales a pour but d'empêcher la protection de la variété elle-même par le biais de l'article 9, deuxième phrase, point 3 (l'équivalent allemand de l'article 64(2) CBE).

85. Certains des arguments avancés par le requérant sur les discussions qui se sont déroulées dans le cadre de la Convention sur le brevet communautaire (CBC) (cf. point VIi) supra) semblent remettre en question la pratique actuelle de l'OEB qui consiste à ne pas tenir compte de l'article 64(2) CBE lors de l'examen de l'admissibilité des revendications de procédé (cf. Directives relatives à l'examen, C-III, 4.7b)). De l'avis de la Chambre, ces arguments sont étrangers à la question. La proposition de compléter l'équivalent de l'article 64(2) CBE dans la CBC par les termes "pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une variété végétale ou d'une race animale exclue de la protection par brevet en vertu de l'article 53 de la Convention sur le brevet européen" aurait été adressée aux juridictions compétentes en matière de contrefaçon et leur aurait expressément interdit de considérer une variété végétale comme un produit obtenu directement par un procédé. Le fait que cette proposition n'ait pas été retenue signifie uniquement que les juridictions compétentes en matière de contrefaçon conservaient la pos-

den, daß eine Pflanzensorte das unmittelbare Erzeugnis eines patentierten Verfahrens ist und als solches unter Schutz steht. Nach Meinung der Kammer muß diese Frage vom betreffenden Gericht im Einzelfall beantwortet werden.

86. Auch der von der Beschwerdeführerin angeführte Umstand, daß während der vorbereitenden Arbeiten am UPOV-Übereinkommen von 1991 die vorgeschlagene Bestimmung, wonach durch eine Pflanzensorte kein Patent verletzt werden kann, fallengelassen wurde, bedeutet in den Augen der Kammer lediglich, daß es den für Verletzungssachen zuständigen Gerichten in den EPÜ-Vertragsstaaten, die das UPOV-Übereinkommen von 1991 ratifiziert haben und für die es in Kraft getreten ist, nicht ausdrücklich verwehrt ist, festzustellen, daß eine Pflanzensorte ein Patent für ein Verfahren verletzt, dessen unmittelbares Erzeugnis sie ist. Endgültige Rückschlüsse auf die Bedeutung des Artikels 53 b) EPÜ lassen sich daraus allerdings nicht ziehen.

87. Sobald der EG-Richtlinienvorschlag in Kraft tritt, müssen im Hinblick auf dessen Kapitel II (Art. 8-11) allem Anschein nach die nationalen Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten geändert werden, da dieses Kapitel wesentlich weiter gehende Rechte als Artikel 64 (2) EPÜ vorzusehen scheint, gleichzeitig aber auch neue Möglichkeiten zur Erlangung von Zwangslizenzen eröffnet. Die Kammer ist allerdings der Meinung, daß diese Artikel ebenso wie Artikel 64 (2) EPÜ ausschließlich in die Zuständigkeit der mit Verletzungsklagen befaßten Gerichte und einschlägigen Lizenzbehörden fallen und nicht zu berücksichtigen sind, wenn ein Patentamt prüft, ob den Bestimmungen der Artikel 52 bis 57 und 83 EPÜ bzw. den entsprechenden nationalen Vorschriften Genüge getan ist.

88. Die Kammer steht auf dem Standpunkt, daß Artikel 64 (2) EPÜ nicht in die Patentierbarkeitsprüfung von Verfahrensansprüchen zur Erzeugung von Pflanzen einfließen darf. Dann können Anmelder, die mit der rekombinanten DNA-Technik Pflanzenzüchtung betreiben, neben allen vorstehend (unter Nr. 34) genannten Schutzformen auch Schutz für Pflanzen erlangen, die durch das beanspruchte Verfahren unmittelbar erzeugt werden.

a question that has to be answered in each particular case by the court concerned.

86. Again that, as argued by the appellant, there were proposals in the preparatory stages of UPOV 1991 for a provision that a plant variety could not be considered to be an infringement of a patent, and that these proposals were dropped merely means to the Board that infringement courts of EPC Contracting States who have ratified UPOV 1991 and for whom it is in force are not explicitly precluded from considering a plant variety an infringement as a direct product of a patented process. However, no definite conclusions can be drawn from this as to the meaning of Article 53(b) EPC.

87. On the coming into force of the proposed EU directive, its Chapter II (Articles 8 to 11) would appear to require the national laws of EU member states to be revised, as this Chapter II seems to give far more extensive rights than Article 64(2) EPC, while at the same time introducing new possibilities for obtaining compulsory licences. But the Board considers that, like Article 64(2) EPC, these articles would be a matter purely for courts considering infringement and the relevant licensing authorities, and are not to be taken into account when a patent office considers compliance with the provisions of Articles 52 to 57 and 83 EPC, or national equivalents.

88. The Board's position is that method claims for the manufacture of plants shall not be examined on their patentability in the light of Article 64(2) EPC. Then applicants in the field of plant breeding by recombinant-DNA-technique have, in addition to all of the forms of protection cited above (see point 34 above), protection for plants produced by the method as long as they are direct products of the method claimed.

sibilité, sous le régime de la CBC comme de la CBE, de conclure qu'une variété végétale est un produit obtenu directement par un procédé breveté et qu'il bénéficie en tant que tel d'une protection. La Chambre est d'avis que cette question doit être tranchée au cas par cas par la juridiction concernée.

86. De même, le fait que, comme l'a allégué le requérant, la proposition, émise lors des travaux préparatoires à la Convention UPOV de 1991, d'introduire une disposition précisant qu'il ne pouvait être considéré qu'une variété végétale porte atteinte à un brevet, n'ait pas été retenue, signifie seulement, de l'avis de la Chambre, qu'il n'est pas expressément interdit aux juridictions compétentes en matière de contrefaçon des Etats parties à la CBE qui ont ratifié la Convention UPOV de 1991 et pour lesquels cette Convention est en vigueur, de considérer qu'une variété végétale porte une telle atteinte en tant que produit obtenu directement par un procédé breveté. On ne saurait toutefois en tirer la moindre conclusion précise en ce qui concerne la signification de l'article 53b) CBE.

87. Une fois que la proposition de directive de l'UE sera en vigueur, les Etats membres de l'UE devront sembler-t-il réviser leur législation nationale en raison du chapitre II (articles 8 à 11), qui confère apparemment des droits beaucoup plus étendus que l'article 64(2) CBE, tout en introduisant de nouvelles possibilités pour l'obtention de licences obligatoires. La Chambre estime toutefois qu'à l'instar de l'article 64(2) CBE, ces articles s'adressent uniquement aux juridictions appelées à connaître des contrefaçons ainsi qu'aux autorités compétentes en matière de licences, et qu'elles ne doivent pas être prises en considération lorsqu'un office de brevets examine s'il est satisfait aux dispositions des articles 52 à 57 et 83 CBE ou aux dispositions nationales équivalentes.

88. Pour la Chambre, les revendications relatives à un procédé d'obtention de végétaux ne doivent pas être examinées quant à la brevetabilité de leur objet au regard de l'article 64(2) CBE. Dans le domaine de l'obtention de végétaux par la technique de l'ADN recombiné, les demandeurs bénéficient, en plus de toutes les formes de protection citées plus haut (cf. point 34 supra), d'une protection pour les plantes obtenues par le procédé, dans la mesure où elles sont directement obtenues par le procédé revendiqué.

Vierte Frage an die Große Beschwerdekammer

89. Diese Frage lautet:

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

90. Ausgangspunkt dieser Frage ist eine Lösungsmöglichkeit, die in bezug auf Tierarten in der Entscheidung T 19/90 (a. a. O.) am Ende der Ausführungen unter Nummer 4.8 vorgeschlagen wurde:

"Dies würde weiter voraussetzen, daß Artikel 53 b) EPÜ überhaupt auf genmanipulierte Tiere angewandt werden kann, obwohl weder die Verfasser des Straßburger Übereinkommens noch die des EPÜ diese Möglichkeit in Betracht ziehen konnten."

91. Auch an gentechnisch veränderte Pflanzensorten können die Verfasser des EPÜ nicht gedacht haben. Auch wenn technisch gesehen gentechnisch veränderte Pflanzensorten vom Typus her manchmal nur schwer von Pflanzensorten zu unterscheiden sind, die auf herkömmlichem Weg gezüchtet wurden, könnten sie rechtlich aber einer anderen Kategorie zugerechnet werden. Ginge man davon aus, daß sich die Ausschlußbestimmung des Artikels 53 b) EPÜ auf den zum Zeitpunkt ihrer Abfassung vorstellbaren Typus von Pflanzensorten und Tierarten und im wesentlichen biologischen Verfahren beschränkt, so könnte man zu dem kühnen Schluß gelangen, daß auf jeden seit Inkrafttreten des Artikels 53 b) EPÜ entwickelten neuen Typus, darunter auch denjenigen gentechnisch veränderter Pflanzensorten, die Grundregel der Patentierbarkeit Anwendung findet.

92. Für einen solchen Schluß spricht, daß er im Interesse der auf diesem Gebiet tätigen Erfinder und Unternehmen läge. Sieht man einmal von Artikel 53 b) EPÜ ab, so eignet sich das Europäische Patentübereinkommen bereits zur patentrechtlichen Beurteilung der auf Pflanzensorten angewandten Gentechnik. Die Kammer sieht jedoch keinen Grund, wes-

The fourth question to the Enlarged Board of Appeal

89. The question reads:

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

90. It is based on a possible approach suggested in relation to animal varieties in decision T 19/90 (loc. cit.) at the end of point 4.8:

"...This would also presuppose that Article 53(b) EPC applied at all in respect of animals which are genetically manipulated, given that neither the drafters of the Strasbourg Convention nor those of the EPC could envisage this possibility."

91. Genetically engineered plant varieties could also not have been envisaged by the drafters of the EPC. While it might be difficult in some cases to distinguish them technically in type from conventionally bred plant varieties, they could be considered to be a different legal category. By treating the exception of Article 53(b) EPC as limited to those types of plant and animal varieties and essentially biological processes which were conceivable at the time of drafting, one could boldly conclude that the general rule of patentability applies to all new types conceived since Article 53(b) EPC was enacted, including the new type of genetically engineered plant varieties.

92. In favour of coming to such a conclusion is the fact that this would meet the interests of the inventors and firms active in this field. Apart from the provision of Article 53(b) EPC, the European Patent Convention is already suited to deal with genetic engineering as applied to plant varieties. But, for the Board, there appears no reason why the mere fact

Quatrième question soumise à la Grande Chambre de recours

89. La question s'énonce comme suit :

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

90. Cette question est fondée sur une approche qui a été proposée pour les races animales dans la décision T 19/90 (loc. cit.) à la fin du point 4.8 :

"... ceci supposant également que l'article 53b) CBE puisse s'appliquer aux animaux ayant fait l'objet d'une manipulation génétique, puisque ni les auteurs de la Convention de Strasbourg ni ceux de la CBE n'étaient en mesure d'envisager une telle possibilité".

91. Les variétés végétales obtenues par génie génétique ne pouvaient pas non plus avoir été envisagées par les auteurs de la CBE. Même s'il s'avère difficile, dans certains cas, de les distinguer sur le plan technique des variétés végétales obtenues avec les méthodes traditionnelles, on pourrait considérer qu'elles relèvent d'une catégorie juridique différente. En limitant l'exception de l'article 53b) CBE aux types de variétés végétales, de races animales et de procédés essentiellement biologiques qui étaient concevables au moment de la rédaction de la CBE, l'on pourrait conclure avec audace que la règle générale de brevetabilité s'applique à tous les nouveaux types conçus depuis l'adoption de l'article 53b) CBE, y compris au nouveau type de variétés végétales obtenues par génie génétique.

92. Cette conclusion a pour elle qu'elle répondrait aux intérêts des inventeurs et des entreprises travaillant dans ce domaine. En dehors de la disposition de l'article 53b) CBE, la Convention sur le brevet européen est déjà adaptée à la protection des applications du génie génétique aux variétés végétales. Toutefois, la Chambre ne voit pas pourquoi le seul

halb die Hersteller solcher Pflanzensorten nur deshalb, weil sie diese mit der Gentechnik gewinnen, bessergestellt werden sollten als Züchter anderer Pflanzensorten, die alle Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ erfüllen, aber nicht gentechnisch erzeugt werden.

93. Gegen einen solchen Schluß spricht, daß damit das traditionelle Rollenverständnis von Richtern und durch internationale Verträge geschaffenen Gerichten durchbrochen würde. Es gehört nicht zu den üblichen Aufgaben der Richter, sich über im Recht verankerte Verbote hinwegzusetzen, auch wenn sie damit nur auf Veränderungen reagierten, die sich auf dem Anwendungsgebiet der betreffenden Rechtsvorschriften durch umwälzende Neuerungen wie die Gentechnik ergeben. Dies ist Sache des Gesetzgebers. Stellt man sich also auf den Standpunkt, daß damit nur einer Entwicklung Rechnung getragen wird, die das Europäische Patentübereinkommen damals nicht vorhersehen konnte, dann würde eine durch das Übereinkommen geschaffene Instanz, nämlich die Beschwerdekammern, die nur im Rahmen der ihnen vom Übereinkommen übertragenen Befugnisse tätig werden dürfen, den Geltungsbereich des Übereinkommens über den ursprünglich vereinbarten hinaus ausdehnen. Dies bleibt aber nach Artikel 172 (1) EPÜ einer Konferenz der Vertragsstaaten vorbehalten.

94. Zudem stünde die Entscheidung, einem nach Inkrafttreten des Artikels 53 b) EPÜ entwickelten neuen Pflanzentypus die Patentierbarkeit zuzubilligen, wohl nicht in Einklang mit der späteren Praxis, die in internationalen Verträgen und den Rechtsakten der EG zum Ausdruck kommt. Das UPOV-Übereinkommen von 1991 und die Verordnung (EG) Nr. 2100/94 vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (s. Art. 13 (5) in Anlage IV) sehen vor, daß auch gentechnisch erzeugte Pflanzensorten geschützt werden können, weil sie den Schutz für die ursprüngliche Pflanzensorte auf im wesentlichen abgeleitete Sorten ausdehnen. Das EPÜ wiederum gesteht Verfahren, die nicht im wesentlichen biologisch sind, und Pflanzen, die nicht die Merkmale von Pflanzensorten aufweisen, Schutz zu. Der Gesetzgeber könnte also durchaus der Meinung sein, daß bereits genug getan worden ist.

of being derived by genetic engineering should give the producers of such plant varieties a privileged position relative to breeders of plant varieties which meet all the requirements of Article 52(1) EPC but have not been arrived at by genetic engineering.

93. Against coming to such a conclusion are the facts that it would be to go beyond the role traditionally allocated to judges and the role allocated to a judicial tribunal under an international treaty. It is not the normal function of judges to override existing prohibitions in the law even in response to the field of application of the law changing as a result of major developments such as gene technology. This is a matter for the legislator. If, on the other hand, it is seen as making provision for a situation not foreseen by the original European Patent Convention then it would amount to a creation of the Convention, namely the Boards of Appeal, which can only act within the powers given it by the convention, extending the scope of the Convention beyond that originally agreed. This, however, is a matter for a conference of the Contracting States pursuant to Article 172(1) EPC.

94. Furthermore, allowing patentability for new types of plants conceived since Article 53(b) EPC was enacted, appears not to be consistent with such subsequent practice as is evidenced in international treaties and the EU legislation. UPOV 1991 and the Community Regulation (CR) No. 2100/94 of 27 July 1994 on Community Plant Variety Rights (see Article 13.5 cited in Annex IV) provide for protection of plant varieties produced by genetic engineering, by providing protection not only to an original plant variety but also for essentially derived varieties. The EPC provides protection for processes which are not essentially biological, and for plants which do not possess the characteristics of plant varieties. The legislator might thus be of the opinion that enough had already been done.

fait qu'une variété végétale soit obtenue par génie génétique devrait privilégier le producteur de cette variété par rapport aux obtenteurs de variétés végétales qui répondent à toutes les exigences de l'article 52(1) CBE, mais qui n'ont pas été réalisées par génie génétique.

93. Cette conclusion a contre elle qu'elle irait au-delà du rôle traditionnellement attribué au juge et à celui d'une juridiction judiciaire en vertu d'un traité international. Il n'entre pas dans les fonctions normales d'un juge de contourner des interdictions prévues par la loi, même pour répondre à un changement dans un domaine d'application de la loi consécutif à des développements majeurs, tels que le génie génétique. Cela relève de la compétence du législateur. S'il s'agit de prendre des dispositions pour répondre à une situation non prévue par la Convention sur le brevet européen initiale, cela reviendrait à dire qu'une instance créée par la Convention, à savoir les chambres de recours, qui ne peuvent agir que dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par la Convention, en étendrait la portée au-delà de ce qui a été initialement convenu. Cela relève toutefois d'une conférence des Etats contractants conformément à l'article 172(1) CBE.

94. En outre, autoriser la brevetabilité de nouveaux types de végétaux conçus depuis l'adoption de l'article 53b) CBE ne serait pas, semble-t-il, cohérent avec la pratique ultérieure telle qu'elle ressort des traités internationaux et de la législation de l'UE. La Convention UPOV de 1991 et le règlement communautaire n° 2100/94 en date du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (cf. l'article 13(5) cité à l'Annexe IV) assurent la protection des variétés végétales obtenues par génie génétique, en conférant une protection non seulement à la variété végétale initiale, mais aussi aux variétés essentiellement dérivées. La CBE confère quant à elle une protection aux procédés qui ne sont pas essentiellement biologiques et aux plantes qui ne présentent pas les caractéristiques d'une variété végétale. Le législateur pourrait donc être d'avis que cela suffit.

95. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Frage erscheinen der nachstehende Artikel und verschiedene Erwägungsgründe der Biotechnologierichtlinie der EG, die vom Europäischen Parlament am 12. Mai 1998 angenommen wurde, von Belang:

Artikel 4

"1. Nicht patentierbar sind:

- a) Pflanzensorten und Tierrassen,
- b) ...

2. Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, können patentiert werden, wenn die Ausführungen der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist."

Erwägung 29:

"Diese Richtlinie berührt nicht den Ausschluß von Pflanzensorten und Tierrassen von der Patentierbarkeit. Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, sind jedoch patentierbar, wenn die Anwendung der Erfindung technisch nicht auf eine Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist."

Erwägung 30:

"Der Begriff der Pflanzensorte wird durch das Sortenschutzrecht definiert. Danach wird eine Sorte durch ihr gesamtes Genom geprägt und besitzt deshalb Individualität. Sie ist von anderen Sorten deutlich unterscheidbar."

Erwägung 31:

"Eine Pflanzengesamtheit, die durch ein bestimmtes Gen (und nicht durch ihr gesamtes Genom) gekennzeichnet ist, unterliegt nicht dem Sortenschutz. Sie ist deshalb von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen, auch wenn sie [neue] Pflanzensorten umfaßt."

Erwägung 32:

"Besteht eine Erfindung lediglich darin, daß eine bestimmte Pflanzensorte genetisch verändert wird, und wird dabei eine neue Pflanzensorte gewonnen, so bleibt diese Erfindung selbst dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn die genetische Veränderung nicht das Ergebnis eines im wesentlichen biologischen, sondern eines biotechnologischen Verfahrens ist."

95. The following article and recitals of the EC Biotechnology Directive which was accepted in the EC Parliament on 12 May 1998 appear relevant in the context of the present question:

Article 4

"1. The following shall not be patentable:

- (a) plant and animal varieties,
- (b) ...

2. Inventions which concern plants or animals shall be patentable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety"

Recital 29:

"Whereas this Directive is without prejudice to the exclusion of plant and animal varieties from patentability; whereas on the other hand inventions which concern plants or animals are patentable provided that the application of the invention is not technically confined to a single plant or animal variety;"

Recital 30:

"Whereas the concept "plant variety" is defined by the law protecting new varieties, pursuant to which a variety is defined by its whole genome and therefore possesses individuality and is clearly distinguishable from other varieties;"

Recital 31:

"Whereas a plant grouping which is characterized by a particular gene (and not its whole genome) is not covered by the protection of new varieties and is therefore not excluded from patentability even if it comprises new varieties of plants;"

Recital 32:

"Whereas, however, if an invention consists only in genetically modifying a particular plant variety, and if a new plant variety is bred, it will still be excluded from patentability even if the genetic modification is the result not of an essentially biological process but of a genetic engineering process"

95. L'article et les considérants suivants de la Directive CE relative à la biotechnologie qui a été approuvée par le Parlement européen le 12 mai 1998 semblent pertinents dans le contexte de la présente question :

Article 4 :

"1. Ne sont pas brevetables :

- a) les variétés végétales et les races animales,
- b) ...

2. 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".

Considérant 29 :

"considérant que la présente directive ne concerne pas l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales et des races animales ; que, en revanche, les inventions portant sur des plantes ou des animaux sont brevetables si leur application n'est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale" ;

Considérant 30 :

"considérant que la notion de variété végétale est définie par la législation relative à la protection des obtentions végétales ; que, selon ce droit, une obtention est caractérisée par l'intégralité de son génome et qu'elle est par conséquent individualisée et se différencie nettement d'autres obtentions" ;

Considérant 31 :

"considérant qu'un ensemble végétal caractérisé par un gène déterminé (et non par l'intégralité de son génome) n'est pas soumis à la protection des obtentions ; que, de ce fait, il n'est pas exclu de la brevetabilité, même lorsqu'il englobe des obtentions végétales" ;

Considérant 32 :

"considérant que, si l'invention se borne à modifier génétiquement une variété végétale déterminée et si une nouvelle variété végétale est obtenue, elle reste exclue de la brevetabilité, même lorsque cette modification génétique n'est pas le résultat d'un procédé essentiellement biologique mais d'un procédé biotechnologique".

96. Diese Zitate legen den Schluß nahe, daß die Verfasser der Richtlinie mit Zustimmung des Europäischen Parlaments erreichen wollten, daß immer dann, wenn die Erfindung – technisch gesehen – ein auf mehr als eine Sorte anwendbares gentechnisches Konzept ist, die resultierenden Erzeugnisse patentierbar sind, auch wenn es sich um Pflanzensorten handelt. Dann wäre das auf mehr als eine einzige Sorte abhebende Konzept für Pflanzenansprüche (s. Nrn. 32–41) am besten mit der Richtlinie zu vereinbaren. Artikel 4 (1) a) und die Erwägung 32 der Richtlinie verlören dann stark an Bedeutung und hätten nur noch den Zweck, die Vereinbarkeit mit der in Artikel 92 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 (s. Anlage IV) verankerten Ausnahmeregelung zur Patentierbarkeit zu gewährleisten.

97. Man könnte aber auch die Ansicht vertreten, daß Artikel 4 (2) der Richtlinie mit der Zulassung von Verfahrensansprüchen Genüge getan ist. Die nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierart begrenzte technische Lehre einer Pflanzen oder Tiere betreffenden Erfindung könnte logischerweise in einem allgemein anwendbaren Verfahren gesehen werden. Die unmittelbaren und mittelbaren Ergebnisse dieses Verfahrens genössen dann nach den Artikeln 8 bis 11 der Richtlinie weiterhin Schutz, während ein mit denselben Eigenschaften ausgestattetes, aber durch ein anderes Verfahren hergestelltes Material nicht unter den Schutz fielen. Bei dieser Sicht der Dinge wäre das vorstehend erörterte am Wesen der Erfindung orientierte Konzept auch nach Maßgabe der Richtlinie der richtige Weg zur Beurteilung von Pflanzenansprüchen und könnte Artikel 4 (1) a) und der Erwägung 32 wesentliche Bedeutung verleihen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Inwieweit sollten die Instanzen des EPA eine Anmeldung dahingehend prüfen, ob die Ansprüche im Hinblick auf die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ gewährbar sind, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen

96. From these quotations the most natural deduction is that the drafters of the Directive intended and the EC Parliament approved that in all cases where the technical situation is such that a concept of genetic engineering is the invention which can be applied to more than one variety the resulting products shall be patentable, even if they are plant varieties. This would lead to the conclusion that the "more than a single variety approach" dealt with in points 32 to 41 is the approach to plant claims most compatible with the Directive. This reduces paragraph 4.1(a) of the directive and recital (32) to minimal significance, the purpose possibly being to ensure compatibility with the derogation from patentability of Article 92 of Regulation (EC) No. 2100/94 (see Annex IV).

97. On the other hand, it could be considered that Article 4.2 of the directive is satisfied by permitting process claims. The technical teaching of an invention concerning plants or animals that is not confined to a particular plant or animal variety, could logically be considered to lie in a generally applicable process. The direct and indirect results of this process would still have protection under Articles 8 to 11 of the directive, though a material having the same characteristics but produced by a different process would not be covered. This view would leave the substantive approach above discussed as the correct approach to plant claims also under the directive, and would allow substantial significance to be given to Article 4.1(a) and recital (32).

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

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

96. A la lecture de ces citations, la conclusion qui vient le plus naturellement à l'esprit est que les auteurs de la directive souhaitaient – et cela a été approuvé par le Parlement européen – que dans tous les cas où il se présente une situation technique telle que le concept de génie génétique est l'invention susceptible d'être appliquée à plus d'une variété, les produits en résultant sont brevetables, même s'ils sont des variétés végétales. Il en résulterait qu'en matière de revendications de plantes, l'approche dite "plus d'une variété", traitée aux points 32 à 41, est celle qui est la plus compatible avec la directive. Dans ce cas, l'article 4.1a) de la directive et le considérant 32 revêtiraient une importance minimale, leur objectif pouvant être de garantir la compatibilité avec l'exclusion de la brevetabilité visée à l'article 92 du règlement (CE) n° 2100/94 (cf. Annexe IV).

97. L'on pourrait également estimer qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 4.2 de la directive en autorisant des revendications de procédé. Ainsi, on pourrait logiquement considérer que l'enseignement technique d'une invention relative à des végétaux ou des animaux qui n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale particulière réside dans un procédé d'application générale. Les résultats obtenus directement et indirectement par ce procédé seraient encore protégés en vertu des articles 8 à 11 de la directive, alors qu'un matériel présentant les mêmes caractéristiques, mais obtenu par un procédé différent, ne serait pas couvert. Dans ce cas, l'approche selon le fond examinée supra serait également celle qu'il convient de mettre en oeuvre conformément à la directive pour examiner les revendications de plantes, et permettrait de conférer une importance majeure à l'article 4.1a) ainsi qu'au considérant 32.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises pour décision à la Grande Chambre de recours :

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

Erzeugnisse nicht anzuwenden ist, und wie sollte ein Anspruch zu diesem Zweck ausgelegt werden?

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

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

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

how should a claim be interpreted for this purpose?

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

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

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

produits obtenus par ces procédés, et comment une revendication doit-elle être interprétée à cette fin ?

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

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

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