

Entscheidungen der Beschwerdekammern

Entscheidung der Techni- schen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 4. April 2008 T 1242/06 – 3.3.04 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzende: U. Kinkeldey
Mitglieder: R. Moufang
M. Wieser

Patentinhaber/Beschwerdeführer I:
Staat Israel – Landwirtschaftsminis-
terium, Volcani Research Center
Einsprechender/Beschwerdeführer II:
Unilever N.V.

Stichwort: Tomaten/STAAT ISRAEL

Artikel: 53 b), 112 (1) a) EPÜ

Regel: 26 (5) EPÜ

Artikel 2 (2) Richtlinie 98/44/EG vom
6. Juli 1998

Regel 23b (5) EPÜ 1973

Schlagwort: "Ausschluss von im
Wesentlichen biologischen Verfahren
zur Züchtung von Pflanzen – Rechts-
frage von grundsätzlicher Bedeutung
– Befassung der Großen Beschwerde-
kammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Rechtsfragen zur
Entscheidung vorgelegt:

1. Fällt ein nicht mikrobiologisches
Verfahren zur Züchtung von Pflanzen,
das aus Schritten der Kreuzung und
Selektion von Pflanzen besteht, nur
dann unter das Patentierungsverbot des
Artikels 53 b) EPÜ, wenn diese Schritte
Phänomene widerspiegeln oder Phäno-
menen entsprechen, die in der Natur
ohne menschliches Zutun auftreten
könnten?

2. Falls die Frage 1 verneint wird,
entgeht ein nicht mikrobiologisches
Verfahren zur Züchtung von Pflanzen,
das aus Schritten der Kreuzung und
Selektion von Pflanzen besteht, dem
Patentierungsverbot des Artikels 53 b)
EPÜ allein schon deswegen, weil es als
Teil eines der Schritte der Kreuzung und
Selektion ein zusätzliches Merkmal tech-
nischer Natur umfasst?

Decisions of the boards of appeal

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.04 dated 4 April 2008 T 1242/06 – 3.3.04 (Language of the proceedings)

Composition of the board:
Chair: U. Kinkeldey
Members: R. Moufang
M. Wieser

Patent proprietor/Appellant I: State of
Israel – Ministry of Agriculture Volcani
Research Center
Opponent/Appellant II: Unilever N.V.

Headword: Tomatoes/STATE OF
ISRAEL

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

Rule: 26(5) EPC

Directive 98/44/EC of 6 July 1998
Art. 2(2)

Rule 23b(5) EPC 1973

Keyword: "Exclusion of essentially
biological processes for the produc-
tion of plants – important point of law
– referral of questions to the Enlarged
Board of Appeal"

Headnote

The following questions are referred to
the Enlarged Board of Appeal for deci-
sion:

1. Does a non-microbiological process
for the production of plants consisting of
steps of crossing and selecting plants fall
under the exclusion of Article 53(b) EPC
only if these steps reflect and corres-
pond to phenomena which could occur
in nature without human intervention?

2. If question 1 is answered in the nega-
tive, does a non-microbiological process
for the production of plants consisting of
steps of crossing and selecting plants
escape the exclusion of Article 53(b)
EPC merely because it contains, as part
of any of the steps of crossing and selec-
tion, an additional feature of a technical
nature?

Décisions des chambres de recours

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.04, en date du 4 avril 2008 T 1242/06 – 3.3.04 (Traduction)

Composition de la Chambre :
Président : U. Kinkeldey
Membres : R. Moufang
M. Wieser

Titulaire du brevet/Requérant I : Etat
d'Israël – Ministère de l'agriculture,
Volcani Research Center
Opposant/Requérant II : Unilever N.V.

Référence : Tomates/ETAT D'ISRAEL

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

Règle : 26(5) CBE

Directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 :
art. 2(2)

CBE 1973 : règle 23ter(5)

Mot-clé : "Exclusion des procédés
essentiellement biologiques d'obten-
tion de végétaux – question de droit
d'importance fondamentale – saisine
de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

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

1. Un procédé non microbiologique d'ob-
tention de végétaux constitué d'étapes
consistant à croiser et à sélectionner
des végétaux ne tombe-t-il sous le coup
de l'exclusion prévue à l'article 53b)
CBE que si ces étapes reflètent des
phénomènes qui pourraient se produire
dans la nature sans intervention
humaine ou correspondent à de tels
phénomènes ?

2. S'il est répondu par la négative à la
question 1, un procédé non microbiolo-
gique d'obtention de végétaux constitué
d'étapes consistant à croiser et à sélec-
tionner des végétaux échappe-t-il à
l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE
au seul motif qu'il contient une caracté-
ristique additionnelle de nature tech-
nique en tant que partie d'une des
étapes de croisement et de sélection ?

3. Falls die Frage 2 verneint wird, welches sind die maßgeblichen Unterscheidungskriterien dafür, ob ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder nicht? Ist insbesondere maßgebend, worin das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der Beitrag des zusätzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung über etwas Unwesentliches hinausgeht?

Sachverhalt und Anträge

I. Der Patentinhaber (Beschwerdeführer I) und die Einsprechende (Beschwerdeführerin II) haben Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt, der zufolge das europäische Patent Nr. 1 211 926 (veröffentlicht als WO 01/13708) in geänderter Form aufrechterhalten werden konnte.

Die Einspruchsabteilung hatte über den damaligen Hauptantrag und die damaligen Hilfsanträge I, II und IIIb des Patentinhabers entschieden. Dabei hatte sie befunden, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 14 des Hauptantrags nach Artikel 53 b) und Regel 23b (5) EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen sei, der Anspruch 1 des Hilfsantrags I den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ nicht genüge und die Ansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags II entgegen den Erfordernissen des Artikels 54 EPÜ nicht neu seien. Die Ansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags IIIb genügten ihrer Auffassung nach jedoch allen Erfordernissen des EPÜ.

II. Der Beschwerdeführer I beantragte in seiner Beschwerdebegründung die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 17 des Hauptantrags, der mit dem im Einspruchsverfahren gestellten Hauptantrag identisch war, bzw. auf der Grundlage eines der Hilfsanträge I bis V.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Verfahren zum Züchten von Tomatenpflanzen, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Früchte erzeugen, umfassend die Schritte:

3. If question 2 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?

Summary of facts and submissions

I. Appeals were lodged by the patent proprietor (appellant I) and the opponent (appellant II) against the interlocutory decision of the opposition division according to which European patent No. 1 211 926, published as WO 01/13708, could be maintained in amended form.

The opposition division decided on the proprietor's then main request and auxiliary requests I, II and IIIb. It found that the subject-matter of claims 1 to 14 of the main request was excluded from patentability by Article 53(b) and Rule 23b(5) EPC 1973, that claim 1 of auxiliary request I did not meet the requirements of Article 123(2) and (3) EPC and that claims 1 and 2 of auxiliary request II lacked novelty contrary to the requirements of Article 54 EPC. However, claims 1 and 2 of auxiliary request IIIb were found to meet all the requirements of the EPC.

II. With its grounds of appeal, appellant I requested that the decision under appeal be set aside and the patent maintained on the basis of claims 1 to 17 of the main request, which was identical to the main request before the opposition division, or on the basis of one of auxiliary requests I to V.

Claim 1 of the main request reads:

"A method for breeding tomato plants that produce tomatoes with reduced fruit water content comprising the steps of:

3. S'il est répondu par la négative à la question 2, quels sont les critères applicables pour distinguer les procédés non microbiologiques d'obtention de végétaux qui sont exclus de la protection par brevet en vertu de l'article 53b) CBE des procédés non exclus? En particulier, importe-t-il de savoir en quoi réside l'essence de l'invention revendiquée et/ou si la caractéristique additionnelle de nature technique apporte une contribution non insignifiante à l'invention revendiquée?

Exposé des faits et conclusions

I. Le titulaire du brevet (requérant I) et l'opposant (requérant II) ont formé un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition selon laquelle le brevet européen N° 1 211 926, publié sous le numéro WO 01/13708, pouvait être maintenu sous une forme modifiée.

La division d'opposition a statué sur la requête principale du titulaire du brevet et sur les requêtes subsidiaires I, II et IIIb qui étaient alors au dossier. A son avis, l'objet des revendications 1 à 14 selon la requête principale était exclu de la brevetabilité par l'article 53b) et la règle 23ter(5) CBE 1973, la revendication 1 selon la requête subsidiaire I ne remplissait pas les conditions de l'article 123(2) et (3) CBE et l'objet des revendications 1 et 2 selon la requête subsidiaire II était dénué de nouveauté, ce qui est contraire aux exigences de l'article 54 CBE. La division d'opposition a toutefois estimé que les revendications 1 et 2 selon la requête subsidiaire IIIb satisfaisaient à toutes les exigences de la CBE.

II. Le requérant I a demandé dans l'exposé des motifs de son recours que la décision contestée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 17 selon la requête principale, qui était identique à la requête principale devant la division d'opposition, ou sur la base de l'une des requêtes subsidiaires I à V.

La revendication 1 selon la requête principale s'énonce comme suit :

"Procédé pour sélectionner des plantes de tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, comprenant les étapes consistant à :

Kreuzen von mindestens einer <i>Lycopersicon-esculentum</i> -Pflanze mit einer <i>Lycopersicon</i> spp., um Hybridsamen zu erzeugen;	crossing at least one <i>Lycopersicon esculentum</i> plant with a <i>Lycopersicon</i> spp. to produce hybrid seed;	croiser au moins une plante de <i>Lycopersicon esculentum</i> avec un <i>Lycopersicon</i> spp. pour produire une graine hybride ;
Sammeln der ersten Generation von Hybridsamen;	collecting the first generation of hybrid seeds;	récouter la première génération de graines hybrides ;
Züchten von Pflanzen aus der ersten Generation von Hybridsamen;	growing plants from the first generation of hybrid seeds;	cultiver des plantes à partir de la première génération de graines hybrides ;
Bestäuben der Pflanzen der jüngsten Hybridgeneration;	pollinating the plants of the most recent hybrid generation;	polliniser les plantes de la génération hybride la plus récente ;
Sammeln der Samen, die von der jüngsten Hybridgeneration erzeugt wurden;	collecting the seeds produced by the most recent hybrid generation;	récouter les graines produites par la génération hybride la plus récente ;
Züchten von Pflanzen aus den Samen der jüngsten Hybridgeneration;	growing plants from the seeds of the most recent hybrid generation;	cultiver des plantes à partir des graines de la génération hybride la plus récente ;
Belassen der Früchte über den Punkt des normalen Reifens hinaus auf der Staupe; und	allowing fruit to remain on the vine past the point of normal ripening; and	laisser les fruits sur pied après le point normal de mûrissement ; et
Screenen auf verringerten Wassergehalt der Früchte, wie durch die verlängerte Konservierung der reifen Frucht und Faltung der Fruchthaut angezeigt."	screening for reduced fruit water content as indicated by extended preservation of the ripe fruit and wrinkling of the fruit skin."	détecter une teneur réduite en eau de végétation telle qu'indiquée par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit."
Anspruch 1 des Hilfsantrags I enthält am Ende die folgenden zusätzlichen Merkmale gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags:	Compared with claim 1 of the main request, claim 1 of auxiliary request I additionally contains the following features at its end:	Par rapport à la revendication 1 selon la requête principale, la revendication 1 selon la requête subsidiaire I contient également, à la fin, les caractéristiques suivantes :
"... Kreuzen von Pflanzen, die von Hybridsamen abstammen, deren Nachkommenschaft einen verringerten Wassergehalt der Früchte zeigt, mit einer <i>Lycopersicon</i> -Pflanze;	"... crossing plants derived from hybrid seeds whose progeny show reduced fruit water content with a <i>Lycopersicon</i> plant;	"... croiser des plantes dérivées de graines hybrides dont la descendance présente une teneur réduite en eau de végétation avec une plante de <i>Lycopersicon</i> ;
Züchten der gekreuzten Pflanzen; und	growing the crossed plants; and	cultiver les plantes croisées ; et
Auswählen von Pflanzen mit Tomatenfrüchten mit einem erhöhten Trockengewichtsanteil, verglichen mit Früchten von einer nicht gekreuzten <i>Lycopersicon</i> ."	selecting plants with tomato fruits having an increased dry weight percentage as compared to fruit from a non-crossed <i>Lycopersicon</i> ."	sélectionner les plantes avec des fruits de tomates présentant un pourcentage accru de masse sèche par rapport à un fruit provenant d'un <i>Lycopersicon</i> non croisé."
Die Ansprüche 15 bis 17 des Hauptantrags entsprechen den Ansprüchen 14 bis 16 des Hilfsantrags I und lauten wie folgt:	Claims 15 to 17 of the main request correspond to claims 14 to 16 of auxiliary request I and read:	Les revendications 15 à 17 selon la requête principale, qui correspondent aux revendications 14 à 16 selon la requête subsidiaire I, s'énoncent comme suit :
"15. Tomatenfrucht der Art <i>Lycopersicon esculentum</i> , die natürlich dehydratisiert ist, wobei die natürliche Dehydratisierung als Faltung der Haut der Tomatenfrucht definiert ist, wenn man die Frucht nach einem normalen reifen Erntezustand auf der Pflanze bleiben lässt, wobei die natürliche Dehydratisierung im Allgemeinen nicht von einem mikrobiellen Verderben begleitet ist.	"15. A tomato fruit of the species <i>Lycopersicon esculentum</i> which is naturally dehydrated, wherein natural dehydration is defined as wrinkling of skin of the tomato fruit when the fruit is allowed to remain on the plant after a normal ripe harvest stage, said natural dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage.	"15. Fruit de tomate de l'espèce <i>Lycopersicon esculentum</i> qui est naturellement déshydratée, la déshydratation naturelle étant définie comme la formation de plis sur la peau du fruit de tomate lorsque l'on laisse le fruit sur la plante après le stade de cueillette normale du fruit mûr, ladite déshydratation naturelle n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne.
16. Tomatenfrucht der Art <i>Lycopersicon esculentum</i> , gekennzeichnet durch eine unbehandelte Haut, Dehydratisierung der Frucht und Faltung der Haut, wobei	16. A tomato fruit of the species <i>Lycopersicon esculentum</i> characterized by an untreated skin, dehydration of the fruit and wrinkling of the skin, said dehydra-	16. Fruit de tomate de l'espèce <i>Lycopersicon esculentum</i> caractérisé par une peau non traitée, la déshydratation du fruit et la formation de plis sur la peau,

die Dehydratisierung im Allgemeinen nicht von mikrobiellem Verderben begleitet ist.

17. Tomatenpflanze, auf deren Staude sich die Tomatenfrucht nach Anspruch 15 oder 16 befindet."

III. Die Beschwerdeführerin II beantragte in ihrer Beschwerdebegründung die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. Außerdem beantragte sie die Rückerstattung der Beschwerdegebühr mit der Begründung, dass die Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen habe, indem sie den erst in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag IIIb des Beschwerdeführers I zum Verfahren zugelassen habe.

IV. In ihrer Zwischenentscheidung vom 22. Mai 2007 in der Beschwerdesache T 83/05 (ABI. EPA 2007, 644) hatte diese Kammer in anderer Besetzung entschieden, der Großen Beschwerdekammer zwei Rechtsfragen zur Auslegung von Artikel 53 b) und Regel 23b (5) EPÜ 1973 vorzulegen. Die Fragen lauten wie folgt:

"1. Entgeht ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der Kreuzung und Selektion von Pflanzen umfasst, dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ allein schon deswegen, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfasst?

2. Falls die Frage 1 verneint wird, welches sind die maßgeblichen Unterscheidungskriterien dafür, ob ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder nicht? Ist insbesondere maßgebend, worin das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der Beitrag des zusätzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung über etwas Unwesentliches hinausgeht?"

V. Im vorliegenden Fall lud die Kammer die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung am 19. September 2007. In dem der Ladung beigefügten Bescheid verwies sie auf die oben genannte Vorla-

tion being generally unaccompanied by microbial spoilage.

17. A tomato plant having the tomato fruit of claim 15 or 16 on the vine."

III. With its grounds of appeal, appellant II requested that the decision under appeal be set aside and the patent revoked. In addition, refund of the appeal fee was requested on the ground that the opposition division had committed a substantial procedural violation by allowing appellant I's auxiliary request IIIb, which had only been filed during the oral proceedings, into the procedure.

IV. In its interlocutory decision dated 22 May 2007 in appeal case T 83/05 (OJ EPO 2007, 644), the present board, in a different composition, decided to refer two questions of law concerning the interpretation of Article 53(b) and Rule 23b(5) EPC 1973 to the Enlarged Board of Appeal. The questions read as follows:

"1. Does a non-microbiological process for the production of plants which contains the steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?

2. If question 1 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?"

V. In the present case the parties were summoned to oral proceedings to take place on 19 September 2007. In the accompanying communication, the board mentioned the above referral

ladite déshydratation n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne.

17. Plante de tomate présentant le fruit de tomate selon la revendication 15 ou 16 sur le pied".

III. Le requérant II a demandé dans l'exposé des motifs de son recours que la décision contestée soit annulée et le brevet révoqué. Il a en outre demandé le remboursement de la taxe de recours au motif que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure en admettant dans la procédure la requête subsidiaire IIIb du requérant I, qui n'avait été produite qu'au cours de la procédure orale.

IV. Dans la décision intermédiaire en date du 22 mai 2007 qu'elle a rendue dans la procédure de recours T 83/05 (JO OEB 2007, 644), la présente Chambre, siégeant dans une composition différente, a décidé de saisir la Grande Chambre de recours de deux questions de droit relatives à l'interprétation de l'article 53b) CBE et de la règle 23ter(5) CBE 1973. Les questions s'énoncent comme suit :

"1. Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser et à sélectionner des végétaux échappe-t-il à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE au seul motif qu'il contient une caractéristique additionnelle de nature technique, soit en tant qu'étape supplémentaire, soit en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection ?

2. S'il est répondu par la négative à la question 1, quels sont les critères applicables pour distinguer les procédés non microbiologiques d'obtention de végétaux qui sont exclus de la protection par brevet en vertu de l'article 53b) CBE des procédés non exclus ? En particulier, importe-t-il de savoir en quoi réside l'essence de l'invention revendiquée et/ou si la caractéristique additionnelle de nature technique apporte une contribution non insignifiante à l'invention revendiquée ?"

V. Dans la présente espèce, les parties ont été convoquées à une procédure orale pour le 19 septembre 2007. Dans la notification qui accompagnait la citation, la Chambre a évoqué la décision

geentscheidung T 83/05 und teilte den Parteien mit, dass in der angesetzten mündlichen Verhandlung nur die Frage einer möglichen Vorlage von Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer erörtert werde.

VI. Mit Schreiben vom 16. Juli 2007 reichte der Beschwerdeführer I einen zusätzlichen Hilfsantrag VI ein. In einem weiteren Schreiben vom 27. August 2007 schlug er vor, der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorzulegen:

"Soll das Merkmal 'wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen ... beruht' in Regel 23b (5) EPÜ nur diejenigen Züchtungsverfahren vom Patentschutz ausschließen, bei denen das Selektionsmerkmal für eine bessere Überlebenschance der Pflanze in einer natürlichen Umgebung wesentlich ist?"

Der Beschwerdeführer I schlug außerdem vor, der Großen Beschwerdekammer dieselbe Frage 2 wie im Fall T 83/05 vorzulegen, allerdings unter Streichung der einleitenden Formulierung "Falls die Frage 1 verneint wird" (s. vorstehend Abschnitt IV).

VII. Mit Schreiben vom 29. August 2007 beantragte die Beschwerdeführerin II, der Großen Beschwerdekammer drei Fragen vorzulegen. Die erste davon lautete:

"Ist Regel 23 (5) b [sic] auf biotechnologische Erfindungen beschränkt und, wenn ja, welche Erfordernisse muss eine Erfindung dann erfüllen, um als biotechnologische Erfindung zu gelten?"

Die beiden weiteren Fragen entsprachen den Fragen 1 und 2 im Fall T 83/05, wobei am Ende der Frage 1 die Formulierung "selbst wenn das technische Merkmal kein biotechnologisches Merkmal ist" hinzugefügt wurde.

VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 19. September 2007 statt.

Der Beschwerdeführer I schlug vor, der Großen Beschwerdekammer nicht nur die beiden Fragen aus seinem schriftlichen Vorbringen (s. vorstehend Abschnitt VI), sondern auch folgende weitere Fragen vorzulegen:

decision T 83/05 and informed the parties that the forthcoming oral proceedings would be limited to the issue of a possible further referral of questions of law to the Enlarged Board.

VI. In a letter dated 16 July 2007, appellant I submitted an additional auxiliary request VI. In a further letter dated 27 August 2007, it proposed referring the following question to the Enlarged Board:

"Is the feature 'consists entirely of natural phenomena' as contained in Rule 23b(5) EPC meant to exclude from patentability only breeding methods in which the trait to be selected for is essential for conferring an advantage in the survival of the plant in a natural environment?"

Moreover appellant I suggested referring the same question 2 as in case T 83/05 to the Enlarged Board with the proviso that the introductory phrase "If question 1 is answered in the negative," (see above, Section IV) be deleted.

VII. In a letter dated 29 August 2007, appellant II requested that three questions be referred to the Enlarged Board. The first of these read:

"Is Rule 23(5)b [sic] limited to biotechnological inventions only and if so what are the requirements for an invention to qualify as an [sic] biotechnological invention?"

The two further questions corresponded to questions (1) and (2) in case T 83/05, apart from the addition to question (1) of the words "... even if the technical feature is not a biotechnological feature?" at its end.

VIII. Oral proceedings were held on 19 September 2007.

Appellant I proposed referring not only the two questions suggested in its written submissions (see above, section VI) but also the following further questions to the Enlarged Board:

de saisine T 83/05 ci-dessus et a informé les parties que la procédure orale se limiterait à la question d'une éventuelle saisine supplémentaire de la Grande Chambre concernant des questions de droit.

VI. Dans une lettre en date du 16 juillet 2007, le requérant I a produit une requête subsidiaire VI supplémentaire. Dans une autre lettre en date du 27 août 2007, il a proposé de saisir la Grande Chambre de la question suivante :

"L'expression "consiste intégralement en des phénomènes naturels" figurant à la règle 23ter(5) CBE est-elle censée exclure de la brevetabilité uniquement les procédés d'obtention dans lesquels la caractéristique recherchée lors de la sélection est essentielle pour conférer à la plante une meilleure chance de survie dans un environnement naturel ?"

Le requérant I a en outre suggéré de soumettre à la Grande Chambre la même question 2 que dans l'affaire T 83/05, mais en supprimant le membre de phrase figurant au début de la question "S'il est répondu par la négative à la question 1" (voir paragraphe IV ci-dessus).

VII. Dans une lettre en date du 29 août 2007, le requérant II a demandé de soumettre trois questions à la Grande Chambre de recours. La première s'énonce comme suit :

"La règle 23ter(5) CBE est-elle limitée aux seules inventions biotechnologiques et, dans l'affirmative, quelles sont les exigences auxquelles une invention doit satisfaire pour être considérée comme une invention biotechnologique ?"

Les deux autres questions correspondaient aux questions 1 et 2 de l'affaire T 83/05, hormis l'ajout, à la fin de la question 1, des termes "... même si la caractéristique technique n'est pas une caractéristique biotechnologique ?".

VIII. Une procédure orale s'est tenue le 19 septembre 2007.

Le requérant I a proposé de soumettre à la Grande Chambre, outre les deux questions suggérées dans ses moyens (voir paragraphe VI ci-dessus), les questions suivantes :

"3. Ist ein nicht mikrobiologisches (alternativ: Ist ein im Wesentlichen biologisches) Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der Kreuzung und Selektion von Pflanzen umfasst, nur dann nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn das unmittelbare Erzeugnis eines solchen Verfahrens eine bestimmte individuelle Pflanzensorte ist?"

4. Falls die Frage 1 bejaht wird, schließt ein Merkmal technischer Natur auch diejenigen Merkmale ein, die als solche nicht technisch sind, aber in Verbindung mit den übrigen Merkmalen der Ansprüche zu einer technischen Lösung beitragen?"

Die Beschwerdeführerin II verwies auf die in ihrem schriftlichen Vorbringen unterbreiteten Fragen (s. vorstehend Abschnitt VII) und beantragte ferner, der Großen Beschwerdekammer mit Bezug auf die Erzeugnisansprüche 15 bis 17 des Hauptantrags des Patentinhabers eine weitere Frage zur Auslegung des Ausschlusses von Pflanzensorten vorzulegen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung erklärte die Vorsitzende, dass die sachliche Debatte über den einzigen Gegenstand der mündlichen Verhandlung, nämlich die Frage, ob – und wenn ja, welche – Fragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden sollten, beendet sei und das Verfahren schriftlich fortgesetzt werde.

Am 21. September 2007, d. h. zwei Tage nach der mündlichen Verhandlung, erhielt die Kammer ein Schreiben der Beschwerdeführerin II mit einem weiteren Vorbringen die Vorlage von Fragen an die Große Beschwerdekammer betreffend.

IX. Das Vorbringen des Beschwerdeführers I lässt sich, soweit es entscheidungserheblich ist, wie folgt zusammenfassen:

– Der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren" in Artikel 53 b) EPÜ sei nicht eindeutig. Der Gesetzgeber habe nicht beabsichtigt, alle Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, die biologische Schritte umfassten, vom Patentschutz auszuschließen. Die Ausschlussbestimmungen seien eng auszulegen, denn sie stellten Ausnahmen von einer allgemeinen Regel dar. Während Pflanzensorten

"3. Is a non-microbiological (alternatively: Is an essentially biological) process for the production of plants which contains the steps of crossing and selecting of plants excluded from patentability under Article 53(b) EPC only if the direct product obtained by such a process is a specific, individual plant variety?"

4. If question 1 is answered in the positive, does a feature of a technical nature include such features that are not technical as such but contribute to a technical solution in conjunction with the remainder of the features of the claims?"

Appellant II referred to the questions proposed in its written submissions (see above, section VII) and furthermore requested that, in view of product claims 15 to 17 of the proprietor's main request, a further question concerning the interpretation of the exclusion of plant varieties should be referred to the Enlarged Board.

At the end of the oral proceedings the chair announced that the debate on the only issue of the oral proceedings, namely whether, and if so, which questions would be referred to the Enlarged Board, was closed and that the procedure was to be continued in writing.

On 21 September 2007, i.e. two days after the oral proceedings, the board received a letter from appellant II which contained further submissions concerning the referral of questions to the Enlarged Board.

IX. The submissions by appellant I, as far as they are relevant to the present decision, may be summarised as follows:

– The term "essentially biological processes" in Article 53(b) EPC was not unambiguous. It had not been the intention of the legislator to exclude all processes for producing plants that involve biological steps. Patentability exclusions were to be construed narrowly since they constituted exceptions to a general rule. While plant varieties could at least be protected by plant

"3. Un procédé non microbiologique (ou : Un procédé essentiellement biologique) d'obtention de végétaux qui comprend les étapes consistant à croiser et à sélectionner des végétaux est-il exclu de la brevetabilité au titre de l'article 53b) CBE uniquement si le produit directement obtenu par ce procédé est une variété végétale particulière ?

4. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, une caractéristique de nature technique inclut-elle des caractéristiques qui ne sont pas techniques en soi mais qui, en association avec les autres caractéristiques des revendications, contribuent à une solution technique ?"

Le requérant II s'est référé aux questions qu'il avait proposées par écrit (voir paragraphe VII ci-dessus). Eu égard aux revendications de produit 15 à 17 selon la requête principale du titulaire du brevet, il a également demandé qu'une autre question concernant l'interprétation de l'exclusion des variétés végétales soit soumise à la Grande Chambre.

A l'issue de la procédure orale, la présidente a prononcé la clôture des débats sur l'unique objet de la procédure orale, qui était de savoir s'il convenait de saisir la Grande Chambre et, dans l'affirmative, de quelles questions. Elle a également déclaré que la procédure se poursuivrait par écrit.

Le 21 septembre 2007, c'est-à-dire deux jours après la procédure orale, la Chambre a reçu une lettre du requérant II qui présentait d'autres moyens concernant la saisine de la Grande Chambre.

IX. Dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente décision, les moyens invoqués par le requérant I peuvent être résumés de la façon suivante :

– L'expression "procédés essentiellement biologiques" employée à l'article 53b) CBE n'est pas dépourvue d'ambiguïté. Le législateur n'a pas eu l'intention d'exclure tous les procédés d'obtention de végétaux impliquant des étapes biologiques. Il convient d'interpréter de manière restrictive les exclusions de la brevetabilité, étant donné qu'elles constituent des exceptions à une règle générale

wenigstens durch das Sortenschutzrecht geschützt werden könnten, gebe es für Pflanzenzüchtungsverfahren keinen *Sui-generis*-Schutz. Eine breite Auslegung des Verfahrensausschlusses in Artikel 53 b) EPÜ würde diese Schutzlücke noch vergrößern.

– Jeder technische Schritt oder jedes technische Merkmal, der bzw. das Einfluss auf das gewünschte Ergebnis habe, sollte bewirken, dass das beanspruchte Verfahren dem Patentierungsverbot entgehe. Daher falle ein Verfahren mit mindestens einem technischen Merkmal, das nicht ohne menschliches Zutun umgesetzt werden könne und Einfluss auf das Verfahrenserzeugnis habe, nicht unter den Begriff "im Wesentlichen biologisches Verfahren".

– Die in Regel 23b (5) EPÜ 1973 verwendeten Formulierungen "im Wesentlichen biologisch" und "vollständig auf natürlichen Phänomenen ... beruht" seien kein Widerspruch. Kreuzung und Selektion könnten sowohl natürlich als auch nicht natürlich erfolgen. Nicht natürliche Schritte der Kreuzung und Selektion seien solche, die anhand eines technischen Elements ausgeführt würden, das nicht auf einer natürlichen Kraft, sondern auf menschlichem Zutun oder auf einem vom Menschen festgelegten Kriterium beruhe.

– Die interspezifische Kreuzung von *L. esculentum* und einer wilden Tomatenart erfordere ein spezielles Eingreifen, damit man eine ausreichend fruchtbare Nachkommenschaft erhalte; sie komme in der Natur nicht vor, denn Angehörige unterschiedlicher Arten seien in der Regel nicht zur Kreuzung untereinander in der Lage.

– Das Belassen der Frucht auf der Staude über den Punkt der normalen Reife hinaus und das Screenen nach verringertem Wassergehalt stellten eine weitere wesentliche Abweichung von klassischen Züchtungsverfahren dar, bei denen die Tomatenfrucht in der Regel analysiert werde, wenn sie reif sei. Dieser zusätzliche Schritt sei weder ein Züchtungs- noch ein Selektionsschritt, sondern diene der Vorbereitung der Entscheidung, ob die Tomatenfrucht für die Selektion infrage komme.

breeders' rights, no *sui generis* protection system existed for plant breeding processes. A broad interpretation of the process exclusion in Article 53(b) EPC would enlarge the protection gap.

– Any technical step or feature having an impact on the desired result should allow the claimed process to escape the exclusion. Therefore, a process containing at least one technical feature which could not be implemented without human intervention and which had an impact on the product of the process did not fall under the term "essentially biological process".

– The terms "essentially biological" and "consists entirely of natural phenomena" in Rule 23b(5) EPC 1973 were not contradictory. Crossing and selection could either be natural or not. Non-natural crossing and selection steps were those that were carried out with a technical element based on human influence or based on a man-established criterion in contrast to a natural force.

– The interspecies crossing between *L. esculentum* and a wild tomato species required special intervention in order to reach a reliably fertile offspring and would not occur in nature since individuals belonging to separate species are generally not capable of interbreeding.

– Allowing the fruit to remain on the vine past the point of normal ripening and screening for reduced water content constituted a further essential deviation from classical breeding methods, where the tomato fruit is generally analysed when it is ripe. This additional step was neither a breeding nor a selection step, rather it prepared the tomato fruit for being susceptible for selection.

rale. Tandis que les variétés végétales peuvent au moins être protégées par des droits d'obteneurs, il n'existe aucun système de protection *sui generis* pour les procédés d'obtention de végétaux. Une interprétation large de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE creuserait l'écart qui existe en termes de protection.

– Dès lors qu'une caractéristique ou étape technique a un impact sur le résultat souhaité, le procédé revendiqué devrait échapper à l'exclusion. En conséquence, un procédé comprenant au moins une caractéristique technique qui ne peut pas être mise en œuvre sans intervention humaine et qui a un impact sur le produit du procédé ne constitue pas un "procédé essentiellement biologique".

– Les termes "essentiellement biologique" et "consiste intégralement en des phénomènes naturels" employés à la règle 23ter(5) CBE 1973 ne sont pas contradictoires. Le croisement et la sélection peuvent être naturels ou non. Les étapes de croisement et de sélection ne sont pas naturelles lorsqu'elles sont réalisées avec un élément technique fondé non pas sur une force naturelle, mais sur une intervention humaine ou sur un critère établi par l'homme.

– Le croisement interespèces entre *L. esculentum* et une espèce de tomate sauvage exige une intervention spéciale pour obtenir une descendance suffisamment fertile et n'interviendrait pas dans la nature, car les individus appartenant à des espèces distinctes ne sont généralement pas capables de se croiser.

– Le fait de laisser le fruit sur pied après le point normal de mûrissement et de mettre en évidence une teneur réduite en eau constitue une autre différence essentielle par rapport aux procédés d'obtention classiques, dans lesquels le fruit de tomate est généralement analysé lorsqu'il est mûr. Cette étape supplémentaire n'est ni une étape d'obtention, ni une étape de sélection, mais prépare plutôt le fruit de tomate aux fins de la sélection.

– Die Fähigkeit zur Dehydratisierung sei kein natürliches Selektionskriterium, denn Tomaten, die diesen Phänotyp exprimierten, hätten in keiner Umgebung einen evolutionären Vorteil gegenüber Pflanzen, die ihn nicht exprimierten.

– Anspruch 1 des Hilfsantrags I betreffe die Selektion von Pflanzen mit Tomatenfrüchten, die einen erhöhten Trockengewichtsanteil aufwiesen. Dies setze einen zusätzlichen technischen Schritt voraus, bei dem Früchte zunächst frisch gewogen, dann in einem Ofen getrocknet und anschließend nochmals trocken gewogen würden.

X. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin II vor und während der mündlichen Verhandlung lässt sich, soweit es entscheidungserheblich ist, wie folgt zusammenfassen:

– Der Gesetzgeber habe entschieden, alle herkömmlichen, auf Kreuzung und Selektion beruhenden Züchtungsverfahren vom Patentschutz auszuschließen. Das ergebe sich aus der gesetzlichen Fiktion der Regel 23b (5) EPÜ 1973, die darin "natürliche Phänomene" sähe. Dennoch bestehe ein großer Unterschied zwischen der natürlichen Selektion nach dem darwinschen Überlebensprinzip, die ohne menschliches Zutun erfolge, und dem, was in geschlossenen Gewächshäusern geschehe, wo Pflanzen ohne jegliche Konkurrenz zu anderen Arten gezüchtet würden und die Kriterien der natürlichen Selektion nicht gälten. De facto würde fast alles, was man unter "Gewächshausbedingungen" züchte, in der Natur nicht überleben. Die herkömmliche Pflanzenzüchtung sei also auf menschliches Eingreifen angewiesen, aber trotzdem vom Patentschutz ausgeschlossen.

– Im Gegensatz zu dem in der Sache T 83/05 beanspruchten Verfahren, das die Verwendung von molekularen Markern voraussetze, erfordere das Verfahren im vorliegenden Fall kein anderes menschliches Zutun als Kreuzung und Selektion. Alle vom Beschwerdeführer I angeführten Verfahrensschritte, also die interspezifische Kreuzung von *L. esculentum* und einer wilden Tomatenart, das Belassen der Frucht auf der Staupe über den Punkt der normalen Reife hinaus, das Scree-

– The selection criterion of capability of dehydration was not a natural one since tomatoes expressing this phenotype had no evolutionary advantage in any given environment over corresponding plants not expressing it.

– Claim 1 of auxiliary request I referred to the selection of plants with tomato fruits having an increased dry weight percentage. This implied an additional technical step wherein fruit samples are first weighed fresh, then dried in an oven and weighed again in their dried state.

X. The submissions made by appellant II before and during the oral proceedings, as far as they are relevant to the present decision, may be summarised as follows:

– The legislator had decided to exclude from patentability all conventional breeding techniques based on crossing and selection. This followed from the legal fiction in Rule 23b(5) EPC 1973 which qualifies them as "natural phenomena". Nevertheless, natural selection occurring without any human intervention according to the principle of Darwinian survival was very different from what happened in closed glasshouses, where plants were bred in the absence of any competition with other species and where natural selection criteria did not apply. In fact, almost anything bred under "glasshouse conditions" would not survive in nature. Thus conventional plant breeding depended on human intervention, but was nonetheless excluded from patentability.

– Contrary to the process claimed in case T 83/05, which required the use of molecular markers, the method in the present case did not require any human intervention other than crossing and selection. All the process steps cited by appellant I, namely the interspecies crossing between *L. esculentum* and a wild tomato species, allowing the fruit to remain on the vine past the point of normal ripening, screening for reduced fruit water content as well as weighing and drying, were clearly part of crossing

– La capacité de déshydratation n'est pas un critère de sélection naturel, car les tomates exprimant ce phénotype ne présentent aucun avantage sur le plan de l'évolution dans n'importe quel environnement donné par rapport à des végétaux correspondants ne l'exprimant pas.

– La revendication 1 selon la requête subsidiaire I fait référence à la sélection de plantes avec des fruits de tomate présentant un pourcentage accru de masse sèche. Ceci implique une étape technique supplémentaire dans laquelle des échantillons de fruits sont tout d'abord pesés à l'état frais, puis séchés dans un four et à nouveau pesés à l'état sec.

X. Dans la mesure où ils sont pertinents aux fins de la présente décision, les moyens invoqués par le requérant II, avant et pendant la procédure orale, peuvent être résumés de la façon suivante :

– Le législateur a décidé d'exclure de la brevetabilité toutes les techniques classiques d'obtention basées sur le croisement et la sélection. Ceci résulte de la fiction juridique de la règle 23ter(5) CBE 1973, qui les considère comme des "phénomènes naturels". Toutefois, la sélection naturelle qui s'opère sans aucune intervention humaine, selon le principe darwinien de la survie, est très différente de ce qui se passe dans des serres fermées, où les plantes sont cultivées en l'absence de toute compétition avec d'autres espèces et où les critères de la sélection naturelle ne s'appliquent pas. En fait, pratiquement tout ce qui est cultivé dans des "conditions sous serre" ne survivrait pas dans la nature. Par conséquent, l'obtention classique de végétaux dépend de l'intervention humaine, mais elle est néanmoins exclue de la brevetabilité.

– Contrairement au procédé revendiqué dans l'affaire T 83/05, qui exigeait l'utilisation de marqueurs moléculaires, le procédé en cause dans la présente espèce ne nécessite aucune autre intervention humaine que le croisement et la sélection. Toutes les étapes du procédé citées par le requérant I, à savoir le croisement interespèces entre *L. esculentum* et une espèce de tomate sauvage, le fait de laisser le fruit sur pied après le point normal de mûrissement, la mise en évidence d'une teneur réduite en eau de

nen nach verringertem Wassergehalt der Früchte sowie das Wiegen und Trocknen, seien eindeutig Bestandteile der Kreuzung und der Selektion, wie sie der Fachmann bei einem herkömmlichen Züchtungsverfahren ausführe.

– Der Gesetzgeber könne mit Regel 23b (5) EPÜ 1973 nicht beabsichtigt haben, die "ratio legis" des Artikels 53 b) EPÜ so zu ändern, dass normale Züchtungsverfahren patentierbar würden. Die einzige Möglichkeit, die gesetzgeberischen Absichten miteinander zu vereinbaren, sei die Annahme, dass nur Züchtungsverfahren, die zusätzlich zu den Schritten der Kreuzung und Selektion auch einen biotechnologischen Schritt enthielten, dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ entgegen sollten.

– Die Erzeugnisansprüche 15 bis 17 des Hauptantrags seien nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, weil sie sich auf Pflanzensorten bezögen. In der Entscheidung G 1/98 (ABI. EPA 2000, 111) habe die Große Beschwerdekammer entschieden, dass ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht würden, nicht vom Patentschutz ausgeschlossen sei, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasse. Die Pflanzen, mit denen sich die Große Beschwerdekammer in dieser Entscheidung befasst habe, seien durch gentechnische Verfahren hergestellt worden. Bislang sei ungeklärt, ob die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer auch für Pflanzen gelten sollte, die durch herkömmliche Züchtungsverfahren hergestellt wurden. Deshalb sei es angebracht, der Großen Beschwerdekammer eine entsprechende Frage vorzulegen.

Entscheidungsgründe

Schriftliches Vorbringen nach Beendigung der sachlichen Debatte

1. Das schriftliche Vorbringen der Beschwerdeführerin II vom 21. September 2007 ging zwei Tage nach Beendigung der sachlichen Debatte über die Frage ein, ob – und wenn ja, welche – Fragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden sollen. Da die Kammer es nicht für angemessen hält, die sachliche Debatte zu diesem Punkt wieder zu eröffnen, lässt sie dieses Vorbringen für die Zwecke der vorliegenden Entscheidung unberücksichtigt.

and selection as carried out by a skilled person in a conventional breeding process.

– It could not have been the intention of Rule 23b(5) EPC 1973 to change the ratio of Article 53(b) EPC in such a way as to make normal breeding processes patentable. The only way to reconcile the intentions of the legislator was to assume that only breeding processes also containing a biotechnological step in addition to crossing and selection would escape the exclusion of Article 53(b) EPC.

– Product claims 15 to 17 of the main request were excluded under Article 53(b) EPC as relating to plant varieties. In decision G 1/98 (OJ EPO 2000, 111), the Enlarged Board had concluded that a claim wherein specific plant varieties were not individually claimed was not excluded even though it might embrace plant varieties. The plants considered by the Enlarged Board in this decision were the products of genetic engineering techniques. It was still an open issue whether the Enlarged Board's rulings should also apply to plants produced by conventional breeding techniques. It was therefore appropriate to refer a corresponding question to the Enlarged Board.

Reasons for the decision

Written submissions after closing of debate

1. The written submissions contained in appellant II's letter dated 21 September 2007 were filed two days after the board had closed the debate on the issue whether and, if so, which questions were to be referred to the Enlarged Board. Since the board does not consider it appropriate to reopen the debate on this issue, these submissions will be disregarded for the purposes of the present decision.

végétation, ainsi que la pesée et le séchage font manifestement partie des étapes de croisement et de sélection que l'homme du métier met en œuvre dans le cadre d'un procédé classique d'obtention.

– Lorsqu'il a adopté la règle 23ter(5) CBE 1973, le législateur ne peut avoir eu l'intention de modifier la ratio legis de l'article 53b) CBE de manière à rendre brevetables les procédés d'obtention normaux. L'unique façon de concilier les intentions du législateur est de considérer que seuls les procédés d'obtention comprenant une étape biotechnologique en plus du croisement et de la sélection échappent à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE.

– Les revendications de produit 15 à 17 selon la requête principale sont exclues au titre de l'article 53b) CBE, car elles concernent des variétés végétales. Dans la décision G 1/98 (JO OEB 2000, 111), la Grande Chambre de recours a conclu qu'une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'est pas exclue même si elle peut couvrir des variétés végétales. Les plantes dont il était question dans cette décision étaient obtenues par les techniques du génie génétique. La question de savoir si la décision de la Grande Chambre doit également s'appliquer aux plantes obtenues par des techniques classiques n'étant pas encore tranchée, il convient, selon le requérant II, de soumettre une question dans ce sens à la Grande Chambre.

Motifs de la décision

Moyens invoqués après la clôture des débats

1. Les moyens invoqués par le requérant II dans sa lettre en date du 21 septembre 2007 ont été produits deux jours après que la Chambre eut clos les débats sur la question de savoir s'il convenait de saisir la Grande Chambre et, dans l'affirmative, de quelles questions. La Chambre estimant qu'il ne convient pas de rouvrir les débats sur ce point, elle ne tiendra pas compte des moyens en question aux fins de la présente décision.

Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen

Allgemeines

2. Im Mittelpunkt des vorliegenden Falls steht die Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Verfahren. In der angefochtenen Entscheidung war befunden worden, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag des Beschwerdeführers I ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und somit nach Artikel 53 b) und Regel 23b (5) EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Der Beschwerdeführer I bestreitet dies und vertritt die Ansicht, dass Artikel 53 b) EPÜ bei richtiger Auslegung im Lichte der Regel 23b (5) EPÜ 1973 (= Regel 26 (5) EPÜ) der Patentierung des Gegenstands von Anspruch 1 nach dem Hauptantrag oder dem Hilfsantrag I nicht entgegenstehe.

3. Im Fall T 83/05 hat diese Kammer in anderer Besetzung der Großen Beschwerdekammer zwei Rechtsfragen über den Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen vorgelegt (s. vorstehend Abschnitt IV). In ihrer Vorlageentscheidung hat die Kammer die Entstehungsgeschichte des Artikels 53 b) EPÜ (Nrn. 38 bis 42 der Entscheidungsgründe in T 83/05) und die einschlägige Rechtsprechung der Beschwerdekammern (Nrn. 43 bis 47) beleuchtet. Sie hat ferner die möglichen Auswirkungen der Regel 23b (5) EPÜ 1973 auf die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ untersucht, indem sie den Hintergrund zur Einführung dieser Regel (Nrn. 48 bis 50), deren Entstehungsgeschichte (Nrn. 51 bis 52), ihre mögliche Bedeutung (Nrn. 53 bis 55) und gewisse Zweifel an ihrer Anwendbarkeit (Nrn. 56 bis 59) erörtert hat. In den Nummern 60 und 61 der Entscheidung T 83/05 hat die Kammer befunden, dass der richtige Ansatz zur Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ noch zu bestimmen sei. Die Vorlage ist derzeit bei der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen G 2/07 anhängig.

4. Es wäre nicht zweckmäßig, wenn die jetzige Kammer im vorliegenden Fall über den Umfang der Ausschlussbestimmung entschiede, bevor die Große Beschwerdekammer die in der Entschei-

Exclusion of essentially biological processes for the production of plants

General

2. The central issue of the present case is the interpretation of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC. The decision under appeal held that the subject-matter of claim 1 of appellant I's main request was an essentially biological process for the production of plants and therefore excluded from patentability by Article 53(b) and Rule 23b(5) EPC 1973. Appellant I contests this conclusion and takes the view that, if properly construed in the light of Rule 23b(5) EPC 1973 (= Rule 26(5) EPC), Article 53(b) EPC does not prohibit the patenting of the subject-matter of claim 1 of the main request or of auxiliary request I.

3. In case T 83/05, this board in a different composition referred two questions of law relating to the exclusion of essentially biological processes for the production of plants to the Enlarged Board of Appeal (see above, section IV). In its referral decision the board reviewed in some detail the relevant legislative history of Article 53(b) EPC (points 38 to 42 of decision T 83/05) and the pertinent appeal case law (points 43 to 47). Moreover, the board considered the possible impact of Rule 23b(5) EPC 1973 on the interpretation of Article 53(b) EPC by setting out the background of the introduction of this rule (points 48 to 50), its legislative history (points 51 to 52), its possible meaning (points 53 to 55) and certain doubts as to its applicability (points 56 to 59). In points 60 to 61 of decision T 83/05 the board expressed its view that the correct approach for the interpretation of Article 53(b) EPC was still to be determined. The referral is currently pending before the Enlarged Board under reference number G 2/07.

4. It would not be appropriate for this board to decide on the scope of the exclusionary provision in the present case before the Enlarged Board has given its answer to the questions

Exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux

Généralités

2. En l'espèce, la question centrale réside dans l'interprétation de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE. D'après la décision contestée, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale du requérant I est un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux et il est donc exclu de la brevetabilité par l'article 53b) et par la règle 23ter(5) CBE 1973. Le requérant I conteste cette conclusion et estime que, correctement interprété à la lumière de la règle 23ter(5) CBE 1973 (à savoir l'actuelle règle 26(5) CBE), l'article 53b) CBE n'interdit pas la délivrance d'un brevet pour l'objet de la revendication 1 selon la requête principale ou la requête subsidiaire I.

3. Dans l'affaire T 83/05, la présente Chambre, siégeant dans une composition différente, a saisi la Grande Chambre de recours de deux questions de droit relatives à l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux (voir paragraphe IV ci-dessus). Dans sa décision de saisine, la chambre a examiné en détail la genèse de l'article 53b) CBE (points 38 à 42 de la décision T 83/05) et la jurisprudence pertinente des chambres de recours (points 43 à 47). Par ailleurs, elle a analysé l'éventuelle incidence de la règle 23ter(5) CBE 1973 sur l'interprétation de l'article 53b) CBE en présentant le contexte dans lequel cette règle a été introduite (points 48 à 50), sa genèse (points 51 et 52), sa signification possible (points 53 à 55) et certains doutes quant à son applicabilité (points 56 à 59). Aux points 60 et 61 de la décision T 83/05, la chambre a estimé qu'il restait à déterminer quelle était l'approche à adopter pour interpréter l'article 53b) CBE. Cette affaire est actuellement en instance devant la Grande Chambre sous le numéro G 2/07.

4. La présente Chambre estime qu'il ne convient pas, en l'espèce, de statuer sur la portée de l'exclusion avant que la Grande Chambre ne se soit prononcée sur les questions dont elle a été saisie

dung T 83/05 vorgelegten Fragen beantwortet hat. In einer solchen Situation kann die Kammer entweder das Verfahren aussetzen oder, wenn die Erfordernisse des Artikels 112 EPÜ erfüllt sind, der Großen Beschwerdekammer erneut Rechtsfragen vorlegen. Die Kammer entscheidet sich für die zweite Möglichkeit, weil der vorliegende Fall gegenüber dem der Entscheidung T 83/05 zugrunde liegenden weitere für die Auslegung der Ausschlussbestimmung möglicherweise relevante Aspekte enthält.

Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags

5. Anspruch 1 des Hauptantrags des Beschwerdeführers I betrifft ein Verfahren zur Züchtung von Tomatenpflanzen, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Früchte erbringen. Das Verfahren umfasst die Schritte des Kreuzens, Sammelns, Züchtens, Bestäubens und der Selektion. Zunächst wird eine *Lycopersicon-esculentum*-Pflanze mit einer *Lycopersicon* spp. gekreuzt, um Hybridsamen zu erzeugen. Aus der ersten Generation von Hybridsamen werden Pflanzen gezüchtet, die Pflanzen der jüngsten Hybridgeneration werden bestäubt, und die erzeugten Samen werden gesammelt. Aus den Samen dieser jüngsten Hybridgeneration werden wieder Pflanzen gezüchtet. Danach folgt ein letzter Schritt, in dem die Früchte über den Punkt der normalen Reife hinaus auf der Staude belassen und auf verringerten Wassergehalt der Früchte gescreent werden, der an einer längeren Konservierung der reifen Frucht und einer Faltung der Fruchthaut erkennbar ist.

6. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags des Beschwerdeführers I entspricht dem Anspruch 1 des Hauptantrags, enthält aber zusätzliche Schritte der Kreuzung und Selektion. Aus den Hybridsamen gezogene Pflanzen, deren Nachkommenschaft einen verringerten Wassergehalt der Früchte aufweist, werden mit einer *Lycopersicon*-Pflanze gekreuzt. Von den auf die Weise erzeugten Pflanzen werden diejenigen ausgewählt, deren Tomatenfrüchte einen erhöhten Trockengewichtsanteil gegenüber Früchten einer nicht gekreuzten *Lycopersicon* haben.

referred to it in decision T 83/05. In such a situation the board may either stay the proceedings or, if the requirements set out in Article 112 EPC are fulfilled, again refer questions of law to the Enlarged Board. The board opts for the second alternative since the present case, compared with the case underlying decision T 83/05, contains further aspects of possible relevance for the interpretation of the exclusionary provision.

Subject-matter of claim 1 of main request and first auxiliary request

5. Claim 1 of appellant I's main request relates to a method for breeding tomato plants that produce tomatoes with reduced fruit water content. The method contains steps of crossing, collecting, growing, pollinating and selecting. The initial crossing is made between a *Lycopersicon esculentum* plant and a plant of a *Lycopersicon* spp. to produce hybrid seed. Plants are grown from the first generation of hybrid seeds, the plants of the most recent hybrid generation are pollinated and the seeds produced are collected. Plants are again grown from the seeds of this most recent hybrid generation. This is followed by a final step, i.e. allowing the fruit to remain on the vine past the point of normal ripening and screening for reduced fruit water content as indicated by extended preservation of the ripe fruit and wrinkling of the fruit skin.

6. Claim 1 of appellant I's first auxiliary request corresponds to claim 1 of the main request but adds additional crossing and selecting steps. Plants derived from hybrid seeds whose progeny show reduced fruit water content are crossed with a *Lycopersicon* plant. From the plants obtained, those are selected which bear tomato fruits having an increased dry weight percentage as compared with fruits from a non-crossed *Lycopersicon*.

dans la décision T 83/05. Dès lors, elle peut soit suspendre la procédure, soit, si les conditions énoncées à l'article 112 CBE sont remplies, soumettre à nouveau des questions de droit à la Grande Chambre. La Chambre opte pour la deuxième solution car par rapport à l'affaire qui sous-tend la décision T 83/05, la présente espèce comporte d'autres aspects susceptibles d'être pertinents pour interpréter la disposition d'exclusion.

Objet de la revendication 1 selon la requête principale et la première requête subsidiaire

5. La revendication 1 selon la requête principale du requérant I a pour objet un procédé d'obtention de plantes de tomates qui produisent des tomates présentant une teneur réduite en eau de végétation. Le procédé comprend les étapes de croisement, de récolte, de culture, de pollinisation et de sélection. Le croisement initial est effectué entre une plante de *Lycopersicon esculentum* et une plante de *Lycopersicon* spp. pour produire une graine hybride. Des plantes sont cultivées à partir de la première génération de graines hybrides, les plantes de la génération hybride la plus récente sont pollinisées et les graines produites sont récoltées. Des plantes sont à nouveau cultivées à partir des graines de cette génération hybride la plus récente. Puis intervient l'étape finale, qui consiste à laisser le fruit sur le pied après le point normal de mûrissement et à déterminer s'il présente une teneur réduite en eau de végétation en observant si le fruit mûr se conserve plus longtemps et si des plis se forment sur la peau du fruit.

6. La revendication 1 selon la première requête subsidiaire du requérant I correspond à la revendication 1 selon la requête principale, mais comprend des étapes supplémentaires de croisement et de sélection. Des plantes issues de graines hybrides dont la descendance présente une teneur réduite en eau de végétation sont croisées avec une plante de *Lycopersicon*. Parmi les plantes obtenues, on sélectionne celles qui portent des fruits de tomates présentant un pourcentage accru de masse sèche par rapport aux fruits provenant d'un *Lycopersicon* non croisé.

Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ in der Entscheidung T 320/87

7. Die Beschwerdekammern haben sich bereits mehrfach mit dem Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen befasst. In der Entscheidung T 320/87 (ABl. EPA 1990, 71, Nrn. 4 bis 10 der Entscheidungsgründe), die für den vorliegenden Fall am relevantesten ist, hat die Kammer befunden, dass die Anwendbarkeit des Ausschlusses ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Berücksichtigung des Gesamtanteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis beurteilt werden müsse. Die Notwendigkeit menschlicher Mitwirkung allein sei noch kein hinreichendes Kriterium dafür, dass das Verfahren kein "im Wesentlichen biologisches" sei. Menschliches Eingreifen könne auch nur bedeuten, dass das Verfahren kein "rein biologisches" sei, ohne dass der Beitrag des Menschen dabei über ein unbedeutendes Maß hinausginge.

8. Falls diese Auslegung (in der Entscheidung T 83/05 als "traditioneller" Ansatz bezeichnet) noch die richtige wäre, entginge der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags I des Beschwerdeführers I nach Auffassung der Kammer dem Patentierungsverbot nicht. Die Argumente des Beschwerdeführers I, mit denen er zeigen wollte, dass das beanspruchte Verfahren ein hohes Maß an menschlichem Zutun erfordere, können nichts an der Schlussfolgerung ändern, dass das beanspruchte Verfahren seinem Wesen nach ein "klassisches" Verfahren zur Pflanzenzüchtung ist. Weder die Notwendigkeit einer interspezifischen Kreuzung oder die Wahl eines ungewöhnlichen Selektionskriteriums noch das Vorliegen technischer Schritte wie Wiegen und Trocknen bewirken, dass das beanspruchte Verfahren über die klassische Pflanzenzüchtung hinausgeht, bei der sich häufig entsprechende Elemente menschlichen Eingreifens finden.

Mögliche Auswirkungen der Regel 26 (5) EPÜ

9. Der Beschwerdeführer I ist jedoch der Auffassung, dass der in T 320/87 vertretene traditionelle Ansatz angesichts der Auslegungsvorschrift der Regel 26 (5) EPÜ modifiziert werden müsse. Diese

Interpretation of Article 53(b) EPC in decision T 320/87

7. The exclusion of essentially biological processes for the production of plants has been considered by the boards of appeal on several occasions. In decision T 320/87 (OJ EPO 1990, 71, points 4 to 10 of the reasons), which is the most pertinent for the present case, the board held that the applicability of the exclusion had 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. The necessity for human intervention alone was not regarded as a sufficient criterion for its not being "essentially biological". Human interference might only mean that the process was not a "purely biological" process, without contributing anything beyond a trivial level.

8. If this interpretation (called the "traditional" approach in decision T 83/05) were still the correct one, the subject-matter of claim 1 of appellant I's main request and auxiliary request I would not, in the view of the board, escape the exclusion. The arguments put forward by appellant I in order to show that the claimed method requires a high level of human intervention cannot alter the conclusion that the essence of the claimed method is "classical" plant breeding technology. Neither the necessity of an interspecific cross nor the choice of an unusual selection criterion nor the existence of technical steps such as weighing and drying take the claimed method outside the realm of classical plant breeding technology which frequently uses corresponding elements of human intervention.

Possible impact of Rule 26(5) EPC

9. However, it is the position of appellant I that the traditional approach as set out in decision T 320/87 has to be modified in the light of the interpretative provision of Rule 26(5) EPC. This provision was

Interprétation de l'article 53b) CBE dans la décision T 320/87

7. Les chambres de recours se sont penchées à plusieurs reprises sur l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux. Dans la décision T 320/87 (JO OEB 1990, 71, points 4 à 10 des motifs), qui est la plus pertinente dans la présente espèce, la chambre a estimé que l'applicabilité de l'exclusion doit être appréciée sur la base de 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. A elle seule, la nécessité de l'intervention humaine ne constitue pas, selon cette même chambre, un argument suffisant pour prouver qu'un procédé n'est pas "essentiellement biologique". L'existence d'une intervention humaine permet seulement de conclure que le procédé n'est pas "purement biologique", la contribution apportée par cette intervention pouvant demeurer insignifiante.

8. Si cette interprétation (appelée l'approche "traditionnelle" dans la décision T 83/05) est toujours adéquate, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale et la requête subsidiaire I du requérant I n'échapperait pas à l'exclusion, selon la Chambre. Les arguments présentés par le requérant I pour montrer que le procédé revendiqué exige un haut niveau d'intervention humaine ne changent rien au fait que le procédé revendiqué est par essence une technique "classique" d'obtention végétale. Quand bien même le procédé revendiqué implique nécessairement un croisement interspécifique, repose sur un critère de sélection inhabituel et présente des étapes techniques, telles que la pesée et le séchage, il n'en demeure pas moins que le procédé en question relève toujours du domaine de la technologie classique de l'obtention végétale, qui a fréquemment recours à des éléments d'intervention humaine correspondants.

Eventuelle incidence de la règle 26(5) CBE

9. Le requérant I estime cependant qu'il convient de modifier l'approche traditionnelle présentée dans la décision T 320/87, et ce à la lumière de l'interprétation que propose la règle 26(5) CBE.

Vorschrift wurde als Regel 23b (5) EPÜ 1973 durch den Beschluss des Verwaltungsrats der EPO vom 16. Juni 1999 zur Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ("Biotechnologierichtlinie") eingeführt. Der Beschluss trat am 1. September 1999, d. h. vor dem Anmeldetag des Streitpatents (4. Juli 2000), in Kraft. Regel 26 (5) EPÜ hat denselben Wortlaut wie Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie und besagt, dass ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen im Wesentlichen biologisch ist, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht.

10. Der Wortlaut der Regel 26 (5) EPÜ ist insofern schwer verständlich, als Kreuzung und Selektion als Beispiele für natürliche Phänomene angeführt werden. Einerseits käme die systematische Kreuzung und Selektion, wie sie bei der traditionellen Pflanzenzüchtung angewendet wird, in der Natur nicht ohne das Zutun des Menschen vor. Andererseits ist kaum vorstellbar, dass die Begriffe "Kreuzung" und "Selektion" in Regel 26 (5) EPÜ so gemeint sind, dass sie sich überhaupt nicht auf Pflanzenzüchtung, sondern nur auf rein natürliche Ereignisse beziehen, die ohne menschliche Kontrolle stattfinden. Dies wäre unvereinbar mit der Formulierung "Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" (englische Fassung: "processes for the production of plants", französische Fassung: "procédés ... d'obtention de végétaux") in Artikel 53 b) EPÜ, die zumindest irgendeine Art menschlichen Zutuns impliziert, und hätte außerdem die widersinnige Konsequenz, dass der Ausschluss auf Gegenstände beschränkt würde, die mangels jeglichen technischen Charakters ohnehin nicht als Erfindung gelten können und deshalb nicht ausdrücklich vom Patentschutz ausgeschlossen zu werden brauchen. Die Tatsache allein, dass ein beanspruchtes Verfahren **irgendeine Art** von menschlichem Zutun voraussetzt, reicht daher – selbst im Lichte der Regel 26 (5) EPÜ – nicht aus, damit das Verfahren dem Patentierungsverbot entgeht. Entscheidend ist eher, **welche Art** von menschlichem Zutun nötig ist.

introduced as Rule 23b(5) EPC 1973 by the decision of the Administrative Council of the EPO of 16 June 1999 implementing Directive 98/44/EC of the European Parliament and the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions ("Biotech Directive"). The decision entered into force on 1 September 1999, i.e. before the filing date of the patent in suit (4 July 2000). Rule 26(5) EPC is identical with Article 2(2) Biotech Directive and provides that a process for the production of plants is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection.

10. The wording of Rule 26(5) EPC is difficult to understand in so far as it mentions crossing and selection as examples of natural phenomena. On the one hand, the systematic crossing and selection as carried out in traditional plant breeding would not occur in nature without the intervention of man. On the other hand, it is hardly conceivable that the terms "crossing" and "selection" in Rule 26(5) EPC are intended not to refer to plant breeding at all but only to purely natural events taking place without human control. This would be irreconcilable with the expression "processes for the production of plants" (German version: "Verfahren zur Züchtung von Pflanzen", French version: "procédés ... d'obtention de végétaux") in Article 53(b) EPC which implies at least some kind of human intervention and would furthermore have the awkward consequence of restricting the scope of the exclusion to subject-matter which, owing to its complete lack of technical character, does not qualify as an invention anyway, so that there would be no need to exclude it from patentability by an explicit provision. Therefore the mere fact that a claimed process requires **some kind** of human intervention is not, even in the light of Rule 26(5) EPC, sufficient to take the process outside the patentability exclusion. The crucial issue is rather to determine **what kind** of human intervention is required.

Celle-ci a été introduite en tant que règle 23ter(5) CBE 1973 par la décision du Conseil d'administration de l'OEB en date du 16 juin 1999 transposant la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (ci-après dénommée directive "Biotechnologie"). La décision est entrée en vigueur le 1^{er} septembre 1999, c'est-à-dire avant la date de dépôt du brevet en cause (4 juillet 2000). La règle 26(5) CBE est identique à l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie" et dispose qu'un procédé d'obtention de végétaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

10. Le texte de la règle 26(5) CBE est difficile à comprendre dans la mesure où il cite le croisement et la sélection comme exemples de phénomènes naturels. D'une part, le croisement et la sélection systématiques, tels qu'on les pratique dans la sélection végétale traditionnelle, ne se produiraient pas dans la nature sans l'intervention de l'homme. D'autre part, il est difficilement concevable que les termes "croisement" et "sélection" employés à la règle 26(5) CBE soient censés se référer uniquement à des événements purement naturels se produisant sans aucun contrôle de l'homme, et non pas à l'obtention de végétaux. Ce serait incompatible avec l'expression "procédés ... d'obtention de végétaux" (en allemand: "Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" et en anglais: "processes for the production of plants") qui est utilisée à l'article 53b) CBE et qui implique au moins une certaine forme d'intervention humaine. En outre, cela aurait pour conséquence illogique de limiter la portée de l'exclusion à des éléments qui, de par leur absence totale de caractère technique, ne sont de toute façon pas considérés comme une invention, si bien qu'il ne serait pas nécessaire de les exclure de la brevetabilité par une disposition explicite. En conséquence, le seul fait qu'un procédé revendiqué exige **une certaine forme** d'intervention humaine ne suffit pas, même au regard de la règle 26(5) CBE, pour que le procédé échappe à l'exclusion de la brevetabilité. La question cruciale est plutôt de déterminer **quelle forme** d'intervention humaine est requise.

11. Nach Ansicht des Beschwerdeführers I wollte der Gesetzgeber mit Regel 26 (5) EPÜ einig, aber nicht alle Pflanzenzüchtungsverfahren, die aus Schritten der Kreuzung und Selektion bestehen, vom Patentschutz ausschließen. Der Patentierbarkeitsausschluss solle nur greifen, wenn die beanspruchten Schritte Phänomene widerspiegeln oder Phänomenen entsprechen, die in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten könnten. Der Beschwerdeführer I brachte zwei spezielle Argumente dafür vor, warum das beanspruchte Verfahren zur zweiten Gruppe gehöre. Zum einen erfordere die interspezifische Kreuzung von *L. esculentum* mit einer wilden Tomatenart ein gezieltes Eingreifen, um eine ausreichend fruchtbare Nachkommenschaft zu erhalten, und käme in der Natur nicht vor, da Angehörige unterschiedlicher Arten in der Regel nicht zur Kreuzung in der Lage seien. Zum zweiten käme die Selektion nach verringertem Wassergehalt der Früchte, erkennbar an der längeren Konservierung der reifen Frucht und der Faltung der Fruchthaut, in der Natur nicht vor, da Tomaten, die diesen Phänotyp exprimierten, in keiner Umgebung einen evolutionären Vorteil gegenüber Pflanzen hätten, die ihn nicht exprimierten.

12. Würde man der vom Beschwerdeführer I vorgebrachten rechtlichen Auslegung des Artikels 53 b) und der Regel 26 (5) EPÜ folgen, so hielte die Kammer zumindest das erste der beiden oben genannten Argumente für stichhaltig, da sich in der Akte kein Hinweis findet, dass die besagte interspezifische Kreuzung ohne menschliches Zutun möglich ist. Infolgedessen entginge der Gegenstand von Anspruch 1 nach dem Hauptantrag und dem Hilfsantrag I des Beschwerdeführers I dem Patentierungsverbot. Ob die Vorschrift im vorliegenden Fall greift, hängt also von der Bestimmung des richtigen rechtlichen Ansatzes ab. Die Große Beschwerdekammer wird deshalb mit einer entsprechenden Frage 1 befasst.

13. Ergänzend argumentierte der Beschwerdeführer I, dass in Anbetracht von Regel 26 (5) EPÜ ein auf Kreuzung und Selektion beruhendes Verfahren zur Pflanzenzüchtung nicht unter Artikel 53 b) EPÜ falle, wenn es als weiteren

11. Appellant I takes the view that the legislative intention of Rule 26(5) EPC is to exclude some, but not all, plant breeding processes consisting of steps of crossing and selection. The exclusion should only apply if the claimed steps reflect and correspond to phenomena which could occur in nature without human intervention. Appellant I put forward two specific arguments why the claimed method belongs to the second group of processes. First, the interspecies crossing between *L. esculentum* and a wild tomato species required special intervention in order to reach a reliably fertile offspring and would not take place in nature since generally individuals belonging to separate species were not capable of interbreeding. Second, selection for reduced fruit water content as indicated by extended preservation of the ripe fruit and wrinkling of the fruit skin would not occur in nature since tomatoes expressing this phenotype had no evolutionary advantage in any given environment over corresponding plants not expressing it.

12. If the legal interpretation of Article 53(b) and Rule 26(5) EPC advocated by appellant I were to be followed, the board would consider at least the first of the two arguments set out above to be persuasive, due to the absence of any evidence in the file showing that said interspecies crossing is possible without human intervention. This would have the consequence that the subject-matter of claim 1 of appellant I's main request and auxiliary request I would escape the patentability exclusion. Determining the correct legal approach is thus decisive for the applicability of the provision in the present case. A corresponding question 1 is therefore referred to the Enlarged Board of Appeal.

13. In a supplementary line of argument, appellant I suggests that, in the light of Rule 26(5) EPC, a plant breeding process based on crossing and selection does not fall under Article 53(b) EPC if it contains, as a further step or as part of

11. De l'avis du requérant I, le but poursuivi par le législateur lorsqu'il a introduit la règle 26(5) CBE était d'exclure certains procédés d'obtention de végétaux constitués d'étapes de croisement et de sélection, mais pas tous. L'exclusion ne doit selon lui s'appliquer que si les étapes revendiquées reflètent des phénomènes qui pourraient se produire dans la nature sans intervention humaine ou correspondent à de tels phénomènes. Le requérant I a présenté deux arguments spécifiques expliquant pourquoi le procédé revendiqué appartient à la deuxième catégorie de procédés. Premièrement, le croisement interspécies entre *L. esculentum* et une espèce de tomate sauvage exige une intervention spéciale pour obtenir une descendance suffisamment fertile et n'interviendrait pas dans la nature, car les individus appartenant à des espèces distinctes ne sont généralement pas capables de se croiser. Deuxièmement, la sélection visant à obtenir une teneur réduite en eau de végétation, laquelle est mise en évidence par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit, ne se produirait pas dans la nature car les tomates exprimant ce phénotype ne présentent aucun avantage sur le plan de l'évolution, dans n'importe quel environnement, par rapport à des végétaux ne l'exprimant pas.

12. Si l'on devait suivre l'interprétation juridique de l'article 53b) et de la règle 26(5) CBE que préconise le requérant I, la Chambre jugerait convaincant au moins le premier des deux arguments présentés ci-dessus, puisque le dossier ne contient aucun élément prouvant que ledit croisement interspécies est possible sans intervention humaine. Il en résulterait que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale et la requête subsidiaire I du requérant I échapperait à l'exclusion de la brevetabilité. Dès lors, pour savoir si la disposition en question s'applique en l'espèce, il est décisif de déterminer quelle est l'approche juridique qu'il convient d'adopter. Une question 1 dans ce sens est par conséquent soumise à la Grande Chambre de recours.

13. Le requérant I a également fait valoir qu'à la lumière de la règle 26(5) CBE, un procédé d'obtention de végétaux fondé sur le croisement et la sélection ne tombe pas sous le coup de l'article 53b) CBE s'il contient une caractéristique

Schritt oder als Teil der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur enthalte.

Im vorliegenden Fall müsse der Pflanzzüchter die Frucht über den Punkt der normalen Reife hinaus auf der Staude belassen und somit von normalen Züchtungsverfahren abweichen, bei denen die Tomatenfrucht in der Regel analysiert werde, wenn sie reif ist. Dies sei ein zusätzlicher technischer Schritt, mit dem die Entscheidung vorbereitet werde, ob die Tomatenfrucht für die Selektion infrage komme. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags beziehe sich außerdem auf die Selektion von Pflanzen mit Tomatenfrüchten, die einen erhöhten Trockengewichtsanteil aufwiesen; dies impliziere einen weiteren technischen Schritt, bei dem die Früchte zunächst frisch gewogen, dann in einem Ofen getrocknet und im getrockneten Zustand erneut gewogen würden.

14. Nach Auffassung der Kammer kann der Schritt, die Früchte über den Punkt der Reife hinaus auf der Staude zu belassen, nicht als technisch angesehen werden, weil er durch ein – wenngleich absichtliches – Fehlen menschlichen Eingreifens gekennzeichnet ist. Sie erkennt allerdings an, dass die Bestimmung des Trockengewichtsanteils von Früchten, einschließlich des Trocknens und Wiegens, ein implizites Merkmal von Anspruch 1 des Hilfsantrags I ist und als solches einen technischen Schritt darstellt. Die Gewährbarkeit dieses Anspruchs hängt somit von der Stichhaltigkeit der ergänzenden Argumentationslinie des Beschwerdeführers I ab, d. h. von der Auffassung, dass ein auf Kreuzung und Selektion beruhendes Pflanzenzüchtungsverfahren dem Ausschluss nach Artikel 53 b) EPÜ entgeht, wenn es als Teil der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur enthält. Der Kammer erscheint es daher angebracht, der Großen Beschwerdekammer die weiteren Fragen 2 und 3 vorzulegen, die den Fragen 1 und 2 der Vorlageentscheidung T 83/05 entsprechen.

15. Beide Parteien haben zusätzliche Vorschläge für eine mögliche Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ im Lichte der Regel 26 (5) EPÜ unterbreitet. So argumentierte der Beschwerdeführer I, dass ein Pflanzenzüchtungsverfahren nur dann vom Patentschutz ausgeschlossen werden sollte, wenn sein unmittelbares Erzeugnis eine bestimmte individuelle

the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature.

In the present case, the plant breeder had to allow the fruit to remain on the vine past the point of normal ripening and thus to deviate from normal breeding methods where the tomato fruit was generally analysed when it was ripe. This constituted an additional technical step by which the tomato fruit was prepared for being susceptible for selection. Moreover, claim 1 of the first auxiliary request referred to the selection of plants with tomato fruits having an increased dry weight percentage, which implied a further technical step wherein fruit samples are first weighed fresh, then dried in an oven and weighed again in their dried state.

14. The board does not consider the step of allowing the fruits to remain on the vine past the point of ripening to qualify as technical, since it is characterised by an abstention, albeit deliberate, from human intervention. However, the board accepts that the determination of the dry weight percentage of fruits, including the drying and weighing, is an implicit feature of claim 1 of auxiliary request I and as such constitutes a technical step. The allowability of this claim thus depends on the merits of appellant I's supplementary line of argument, i.e. on the suggestion that a plant breeding process based on crossing and selection escapes Article 53(b) EPC if it contains, as part of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature. The board therefore considers it appropriate to refer the further questions 2 and 3, which correspond to questions 1 and 2 of referral decision T 83/05, to the Enlarged Board.

15. Both parties have made additional suggestions for a possible interpretation of Article 53(b) EPC in the light of Rule 26(5) EPC. On the one hand, appellant I argued that a plant breeding process should only be excluded if its directly obtained product is a specific individual plant variety. On the other hand, appellant II considered that Rule 26(5) EPC

additionnelle de nature technique, soit en tant qu'étape supplémentaire, soit en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection.

Selon le requérant, l'obteneur doit en l'espèce laisser le fruit sur le pied après le point normal de mûrissement, et s'écarter ainsi des procédés d'obtention normaux, dans lesquels le fruit de tomate est généralement analysé lorsqu'il est mûr. Ceci représente à son avis une étape technique additionnelle au cours de laquelle le fruit de tomate est préparé aux fins de la sélection. De plus, la revendication 1 selon la première requête subsidiaire comprend également la sélection de plantes dont les fruits de tomates présentent un pourcentage accru de masse sèche, ce qui implique une étape technique supplémentaire au cours de laquelle des fruits sont tout d'abord pesés à l'état frais, puis séchés dans un four et à nouveau pesés à l'état sec.

14. Selon la Chambre, l'étape consistant à laisser le fruit sur le pied après le point normal de mûrissement ne saurait être considérée comme technique, puisqu'elle se caractérise par une absence, quoique délibérée, d'intervention humaine. La Chambre reconnaît cependant que la détermination du pourcentage de masse sèche des fruits, qui comprend le séchage et la pesée, constitue une caractéristique implicite de la revendication 1 selon la requête subsidiaire I et représente, en soi, une étape technique. L'admissibilité de cette revendication dépend donc du bien-fondé des arguments complémentaires du requérant I, selon lesquels un procédé d'obtention de végétaux fondé sur le croisement et la sélection ne tombe pas sous le coup de l'article 53b) CBE s'il contient une caractéristique additionnelle de nature technique en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection. La Chambre estime dès lors qu'il convient de soumettre à la Grande Chambre les questions supplémentaires 2 et 3, qui correspondent aux questions 1 et 2 de la décision de saisine T 83/05.

15. Les deux parties ont formulé d'autres propositions d'interprétation de l'article 53b) CBE à la lumière de la règle 26(5) CBE. Le requérant I a fait valoir qu'un procédé d'obtention de végétaux ne doit être exclu que si le produit directement obtenu par ce procédé est une variété végétale spécifique. Le requérant II a quant à lui considéré que la règle 26(5)

Pflanzensorte sei. Demgegenüber vertrat die Beschwerdeführerin II die Meinung, dass Regel 26 (5) EPÜ auf biotechnologische Erfindungen im Unterschied zu traditionellen Pflanzenzüchtungsverfahren beschränkt werden sollte. Da die Kammer für keine dieser Auslegungen eine ausreichende Stützung in den Rechtsvorschriften oder in der einschlägigen Rechtsprechung findet, legt sie der Großen Beschwerdekammer keine speziellen diesbezüglichen Fragen vor. Zudem ist Frage 3 weit genug gefasst, sodass die Große Beschwerdekammer die Argumentation der Beschwerdeführer aufgreifen kann, falls sie dies für zweckmäßig hält.

16. Wie oben ausgeführt, betreffen die Vorlagefragen eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, da sie über die Anwendbarkeit des Verfahrensausschlusses von Artikel 53 b) EPÜ im Lichte der Auslegungsvorschrift der Regel 26 (5) EPÜ entscheiden. Ihre Beantwortung ist für den Ausgang des vorliegenden Falls maßgebend. Die Einspruchsabteilung hat die Verfahrensansprüche 1 bis 14 des Hauptantrags auf keine weiteren Einspruchsgründe hin geprüft. Eine Behandlung dieser Einspruchsgründe (oder eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz) scheint deshalb nicht möglich, bevor nicht über den einzigen Grund entschieden wurde, aus dem die Ansprüche für nicht gewährbar befunden wurden.

Ausschluss von Pflanzensorten

17. Bezüglich der Erzeugnisansprüche 15 bis 17 des Hauptantrags regte die Beschwerdeführerin II an, der Großen Beschwerdekammer eine zusätzliche Rechtsfrage den Ausschluss von Pflanzensorten gemäß Artikel 53 b) EPÜ betreffend vorzulegen. Die Große Beschwerdekammer hat sich jedoch bereits in ihrer Entscheidung G 1/98 (ABl. EPA 2000, 111) ausführlich mit der Auslegung dieser Ausschlussbestimmung befasst. Obwohl, wie die Beschwerdeführerin II richtig dargelegt hat, in technologischer Hinsicht ein Unterschied zwischen Pflanzengentechnik und traditioneller Pflanzenzüchtung gemacht werden kann, enthält die Entscheidung doch ausreichende Hinweise für die Prüfung der Erzeugnisansprüche im vorliegenden Fall. Die Große Beschwerdekammer befand insbesondere (Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe):

should be limited to biotechnological inventions in distinction to traditional plant breeding. Since the board is unable to find sufficient support for either of these interpretations in the legislative provisions or in the relevant case law, it refrains from referring corresponding specific questions to the Enlarged Board. Moreover it is noted that question 3 is formulated broadly enough to allow the Enlarged Board to take up the appellants' suggestions if it considers this to be appropriate.

16. As explained above, the questions to be referred concern an important point of law since they determine the applicability of the process exclusion of Article 53(b) EPC in the light of the interpretative provision of Rule 26(5) EPC. The answer to them is decisive for the outcome of the present case. The opposition division did not examine the method claims 1 to 14 of the main request with respect to any other ground of opposition. It thus does not appear to be possible to deal with them (or to remit the case to the department of first instance) before taking a decision on the sole reason for which they were considered unallowable.

Exclusion of plant varieties

17. In view of product claims 15 to 17 of the main request, appellant II suggested referring an additional question of law concerning the exclusion of plant varieties by Article 53(b) EPC. However, in its decision G 1/98 (OJ EPO 2000, 111) the Enlarged Board has already dealt extensively with the interpretation of this exclusion. Although, as correctly pointed out by appellant II, a technological distinction may be made between plant genetic engineering and traditional plant breeding, the decision provides sufficient guidance for the examination of the product claims in the present case. In particular, the Enlarged Board made the following observations (point 5.3 of the reasons):

CBE doit être limitée aux inventions biotechnologiques, par opposition à la sélection végétale classique. Faute d'éléments suffisants, dans les dispositions législatives ou la jurisprudence pertinente, à l'appui de ces interprétations, la Chambre ne soumettra pas de questions spécifiques correspondantes à la Grande Chambre. En outre, la question 3 est formulée de façon suffisamment large pour que la Grande Chambre retienne les suggestions des requérants si elle le juge opportun.

16. Comme expliqué ci-dessus, il s'agit de questions de droit d'importance fondamentale étant donné qu'elles déterminent l'applicabilité de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE à la lumière de la disposition d'interprétation de la règle 26(5) CBE. La réponse qui leur sera apportée est décisive pour l'issue de la présente affaire. La division d'opposition n'a pas examiné les revendications de procédé 1 à 14 selon la requête principale au regard d'un autre motif d'opposition. Il ne semble dès lors pas possible de les traiter (ou de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré) avant qu'une décision soit rendue sur le seul motif pour lequel il a été considéré qu'elles n'étaient pas admissibles.

Exclusion des variétés végétales

17. Eu égard aux revendications de produit 15 à 17 selon la requête principale, le requérant II a suggéré de soumettre à la Grande Chambre une question de droit supplémentaire relative à l'exclusion des variétés végétales inscrite à l'article 53b) CBE. Cependant, dans sa décision G 1/98 (JO OEB 2000, 111), la Grande Chambre s'est déjà longuement penchée sur l'interprétation de cette exclusion. Bien que, comme le souligne à juste titre le requérant II, on puisse établir une distinction, sur le plan technique, entre le génie génétique végétal et la sélection végétale classique, la décision donne des orientations suffisantes pour permettre en l'espèce l'examen des revendications de produit. En particulier, la Grande Chambre a formulé les observations suivantes (point 5.3 des motifs):

"Wie bereits von der vorlegenden Kammer herausgestellt wurde, spielt es für die Erfordernisse nach dem UPOV-Übereinkommen oder nach der Verordnung über den Sortenschutz keine Rolle, wie eine Pflanzensorte gewonnen wurde. Für die Kriterien der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Stabilität und die entsprechende Prüfung ist nicht maßgeblich, ob eine Pflanzensorte das Ergebnis herkömmlicher Züchtungsverfahren ist oder ob eine unterscheidbare pflanzliche Gesamtheit unter Verwendung gentechnischer Verfahren erzeugt wurde. Dies bedeutet, dass der Begriff 'Pflanzensorte' unabhängig vom Ursprung der Pflanzensorte zur Bestimmung der Grenze zwischen Patentschutz und Sortenschutz dienen kann."

"As already emphasised by the referring Board, it does not make any difference for the requirements under the UPOV Convention or under the Regulation on Plant Variety Rights, how a variety was obtained. Whether a plant variety is the result of traditional breeding techniques, or whether genetic engineering was used to obtain a distinct plant grouping, does not matter for the criteria of distinctness, homogeneity and stability and the examination thereof. This means that the term 'plant variety' is appropriate for defining the borderline between patent protection and plant breeders' rights protection irrespective of the origin of the variety."

" Comme l'avait déjà souligné la chambre 3.3.4, le mode d'obtention de la variété ne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit de déterminer s'il est satisfait aux conditions requises dans la Convention UPOV ou dans le règlement instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. La question de savoir si une variété végétale a été obtenue par les techniques de sélection traditionnelles ou si l'on a utilisé les techniques du génie génétique pour obtenir un ensemble végétal distinct est sans importance pour la définition des critères de la variété distincte, de l'homogénéité et de la stabilité de la variété, ainsi que pour l'examen de la mesure dans laquelle il a été satisfait à ces critères. Autrement dit, il peut fort bien être fait appel à l'expression "variété végétale" pour définir la limite entre la protection par brevet et la protection par le droit d'obteneur, et ce indépendamment de l'origine de la variété."

In Anbetracht dessen hält die Kammer eine weitere Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über den Umfang des Ausschlusses von Pflanzensorten gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ für nicht erforderlich.

In view of these observations, the board does not consider a further decision of the Enlarged Board on the scope of the exclusion of plant varieties to be required in accordance with Article 112(1)(a) EPC.

Au regard de ces observations, la Chambre estime qu'il ne convient pas de solliciter, conformément à l'article 112(1)a) CBE, une décision supplémentaire de la Grande Chambre sur l'étendue de l'exclusion de variétés végétales.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Fällt ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung und Selektion von Pflanzen besteht, nur dann unter das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ, wenn diese Schritte Phänomene widerspiegeln oder Phänomenen entsprechen, die in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten könnten?

2. Falls die Frage 1 verneint wird, entgeht ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung und Selektion von Pflanzen besteht, dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ allein schon deswegen, weil es als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfasst?

Order

For these reasons it is decided that:

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

1. Does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants fall under the exclusion of Article 53(b) EPC only if these steps reflect and correspond to phenomena which could occur in nature without human intervention?

2. If question 1 is answered in the negative, does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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

1. Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux constitué d'étapes consistant à croiser et à sélectionner des végétaux ne tombe-t-il sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE que si ces étapes reflètent des phénomènes qui pourraient se produire dans la nature sans intervention humaine ou correspondent à de tels phénomènes ?

2. S'il est répondu par la négative à la question 1, un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux constitué d'étapes consistant à croiser et à sélectionner des végétaux échappe-t-il à l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE au seul motif qu'il contient une caractéristique additionnelle de nature technique en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection ?

3. Falls die Frage 2 verneint wird, welches sind die maßgeblichen Unterscheidungskriterien dafür, ob ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder nicht? Ist insbesondere maßgebend, worin das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der Beitrag des zusätzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung über etwas Unwesentliches hinausgeht?

3. If question 2 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?

3. S'il est répondu par la négative à la question 2, quels sont les critères applicables pour distinguer les procédés non microbiologiques d'obtention de végétaux qui sont exclus de la protection par brevet en vertu de l'article 53b) CBE des procédés non exclus? En particulier, importe-t-il de savoir en quoi réside l'essence de l'invention revendiquée et/ou si la caractéristique additionnelle de nature technique apporte une contribution non insignifiante à l'invention revendiquée?