

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.04  
vom 31. Mai 2012  
T 1242/06 – 3.3.04**  
(Übersetzung)

**ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER:****Vorsitzender:**

R. Gramaglia

**Mitglieder:**

B. Claes, R. Moufang

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**

Staat Israel – Landwirtschaftsministerium

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**

Unilever N.V.

**Stichwort:**

Tomaten II/STAAT ISRAEL

**Artikel:** 53 a), b) und c), 64 (2), 84, 100 a), 123 (2) und (3), 164 (2) EPÜ**Artikel:** 53 a) und b), 54, 64 (2), 100 a), 112, 123 (2) und (3) EPÜ 1973**Regel:** 26 (4) und (5), 27 b) und c), 28 c), 43 (2), 80 EPÜ**Regel:** 23b (4) und (5), 23c b) EPÜ 1973**Artikel 13 Verfahrensordnung der  
Beschwerdekammern (VOBK)****Artikel 2 (3) und 6 (2) c) Richtlinie  
98/44/EG des Europäischen Parla-  
ments und des Rates vom 6. Juli 1998  
über den rechtlichen Schutz biotech-  
nologischer Erfindungen ("Biotech-  
nologierichtlinie")****Artikel 2 b) Straßburger Übereinkom-  
men zur Vereinheitlichung gewisser  
Begriffe des materiellen Patentrechts  
("Straßburger Übereinkommen")****Artikel 5 (2) und (3), 13 (2) und (6)  
Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des  
Rates vom 27. Juli 1994 über den  
gemeinschaftlichen Sortenschutz  
("EU-Sortenschutzverordnung")****Artikel 1 vi), 14 (1), (2) und  
(5) b) UPOV-Übereinkommen 1991****Artikel 28.1 a) und b) TRIPS-Überein-  
kommen****Artikel L613-5-3 französisches Gesetz  
über das Geistige Eigentum****§ 11 Nr. 2a deutsches Patentgesetz****Schlagwort:**

"Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen – mögliche Auswirkung auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs für Pflanzen oder Pflanzenmaterial – Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung – Befassung der Großen Beschwerdekammer"

**Decision of Technical Board of  
Appeal 3.3.04 dated 31 May 2012  
T 1242/06 – 3.3.04**

(Language of the proceedings)

**COMPOSITION OF THE BOARD:****Chairman:**

R. Gramaglia

**Members:**

B. Claes, R. Moufang

**Patent proprietor/Appellant:**

State of Israel – Ministry of Agriculture

**Opponent/Appellant:**

Unilever N.V.

**Headword:**

Tomatoes II/STATE OF ISRAEL

**Article:** 53(a),(b),(c), 64(2), 84, 100(a), 123(2),(3), 164(2) EPC**Article:** 53(a),(b), 54, 64(2), 100(a), 112, 123(2),(3) EPC 1973**Rule:** 26(4),(5), 27(b),(c), 28(c), 43(2), 80 EPC**Rule:** 23b(4),(5), 23c(b) EPC 1973**Rules of Procedure of the Boards of  
Appeal (RPBA) Art. 13****Directive 98/44 EC of the European  
Parliament and of the Council of  
6 July 1998 on the legal protection  
of biotechnological inventions  
(Biotech Directive) Art. 2(3), 6(2)(c)****Strasbourg Convention on the Unifi-  
cation of Certain Points of Substan-  
tive Law on Patents for Invention  
(Strasbourg Convention) Art. 2(b)  
Council Regulation (EC) No. 2100/94  
of 27 July 1994 on Community Plant  
Variety Rights (CPVR Regulation)  
Art. 5(2),(3), 13(2),(6)****UPOV Convention 1991 Art. 1(vi),  
14(1),(2),(5)(b)****TRIPS Agreement Art. 28.1(a),(b)****French Intellectual Property Code  
Art. L613-5-3****German Patent Law § 11 No. 2a****Keyword:**

"Exclusion of essentially biological processes for the production of plants – possible effect on allowability of product claim for plants or plant material – important point of law – referral of questions to the Enlarged Board of Appeal"

**Décision de la Chambre de recours  
technique 3.3.04 en date du  
31 mai 2012**

**T 1242/06 – 3.3.04**

(Traduction)

**COMPOSITION DE LA CHAMBRE :****Président :**

R. Gramaglia

**Membres :**

B. Claes, R. Moufang

**Titulaire du brevet/requérant :**

Etat d'Israël – Ministère de l'agriculture

**Opposant/requérant :**

Unilever N.V.

**Référence :**

Tomates II/ETAT D'ISRAEL

**Article :** 53a), b) et c), 64(2), 84, 100a), 123(2) et (3), 164(2) CBE**Article :** 53a) et b), 54, 64(2), 100a), 112, 123(2) et (3) CBE 1973**Règle :** 26(4) et (5), 27b) et c), 28c), 43(2), 80 CBE**Règle :** 23ter(4) et (5), 23quater b) CBE 1973**Règlement de procédure des cham-  
bres de recours (RPCR), art. 13****Directive 98/44/CE du Parlement  
européen et du Conseil du 6 juillet  
1998 relative à la protection juridique  
des inventions biotechnologiques  
(directive Biotechnologie), art. 2(3)  
et 6(2)c)****Convention de Strasbourg sur l'unifi-  
cation de certains éléments du droit  
des brevets d'invention (Convention  
de Strasbourg), art. 2b)****Règlement (CE) du Conseil n° 2100/94  
du 27 juillet 1994 instituant un régime  
de protection communautaire des  
obtentions végétales (règlement  
PCOV), art. 5(2) et (3), 13(2) et (6)****Convention UPOV de 1991,  
art. 1<sup>er</sup> (vi), 14(1), (2) et (5)b)****Accord sur les ADPIC, art. 28.1 (a) et (b)****Code français de la propriété  
intellectuelle, art. L613-5-3****Loi allemande sur les brevets, art. 11(2a)****Mot-clé :**

"Exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux – effet éventuel sur l'admissibilité de revendications de produits portant sur des végétaux ou du matériel végétal – question de droit d'importance fondamentale – saisine de la Grande Chambre de recours"

**Leitsatz**

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Kann sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Artikel 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs auswirken, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht gerichtet ist?
2. Ist insbesondere ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, auch dann gewährbar, wenn das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist?
3. Ist es im Rahmen der Fragen 1 und 2 relevant, dass sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt, das nach Artikel 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar ist?

**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 auf der Grundlage des damaligen Hilfsantrags III b in geänderter Form aufrecht erhalten werden konnte.
- II. Die unabhängigen Ansprüche 1, 15 und 16 des erteilten Patents lauteten:
 

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

Kreuzen von mindestens einer *Lycopersicon-esculentum*-Pflanze mit einer *Lycopersicon* spp., um Hybridsamen zu erzeugen;

**Headnote**

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

1. Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit?
2. In particular, is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application?
3. Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC?

**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 could be maintained in amended form on the basis of auxiliary request IIIb then on file.
- II. The independent claims 1, 15 and 16 of the granted patent read:
 

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

crossing at least one *Lycopersicon esculentum* plant with a *Lycopersicon* spp. to produce hybrid seed;

**Sommaire**

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

1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'article 53b) CBE peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme un fruit ?
2. En particulier, une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale est-elle admissible même si l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet ?
3. Est-il important, dans le contexte des questions 1 et 2, que la protection conférée par la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel en vertu de l'article 53b) CBE ?

**Exposé des faits et conclusions**

- I. Des recours ont été formés par le titulaire du brevet (requérant I) et l'opposant (requérant II) contre la décision intermédiaire de la division d'opposition selon laquelle le brevet européen n° 1 211 926 pouvait être maintenu sous une forme modifiée sur la base de la requête subsidiaire IIIb qui figurait alors au dossier.
- II. Les revendications indépendantes 1, 15 et 16 du brevet délivré s'énonçaient comme suit :
 

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

croiser au moins un plant de *Lycopersicon esculentum* avec un *Lycopersicon* spp. pour produire une graine hybride ;

Sammeln der ersten Generation von Hybridsamen;  
 Züchten von Pflanzen aus der ersten Generation von Hybridsamen;  
 Bestäuben der Pflanzen der jüngsten Hybridgeneration;  
 Sammeln der Samen, die von der jüngsten Hybridgeneration erzeugt wurden;  
 Züchten von Pflanzen aus den Samen der jüngsten Hybridgeneration;  
 Belassen der Pflanzen [sic] über den Punkt des normalen Reifens hinaus auf der Staude; und  
 Screenen auf verringerten Wassergehalt der Früchte, wie durch die verlängerte Konservierung der reifen Frucht und Faltung der Fruchthaut angezeigt.

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

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

Die Ansprüche 2 bis 14 waren von Anspruch 1 abhängige Verfahrensansprüche.

III. In ihrer Einspruchsschrift hatte die Beschwerdeführerin II unter anderem einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ 1973 in Verbindung mit Artikel 53 b) EPÜ 1973 erhoben. Sie hatte vorgebracht, dass sowohl die Verfahrens- als auch die Erzeugnisansprüche auf einen von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand gerichtet seien, da es sich um im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen bzw. um Pflanzensorten handle.

IV. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung beantragte der Patentinhaber die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Haupt-

collecting the first generation of hybrid seeds;  
 growing plants from the first generation of hybrid seeds;  
 pollinating the plants of the most recent hybrid generation;  
 collecting the seeds produced by the most recent hybrid generation;  
 growing plants from the seeds of the most recent hybrid generation;  
 allowing plants [sic] 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.

15. A tomato fruit characterized by a capability of natural dehydration while on a tomato plant, natural dehydration being 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.

16. A tomato fruit characterized by an untreated skin which permits dehydration of the fruit so as to obtain wrinkling of the skin, said dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage."

Claims 2 to 14 were method claims dependent on claim 1.

III. In its notice of opposition, appellant II had *inter alia* raised a ground for opposition pursuant to Article 100(a) EPC 1973 in connection with Article 53(b) EPC 1973. It maintained that both the method and the product claims of the patent were directed to subject-matter excluded from patentability, being essentially biological processes for the production of plants or being plant varieties.

IV. In the oral proceedings before the opposition division the proprietor requested that the patent be maintained in amended form on the basis of a main

récolter la première génération de graines hybrides ;  
 cultiver des plants à partir de la première génération de graines hybrides ;  
 polliniser les plants de la génération hybride la plus récente ;  
 récolter les graines produites par la génération hybride la plus récente ;  
 cultiver des plants à partir des graines de la génération hybride la plus récente ;  
 laisser les plants [sic] sur pied après le point normal de mûrissement, et

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.

15. Fruit de tomate caractérisé par une capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant de tomate, la déshydratation naturelle étant définie comme la formation de plis sur la peau du fruit de tomate lorsque l'on laisse le fruit sur le plant après le stade de cueillette normale du fruit mûr, ladite déshydratation naturelle n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne.

16. Fruit de tomate caractérisé par une peau non traitée qui permet la déshydratation du fruit de manière à obtenir la formation de plis sur la peau, ladite déshydratation n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne."

Les revendications 2 à 14 étaient des revendications de méthode dépendantes de la revendication 1.

III. Dans son acte d'opposition, le requérant II avait notamment invoqué un motif d'opposition en vertu de l'article 100a) CBE 1973 ensemble l'article 53b) CBE 1973. L'argument était que les revendications de méthode et de produit portaient sur un objet exclu de la brevetabilité puisqu'il s'agissait d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ou d'une variété végétale.

IV. Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, le titulaire du brevet a demandé que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée, sur la base de

antrags oder eines der Hilfsanträge I, II oder IIIb. Bezüglich des **Hauptantrags** hatte die Einspruchsabteilung befunden, dass der Gegenstand von Anspruch 1 (der bis auf die Berichtigung von "Belassen der Pflanzen ..." in "Belassen der Früchte ..." mit Anspruch 1 in der erteilten Fassung identisch war) nach Artikel 53 b) und Regel 23b (5) EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Den **Hilfsantrag I** hatte sie mit der Begründung zurückgewiesen, dass der erneut geänderte unabhängige Verfahrensanspruch 1 nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ genüge.

Die Ansprüche des **Hilfsantrags II** waren auf zwei unabhängige Erzeugnisansprüche beschränkt worden, die wie folgt lauteten:

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

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

Die Einspruchsabteilung befand, dass diese Ansprüche unter anderem nach Artikel 53 b) und Regel 23b (4) EPÜ 1973 gewährbar seien, weil ihr Gegenstand nicht auf eine einzige Sorte begrenzt sei, dass sie jedoch nicht das Erfordernis der Neuheit (Art. 54 EPÜ 1973) erfüllten.

**Hilfsantrag IIIb** unterschied sich vom Hilfsantrag II nur dadurch, dass die Tomatenfrucht in beiden Ansprüchen näher charakterisiert war als "rosinenartige" Tomatenfrucht. Dieser Antrag erfüllte nach Auffassung der Einspruchsabteilung sämtliche Erfordernisse des EPÜ.

request or any of auxiliary requests I, II and IIIb. Concerning the **main request**, the opposition division decided that the subject-matter of claim 1 (which was identical to claim 1 as granted apart from a correction of the wording "allowing plants to remain ..." to "allowing fruit to remain ...") was excluded from patentability by Article 53(b) and Rule 23b(5) EPC 1973. **Auxiliary request I** was refused for the reason that its further amended independent method claim 1 did not meet the requirements of Article 123(2) and (3) EPC 1973.

The claims of **auxiliary request II** were restricted to two independent product claims and read:

"1. A tomato fruit of the species *Lycopersicon esculentum* 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.

2. A tomato fruit of the species *Lycopersicon esculentum* characterized by an untreated skin, dehydration of the fruit and wrinkling of the skin, said dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage."

The opposition division found that these claims were allowable *inter alia* under Article 53(b) and Rule 23b(4) EPC 1973 since their subject-matter was not limited to a single variety, but that they did not comply with the requirement of novelty (Article 54 EPC 1973).

**Auxiliary request IIIb** differed from auxiliary request II only in that in both claims the tomato fruit was further characterised as being a "raisin-type" tomato fruit. This request was found to comply with all the requirements of the EPC.

la requête principale ou d'une des requêtes subsidiaires I, II et IIIb. En ce qui concerne la **requête principale**, la division d'opposition a estimé que l'objet de la revendication 1 (identique à la revendication 1 du brevet tel que délivré si ce n'est le remplacement de l'expression "laisser les plants sur pied" par "laisser le fruit sur pied") était exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) et de la règle 23ter(5) CBE 1973. Elle a rejeté la **requête subsidiaire I** au motif que la revendication de méthode indépendante modifiée qu'elle contenait ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE 1973.

Les revendications de la **requête subsidiaire II** se limitaient à deux revendications de produit indépendantes qui s'énonçaient comme suit :

"1. Fruit de tomate de l'espèce *Lycopersicon esculentum* déshydraté naturellement, la déshydratation naturelle étant définie comme la formation de plis sur la peau du fruit de tomate lorsque l'on laisse le fruit sur le plant après le stade de la cueillette normale du fruit mûr, ladite déshydratation naturelle n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne.

2. Fruit de tomate de l'espèce *Lycopersicon esculentum* caractérisé par une peau non traitée, par la déshydratation du fruit et par la formation de plis sur la peau, ladite déshydratation n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne."

La division d'opposition a estimé que ces revendications étaient admissibles notamment en vertu de l'article 53b) et de la règle 23ter(4) CBE 1973 au motif que leur objet n'était pas limité à une seule variété, mais qu'elles ne satisfaisaient pas à l'exigence de nouveauté (article 54 CBE 1973).

La **requête subsidiaire IIIb** ne différait de la requête subsidiaire II qu'en ce que, dans les deux revendications, le fruit de tomate était en outre caractérisé comme étant un fruit de tomate du type "raisins secs". Cette requête a été considéré comme satisfaisant à l'ensemble des exigences de la CBE.

V. 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 neu eingereichten Hilfsanträge I bis V (wobei Hilfsantrag V mit dem im Einspruchsverfahren gestellten Hilfsantrag IIIb identisch war). Mit Schreiben vom 16. Juli 2007 reichte der Beschwerdeführer I einen weiteren neuen Hilfsantrag VI ein. Die Hilfsanträge I bis III enthielten sowohl Verfahrens- als auch Erzeugnisansprüche, die Hilfsanträge IV bis VI nur Erzeugnisansprüche.

VI. 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 Hilfsantrag IIIb des Beschwerdeführers I zum Verfahren zugelassen habe.

VII. Am 19. September 2007 fand vor dieser Kammer, wenn auch in anderer Besetzung, eine erste mündliche Verhandlung statt; diese beschränkte sich auf die Frage einer möglichen Befassung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ 1973. In einer Zwischenentscheidung vom 4. April 2008 legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer drei Rechtsfragen vor. Alle bezogen sich auf die Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Verfahren, d. h. auf die Bedingungen, unter denen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen als "im Wesentlichen biologisch" anzusehen sind. Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr vorgelegten Rechtsfragen in der Entscheidung G 1/08 vom 9. Dezember 2010.

VIII. In Vorbereitung einer von der Kammer in ihrer jetzigen Besetzung anberaumten zweiten mündlichen Verhandlung reichten die Beteiligten weitere Vorbringen ein. Außerdem gingen bei der Kammer Stellungnahmen Dritter nach Artikel 115 EPÜ ein.

V. 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 newly filed auxiliary requests I to V (auxiliary request V being identical to auxiliary request IIIb before the opposition division). With a letter dated 16 July 2007, appellant I filed a further new auxiliary request VI. Auxiliary requests I to III contained both method claims and product claims, auxiliary requests IV to VI only product claims.

VI. 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 admitting appellant I's auxiliary request IIIb into the procedure.

VII. On 19 September 2007 first oral proceedings before this board, albeit in a different composition, took place, restricted to the issue of a possible referral under Article 112 EPC 1973. In an interlocutory decision issued on 4 April 2008, the board referred three questions of law to the Enlarged Board of Appeal. All questions related to the interpretation of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC, namely to the circumstances under which processes for the production of plants have to be regarded as "essentially biological". The Enlarged Board of Appeal answered the referred questions in its decision G 1/08 of 9 December 2010.

VIII. In preparation for a second oral proceedings appointed by the board in its present composition, the parties filed further submissions. The board also received third-party observations pursuant to Article 115 EPC.

V. Dans l'exposé des motifs de son recours, le requérant I a demandé que la décision contestée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 17 de la requête principale, qui était identique à la requête principale soumise à la division d'opposition, ou sur la base de l'une des requêtes subsidiaires I à V nouvellement déposées (la requête subsidiaire V étant identique à la requête subsidiaire IIIb soumise à la division d'opposition). Par lettre en date du 16 juillet 2007, le requérant I a encore déposé une nouvelle requête subsidiaire, la requête subsidiaire VI. Les requêtes subsidiaires I à III contenaient des revendications de méthode et de produit, les requêtes subsidiaires IV à VI uniquement des revendications de produit.

VI. Dans l'exposé des motifs de son recours, le requérant II a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué. Il a en outre demandé que la taxe de recours soit remboursée au motif que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure en admettant la requête subsidiaire IIIb du requérant I dans la procédure.

VII. Le 19 septembre 2007, une première procédure orale limitée à la question d'une saisine éventuelle de la Grande Chambre de recours au titre de l'article 112 CBE 1973 s'est tenue devant la présente Chambre siégeant dans une composition différente. Par une décision intermédiaire du 4 avril 2008, la Chambre a soumis trois questions de droit à la Grande Chambre de recours. Ces trois questions concernaient l'interprétation de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE, autrement dit les conditions dans lesquelles les procédés d'obtention de végétaux doivent être considérés comme étant "essentiellement biologiques". La Grande Chambre de recours a répondu à ces questions dans sa décision G 1/08 du 9 décembre 2010.

VIII. Les parties ont produit d'autres moyens en préparation d'une seconde procédure orale convoquée par la Chambre dans sa composition actuelle. La Chambre a aussi reçu des observations de tiers en application de l'article 115 CBE.

IX. Der Beschwerdeführer I änderte seine Anträge, indem er mit Schreiben vom 7. September 2011 einen neuen Hauptantrag und neue Hilfsanträge I bis III sowie mit einem weiteren Schreiben vom 28. Oktober 2011 die Hilfsanträge IV und V einreichte. Alle diese Anträge enthielten ausschließlich Erzeugnisansprüche:

Der **Hauptantrag** war mit dem im Einspruchsverfahren gestellten Hilfsantrag II identisch (s. vorstehende Nr. IV), und seine zwei unabhängigen Ansprüche waren bereits in mehreren, früher zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträgen enthalten.

**Hilfsantrag I** war mit dem im Einspruchsverfahren gestellten Hilfsantrag IIIb identisch (s. vorstehende Nr. IV).

**Hilfsantrag II** war mit dem früheren, mit Schreiben vom 16. Juli 2007 eingereichten Hilfsantrag VI identisch (s. vorstehende Nr. V) und unterschied sich vom Hilfsantrag I dadurch, dass in beiden Ansprüchen "rosinenartige Tomatenfrucht" in "rosinenartiges Tomatenfruchterzeugnis" geändert worden war.

**Hilfsantrag III** unterschied sich vom Hauptantrag dadurch, dass in beiden Ansprüchen vor "rosinenartige Tomatenfrucht" das Wort "geerntete" eingefügt worden war.

**Hilfsantrag IV** unterschied sich vom Hauptantrag dadurch, dass am Ende beider Ansprüche folgende Formulierung hinzugefügt worden war: "und diese Tomatenfrucht von einer Pflanze stammt, die sich durch ein Züchtungsverfahren herstellen lässt, das die Kreuzung von *Lycopersicon esculentum* mit *Lycopersicon hirsutum* umfasst".

**Hilfsantrag V** unterschied sich vom Hauptantrag dadurch, dass am Ende beider Ansprüche folgende Formulierung hinzugefügt worden war:

"und diese Tomatenfrucht von einer Pflanze stammt, die sich durch ein Verfahren zum Züchten von Tomaten-

IX. Appellant I amended its claim requests by filing a new main request and auxiliary requests I to III with a letter dated 7 September 2011, as well as auxiliary requests IV and V with a further letter dated 28 October 2011. All of the requests were restricted to product claims:

The **main request** was identical to auxiliary request II before the opposition division (see Section IV, above) and its two independent claims had been included in several of the claim requests previously filed with the grounds of appeal.

**Auxiliary request I** was identical to auxiliary request IIIb before the opposition division (see Section IV, above).

**Auxiliary request II** was identical to previous auxiliary request VI submitted with the letter dated 16 July 2007 (see Section V, above) and differed from auxiliary request I in that in both claims the word "product" was inserted after "[a] raisin-type tomato fruit".

**Auxiliary request III** differed from the main request in that in both claims the word "harvested" was inserted before "tomato fruit".

**Auxiliary request IV** differed from the main request in that at the end of both claims the wording "wherein said tomato fruit is from a plant obtainable by a breeding method which involves the crossing of *Lycopersicon esculentum* with *Lycopersicon hirsutum*" was introduced.

**Auxiliary request V** differed from the main request in that at the end of both claims the following wording was introduced:

"wherein said tomato fruit is from a plant obtainable by a method for breeding tomato plants that produce tomatoes

IX. Le requérant I a modifié ses requêtes en déposant une nouvelle requête principale et les requêtes subsidiaires I à III par lettre du 7 septembre 2011, ainsi que les requêtes subsidiaires IV et V par lettre du 28 octobre 2011. Toutes ces requêtes ne comportaient que des revendications de produit :

La **requête principale** était identique à la requête subsidiaire II présentée à la division d'opposition (cf. point IV ci-dessus) et ses deux revendications indépendantes figuraient dans plusieurs requêtes déposées précédemment avec les motifs du recours.

La **requête subsidiaire I** était identique à la requête subsidiaire IIIb présentée à la division d'opposition (cf. point IV ci-dessus).

La **requête subsidiaire II** était identique à la requête subsidiaire VI antérieure présentée par lettre du 16 juillet 2007 (cf. point V ci-dessus) et se distinguait de la requête subsidiaire I en ce que, dans les deux revendications, le mot "produit" était ajouté à "fruit de tomate du type raisins secs".

La **requête subsidiaire III** se distinguait de la requête principale en ce que, dans les deux revendications, le mot "récolté" était ajouté à "fruit de tomate".

La **requête subsidiaire IV** se distinguait de la requête principale en ce qu'à la fin de chaque revendication était ajouté : "où ledit fruit de tomate est issu d'un plant pouvant être obtenu par une méthode d'obtention comportant le croisement de *Lycopersicon esculentum* avec *Lycopersicon hirsutum*".

La **requête subsidiaire V** se distinguait de la requête principale en ce qu'à la fin de chaque revendication était ajouté ce qui suit :

"où ledit fruit de tomate est issu d'un plant pouvant être obtenu par une méthode pour sélectionner des plants de

pflanzen herstellen lässt, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Früchte erzeugen, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

Kreuzen von mindestens einer *Lycopersicon-esculentum*-Pflanze mit einer *Lycopersicon-hirsutum*-Pflanze, um Hybridsamen zu erzeugen;

Sammeln der ersten Generation von Hybridsamen;

Züchten von Pflanzen aus der ersten Generation von Hybridsamen;

Bestäuben der Pflanzen der jüngsten Hybridgeneration;

Sammeln der Samen, die von der jüngsten Hybridgeneration erzeugt wurden;

Züchten von Pflanzen aus den Samen der jüngsten Hybridgeneration;

Belassen der Früchte über den Punkt des normalen Reifens hinaus auf der Staude; und

Screenen auf verringerten Wassergehalt der Früchte, wie durch die verlängerte Konservierung der reifen Frucht und Faltung der Fruchthaut angezeigt."

X. Mit Schreiben vom 3. November 2011 beantragte die Beschwerdeführerin II die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit weiteren Rechtsfragen. Im Fokus der vorgeschlagenen Fragen stand die Patentierbarkeit von Ansprüchen auf Pflanzen, Früchte oder Samen, die de facto – so das Vorbringen der Beschwerdeführerin II – im Wesentlichen biologische Verfahren gemäß der Definition in G 1/08 schützen würden.

XI. Die zweite mündliche Verhandlung fand am 8. November 2011 statt. Im Laufe der Verhandlung reichte der Beschwerdeführer I einen neuen Hilfsantrag I ein.

Anspruch 1 dieses Antrags war identisch mit Anspruch 1 des mit Schreiben vom 7. September 2011 eingereichten Hauptantrags (s. vorstehende Nr. IX). Der geänderte Anspruch 2 lautete wie folgt:

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

with reduced fruit water content, said method comprising the steps of:

crossing at least one *Lycopersicon esculentum* plant with a *Lycopersicon hirsutum* plant to produce hybrid seed;

collecting the first generation of hybrid seeds;

growing plants from the first generation of hybrid seeds;

pollinating the plants of the most recent hybrid generation;

collecting the seeds produced by the most recent hybrid generation;

growing plants from the seeds of the most recent hybrid generation;

allowing 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."

X. By a letter dated 3 November 2011, appellant II requested that the board refer further questions of law to the Enlarged Board of Appeal. The questions proposed focused on the patentability of claims directed to plants, fruits or seeds where, as appellant II maintained, the claim would *de facto* provide patent protection for essentially biological processes as defined in decision G 1/08.

XI. The second oral proceedings took place on 8 November 2011. In the course of the proceedings appellant I submitted a new auxiliary request I.

Claim 1 of this request was identical to claim 1 of the main request filed with letter of 7 September 2011 (see Section IX, above). Claim 2 was amended to read:

"2. A **dehydrated** tomato fruit of the species *Lycopersicon esculentum* characterized by an untreated skin, **which permits said** dehydration of the fruit **so as to obtain** wrinkling of the skin, said dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage." (emphasis added by the board)

tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, ladite méthode comprenant les étapes suivantes :

croiser au moins un plant de *Lycopersicon esculentum* avec un plant de *Lycopersicon hirsutum* pour produire une graine hybride ;

récolter la première génération de graines hybrides ;

cultiver des plants à partir de la première génération de graines hybrides ;

polliniser les plants de la génération hybride la plus récente ;

récolter les graines produites par la génération hybride la plus récente ;

cultiver des plants à partir des graines de la génération hybride la plus récente ;

laisser le fruit sur pied après le point normal de mûrissement, et

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."

X. Par lettre datée du 3 novembre 2011, le requérant II a demandé que la Chambre soumette d'autres questions de droit à la Grande Chambre de recours. Ces questions avaient trait à la brevetabilité de revendications portant sur des végétaux, des fruits ou des graines, le requérant II estimant que de telles revendications confèreraient de fait une protection par brevet à des procédés essentiellement biologiques tels que définis dans la décision G 1/08.

XI. La seconde procédure orale s'est tenue le 8 novembre 2011. Au cours de cette procédure, le requérant I a déposé une nouvelle requête subsidiaire I.

La revendication 1 de cette requête était identique à la revendication 1 de la requête principale déposée par lettre en date du 7 septembre 2011 (cf. point IX ci-dessus). La revendication 2 avait été modifiée comme suit :

"2. Fruit de tomate **déshydraté** de l'espèce *Lycopersicon esculentum* caractérisé par une peau non traitée **qui permet ladite** déshydratation du fruit **de manière à obtenir** la formation de plis sur la peau, ladite déshydratation n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne." (C'est la Chambre qui souligne).

XII. Der Beschwerdeführer I beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage des mit Schreiben vom 7. September 2011 eingereichten Hauptantrags oder alternativ auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrags I bzw. auf der Grundlage eines der Hilfsanträge II bis VI, die mit Schreiben vom 7. September 2011 als Hilfsanträge I bis III und mit Schreiben vom 28. Oktober 2011 als Hilfsanträge IV und V eingereicht worden waren.

Die Beschwerdeführerin II beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, den Widerruf des Patents sowie die Rückerstattung der Beschwerdegebühr und für den Fall, dass die Kammer das Patent nicht widerrufen wolle, die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Rechtsfragen.

Die von der Beschwerdeführerin II vorge schlagenen Rechtsfragen lauteten wie folgt:

"1. Ist ein Anspruch, der nicht auf ein im Wesentlichen biologisches Verfahren als solches gemäß der Definition in Artikel 53 b) EPÜ und G 1/08 gerichtet ist, patentierbar, auch wenn dadurch der Patentierbarkeitsausschluss, so wie er in G 1/08 definiert wurde, unwirksam würde?"

2. Ist ein Anspruch patentierbar, wenn er auf eine Pflanze, eine Frucht, einen Samen oder einen anderen Bestandteil eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens gemäß der Definition in Artikel 53 b) EPÜ und G 1/08 gerichtet ist, auch wenn dadurch der Patentierbarkeitsausschluss, so wie er in G 1/08 definiert wurde, unwirksam würde?"

3. Wenn ein solcher Anspruch patentierbar ist, welche sonstigen Erfordernisse muss er dann erfüllen?"

4. Wenn ein solcher Anspruch nicht patentierbar ist, welche sonstigen Erfordernisse muss er dann erfüllen, um dem Patentierbarkeitsausschluss, so wie er in G 1/08 definiert wurde, zu entgehen?"

XII. Appellant I requested that the decision under appeal be set aside, and that the patent be maintained in amended form on the basis of the main request filed with the letter dated 7 September 2011 or, in the alternative, on the basis of auxiliary request I filed at the oral proceedings or on the basis of any of auxiliary requests II to VI, the latter having been filed as auxiliary requests I to III with the letter dated 7 September 2011, and as auxiliary requests IV and V filed with the letter dated 28 October 2011.

Appellant II requested that the decision under appeal be set aside, the patent revoked and the appeal fee reimbursed, and, if the board did not intend to revoke the patent, that the questions of law submitted at the oral proceedings be referred to the Enlarged Board of Appeal.

The questions proposed by appellant II for referral were:

"1. Is a claim which is not directed to an essentially biological process per se as defined in Art. 53(b) EPC and G 1/08 patentable, if such claim would render inoperative the exclusion from patentability as defined in G 1/08?"

2. Is a claim patentable if such claim is directed to a plant, fruit, seed or any other part of an essentially biological process as defined in Art. 53(b) and G 1/08, if such claim would render inoperative the exclusion from patentability as defined in G 1/08?"

3. If such claim is patentable which other requirements are there to be met?"

4. If such claim is unpatentable which other requirements need to be met to escape the exclusion from patentability as defined in G 1/08?"

XII. Le requérant I a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée sur la base de la requête principale déposée par lettre en date du 7 septembre 2011 ou, à titre subsidiaire, sur la base de la requête subsidiaire I déposée lors de la procédure orale ou de l'une des requêtes subsidiaires II à VI, ces dernières ayant été déposées en tant que requêtes subsidiaires I à III par lettre en date du 7 septembre 2011 et en tant que requêtes subsidiaires IV et V par lettre en date du 28 octobre 2011.

Le requérant II a demandé que la décision attaquée soit annulée, que le brevet soit révoqué, que la taxe de recours soit remboursée et que, si la Chambre n'entend pas révoquer le brevet, les questions de droit posées lors de la procédure orale soient soumises à la Grande Chambre de recours.

Le requérant II a proposé de saisir la Grande Chambre de recours des questions suivantes :

"1. Une revendication qui ne porte pas sur un procédé essentiellement biologique en soi tel que défini à l'article 53b) CBE et dans la décision G 1/08 est-elle brevetable si elle rend inopérante l'exclusion de la brevetabilité telle que définie dans la décision G 1/08 ?

2. Une revendication qui porte sur un végétal, un fruit, une graine ou tout autre partie d'un procédé essentiellement biologique tel que défini à l'article 53b) et dans la décision G 1/08 est-elle brevetable si elle rend inopérante l'exclusion de la brevetabilité telle que définie dans la décision G 1/08 ?

3. Si une telle revendication est brevetable, à quelles autres exigences doit-il être satisfait ?

4. Si une telle revendication n'est pas brevetable, à quelles autres exigences doit-il être satisfait pour qu'elle échappe à l'exclusion de la brevetabilité telle que définie dans la décision G 1/08 ?"



XIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer, wonach der Hauptantrag des Beschwerdeführers I abgelehnt werde, die sachliche Debatte über den neuen Hilfsantrag I in Bezug auf die Erfordernisse der Regel 80 sowie der Artikel 123 (2) und (3), 84 und 53 b) EPÜ beendet sei und das Verfahren schriftlich fortgesetzt werde. Er verkündete auch, dass die Kammer beabsichtige, der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen vorzulegen.

XIV. Nach der mündlichen Verhandlung gingen weitere Stellungnahmen Dritter zur Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ ein.

XV. Das Vorbringen des Beschwerdeführers I während dieses Beschwerdeverfahrens lässt sich, soweit es für diese Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

*Hauptantrag*

*Regel 80 EPÜ*

– Die Erzeugnisansprüche seien zur Entkräftung von Neuheitseinwänden geändert worden. Folglich seien die Änderungen durch einen Einspruchsgrund veranlasst gewesen.

*Artikel 123 (2) EPÜ*

– In der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sei auf Seite 3, Zeile 10 offenbart worden, dass sich die Erfindung unter anderem auf "Tomaten mit verringertem Wassergehalt" beziehe. Für den Fachmann sei also unmittelbar und eindeutig herleitbar gewesen, dass die Erfindung auch Tomaten betreffe, bei denen die "Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung" verwirklicht sei, sowie Tomatenfrüchte, bei denen die durch die unbehandelte Haut ermöglichte Dehydratisierung erfolgt sei.

*Artikel 123 (3) EPÜ*

– Sowohl das Merkmal "Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung während des Verbleibs auf der Pflanze" im erteilten Anspruch 15 als auch das Merkmal "die die Dehydratisierung der Frucht zulässt" im erteilten Anspruch 16 definierten die beanspruchte Frucht durch einen Bereich, der bei der voll hydrati-

XIII. At the end of the oral proceedings the chairman announced the board's decision that appellant I's main request was refused, that, with respect to new auxiliary request I, the debate was closed in relation to the requirements of Rule 80, Article 123(2) and (3), Article 84 and Article 53(b) EPC, and that the proceedings would be continued in writing. He also announced the board's intention to refer questions of law to the Enlarged Board of Appeal.

XIV. Further third-party observations relating to the interpretation of Article 53(b) EPC were received after the oral proceedings.

XV. The arguments of appellant I made during these appeal proceedings and relevant for the present decision can be summarised as follows.

*Main request*

*Rule 80 EPC*

– The product claims were amended in order to defend them against novelty attacks. Therefore, the amendments were occasioned by a ground for opposition.

*Article 123(2) EPC*

– The application as filed disclosed on page 3, line 10 that the invention *inter alia* related to "tomatoes having reduced water content". It was thus directly and unambiguously derivable for a skilled person that the invention also related to tomato fruits in which the "capability of natural dehydration" was realised, and to tomato fruits in which the dehydration permitted by the untreated skin was carried out.

*Article 123(3) EPC*

– The feature "capability of natural dehydration while on a tomato plant" of granted claim 15 and the feature "which permits dehydration of the fruit" of granted claim 16 both defined the claimed fruit by a range starting from fully hydrated fruit and including fruit with a gradually reduced water content. Also

XIII. A la fin de la procédure orale, la décision de la Chambre a été prononcée : la requête principale du requérant I a été rejetée ; eu égard à la nouvelle requête subsidiaire I, le débat a été clos en ce qui concerne les exigences de la règle 80, de l'article 123(2) et (3), de l'article 84 et de l'article 53b) CBE ; il a été décidé que la procédure se poursuivrait par écrit. La Chambre a également indiqué qu'elle avait l'intention de soumettre des questions de droit à la Grande Chambre de recours.

XIV. D'autres observations de tiers portant sur l'interprétation de l'article 53b) CBE ont été reçues après la procédure orale.

XV. Les arguments avancés par le requérant I pendant cette procédure de recours et pertinents pour la présente décision peuvent se résumer comme suit.

*Requête principale*

*Règle 80 CBE*

– Les revendications de produit ont été modifiées afin de les protéger de toute objection pour absence de nouveauté. Par conséquent, les modifications ont pour origine un motif d'opposition.

*Article 123(2) CBE*

– La demande telle que déposée divulgue à la page 3, ligne 10 que l'invention porte notamment sur des "tomates ayant une teneur réduite en eau". L'homme du métier peut donc déduire directement et sans ambiguïté que l'invention porte aussi sur des tomates où est réalisée la "capacité de déshydratation naturelle" ainsi que sur des tomates où est réalisée la déshydratation permise par la peau non traitée.

*Article 123(3) CBE*

– La caractéristique "capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant de tomate", de la revendication 15 du brevet délivré, et la caractéristique "qui permet la déshydratation du fruit", de la revendication 16 du brevet délivré, définissent toutes deux le fruit revendiqué par une gradation commençant

sierten Frucht beginne und Früchte mit schrittweise reduziertem Wassergehalt einschlieÙe. Auch die den Endpunkt des Bereichs bildende, am stärksten dehydrierte Tomate verfüge noch über einen Restwassergehalt, der sich unter geeigneten Bedingungen weiter reduzieren lasse. Somit fielen die in den Ansprüchen 1 und 2 definierten Früchte unter die Ansprüche 15 und 16 in der erteilten Fassung, denn sie besäÙen immer noch die Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung bzw. lieÙen eine Dehydratisierung immer noch zu.

– Selbst wenn man rein hypothetisch davon ausgehe, dass es eine Tomatenfrucht mit einem so niedrigen Wassergehalt gäbe, dass eine weitere natürliche Dehydratisierung nicht mehr möglich wäre, würde auch diese noch unter die Ansprüche der erteilten Fassung fallen. Insbesondere Anspruch 16 in der erteilten Fassung definiere die beanspruchte Tomatenfrucht durch das Vorhandensein einer unbehandelten Haut, die eine Dehydratisierung der Frucht zulasse. Die Tomatenfrüchte nach Anspruch 2 hätten eine solche Haut. Anders wäre es nicht möglich, sie in dehydrierter Form bereitzustellen, während ihre Haut unbehandelt sei.

#### *Hilfsantrag I*

##### *Zulässigkeit des Hilfsantrags I*

– Die in Anspruch 2 vorgenommenen Änderungen entkräfteten die Einwände, die gegen Anspruch 2 des Hauptantrags erhoben worden seien. Während das beschränkende Merkmal, wonach die Tomatenfrucht dehydriert sein müsse, beibehalten worden sei, greife der neue Anspruch 2 ansonsten den Wortlaut des Anspruchs 16 in der erteilten Fassung wieder auf, damit der Zusammenhang zwischen den Merkmalen – unbehandelte Haut, Dehydratisierung der Frucht und Faltung der Haut – gewahrt bleibe.

#### *Artikel 123 (2) und (3) EPÜ*

– Anspruch 2 basiere auf Anspruch 16 der ursprünglich eingereichten Fassung in Verbindung mit der Offenbarung von Seite 3, Zeile 10. Er schränke den Schutzbereich im Vergleich zu Anspruch 16 in der erteilten Fassung ein.

the endpoint, i.e. the most dehydrated tomato, would have a residual water content which could be further reduced under suitable conditions. Thus, fruits as defined in claims 1 and 2 fell under claims 15 and 16 as granted because they would still retain the capability of natural dehydration and permit dehydration, respectively.

– Even if one hypothetically assumed that there could be a tomato fruit that had such a low water content that further natural dehydration was no longer feasible, such fruit was also covered by the claims as granted. In particular, claim 16 as granted characterised the claimed tomato fruit by the presence of an untreated skin which permitted dehydration of the fruit. The tomato fruits of claim 2 had such a skin. Otherwise, providing them in a dehydrated form while the skin was untreated would be impossible.

#### *Auxiliary request I*

##### *Admissibility of auxiliary request I*

– The amendments made to claim 2 overcame the objections against claim 2 of the main request. While the limiting feature that the tomato fruit had to be dehydrated was kept, the wording of new claim 2 otherwise reverted to that of claim 16 as granted in order to preserve the interdependency of the features relating to the untreated skin, the dehydration of the fruit and the wrinkling of the skin.

#### *Article 123(2) and (3) EPC*

– Claim 2 was based on claim 16 as originally filed combined with the disclosure on page 3, line 10. It limited the scope of protection compared to that of granted claim 16.

par un fruit totalement hydraté et passant par des fruits où la teneur en eau décroît progressivement. Par ailleurs, le point d'aboutissement, à savoir la tomate la plus déshydratée, possède une teneur résiduelle en eau susceptible d'être encore réduite si les conditions le permettent. Ainsi, les fruits définis dans les revendications 1 et 2 sont couverts par les revendications 15 et 16 du brevet tel que délivré puisqu'ils gardent leur capacité de déshydratation naturelle tout en permettant une déshydratation supplémentaire.

– Même dans l'hypothèse où il pourrait exister un fruit de tomate avec une teneur en eau si basse qu'une déshydratation naturelle supplémentaire ne serait plus possible, ce fruit serait également couvert par les revendications du brevet tel que délivré. En particulier, la revendication 16 du brevet délivré caractérise le fruit de tomate revendiqué par la présence d'une peau non traitée qui permet la déshydratation du fruit. Les fruits de tomate selon la revendication 2 ont une peau de ce type. Si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas les obtenir sous forme déshydratée aussi longtemps que la peau est non traitée.

#### *Requête subsidiaire I*

##### *Recevabilité de la requête subsidiaire I*

– Les modifications apportées à la revendication 2 remédient aux objections élevées à l'encontre de la revendication 2 de la requête principale. La nécessité d'avoir un fruit de tomate déshydraté est conservée comme caractéristique restrictive mais pour le reste, la formulation de la nouvelle revendication 2 est un retour à celle de la revendication 16 du brevet délivré, ceci afin de préserver l'interdépendance des caractéristiques concernant la peau non traitée, la déshydratation du fruit et la formation de plis sur la peau.

#### *Article 123(2) et (3) CBE*

– La revendication 2 se fonde sur la revendication 16 telle que déposée initialement en combinaison avec la divulgation de la page 3, ligne 10. Elle limite l'étendue de la protection par rapport à celle conférée par la revendication 16 du brevet tel que délivré.

*Artikel 84 EPÜ*

– Der Fachmann könne eine *L.-esculentum*-Tomatenpflanze und ihre Frucht anhand der bekannten taxonomischen Merkmale dieser Art identifizieren. Diese Merkmale seien z. B. den taxonomischen Schlüsseln für die Art *Lycopersicon* und die eng damit verwandte Art *Solanum* zu entnehmen. Für den Fachmann habe das betreffende Merkmal also eine klare Bedeutung.

– Es gehöre zum allgemeinen Fachwissen, dass ein erster interspezifischer Hybrid zwischen einer Zuchtlinie und einem wilden Verwandten nach mehreren Runden der Selbstung und Rückkreuzung die Merkmale der Zuchtlinie aufweise, weil das wilde Keimplasma in diesem Prozess nach und nach verwässert werde.

– Die Erfordernisse der Regel 43 (2) EPÜ gälten nicht für das Einspruchsbeschwerdeverfahren.

*Artikel 53 b) EPÜ*

– In Anbetracht der Verfahrensentwicklung in der parallelen Sache T 83/05 sei es erstaunlich, dass Artikel 53 b) EPÜ für die Erzeugnisansprüche nun wieder relevant geworden sei, zumal die Einsprechende diese Frage während des Einspruchsverfahrens fallen gelassen und in ihrer Beschwerdebeurteilung nicht wieder aufgegriffen habe.

– Sowohl die Erzeugnis- als auch die Verfahrensaspekte der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausnahmen von der Patentierbarkeit seien von der Großen Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 1/98 bzw. G 1/08 behandelt worden. Nach den in G 1/98 aufgestellten Grundsätzen müssten die Ansprüche gewährt werden. Dies habe die Kammer, wenn auch in anderer Besetzung, bereits in ihrer ersten Zwischenentscheidung anerkannt (Nr. 17 der Entscheidungsgründe).

– Auch wenn man einwenden könne, dass die Schlussfolgerungen in G 1/08 zu einer etwas paradoxen Rechtslage geführt hätten, die vielleicht der Klärung

*Articles 84 EPC*

– A skilled person could identify an *L. esculentum* tomato plant and its fruit by using the established taxonomic traits of this species. These traits were for example discernible from taxonomic keys for *Lycopersicon* and closely related *Solanum* species. The respective feature thus had a clear meaning to a skilled person.

– It was common general knowledge that an initial interspecific hybrid between a cultivated line and a wild relative attained the characteristics of the cultivated line after several rounds of selfing and backcrossing, by the successive dilution of wild germplasm during this process.

– The requirements of Rule 43(2) EPC did not apply in opposition appeal proceedings.

*Article 53(b) EPC*

– In view of the procedural developments in parallel case T 83/05, it was surprising that Article 53(b) EPC had now again become an issue of relevance with respect to the product claims. All the more so since the opponent had dropped this issue during the opposition proceedings and had not reiterated it in its grounds of appeal.

– Both the product and method aspects of the exception to patentability pursuant to Article 53(b) EPC had already been dealt with by the Enlarged Board of Appeal in decisions G 1/98 and G 1/08 respectively. It followed from the principles laid down in G 1/98 that the claims should be allowed. The board, albeit in a different composition, had already recognised this in its first interlocutory decision (see point 17 of the reasons).

– Although it could be argued that the conclusions in G 1/08 led to a somewhat paradoxical legal situation which might need further clarification, a second

*Article 84 CBE*

– L'homme du métier peut identifier un plant de tomate *L. esculentum* et ses fruits en analysant les caractéristiques taxonomiques bien connues de cette espèce. Ces caractéristiques sont par exemple décrites dans les clés taxonomiques des espèces très voisines appartenant à *Lycopersicon* et *Solanum*. La caractéristique concernée a donc une signification claire pour l'homme du métier.

– De par ses connaissances générales, l'homme du métier sait qu'un hybride interspécifique initial entre une lignée cultivée et un parent sauvage donne les caractéristiques de la lignée cultivée après plusieurs séries d'autofécondations et de rétrocroisements, en diluant par paliers le germoplasme sauvage.

– Les conditions de la règle 43(2) CBE ne s'appliquent pas dans les procédures de recours sur opposition.

*Article 53b) CBE*

– Compte tenu de l'évolution de la procédure dans l'affaire parallèle T 83/05, il est surprenant que l'article 53b) CBE soit à nouveau pertinent en ce qui concerne les revendications de produit, d'autant que l'opposant a abandonné cette question pendant la procédure d'opposition et qu'il ne l'a pas reprise dans les motifs de son recours.

– Les aspects ayant trait à l'exception à la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE pour ce qui est des revendications de produit et de méthode ont déjà été traités par la Grande Chambre de recours dans ses décisions G 1/98 et G 1/08 respectivement. Selon la décision G 1/98, les revendications sont admissibles. La Chambre (siégeant dans une composition différente) l'avait déjà reconnu dans sa première décision intermédiaire (cf. point 17 des motifs).

– Même si les conclusions de la décision G 1/08 débouchent sur une situation juridique quelque peu paradoxale qui gagnerait à être clarifiée, une seconde

bedürfe, würde eine zweite Vorlage das Verfahren unnötig in die Länge ziehen und hätte keine Grundlage in Artikel 112 EPÜ. Die Kammer sollte nicht über die Frage des Artikels 53 b) EPÜ entscheiden, ohne vorher über die anderen Patentierbarkeitserfordernisse entschieden zu haben.

– Es komme auch in anderen Gebieten der Technik vor, dass Verfahren nicht patentierbar seien, Erzeugnisse aber schon. So seien z. B. Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, Arzneimittel aber trotzdem patentierbar.

XVI. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin II während dieses Beschwerdeverfahrens lässt sich, soweit es für diese Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

#### *Hauptantrag*

##### *Regel 80 EPÜ*

– Anspruch 1 enthalte nicht mehr das technische Merkmal "gekennzeichnet durch die Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung während des Verbleibs auf der Pflanze". Anspruch 2 enthalte nicht mehr die Formulierungen "die ... zulässt" und "um ... zu erreichen", wodurch der Kausalzusammenhang zwischen der Fruchthaut und ihrem technischen Merkmal entfallen sei. Keine dieser Änderungen sei durch einen Einspruchsgrund veranlasst gewesen.

##### *Artikel 123 (2) EPÜ*

– Der Fachmann, der die Passagen auf Seite 4, Zeilen 21 - 29 und Seite 9, Zeilen 20 - 27 sowie die Erzeugnisanprüche der veröffentlichten Anmeldung lese, habe keinen triftigen Grund für die Annahme, dass die Merkmale "Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung während des Verbleibs auf der Pflanze" und "unbehandelte Haut, die ... zulässt" optional seien. Die Merkmale fehlten in den anhängigen Ansprüchen, was einen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ darstelle.

referral would unnecessarily prolong the proceedings and had no basis in Article 112 EPC. The board should not decide on the issue of Article 53(b) EPC without first deciding on the other patentability requirements.

– There existed other technical fields in which situations arose where methods were not patentable whereas the products were. For example, methods for treatment of the human body by therapy were excluded from patentability although medicaments could be patented.

XVI. The arguments of appellant II made during these appeal proceedings and relevant for the present decision can be summarised as follows.

#### *Main request*

##### *Rule 80 EPC*

– Claim 1 no longer recited the technical feature "characterized by a capability of natural dehydration while on a tomato plant". Claim 2 no longer contained the phrases "which permits" and "so as to obtain", thereby deleting the causal relation between the fruit skin and a functional feature thereof. None of these amendments were occasioned by grounds of opposition.

##### *Article 123(2) EPC*

– The person skilled in the art reading the passages on page 4, lines 21-29, and page 9, lines 20-27 and the product claims of the published application had no reasonable grounds to assume that the features "capability of natural dehydration while on a tomato plant" and "untreated skin which permits ..." were optional. The pending claims omitted these features and therefore contravened Article 123(2) EPC.

saisine prolongerait inutilement la procédure et serait dénuée de fondement eu égard à l'article 112 CBE. La Chambre ne doit pas trancher la question de l'article 53b) CBE sans se prononcer préalablement sur les autres critères de brevetabilité.

– Il existe d'autres domaines techniques où des méthodes peuvent être non brevetables alors que les produits le sont. C'est le cas par exemple des méthodes de traitement thérapeutique du corps humain, qui sont exclues de la brevetabilité bien que les médicaments soient brevetables.

XVI. Les arguments avancés par le requérant II pendant cette procédure de recours et pertinents pour la présente décision peuvent se résumer comme suit.

#### *Requête principale*

##### *Règle 80 CBE*

– La revendication 1 ne reprend plus la caractéristique technique "caractérisé par une capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant de tomate". La revendication 2 ne contient plus les expressions "qui permet" et "de manière à obtenir", de sorte que la relation de causalité n'existe plus entre la peau du fruit et une de ses caractéristiques fonctionnelles. Aucune de ces modifications ne résulte des motifs d'opposition.

##### *Article 123(2) CBE*

– En lisant les passages de la page 4, lignes 21 à 29, et de la page 9, lignes 20 à 27, ainsi que les revendications de produit de la demande publiée, l'homme du métier n'a aucun motif raisonnable de supposer que les caractéristiques "capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant de tomate" et "peau non traitée qui permet ..." sont facultatives. Ces caractéristiques ne figurent pas dans les revendications en instance, lesquelles sont par conséquent contraires à l'article 123(2) CBE.

*Artikel 123 (3) EPÜ*

– Die Änderung des Merkmals der Tomatenfrucht nach Anspruch 1, wonach sie die "Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung während des Verbleibs auf der Pflanze" besitze, in das Merkmal "die natürlich dehydratisiert ist" erweitere den Schutzbereich.

– Anspruch 2 umfasse nun auch Tomatenfrüchte, deren unbehandelte Haut keine Dehydratisierung der Frucht erlaube. Dadurch werde der Schutzbereich erweitert.

*Hilfsantrag I**Zulässigkeit des Hilfsantrags I*

– Die Tatsachen und Argumente, denen die Änderung von Anspruch 2 des Hilfsantrags I Rechnung tragen solle, seien bereits vorher aus der Akte bekannt gewesen. Dieser Antrag hätte also deutlich früher gestellt werden können als in der sehr späten Phase der zweiten mündlichen Verhandlung vor der Kammer. Zudem sei er überraschend und werfe, was die Klarheit angehe, Probleme auf.

*Artikel 84 EPÜ*

– Die Verwendung des Begriffs "Lycopersicon esculentum" sei unklar. Das Streitpatent betreffe eine von *L. esculentum* und *L. hirsutum* ausgehende Kreuzung zur Erzeugung neuer Pflanzen, die dann zu *L. esculentum* rückgekreuzt werden könnten. Es sei nicht klar, welche der daraus resultierenden Pflanzen der Art *L. esculentum* zuzuordnen seien.

– Die Formulierung "dehydratisiert", so wie sie in Anspruch 2 verwendet werde, sei nicht klar im Sinne des Artikels 84 EPÜ. Insbesondere lasse sich nicht bestimmen, ob auch der Begriff "teilweise dehydratisiert" unter die Bedeutung von "dehydratisiert" falle.

– Die beiden unabhängigen Ansprüche verstießen gegen Regel 43 (2) EPÜ, weil die Überlappungen zwischen ihnen zu Unklarheiten in Bezug auf den Schutzbereich führten.

*Article 123(3) EPC*

– The amendment of the feature which characterised the tomato fruit of claim 1 as having the "capability of natural dehydration while on a tomato plant" to a tomato fruit "which is naturally dehydrated" extended the protection conferred.

– Claim 2 now also encompassed tomato fruits of which the untreated skin did not permit dehydration of the fruit. This extended the protection conferred.

*Auxiliary request I**Admissibility of auxiliary request I*

– The facts and arguments which the amendment of claim 2 in auxiliary request I attempted to take into account had been on file before. This request could therefore have been submitted earlier than at the very late stage of the second oral proceedings before the board. The request was moreover surprising and caused clarity problems.

*Article 84 EPC*

– The use of the term "*Lycopersicon esculentum*" was unclear. The patent in suit related to a cross starting from *L. esculentum* and *L. hirsutum* to create new plants which could be backcrossed to *L. esculentum*. It was not clear which of the resulting plants belonged to the species *L. esculentum*.

– The wording "dehydrated" as used in claim 2 lacked clarity within the meaning of Article 84 EPC. In particular, it could not be determined whether or not the notion "partially dehydrated" also fell under the meaning of "dehydrated".

– The two independent claims contravened Rule 43(2) EPC, as their overlapping scope created ambiguities concerning the scope of protection conferred.

*Article 123(3) CBE*

– En caractérisant le fruit de tomate selon la revendication 1, non plus comme ayant la "capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant de tomate", mais comme un fruit de tomate "déshydraté naturellement", on élargit l'étendue de la protection.

– La revendication 2 englobe désormais également les fruits de tomate dont la peau non traitée ne permet pas la déshydratation. L'étendue de la protection s'en trouve élargie.

*Requête subsidiaire I**Recevabilité de la requête subsidiaire I*

– Les faits et arguments censés être pris en considération par le biais de la modification de la revendication 2 dans la requête subsidiaire I se trouvaient déjà dans le dossier auparavant. Cette requête aurait donc pu être présentée bien avant le stade on ne peut plus tardif de la seconde procédure orale devant la Chambre. Cette requête était par ailleurs inattendue et posait des problèmes de clarté.

*Article 84 CBE*

– L'utilisation du terme "*Lycopersicon esculentum*" manque de clarté. Le brevet litigieux porte sur un croisement initial de *L. esculentum* et de *L. hirsutum* en vue de créer de nouveaux plants qui peuvent être rétrocroisés avec *L. esculentum*. On ne voit pas clairement quels sont les plants ainsi obtenus qui appartiennent à l'espèce *L. esculentum*.

– Le terme "déshydraté" utilisé dans la revendication 2 manque de clarté au sens de l'article 84 CBE. En particulier, il n'est pas possible de savoir si le terme "déshydraté" couvre aussi la notion de "partiellement déshydraté".

– Les deux revendications indépendantes enfreignent la règle 43(2) CBE, car leur recoupement est source d'ambiguïté quant à l'étendue de la protection conférée.

## Artikel 53 b) EPÜ

– Der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren durch Artikel 53 b) EPÜ sei ein genereller Ausschluss und müsse daher vor der Prüfung anderer Patentierbarkeitsanfordernisse wie ausreichender Offenbarung, Neuheit und erfinderischer Tätigkeit behandelt werden.

– Der Wortlaut der Ansprüche richte sich zwar auf die Frucht einer Pflanze, doch habe die Große Beschwerdekammer in G 1/98 erklärt, dass für die Prüfung, auf welchen Gegenstand ein Anspruch gerichtet sei, eindeutig nicht der Wortlaut, sondern der Inhalt des Anspruchs maßgebend sei. Bei der im vorliegenden Fall beanspruchten Erfindung handle es sich um bestimmte *Lycopersicon-esculentum*-Pflanzen.

– Zu dem beanspruchten Gegenstand gelange man nur durch Kreuzung zweier bestimmter Tomatenpflanzen und die anschließende Selektion von Tomatenpflanzen mit dem gewünschten Phänotyp, der "ein selektierbares vererbtes Merkmal" sei (vgl. Seite 5, Zeile 1 - 2 der Patentbeschreibung). In Absatz [0027] der Patentbeschreibung heiße es, dass bei Rückkreuzung der F4-Generation zu einzelnen *Lycopersicon-esculentum*-Linien alle Pflanzen den gewünschten Phänotyp der dehydratisierten Tomaten aufwiesen. Das Merkmal sei also stabil und eigne sich für eine unveränderte Vermehrung. Somit handle es sich bei dem beanspruchten Gegenstand zwangsläufig um eine Pflanzensorte im Sinne der Regel 26 (4) EPÜ.

– Die Große Beschwerdekammer habe in ihrer Entscheidung G 1/98 (Nrn. 3.7 und 3.8 der Entscheidungsgründe) zwei Erfordernisse formuliert, die erfüllt sein müssten, damit eine beanspruchte Pflanze dem Patentierbarkeitsausschluss für Pflanzensorten entgehe. Erstens müsse die Erfindung in den Bereich der gentechnischen Veränderung von Pflanzen fallen. Zweitens sollte die dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegende Erfindung so allgemein auf alle geeigneten Pflanzen anwendbar sein, dass der Erfinder sie im Rahmen des Sortenschutzes nicht angemessen schützen lassen könne. Die im vorliegenden Fall beanspruchte

## Article 53(b) EPC

– The exclusion of essentially biological processes by virtue of Article 53(b) EPC was an exclusion per se and therefore had to be addressed before the examination of other patentability requirements such as sufficiency of disclosure, novelty and inventive step.

– Although the wording of the claims related to the fruit of a plant, the Enlarged Board had found in decision G 1/98 that it was not the wording but the substance of a claim which was decisive in assessing the subject-matter to which the claim was directed. The invention underlying the claims in the present case were specific *Lycopersicon esculentum* plants.

– The claimed subject-matter could only be obtained by a cross of two specific tomato plants and the subsequent selection of tomato plants with the desired phenotype which was "a selectable inherited trait" (see page 5, lines 1 and 2 of the patent description). Paragraph [0027] of the patent description reported that when the F4 generation was backcrossed to different *L. esculentum* lines all plants showed the desired phenotype of dehydrated tomatoes. Thus the trait was stable and suitable for being propagated unchanged. Accordingly, the claimed subject-matter was necessarily a plant variety within the meaning of Rule 26(4) EPC.

– In its decision G 1/98 (see points 3.7 and 3.8 of the reasons) the Enlarged Board of Appeal had provided two requirements for claimed plants to escape the exclusion of plant varieties. First, the invention had to be in the field of genetic engineering. Second, the invention underlying the claimed subject-matter should be so generally applicable to all appropriate plants that the inventor would not be able to obtain appropriate protection by means of plant breeders' rights. The invention underlying the present case was neither in the field of genetic engineering nor generally applicable; rather, it was limited to *L. esculentum*, i.e. the only tomato

## Article 53b) CBE

– L'exclusion de procédés essentiellement biologiques en vertu de l'article 53b) CBE est une exclusion en soi, et elle doit par conséquent être abordée avant d'examiner d'autres critères de brevetabilité tels que la suffisance de l'exposé, la nouveauté et l'activité inventive.

– Bien que le libellé des revendications parle du fruit d'un plant, la Grande Chambre de recours a indiqué dans sa décision G 1/98 que ce n'est pas le libellé, mais le contenu d'une revendication qui revêt une importance décisive pour l'appréciation de l'objet sur lequel porte cette revendication. Dans la présente affaire, l'invention à la base des revendications est constituée par des plants spécifiques de *Lycopersicon esculentum*.

– La seule façon d'obtenir l'objet revendiqué est de croiser deux plants spécifiques de tomate, puis de sélectionner les plants de tomate dont le phénotype recherché constitue "une caractéristique héréditaire sélectible" (cf. page 5, lignes 1 et 2 de la description du brevet). Le paragraphe [0027] de la description du brevet indique qu'en cas de rétrocroisement de la génération F4 avec des lignées de *L. esculentum* différentes, tous les plants ont le phénotype recherché des tomates déshydratées. La caractéristique est donc stable et peut être reproduite conforme. Aussi l'objet revendiqué est-il nécessairement une variété végétale au sens de la règle 26(4) CBE.

– Dans sa décision G 1/98 (cf. points 3.7 et 3.8 des motifs), la Grande Chambre de recours a fixé deux conditions auxquelles doivent répondre des végétaux pour échapper à l'exclusion qui frappe les variétés végétales. Premièrement, l'invention doit ressortir au domaine du génie génétique. Deuxièmement, l'invention à la base de l'objet revendiqué doit être applicable à tous les végétaux appropriés de manière suffisamment générale pour que l'inventeur ne puisse pas obtenir de protection appropriée dans le cadre du régime de protection des droits d'obtenteurs. L'invention à la base de la présente affaire ne relève pas du domaine du

Erfindung betreffe weder eine gentechnische Veränderung noch sei sie verallgemeinerbar; vielmehr beschränke sie sich auf *L. esculentum*, d. h. auf die einzige in der Lebensmittelindustrie verwendete Tomatenart. Auch gebe es keinen Anhaltspunkt dafür, dass die beanspruchten Tomaten nicht im Rahmen des Sortenschutzes schutzfähig wären. Die Ansprüche verstießen somit gegen Artikel 53 b) EPÜ, weil sie auf eine Pflanzensorte gerichtet seien.

– Das im Patent beschriebene klassische Züchtungsverfahren, das aus den in G 1/08 genannten Gründen nicht patentierbar sei, sei untrennbar mit den beanspruchten dehydrierten Tomaten verbunden, denn es umfasse den Schritt der Verwendung der (geernteten) Tomatenfrüchte zur Bereitstellung des Samens für eine nachfolgende Generation im Züchtungsprozess. Darüber hinaus werde die geerntete Frucht zur Selektion des gewünschten Merkmals verwendet. Deshalb würde eine Gewährung der auf die Tomatenfrucht gerichteten Ansprüche die in Artikel 53 b) EPÜ verankerte Ausschlussbestimmung für Verfahren und deren in G 1/08 enthaltene Auslegung durch die Große Kammer wirkungslos machen. De facto wären klassische Züchtungsverfahren dann nach wie vor dem Patentschutz zugänglich. Im Übrigen sei es irrelevant, ob unter die Ansprüche fallende Tomatenfrüchte – ausgehend von nachträglich veröffentlichten Erkenntnissen über das *cwp*-Gen – auch durch nicht im Wesentlichen biologische Verfahren erzeugt werden könnten.

– Unter Nummer 5.3 der Begründung von G 1/98 habe die Große Beschwerdekammer lediglich die Frage beantwortet, ob mittels rekombinanter Gentechnik erzeugte Pflanzensorten dem Ausschluss von Pflanzensorten in Artikel 53 b) EPÜ entgingen. Um die Patentierbarkeit von Pflanzen, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren erzeugt würden, sei es dort nicht gegangen. Unter Nummer 6 der Entscheidung habe die Große Kammer sogar ausdrücklich davon Abstand genommen, sich zum Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zu äußern. Deshalb sei jeder Versuch, die von der Großen Kammer unter Nummer 5.3 gemachten Ausführungen

species used in the food industry. Furthermore, there was no indication that the claimed tomatoes would not be eligible for protection under the plant breeders' right system. Accordingly, the claims contravened Article 53(b) EPC as they were directed to a plant variety.

– The classical breeding process of the patent, which was not patentable for the reasons given in decision G 1/08, was inseparably linked to the claimed dehydrated tomatoes, as it comprised the step of using the (harvested) tomato fruit to provide the seeds for a next generation in the breeding process. In addition, the harvested fruit was used for selecting the desired trait. Thus, allowing the tomato fruit claims would nullify the effect of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC and its interpretation in decision G 1/08 of the Enlarged Board. Patent protection would then still *de facto* be provided for classical breeding processes. Furthermore, it was of no relevance whether, based on post-published knowledge about the *cwp* gene, tomato fruits falling under the claims might be obtained using non-essentially biological processes.

– In point 5.3 of the reasons in decision G 1/98, the Enlarged Board merely answered the question whether plant varieties obtained by recombinant gene technology escaped the exclusion of plant varieties by virtue of Article 53(b) EPC. This point did not address the question of patentability of claims to plants which were obtained by essentially biological processes. In point 6 of the same decision, the Enlarged Board explicitly declined to comment on the exclusion of essentially biological processes. Thus, an attempt to extrapolate the Enlarged Board's comments in point 5.3 to resolve an issue that it did not want to comment on had to fail, and any interpretation of them which came to

généie génétique. Elle n'est pas non plus d'application générale, mais limitée à *L. esculentum*, la seule espèce de tomates utilisée dans l'industrie alimentaire. En outre, rien n'indique que les tomates revendiquées ne pourraient pas être protégées dans le cadre du régime de protection des droits d'obteneurs. Par conséquent, les revendications enfreignent l'article 53b) CBE au motif qu'elles portent sur une variété végétale.

– Le procédé d'obtention classique décrit dans le brevet, qui est non brevetable pour les motifs énoncés dans la décision G 1/08, est indissociablement lié aux tomates déshydratées revendiquées puisqu'il comporte comme étape l'utilisation du fruit de tomate (récolté) afin d'en tirer les graines pour la génération suivante dans le procédé d'obtention. En outre, le fruit récolté est utilisé pour obtenir la caractéristique voulue. Considérer comme admissibles les revendications portant sur le fruit de tomate viderait de ses effets l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE ainsi que l'interprétation qu'en donne la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/08. Cela reviendrait de fait à protéger les procédés d'obtention classiques. De surcroît, il est sans importance que les fruits de tomate couverts par les revendications puissent être obtenus, en s'appuyant sur les connaissances postérieures à la publication concernant le gène *cwp*, au moyen de procédés non essentiellement biologiques.

– Au point 5.3 des motifs de sa décision G 1/98, la Grande Chambre de recours n'a fait que répondre à la question de savoir si les variétés végétales obtenues par recombinaison génétique échappent à l'exclusion des variétés végétales prévue à l'article 53b) CBE. La question de la brevetabilité de végétaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques n'y est pas abordée. Au point 6 de la même décision, la Grande Chambre de recours renonce explicitement à se prononcer sur l'exclusion des procédés essentiellement biologiques. Toute tentative d'extrapoler les observations formulées par la Grande Chambre de recours au point 5.3 en vue de résoudre un problème qu'elle ne voulait pas abor-

rungen auf eine Thematik auszudehnen, zu der sie sich gar nicht habe äußern wollen, zum Scheitern verurteilt, und eine Interpretation, die darauf hinauslaufe, dass die Fruchtansprüche gewährt sein könnten, sei nicht mit der späteren Entscheidung G 1/08 vereinbar.

## Entscheidungsgründe

### Hauptantrag

#### Regel 80 EPÜ

1. Der Hauptantrag ist mit dem im Einspruchsverfahren gestellten Hilfsantrag II identisch (s. vorstehende Nrn. IV und IX). Die beiden Ansprüche enthalten Änderungen gegenüber den unabhängigen Erzeugnisansprüchen 15 und 16 des Patents in der erteilten Fassung. In beiden Ansprüchen ist jetzt definiert, dass die Tomatenfrüchte zur Art *Lycopersicon esculentum* gehören. Außerdem wurde in Anspruch 1 das Merkmal "gekennzeichnet durch die Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung während des Verbleibs auf der Pflanze", das im erteilten Anspruch 15 enthalten war, durch das Merkmal "die natürlich dehydratisiert ist" ersetzt und in Anspruch 2 die im erteilten Anspruch 16 enthaltene Formulierung "gekennzeichnet durch eine unbehandelte Haut, die die Dehydratisierung der Frucht zulässt, um eine Faltung der Haut zu erreichen" durch den Wortlaut "gekennzeichnet durch eine unbehandelte Haut, Dehydratisierung der Frucht und Faltung der Haut".

2. Diese Änderungen waren, wie aus dem Verfahrensverlauf ersichtlich, vom Beschwerdeführer I vorgenommen worden, um von der Beschwerdeführerin II erhobene Neuheitseinwände zu entkräften. Diese Einwände beruhten auf einem Stand der Technik, in dem behauptetermaßen zum einen Tomatenfrüchte offenbart waren, die zu einer natürlichen Dehydratisierung in der Lage sind, und zum anderen dehydratisierte Buschtomaten. Es ist daher glaubhaft, dass die Änderungen durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ veranlasst waren und somit die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ erfüllen.

the conclusion that the fruit claims might be allowable could not be reconciled with the later decision G 1/08.

## Reasons for the decision

### Main request

#### Rule 80 EPC

1. The main request is identical to auxiliary request II before the opposition division (see Sections IV and IX, above). Its two claims contain amendments when compared with the independent product claims 15 and 16 of the patent as granted. In both claims the tomato fruits are now defined as belonging to the species *Lycopersicon esculentum*. Furthermore, in claim 1 the feature "characterized by a capability of natural dehydration while on a tomato plant" contained in granted claim 15 has been replaced by the feature "which is naturally dehydrated", and in claim 2 the wording "characterized by an untreated skin which permits dehydration of the fruit so as to obtain wrinkling of the skin" which was contained in granted claim 16 has been replaced by the wording "characterized by an untreated skin, dehydration of the fruit and wrinkling of the skin."

2. The above amendments were, as the procedural history shows, introduced by appellant I in order to overcome novelty objections raised by appellant II. These objections were based on prior art allegedly disclosing, on the one hand, tomato fruits capable of natural dehydration and, on the other hand, dehydrated bush tomatoes. The board is therefore satisfied that the amendments were occasioned by a ground of opposition under Article 100 EPC and therefore comply with Rule 80 EPC.

der est donc vouée à l'échec, et interpréter ces observations pour en conclure à l'admissibilité des revendications portant sur les fruits de tomate est incompatible avec la décision G 1/08 prononcée ultérieurement.

## Motifs de la décision

### Requête principale

#### Règle 80 CBE

1. La requête principale est identique à la requête subsidiaire II soumise lors de la procédure devant la division d'opposition (cf. points IV et IX ci-dessus). Ses deux revendications ont été modifiées par rapport aux revendications de produits indépendantes 15 et 16 du brevet délivré. Dans les deux revendications, les fruits de tomate sont désormais définis comme appartenant à l'espèce *Lycopersicon esculentum*. Par ailleurs, dans la revendication 1, la caractéristique "caractérisé par une capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant de tomate", qui figurait dans la revendication 15 du brevet délivré, a été remplacée par la caractéristique "déshydraté naturellement", et dans la revendication 2, la formulation "caractérisé par une peau non traitée qui permet la déshydratation du fruit de manière à obtenir la formation de plis sur la peau", qui figurait dans la revendication 16 du brevet délivré, a été remplacée par "caractérisé par une peau non traitée, par la déshydratation du fruit et par la formation de plis sur la peau".

2. L'historique de la procédure montre que les modifications précitées ont été effectuées par le requérant I dans le but de remédier aux objections pour absence de nouveauté soulevées par le requérant II. Ces objections se fondaient sur un état de la technique censé divulguer, d'une part, des fruits de tomate capables de se déshydrater naturellement, et d'autre part, des tomates du Bush déshydratées. La Chambre est donc convaincue que les modifications ont été apportées pour pouvoir répondre à l'un des motifs d'opposition prévus à l'article 100 CBE, et qu'elles sont donc conformes à la règle 80 CBE.



*Artikel 123 (2) EPÜ*

3. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt Ansprüche, die mit den Ansprüchen 15 und 16 in der erteilten Fassung identisch sind. Auch insoweit, als diese Ansprüche nun im Hauptantrag geändert wurden, war ihr Gegenstand ursprünglich offenbart. Insbesondere geht aus der Zusammenfassung der Erfindung (Seite 3, Zeilen 8 - 10 der veröffentlichten Anmeldung) hervor, dass durch die Erfindung Tomaten mit verringertem Wassergehalt bereitgestellt werden sollen, d. h. Tomaten, bei denen die Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung verwirklicht ist. In der Anmeldung sind auch die weiteren Merkmale offenbart, die in den geänderten Ansprüchen vorkommen, so z. B. die Merkmale "der Art *Lycopersicon esculentum*" (Seite 4, Zeilen 1 - 2 und Seite 5, Zeilen 15 - 26 der veröffentlichten Anmeldung, wo die Rückkreuzung mit *Lycopersicon esculentum*-Pflanzen als bevorzugte Ausführungsform offenbart ist), "unbehandelte Haut" (Seite 4, Zeile 27 und Seite 9, Zeile 21) und "Faltung der Haut" (Seite 3, Zeile 28, Seite 5, Zeile 12 und Seite 6, Zeilen 11 und 29).

4. Somit erfüllen die Ansprüche 1 und 2 des Hauptantrags die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

*Artikel 123 (3) EPÜ*

5. Insoweit, als die geänderten Ansprüche präzisieren, dass die beanspruchten Tomaten zur Art *Lycopersicon esculentum* gehören müssen, ist der Schutzbereich gegenüber den Ansprüchen in der erteilten Fassung eingeschränkt worden. Es stellt sich jedoch die Frage, ob nicht die übrigen Änderungen in den Ansprüchen 1 und 2 den Schutzbereich gegenüber dem erteilten Patent erweitern und damit gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen.

6. In Bezug auf Anspruch 1 ist die Kammer der Auffassung, dass das geänderte Merkmal "die natürlich dehydratisiert ist" den Schutzbereich nicht erweitert. In Anspruch 15 in der erteilten Fassung (s. vorstehende Nr. II) hieß es, dass die Tomaten die "Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung während des Verbleibs

*Article 123(2) EPC*

3. The application as filed comprised claims which were identical to claims 15 and 16 as granted. Also insofar as these claims have now been amended in the main request, their subject-matter was originally disclosed. In particular, it follows from the first sentence of the summary of the invention (page 3, lines 8 to 10 of the published application) that the invention seeks to provide tomatoes with reduced water content, i.e. tomatoes in which the capability of natural dehydration is realised. The application also discloses the further features appearing in the amended claims such as being "of the species *Lycopersicon esculentum*" (see page 4, lines 1-2, and page 5, lines 15-26 of the published application, where backcrossing with *Lycopersicon esculentum* plants is disclosed as a preferred embodiment), "untreated skin" (see page 4, line 27 and page 9, line 21) and "wrinkling of the skin" (see page 3, line 28, page 5, line 12 and page 6, line 11 and 29 of the published application).

4. Accordingly, claims 1 and 2 of the main request comply with the requirements of Article 123(2) EPC.

*Article 123(3) EPC*

5. Insofar as the amended claims specify that the claimed tomatoes have to be of the species *Lycopersicon esculentum*, the scope of protection of the claims as granted has been narrowed. However, the question arises whether the further amendments of claims 1 and 2 extend the scope of protection over that of the patent as granted and therefore infringe Article 123(3) EPC.

6. With respect to claim 1, the board considers that the amended feature "which is naturally dehydrated" does not extend the protection conferred. Claim 15 as granted (see Section II, above) characterised the tomatoes as having the "capability of natural dehydration while on a tomato plant". In the board's

*Article 123(2) CBE*

3. La demande telle que déposée comprenait des revendications identiques aux revendications 15 et 16 du brevet délivré. Dans la mesure où ces revendications ont maintenant été modifiées dans la requête principale, leur objet était initialement divulgué. Il découle notamment de la première phrase du résumé de l'invention (page 3, lignes 8 à 10 de la demande publiée) que l'invention a pour objet de fournir des tomates présentant une teneur réduite en eau, c'est-à-dire des tomates avec lesquelles la capacité de déshydratation naturelle est réalisée. La demande divulgue aussi les autres caractéristiques qui apparaissent dans les revendications modifiées, telles que l'appartenance à "l'espèce *Lycopersicon esculentum*" (page 4, lignes 1 et 2, et page 5, lignes 15 à 26 de la demande publiée, où le rétrocroisement avec *Lycopersicon esculentum* est divulgué comme mode de réalisation préféré), une "peau non traitée" (page 4, ligne 27 et page 9, ligne 21) et la "formation de plis sur la peau" (page 3, ligne 28, page 5, ligne 12 et page 6, lignes 11 et 29 de la demande publiée).

4. Par conséquent, les revendications 1 et 2 de la requête principale satisfont aux exigences de l'article 123(2) CBE.

*Article 123(3) CBE*

5. Dans la mesure où les revendications modifiées précisent que les tomates revendiquées doivent appartenir à l'espèce *Lycopersicon esculentum*, l'étendue de la protection des revendications telles que délivrées a été réduite. La question se pose toutefois de savoir si les autres modifications des revendications 1 et 2 étendent cette protection au-delà de celle conférée par le brevet tel que délivré, auquel cas elles seraient contraires à l'article 123(3) CBE.

6. Pour ce qui est de la revendication 1, la Chambre estime que la caractéristique modifiée "déshydraté naturellement" n'étend pas la protection conférée. La revendication 15 du brevet délivré (cf. point II ci-dessus) caractérisait le fruit de tomate par "une capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant

auf der Pflanze" haben. Nach dem Verständnis der Kammer schließt dieser Anspruch nicht nur Früchte ein, bei denen die Fähigkeit zur Dehydratisierung in der Zukunft verwirklicht wird, also noch nicht dehydratisierte Tomaten, sondern auch Früchte, bei denen diese Fähigkeit bereits verwirklicht wurde, also dehydratisierte Tomaten.

7. Die Änderungen in Anspruch 2 sind insofern ähnlich, als sie den beanspruchten Gegenstand auf dehydratisierte Tomatenfrüchte beschränken. Indem die Früchte jedoch durch drei unabhängige Merkmale (unbehandelte Haut, Dehydratisierung der Frucht und Faltung der Haut) charakterisiert werden, entfällt der Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen, der in Anspruch 16 in der erteilten Fassung (s. vorstehende Nr. II) gegeben war. Dies hat zur Folge, dass Anspruch 2 des Hauptantrags – wie die Beschwerdeführerin II richtig bemerkt – nicht mehr voraussetzt, dass die Fruchthaut die Dehydratisierung der Frucht zulässt, damit eine Faltung der Haut erreicht wird. Somit ist, was diesen Aspekt der Definition der Tomatenfrucht angeht, der Schutzbereich des Anspruchs 2 breiter als der eines jeden Anspruchs des erteilten Patents.

8. Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass nur Anspruch 1 des Hauptantrags den Erfordernissen des Artikels 123 (3) EPÜ genügt, nicht aber dessen Anspruch 2. Dem Hauptantrag kann daher nicht stattgegeben werden.

#### *Hilfsantrag I*

##### *Zulässigkeit*

9. Hilfsantrag I wurde erst während der zweiten mündlichen Verhandlung eingereicht. Seine Zulässigkeit ist daher im Lichte von Artikel 13 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) zu beurteilen, d. h. unter Berücksichtigung der Komplexität des neuen Vorbringens, des Stand des Verfahrens und der gebotenen Verfahrensökonomie.

10. Die Einreichung des Antrags war eine Reaktion auf die Feststellung der Kammer, dass Anspruch 2 des Haupt-

understanding, this claim encompasses not only fruits in which the capability of dehydration is going to be realised in the future, i.e. tomatoes which are not yet dehydrated, but also fruits in which the capability has already been realised, i.e. dehydrated tomatoes.

7. The amendments in claim 2 are similar insofar as they limit the claimed subject-matter to dehydrated tomato fruits. However, by characterising the fruits through three independent features (untreated skin, dehydration of the fruit and wrinkling of the skin), they omit the interdependency between these features that was contained in claim 16 as granted (see Section II, above). This omission has the consequence that, as correctly argued by appellant II, claim 2 of the main request no longer requires the fruit skin to permit dehydration of the fruit so as to obtain wrinkling of the skin. Accordingly, in this aspect of the definition of the tomato fruit, the scope of protection of claim 2 is broader than the scope of protection provided by any of the claims of the patent as granted.

8. The board concludes that only claim 1 of the main request, but not its claim 2, complies with the requirements of Article 123(3) EPC. Therefore the main request is not allowable.

#### *Auxiliary request I*

##### *Admissibility*

9. Auxiliary request I was only filed during the second oral proceedings. The admissibility of this request therefore has to be considered in the light of Article 13 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA), taking into account the complexity of the new subject-matter submitted, the current state of the proceedings and the need for procedural economy.

10. The filing of the request was a reaction to the board's announcement that claim 2 of the main request extended

de tomate". La Chambre considère que cette revendication englobe non seulement les fruits dont la capacité de déshydratation sera réalisée à l'avenir, c'est-à-dire les tomates non encore déshydratées, mais également les fruits dont la capacité de déshydratation est déjà réalisée, à savoir les tomates déshydratées.

7. Les modifications de la revendication 2 sont similaires dans la mesure où elles limitent l'objet revendiqué aux fruits de tomate déshydratés, mais en caractérisant les fruits par trois caractéristiques indépendantes (peau non traitée, déshydratation du fruit et formation de plis sur la peau), l'interdépendance qui existait entre ces caractéristiques dans la revendication 16 du brevet tel que délivré (cf. point II ci-dessus) a disparu. Comme l'a fait remarquer à juste titre le requérant II, il en découle que la revendication 2 de la requête principale n'exige plus que la peau du fruit permette la déshydratation du fruit de manière à obtenir la formation de plis sur la peau. Dès lors, dans cet aspect de la définition du fruit de tomate, l'étendue de la protection conférée par la revendication 2 est plus large que celle conférée par n'importe laquelle des revendications du brevet tel que délivré.

8. La Chambre en conclut que si la revendication 1 de la requête principale satisfait aux exigences de l'article 123(3) CBE, tel n'est pas le cas de la revendication 2 de cette même requête. Par conséquent, la requête principale n'est pas admissible.

#### *Requête subsidiaire I*

##### *Recevabilité*

9. La requête subsidiaire I a seulement été déposée pendant la seconde procédure orale. La recevabilité de cette requête doit donc être appréciée à la lumière de l'article 13 du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR), en tenant compte de la complexité des nouveaux éléments produits, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de procédure.

10. La requête a été déposée en réaction à la notification de la Chambre selon laquelle la revendication 2 de la

antrags den Schutzbereich gegenüber der erteilten Fassung erweitere (s. vorstehende Nr. 8). In dieser Hinsicht widersprach die Kammer der Entscheidung der Einspruchsabteilung, die befunden hatte, dass der damalige Hilfsantrag II nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoße.

11. Verglichen mit dem Hauptantrag enthält Hilfsantrag I nur Änderungen in Anspruch 2 (s. vorstehende Nr. XI). Nach dem Wortlaut dieses Anspruchs muss die Tomatenfrucht nach wie vor dehydriert sein, ansonsten wird der Wortlaut von Anspruch 16 in der erteilten Fassung wiederaufgegriffen, wodurch der Zusammenhang zwischen den Merkmalen der unbehandelten Haut, der Dehydratisierung der Frucht und der Faltung der Haut gewahrt bleibt.

12. Diese Änderungen sind weder komplex noch schwer zu verstehen und zu beurteilen. Sie zielen auf den Einwand nach Artikel 123 (3) EPÜ ab, dessentwegen der Hauptantrag zurückgewiesen worden war, und entkräften ihn, und sie führen keinen zusätzlichen Sachverhalt in das Verfahren ein, durch den die andere Partei oder die Kammer überrascht würden. In Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK lässt die Kammer den Hilfsantrag I daher zum Verfahren zu.

*Regel 80 EPÜ und Artikel 123 (2) und (3) EPÜ*

13. Die Gründe, warum Anspruch 1 des Hilfsantrags I (der mit Anspruch 1 des Hauptantrags identisch ist) die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ sowie des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt, hat die Kammer bereits dargelegt (s. vorstehende Nrn. 1 - 6). Sie gelten entsprechend auch für den geänderten Anspruch 2 des Hilfsantrags I. Insbesondere ist die Kammer der Auffassung, dass die Charakterisierung der beanspruchten Tomatenfrüchte als "dehydriert" den Schutzbereich gegenüber Anspruch 16 in der erteilten Fassung nicht erweitert, welcher Früchte einschließt, die infolge ihrer unbehandelten, eine Dehydratisierung erlaubenden Haut dehydriert sind.

the scope of protection as granted (see point 8, above). In this aspect the board did not endorse the opposition division's decision which had found the claims of then auxiliary request II to comply with Article 123(3) EPC.

11. Compared to the main request, auxiliary request I only contains amendments in claim 2 (see Section XI, above). The wording of that claim still requires the tomato fruit to be dehydrated but otherwise reverts to the wording of claim 16 as granted, thereby preserving the interdependency of the features relating to the untreated skin, the dehydration of the fruit and the wrinkling of the skin.

12. These amendments are neither complex nor difficult to understand and assess. They address and overcome the objection under Article 123(3) EPC in view of which the main request was refused, and they do not raise any additional issue that would take the other party or the board by surprise. Thus the board, using its discretion under Article 13(1) RPBA, admits auxiliary request I into the proceedings.

*Rule 80 EPC and Article 123(2),(3) EPC*

13. The reasons why claim 1 of auxiliary request I (which is identical to claim 1 of the main request) fulfils the requirements of Rule 80 EPC as well as those of Article 123(2) and (3) EPC have already been set out (see points 1-6, above). They also apply *mutatis mutandis* to amended claim 2 of auxiliary request I. In particular, the board considers that characterising the claimed tomato fruits as "dehydrated" does not extend the scope of protection of claim 16 as granted, which encompasses fruits that were dehydrated as a consequence of having an untreated skin permitting dehydration.

requête principale élargissait l'étendue de la protection conférée (cf. point 8 ci-dessus). En l'occurrence, la Chambre n'a pas confirmé la décision de la division d'opposition qui avait estimé que les revendications de la requête subsidiaire II étaient conformes à l'article 123(3) CBE.

11. Par rapport à la requête principale, la requête subsidiaire I n'apporte des modifications qu'à la revendication 2 (cf. point XI ci-dessus). Le libellé de cette revendication exige toujours que le fruit de tomate soit déshydraté, mais il s'entend par ailleurs au libellé de la revendication 16 du brevet tel que délivré, préservant par là l'interdépendance des caractéristiques concernant la peau non traitée, la déshydratation du fruit et la formation de plis sur la peau.

12. Ces modifications ne sont ni complexes ni difficiles à comprendre et à apprécier. Elles surmontent l'objection élevée au titre de l'article 123(3) CBE par laquelle la requête principale a été rejetée, et elles ne soulèvent aucune question supplémentaire susceptible de prendre l'autre partie ou la Chambre au dépourvu. Exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 13(1) RPCR, la Chambre décide donc d'admettre la requête subsidiaire I dans la procédure.

*Règle 80 CBE et article 123(2) et (3) CBE*

13. Les raisons pour lesquelles la revendication 1 de la requête subsidiaire I (identique à la revendication 1 de la requête principale) satisfait aux exigences de la règle 80 CBE et de l'article 123(2) et (3) CBE ont déjà été exposées (cf. points 1 à 6 ci-dessus). Elles s'appliquent par analogie à la revendication 2 modifiée de la requête subsidiaire I. En particulier, la Chambre estime que le fait d'attribuer aux fruits de tomate revendiqués la caractéristique "déshydratés" n'élargit pas l'étendue de la protection conférée par la revendication 16 du brevet tel que délivré, celle-ci englobant les fruits déshydratés en raison de leur peau non traitée qui permet la déshydratation.

*Artikel 84 EPÜ*

14. Artikel 84 EPÜ ist kein Einspruchsgrund; ein darauf basierender Einwand wegen mangelnder Klarheit ist daher im Einspruchsverfahren nur insoweit zu prüfen, als er sich gegen Änderungen richtet, die der Patentinhaber im Laufe dieses Verfahrens vorgenommen hat.

15. Die Aufnahme des Merkmals "der Art *Lycopersicon esculentum*" in die Ansprüche 1 und 2 führt nicht zu einem Mangel an Klarheit. Die Beschreibung von Pflanzen durch wissenschaftliche Artenbezeichnungen gemäß einer anerkannten internationalen Nomenklatur ist in der Botanik im Allgemeinen und in der Züchtung im Besonderen gang und gäbe. Solche Bezeichnungen haben für den Fachmann eine eindeutige technische Bedeutung, auch wenn es in der Praxis in bestimmten Situationen, insbesondere bei der F1-Generation einer interspezifischen Kreuzung schwierig sein mag, eine genaue Grenze zwischen den beteiligten Arten zu ziehen.

16. Die Beschwerdeführerin II hatte außerdem einen Einwand mangelnder Klarheit gegen die Einfügung des Merkmals "dehydratisiert" in die Ansprüche 1 und 2 erhoben und vorgebracht, dass sich nicht bestimmen lasse, ob auch teilweise dehydratisierte Tomatenfrüchte unter diesen Begriff fielen. Da in den Ansprüchen jedoch kein Dehydratisierungsgrad angegeben ist, liegt auf der Hand, dass nicht nur vollständig dehydratisierte, sondern auch teilweise dehydratisierte Tomatenfrüchte darunter fallen. Zudem verweist die Kammer darauf, dass der Begriff "Dehydratisierung" bereits in den Ansprüchen 15 und 16 in der erteilten Fassung enthalten war, weshalb sogar fraglich ist, ob die Klarheit angesichts des oben angeführten Grundsatzes (s. Nr. 14) hier überhaupt zu prüfen ist.

17. Die Beschwerdeführerin II hatte außerdem vorgebracht, dass das Vorhandensein zweier unabhängiger Ansprüche gegen Regel 43 (2) EPÜ verstoße, weil die Überlappungen dazu führten, dass der Schutzbereich unklar sei. Wie jedoch in der Entscheidung T 263/05 (ABI. EPA 2008, 329, Nrn. 5.11 bis 5.20 der Entscheidungsgründe) ausführlicher dargelegt, handelt es sich

*Article 84 EPC*

14. Since Article 84 EPC is not a ground for opposition, lack-of-clarity objections based on it have to be examined in opposition proceedings only insofar as they are directed against amendments made by the proprietor in the course of those proceedings.

15. The introduction of the feature "of the species *Lycopersicon esculentum*" in claims 1 and 2 does not cause a lack of clarity. Describing plants by scientific species denominations in accordance with accepted international nomenclature is very common in botany in general and in the breeding profession in particular. Such denominations have a clear technical meaning to the skilled person even if in certain situations, in particular with respect to the F1 generation of an interspecies cross, difficulties in drawing the precise borderline between the species involved may arise in practice.

16. Appellant II further raised a clarity objection against the insertion of the feature "dehydrated" in claims 1 and 2, arguing that it could not be determined whether a partially dehydrated tomato fruit would fall under this term. However, since the claims do not specify any degree of dehydration, it is apparent that they cover not only completely dehydrated but also partially dehydrated fruits. The board furthermore notes that claims 15 and 16 as granted already contained the term "dehydration" so that it may even be questioned whether, in view of the principles mentioned above (see point 14), the issue of clarity is open to scrutiny in this respect at all.

17. Appellant II furthermore argued that the presence of two independent claims contravened Rule 43(2) EPC, as the overlapping scope created unclarity concerning the scope of protection. However, as explained in more detail in decision T 263/05 (OJ EPO 2008, 329, points 5.11 to 5.20 of the reasons), this Rule is an administrative provision which has to be applied in the examination of

*Article 84 CBE*

14. Etant donné que l'article 84 CBE n'est pas un motif d'opposition, les objections pour manque de clarté qui s'en réclament ne doivent être examinées dans la procédure d'opposition que si elles visent des modifications apportées par le titulaire du brevet pendant cette procédure.

15. L'insertion de la caractéristique "de l'espèce *Lycopersicon esculentum*" dans les revendications 1 et 2 n'entraîne aucun manque de clarté. Dans le domaine général de la botanique, et dans celui des obtentions végétales en particulier, il est très courant de décrire les végétaux par leurs appellations scientifiques, conformément à la nomenclature internationale. La signification technique de ces appellations est sans ambiguïté pour l'homme du métier même si dans certaines situations, notamment pour la génération F1 d'un croisement interspécifique, il est parfois difficile, dans la pratique, de délimiter les espèces de façon précise.

16. Le requérant II a par ailleurs élevé une objection pour manque de clarté à l'encontre de la caractéristique "déshydraté" ajoutée dans les revendications 1 et 2, au motif qu'il serait impossible de savoir si ce terme inclut un fruit de tomate partiellement déshydraté. Toutefois, comme les revendications ne précisent pas le degré de déshydratation, il est évident qu'elles ne recouvrent pas seulement les fruits complètement déshydratés mais également les fruits partiellement déshydratés. La Chambre note de surcroît que les revendications 15 et 16 du brevet tel que délivré contenaient déjà le terme "déshydratation", si bien que l'on peut se demander si, vu les principes énoncés plus haut (point 14), la question de la clarté peut même être encore posée à cet égard.

17. Le requérant II a fait valoir également que la présence de deux revendications indépendantes était contraire à la règle 43(2) CBE, au motif que leur recoupement est source d'ambiguïté quant à l'étendue de la protection. Néanmoins, comme cela est expliqué plus en détail dans la décision T 263/05 (JO OEB 2008, 329, points 5.11 à 5.20 des motifs), cette règle est une disposi-

bei dieser Regel um eine Ordnungsvorschrift, die bei der Prüfung von Patentanmeldungen anzuwenden ist, nicht aber im Einspruchsverfahren. Zudem wurde nach Auffassung der Kammer der behauptete Mangel an Klarheit nicht durch die im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen hervorgerufen, da ja schon das Patent in der erteilten Fassung zwei unabhängige Erzeugnisansprüche mit möglicherweise überlappendem Schutzbereich enthielt.

18. Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass keine der in den Ansprüchen 1 und 2 des Hilfsantrags I vorgenommenen Änderungen gegen Artikel 84 EPÜ verstößt.

*Artikel 53 b) EPÜ*

*Allgemeines*

19. Was den Bereich der Pflanzenzüchtung angeht, so enthält Artikel 53 b) EPÜ zwei Ausnahmen von der Patentierbarkeit. Er verbietet zum einen die Patentierung von Pflanzensorten und zum anderen die von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen. Als diese Kammer ihre erste Zwischenentscheidung erließ, enthielten sowohl der damalige Hauptantrag als auch der damalige Hilfsantrag I des Patentinhabers Verfahrensansprüche, die auf Verfahren zur Züchtung von Tomatenpflanzen gerichtet waren, und Erzeugnisansprüche, die auf Tomatenfrüchte und Tomatenpflanzen gerichtet waren. Da die Kammer es für notwendig erachtete, die Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Verfahren im Lichte der Regel 26 (5) EPÜ zu klären, legte sie der Großen Beschwerdekammer entsprechende Rechtsfragen vor.

20. Auf die Antworten hin, die die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/08 vom 9. Dezember 2010 gegeben hat, hat der Beschwerdeführer I die Verfahrensansprüche gestrichen, sodass die jetzigen Anträge nur noch auf Tomatenfrüchte und Tomatenfruchterzeugnisse gerichtete Erzeugnisansprüche enthalten (s. vorstehende Nr. IX). Trotzdem ist die Beschwerdeführerin II der Ansicht, dass die verbliebenen Erzeugnisansprüche noch immer Gegenstände betreffen, die nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit

patent applications, but not in opposition proceedings. In addition, the board considers that, since the patent as granted already contained two independent product claims with possibly overlapping scope of protection, the alleged lack of clarity was not caused by amendments made in the opposition proceedings.

18. The board therefore concludes that none of the amendments introduced into claims 1 and 2 of auxiliary request I contravenes Article 84 EPC.

*Article 53(b) EPC*

*General*

19. With respect to the area of plant breeding, Article 53(b) EPC contains two exceptions from patentability. It prohibits the patenting of, on the one hand, plant varieties and, on the other hand, essentially biological processes for the production of plants. When this board handed down its first interlocutory decision, both the proprietor's main request and auxiliary request I then on file contained process claims directed to methods for breeding tomato plants as well as product claims directed to tomato fruits and tomato plants. Since the board considered that the interpretation of Article 53(b) EPC needed clarification in the light of Rule 26(5) EPC, it referred corresponding questions to the Enlarged Board of Appeal.

20. In view of the responses given by the Enlarged Board in its decision G 1/08 of 9 December 2010, appellant I deleted the process claims so that the claim requests now on file are restricted to product claims directed to tomato fruits or tomato fruit products (see Section IX, above). Nevertheless, appellant II is of the opinion that the remaining product claims are still directed to subject-matter excluded from patentability by Article 53(b) EPC. Its main lines of argument are firstly that the claims are directed to plant varieties which are

tion administrative applicable à l'examen des demandes de brevets et non aux procédures d'opposition. Au demeurant, puisque le brevet délivré contenait déjà deux revendications de produits indépendantes qui se recourent du point de vue de l'étendue de la protection, la Chambre estime que le manque de clarté invoqué ne provient pas des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition.

18. La Chambre en conclut qu'aucune des modifications apportées aux revendications 1 et 2 de la requête subsidiaire I n'est contraire à l'article 84 CBE.

*Article 53b) CBE*

*Généralités*

19. En ce qui concerne les obtentions végétales, l'article 53b) CBE prévoit deux exceptions à la brevetabilité. Il interdit de breveter les variétés végétales d'une part, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux d'autre part. Quand la présente Chambre a rendu sa première décision intermédiaire, la requête principale et la requête subsidiaire I du titulaire du brevet qui figuraient alors dans le dossier contenaient des revendications de procédé portant sur des méthodes pour sélectionner des plants de tomate, ainsi que des revendications de produit portant sur des fruits de tomate et des plants de tomate. Estimant que l'interprétation de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE devait être clarifiée à la lumière de la règle 26(5) CBE, la Chambre a soumis des questions à ce sujet à la Grande Chambre de recours.

20. Au vu des réponses données par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/08 du 9 décembre 2010, le requérant I a supprimé les revendications de procédé de sorte que les requêtes actuellement au dossier sont limitées à des revendications de produit portant sur des fruits de tomate ou des produits de fruits de tomate (cf. point IX ci-dessus). Le requérant II n'en est pas moins d'avis que les revendications de produit restantes portent malgré tout sur des éléments exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE. Il fait

ausgeschlossen sind. Sie begründet dies hauptsächlich damit, dass erstens die Ansprüche Pflanzensorten betreffen, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien, und zweitens ihre Gewährung die in Artikel 53 b) EPÜ verankerte Ausschlussbestimmung für Verfahren aushebeln würde, wie sie von der Großen Kammer in G 1/08 ausgelegt worden sei, wodurch die Absicht des Gesetzgebers, für die ausgeschlossenen Pflanzenzüchtungsverfahren keinen Patentschutz zu gewähren, ins Leere laufen würde.

#### *Verfahrensaspekte*

21. In ihrer Einspruchsschrift hatte die Beschwerdeführerin II sowohl die Verfahrens- als auch die Erzeugnisansprüche des erteilten Patents nach Artikel 53 b) EPÜ 1973 beanstandet. Sie hatte insbesondere geltend gemacht, dass die beanspruchte Tomatenfrucht so zu betrachten sei, als gehe es um eine ausgeschlossene Pflanzensorte. Damit wurde der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ 1973 in Verbindung mit dem Erzeugnisausschluss nach Artikel 53 b) EPÜ 1973 bereits zu Beginn des Einspruchsverfahrens konkret geltend gemacht, wie auch der Beschwerdeführer I in seiner Erwiderung auf die Einspruchsschrift feststellte.

22. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ließ die Beschwerdeführerin II diesen Einwand fallen, nachdem sie die neu in das Verfahren eingeführten damaligen Hilfsanträge II und IIIb zur Kenntnis genommen hatte (die nur auf Tomatenfrüchte gerichtete Erzeugnisansprüche enthielten). Dennoch setzte sich die Einspruchsabteilung in der Sache mit diesem Einwand auseinander (s. S. 7 ihrer Entscheidung), indem sie feststellte, dass die Ansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags II nicht auf eine einzelne Pflanzensorte beschränkt und somit nach Artikel 53 b) und Regel 23b (4) EPÜ 1973 gewährbar seien.

23. Unter diesen Umständen kann der Einwand nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 53 b) EPÜ gegen die auf Tomatenfrüchte gerichteten Erzeugnisansprüche nicht als ein neuer Einspruchsgrund angesehen werden, der gemäß den Entscheidungen G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und G 1/95

excluded from patentability, and secondly that allowing these claims would counteract the process exclusion of Article 53(b) EPC as interpreted in decision G 1/08, thereby frustrating the legislator's aim not to provide patent protection for the excluded plant breeding processes.

#### *Procedural aspects*

21. When filing its notice of opposition, appellant II challenged both process and product claims of the granted patent as not complying with Article 53(b) EPC 1973. In particular, it argued that the claimed tomato fruit had to be regarded as concerning an excluded plant variety. Thus, as also noted by appellant I in its response to the notice of opposition, the ground for opposition under Article 100(a) EPC 1973 in connection with the product exclusion under Article 53(b) EPC 1973 was specifically raised already at the beginning of the opposition procedure.

22. During the oral proceedings before the opposition division, appellant II did not maintain this objection when confronted with the newly introduced auxiliary requests II and IIIb then on file (which contained only product claims directed to tomato fruits). Nevertheless, the opposition division dealt with the objection in substance (see page 7 of its decision) by stating that claims 1 and 2 of auxiliary request II were not limited to a single plant variety and were therefore allowable under Article 53(b) and Rule 23b(4) EPC 1973.

23. Under these circumstances the objection under Article 100(a) EPC in conjunction with Article 53(b) EPC against product claims relating to tomato fruits cannot be regarded as a fresh ground of opposition which may be introduced in the appeal proceedings only with the proprietor's consent according to

essentiellement valoir d'une part que les revendications portent sur des variétés végétales exclues de la brevetabilité, et d'autre part que le fait d'admettre ces revendications reviendrait à contourner l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE tel qu'interprétée dans la décision G 1/08, ce qui irait à l'encontre du but poursuivi par le législateur, à savoir ne pas accorder de protection par brevet aux procédés d'obtention de végétaux.

#### *Aspects procéduraux*

21. Dans son acte d'opposition, le requérant II a contesté les revendications de procédé et de produit du brevet délivré, au motif qu'elles n'étaient pas conformes à l'article 53b) CBE 1973, en faisant notamment valoir que le fruit de tomate revendiqué devait être considéré comme une variété végétale exclue de la brevetabilité. Ainsi, comme l'a fait également remarquer le requérant I dans sa réponse à l'acte d'opposition, le motif d'opposition fondé sur l'article 100a) CBE 1973 en liaison avec l'exclusion de produit au titre de l'article 53b) CBE 1973 était déjà invoqué de façon spécifique au début de la procédure d'opposition.

22. Pendant la procédure orale devant la division d'opposition, le requérant II n'a pas maintenu cette objection lorsqu'il a pris connaissance des nouvelles requêtes subsidiaires II et IIIb introduites dans le dossier, lesquelles contenaient seulement des revendications de produit visant des fruits de tomate. La division d'opposition a néanmoins examiné l'objection sur le fond (cf. page 7 de sa décision), et a constaté que les revendications 1 et 2 de la requête subsidiaire II étaient admissibles au titre de l'article 53b) et de la règle 23ter(4) CBE 1973 parce qu'elles n'étaient pas limitées à une seule variété végétale.

23. Dans ces conditions, l'objection formulée au titre de l'article 100a) CBE ensemble l'article 53b) CBE à l'encontre des revendications de produit portant sur des fruits de tomate ne saurait être considérée comme un nouveau motif d'opposition ne pouvant être introduit dans la procédure de recours

(ABI. EPA 1996, 615) nur mit Zustimmung des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden kann (s. auch T 275/05 vom 20. März 2007, Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

24. Obwohl die Beschwerdeführerin II den obigen Einwand weder in ihrer Beschwerdebegründung noch in ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers I weiterverfolgt hat, brachte sie ihn in der ersten mündlichen Verhandlung vor dieser Kammer (die über vier Jahre vor der zweiten mündlichen Verhandlung stattfand) erneut vor und beantragte, die Große Beschwerdekammer mit Rechtsfragen zur Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Erzeugnisse zu befassen. Auch in ihrem schriftlichen Vorbringen nach der Entscheidung G 1/08 der Großen Kammer präsentierte die Beschwerdeführerin II mehrere Argumente, warum die Erzeugnisansprüche in den Anträgen des Beschwerdeführers I nach Artikel 53 b) EPÜ als nicht patentierbar anzusehen seien. Da der Beschwerdeführer I somit ausreichend Gelegenheit hatte, sich mit diesem Einwand und den Argumenten der Beschwerdeführerin II auseinanderzusetzen, lässt die Kammer diesen Einwand in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK zu und wird ihn im Rahmen dieses Beschwerdeverfahrens prüfen.

#### *Das Konzept der Pflanzensorten*

25. Sowohl der europäische Gesetzgeber (s. Art. 2 (3) Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABI. EPA 1999, 101, nachfolgend "Biotechnologierichtlinie", und R. 26 (4) EPÜ) als auch die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/98 (ABI. EPA 2000, 111) haben dazu beigetragen, die Bedeutung des in Artikel 53 b) EPÜ verwendeten Begriffs der "Pflanzensorten" zu klären. Gemäß der Definition in Regel 26 (4) EPÜ steht "Pflanzensorte" für jede pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die unabhängig davon, ob die Bedingungen für die Erteilung des Sortenschutzes vollstän-

decisions G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) and G 1/95 (OJ EPO 1996, 615) (see also T 275/05 of 20 March 2007, point 1 of the reasons).

24. Although appellant II did not pursue the above objection in its grounds of appeal or in the response to the appellant I's grounds of appeal, it raised the objection again in the course of the first oral proceedings before this board (which took place more than four years before the second oral proceedings) and requested that questions of law relating to the interpretation of the product exclusion contained in Article 53(b) EPC be referred to the Enlarged Board of Appeal. Furthermore, in its written submissions in the aftermath of the Enlarged Board's decision G 1/08, appellant II presented several arguments as to why the product claims contained in appellant I's requests should be regarded as non-patentable under Article 53(b) EPC. Since appellant I therefore had ample opportunity to consider this objection and the supporting arguments brought forward by appellant II, the board, using its discretion under Article 13(1) RBPA, admits and examines the objection in the present appeal procedure.

#### *The concept of plant varieties*

25. Both the European legislator (see Article 2(3) of the Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, OJ EPO 1999, 101, hereinafter "Biotech Directive", and Rule 26(4) EPC) as well as the Enlarged Board of Appeal in its decision G 1/98 (OJ EPO 2000, 111) have contributed to clarifying the meaning of the term "plant varieties" contained in Article 53(b) EPC. According to the definition provided by Rule 26(4) EPC, "plant variety" means any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a plant variety right are fully met, can be (a) defined by the expression of the

qu'avec l'accord du titulaire du brevet conformément aux décisions G 10/91 (JO OEB 1993, 420) et G 1/95 (JO OEB 1996, 615) (voir également la décision T 275/05 du 20 mars 2007, point 1 des motifs).

24. Bien qu'il n'ait pas maintenu l'objection susmentionnée dans les motifs de son recours ou dans sa réponse aux motifs du recours formé par le requérant I, le requérant II a réitéré cette objection lors de la première procédure orale devant la présente Chambre (plus de quatre ans avant la seconde procédure orale) et demandé que soient soumises à la Grande Chambre de recours des questions de droit relatives à l'interprétation de l'exclusion des produits visée à l'article 53b) CBE. Par ailleurs, dans les moyens écrits qu'il a fournis suite à la décision G 1/08 de la Grande Chambre de recours, le requérant II a avancé plusieurs arguments visant à démontrer que les revendications de produit contenues dans les requêtes du requérant I devaient être considérées comme non brevetables en vertu de l'article 53b) CBE. Le requérant I a donc eu largement l'occasion de prendre en compte cette objection ainsi que les arguments avancés par le requérant II. De ce fait, en vertu du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 13(1) RPCR, la Chambre décide d'admettre et d'examiner l'objection dans le cadre de la présente procédure de recours.

#### *Le concept de variétés végétales*

25. Tant le législateur européen (voir l'article 2(3) de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, JO OEB 1999, 101, ci-après dénommée "directive Biotechnologie" et la règle 26(4) CBE) que la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/98 (JO OEB 2000, 111) ont contribué à clarifier le sens du terme "variétés végétales" qui figure à l'article 53b) CBE. D'après la définition donnée dans la règle 26(4) CBE, on entend par "variété végétale" tout ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut : a) être défini par l'expression des

dig erfüllt sind, a) durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert, b) zumindest durch die Ausprägung eines der erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden und c) in Anbetracht ihrer Eignung, unverändert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden kann. Identische oder sehr ähnliche Definitionen finden sich auch in den Bestimmungen des internationalen und europäischen Sortenschutzrechts (s. Art. 5 (2) Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, nachfolgend "EU-Sortenschutzverordnung", und Art. 1 vi) UPOV-Übereinkommen 1991).

26. Gemäß der Entscheidung G 1/98 (a. a. O., Nrn. 3.1 und 3.8 der Entscheidungsgründe) bezieht sich der Verweis in Regel 26 (4) a) EPÜ auf die Ausprägung der Merkmale, die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergibt, auf die vollständige Struktur einer Pflanze oder eines Satzes genetischer Informationen. Das Konzept der Pflanzensorte setzt pflanzliche Gesamtheiten voraus, die nicht nur durch einzelne Merkmale, sondern durch ihr gesamtes Genom definiert sind. Die Große Kammer kam daher zu dem Schluss, dass ein Anspruch auf transgene Pflanzen, die lediglich durch spezifische rekombinante DNA-Sequenzen definiert sind, nicht auf eine Pflanzensorte gerichtet ist. Die einschlägigen Passagen der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) lauten wie folgt:

*"Demgegenüber ist eine Pflanze, die durch einzelne rekombinante DNA-Sequenzen definiert ist, keine individuelle pflanzliche Gesamtheit mit einer vollständigen Struktur [...]. Hier handelt es sich nicht um ein konkretes Lebewesen oder um eine Gesamtheit konkreter Lebewesen, sondern um eine abstrakte und offene Definition, die eine unbestimmte Vielzahl von Einzelindividuen umfasst, die durch einen Teil ihres Genotyps oder durch eine Eigenschaft definiert sind, die ihr durch diesen Teil verliehen wird. Wie in der Vorlageentscheidung eingehender beschrieben ist, sind die in der Streitmeldung beanspruchten transgenen Pflanzen durch*

characteristics that results from a given genotype or combination of genotypes, (b) distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics, and (c) considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged. Identical or very similar definitions are contained in the international and European legislative framework for the protection of plant breeders' rights (see Article 5(2) Council Regulation (EC) No. 2100/94 of 27 July 1994 on Community Plant Variety Rights, hereinafter "CPVR Regulation") and Article 1(vi) UPOV Convention 1991).

26. In accordance with the decision G 1/98 (*supra*, points 3.1 and 3.8 of the reasons), the reference in Rule 26(4)(a) EPC to the expression of the characteristics that results from a given genotype or combination of genotypes is to be understood as a reference to the entire constitution of a plant or a set of genetic information. The concept of plant variety requires plant groupings defined by their whole genome, not merely by individual characteristics. The Enlarged Board has therefore held that a claim to transgenic plants that are characterised merely by specific recombinant DNA sequences is not directed to a plant variety. The relevant passages in decision G 1/98 (*supra*) read as follows:

*"In contrast, a plant defined by single recombinant DNA sequences is not an individual plant grouping to which an entire constitution can be attributed [...]. It is not a concrete living being or grouping of concrete living beings but an abstract and open definition embracing an indefinite number of individual entities defined by a part of its genotype or by a property bestowed on it by that part. As described in more detail in the referring decision, the claimed transgenic plants in the application in suit are defined by certain characteristics allowing the plants to inhibit the growth of plant pathogens (Reasons, point 11, Annex I, point 8). The taxonomic category within the tradi-*

caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement. Des définitions identiques ou très semblables se retrouvent dans le cadre législatif européen et international en matière de protection des droits d'obteneurs (cf. article 5(2) du règlement (CE) du Conseil n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé "règlement PCOV") et l'article 1<sup>er</sup> (vi) Convention UPOV de 1991).

26. Conformément à la décision G 1/98 (cf. points 3.1 et 3.8 des motifs), la référence de la règle 26(4)a) CBE à l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes est une référence faite à l'ensemble de la structure d'une plante ou à un jeu d'informations génétiques. Le concept de variété végétale exige que les ensembles végétaux soient définis par la totalité de leur génome, et non pas simplement par des caractéristiques individuelles. La Grande Chambre de recours a donc estimé qu'une revendication portant sur des plantes transgéniques caractérisées uniquement par des séquences spécifiques d'ADN recombinant ne porte pas sur une variété végétale. Les passages pertinents de la décision G 1/98 s'énoncent comme suit :

*"En revanche, une plante définie par des séquences individuelles d'ADN recombinant ne constitue pas un ensemble végétal individuel auquel il est possible d'attribuer toute une structure [...]. Ce n'est pas un être vivant concret ou un ensemble d'êtres vivants concrets, mais une définition abstraite et ouverte englobant un nombre indéfini d'entités individuelles définies par une partie de leur génotype ou par une propriété que celle-ci leur a conféré. Comme l'a expliqué plus en détail la décision de saisine, les plantes transgéniques revendiquées dans la demande en cause sont définies par certains caractères qui permettent aux plantes d'inhiber la croissance*



bestimmte Merkmale definiert, aufgrund derer die Pflanzen das Wachstum von Pflanzenpathogenen hemmen können (Nr. 11 der Entscheidungsgründe, Anlage I, Nr. 8). Die taxonomische Kategorie innerhalb der traditionellen Klassifizierung des Pflanzenreichs, zu der die beanspruchten Pflanzen gehören, ist nicht angegeben, und es fehlen auch die weiteren Merkmale, die für eine Beurteilung der Homogenität und Stabilität von Pflanzensorten innerhalb einer bestimmten Art erforderlich sind. Daraus ergibt sich, dass die beanspruchte Erfindung weder explizit noch implizit eine einzige Pflanzensorte angibt, ob nun nach der Definition der "Pflanzensorte" in Artikel 1 vi) des UPOV-Übereinkommens von 1991 oder nach einer der anderen oben angeführten Definitionen. Damit gibt sie auch keine Vielzahl von Pflanzensorten an, die zwangsläufig aus mehreren einzelnen Pflanzensorten besteht. Da in den Erzeugnisansprüchen keine spezifischen Pflanzensorten benannt sind, ist der Gegenstand der beanspruchten Erfindung nicht auf eine oder mehrere Pflanzensorten beschränkt oder gar gerichtet."

27. Im vorliegenden Fall sind die Ansprüche des Hilfsantrags I nicht auf vollständige Tomatenpflanzen gerichtet, sondern auf dehydrierte Tomatenfrüchte. Somit stellt sich die Frage, ob der beanspruchte Gegenstand womöglich schon aus diesem Grund dem Ausschluss von Pflanzensorten entgeht. Pflanzensorten werden jedoch nicht nur durch vollständige Pflanzen repräsentiert, sondern auch durch Vermehrungsgut wie Saatgut oder Pflanzenteile. Diesbezüglich sei auf Artikel 5 (3) der EU-Sortenschutzverordnung verwiesen, der "Sortenbestandteile" definiert als bestehend "aus ganzen Pflanzen oder Teilen von Pflanzen, soweit diese Teile wieder ganze Pflanzen erzeugen können". Nach Artikel 13 (2) der EU-Sortenschutzverordnung erstrecken sich die Rechte des Inhabers des gemeinschaftlichen Sortenschutzes außerdem auf bestimmte Handlungen in Bezug auf Sortenbestandteile oder Erntegut der geschützten Sorte. Das UPOV-Übereinkommen von 1991 definiert den Umfang des Züchterrechts in erster Linie durch eine Aufzählung bestimmter Handlungen in Bezug auf Vermehrungsmaterial der geschützten Sorte, erweitert dieses Recht aber

tional classification of the plant kingdom to which the claimed plants belong is not specified, let alone the further characteristics necessary to assess the homogeneity and stability of varieties within a given species. Hence, it would appear that the claimed invention neither expressly nor implicitly defines a single variety, whether according to the definition of 'plant variety' in Article 1(vi) of the UPOV Convention 1991, or according to any of the other definitions of 'plant variety' mentioned above. This also means that it does not define a multiplicity of varieties which necessarily consists of several individual varieties. In the absence of the identification of specific varieties in the product claims, the subject-matter of the claimed invention is neither limited nor even directed to a variety or varieties."

27. In the present case, the subject-matter of the claims of auxiliary request I is not directed to whole tomato plants, but to dehydrated tomato fruits. The question thus arises whether for that reason alone the claimed subject-matter might escape the exclusion of plant varieties. However, a plant variety may be represented not only by whole plants but also by propagating material such as seeds and by parts of plants. It is noted that Article 5(3) CPVR Regulation defines "variety constituents" as "entire plants or parts of plants as far as such parts are capable of producing entire plants". In addition, Article 13(2) CPVR Regulation defines the rights of the holder of a Community plant variety right as covering specific acts in respect of variety constituents or harvested material of the protected variety. The UPOV Convention 1991 defines the scope of the breeders' right primarily by enumerating certain acts in respect of the propagating material of the protected variety, but extends these rights under certain conditions also to acts relating to harvested material (see Article 14(1) and (2) UPOV Convention 1991). The board therefore concludes that claims

d'agents pathogènes (point 11 des motifs et point 8 de l'annexe I de cette décision). La catégorie taxonomique à laquelle appartiennent les plantes revendiquées au sein de la classification traditionnelle du règne végétal n'est pas spécifiée, pas plus que ne le sont les autres caractères dont la présence est nécessaire pour l'appréciation de l'homogénéité et de la stabilité des variétés à l'intérieur d'une espèce donnée. Il semblerait donc que l'invention revendiquée ne définit pas une seule variété, que ce soit expressément ou implicitement, qu'il s'agisse d'une variété répondant à la définition donnée de la "variété végétale" à l'article premier, alinéa vi) de la Convention UPOV de 1991 ou à l'une des autres définitions de la "variété végétale" qui ont été mentionnées ci-dessus. Cela signifie également que l'invention ne définit pas non plus une multiplicité de variétés composée nécessairement de plusieurs variétés individuelles. Les revendications de produit n'identifiant pas de variétés particulières, l'objet de l'invention revendiquée n'est pas limité à une ou plusieurs variété(s) et ne porte même pas sur une ou plusieurs variété(s).

27. Dans la présente affaire, les revendications de la requête subsidiaire I ne portent pas sur des plants de tomate entiers mais sur des fruits de tomate déshydratés. La question se pose donc de savoir si cela constitue un motif suffisant pour que l'objet revendiqué échappe à l'exclusion qui frappe les variétés végétales. Toutefois, une variété végétale peut être représentée non seulement par des végétaux entiers mais également par le matériel de reproduction tel que les graines, et par certaines parties de la plante. Il est à noter que l'article 5(3) du règlement PCOV définit les "constituants variétaux" comme des "végétaux entiers ou [...] parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers". En outre, l'article 13(2) du règlement PCOV définit les droits du titulaire d'un droit de protection communautaire des obtentions végétales comme couvrant certains actes en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée. La Convention UPOV de 1991 définit la portée du droit d'obteneur principalement en énumérant certains actes concernant le matériel de reproduction

unter bestimmten Bedingungen auch auf Handlungen in Bezug auf Erntegut (s. Art. 14 (1) und (2) UPOV-Übereinkommen 1991). Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass Ansprüche, die wie im vorliegenden Fall auf die Früchte einer Pflanze gerichtet sind, die Samen enthalten und daher als Pflanzenteile anzusehen sind, die wieder ganze Pflanzen erzeugen können, durchaus generell unter den in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschluss von Pflanzensorten fallen können.

28. Die pflanzliche Gesamtheit, zu der die beanspruchten Tomaten gehören, beschränkt sich auf Pflanzen der Art *Lycopersicon esculentum*. Sie ist somit nicht so breit und generisch wie die pflanzliche Gesamtheit in dem der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) zugrunde liegenden Fall, in dem transgene Pflanzen beansprucht wurden, die sich zwar durch spezifische rekombinante DNA-Sequenzen auszeichneten, aber innerhalb der traditionellen Klassifizierung des Pflanzenreichs völlig unterschiedlichen taxonomischen Kategorien angehören konnten.

29. Doch selbst eine pflanzliche Gesamtheit, deren Mitglieder alle einer einzelnen Pflanzenart wie der *Lycopersicon esculentum* angehören, ist nicht unbedingt eine Pflanzensorte. Derzeit gibt es mehrere Tausend Tomatensorten, die zu unterschiedlichen Zwecken gezüchtet werden, und jede Tomatensorte basiert auf einem vollständigen Satz genetischer Informationen und weist eine Vielzahl spezifischer Merkmale auf wie z. B. Blättertyp, Pflanzentyp, Wuchshöhe, Pflanzengröße, Saison, Fruchtform, Haut- und Fruchtfleischfarbe, Geschmack oder Krankheits- und Schädlingsresistenz. Im vorliegenden Fall hingegen sind die beanspruchten Tomaten nicht durch eine Vielzahl von Merkmalen definiert, die einen bestimmten Genotyp ergeben, sondern nur durch ein einziges bestimmtes Merkmal, nämlich die (natürliche) Dehydratisierung.

30. Der Kammer ist bewusst, dass ein einziges Merkmal ausreichen kann, um eine bestimmte pflanzliche Gesamtheit von einer anderen, sehr ähnlichen pflanzlichen Gesamtheit, die dieses

which, as in the present case, are directed to plant fruits which contain seeds and which are therefore to be regarded as plant parts capable of producing entire plants may well in general fall under the patent exclusion of plant varieties contained in Article 53(b) EPC.

28. The plant grouping to which the claimed tomatoes belong is restricted to plants belonging to the species *Lycopersicon esculentum*. Thus it is not as broad and generic as the plant grouping in the case underlying the decision G 1/98 (*supra*) where the claimed subject-matter was transgenic plants that, while being characterised by specific recombinant DNA sequences, could belong to completely different taxonomic categories within the traditional classification of the plant kingdom.

29. However, even a plant grouping of which the members all belong to a single plant species such as *Lycopersicon esculentum* is not necessarily a plant variety. There are currently several thousands of tomato varieties grown for various purposes, each tomato variety being based on an entire set of genetic information and having a number of specific features e.g. with respect to leaf type, plant type, plant height, plant size, season, fruit shape, skin colour, flesh colour, taste and resistance to plant diseases and pests. In contrast, in the present case the claimed tomatoes are not defined by a multitude of characteristics resulting in a given genotype, but only by one particular trait, i.e. (natural) dehydration.

30. The board is aware that a single trait may be sufficient to make a given plant grouping distinguishable from another very similar plant grouping not having that trait and thus provide a basis for the

de la variété protégée, mais il étend ces droits sous certaines conditions à des actes relatifs au matériel récolté (cf. article 14 (1) et (2) de la Convention UPOV de 1991). La Chambre en conclut que lorsqu'elles portent, comme c'est le cas en l'espèce, sur des fruits porteurs de graines et pouvant donc être considérés comme des parties de végétaux capables de produire des végétaux entiers, des revendications sont tout à fait susceptibles de tomber généralement sous le régime de l'exclusion des variétés végétales au titre de l'article 53b) CBE.

28. L'ensemble végétal auquel appartiennent les tomates revendiquées est limité aux végétaux de l'espèce *Lycopersicon esculentum*. Il est donc moins large et moins générique que l'ensemble végétal dans l'affaire G 1/98, où les revendications portaient sur des plantes transgéniques qui, bien que caractérisées par des séquences spécifiques d'ADN recombinant, pouvaient appartenir à des catégories taxonomiques complètement différentes au sein de la classification traditionnelle du règne végétal.

29. Néanmoins, même un ensemble végétal dont tous les éléments appartiennent à une seule espèce comme *Lycopersicon esculentum* n'est pas nécessairement une variété végétale. Il existe actuellement plusieurs milliers de variétés de tomates cultivées à des fins diverses. Chacune de ces variétés est basée sur un jeu complet de matériel génétique et sur certaines caractéristiques précises, comme par exemple le type de feuille, le port de la plante, sa hauteur, son poids et sa taille, son rythme saisonnier, la forme des fruits, la couleur de leur peau ou de leur pulpe, leur goût, la résistance de la plante aux maladies et aux parasites. En revanche, les tomates revendiquées dans la présente affaire ne sont pas définies par un ensemble de caractéristiques se traduisant par un génotype donné, mais par une caractéristique unique, à savoir la déshydratation (naturelle).

30. La Chambre n'ignore pas qu'une seule caractéristique peut suffire à distinguer un ensemble végétal d'un autre ensemble végétal très semblable dépourvu de cette caractéristique, et

Merkmal nicht aufweist, unterscheidbar zu machen und somit die Grundlage für die Gewährung eines Sortenschutzrechts für diese spezielle pflanzliche Gesamtheit zu bilden, sofern sie als neue Sorte anzusehen ist (wobei es sich auch um eine im Wesentlichen von einer anderen Sorte abgeleitete Sorte handeln kann, s. Art. 14 (5) b) UPOV 1991 und Art. 13 (6) EU-Sortenschutzverordnung). Es genügt jedoch ein einziges Merkmal in der Regel nicht für die Definition einer Pflanzensorte, wenn nicht neben der Angabe der Art noch weitere Angaben über den tatsächlichen Genotyp der pflanzlichen Gesamtheit bereitgestellt werden. Wie schon gesagt (s. vorstehende Nr. 26), setzt das Konzept der Pflanzensorte voraus, dass eine pflanzliche Gesamtheit nicht nur durch ein bestimmtes individuelles Merkmal, sondern durch ihr vollständiges Genom definiert wird. Es genügt also nicht, wie im vorliegenden Fall von der Beschwerdeführerin II vorgebracht, dass das spezielle Merkmal stabil in die Tomatenpflanzen eingebracht wird, sodass es durch künftige Generationen ererbt werden kann.

31. Die Kammer räumt ein, dass in der Beschreibung des Streitpatents an manchen Stellen der Begriff "Tomatensorten" verwendet wird, z. B. wenn festgestellt wird, dass die Entwicklung von Tomatensorten mit dem Merkmal der natürlichen Dehydratisierung für die Tomatenindustrie von großer Bedeutung ist (s. Absatz [0010] der Beschreibung) oder dass ausgewählte Pflanzen mit anderen *Lycopersicon-esculentum*-Zuchtsorten gekreuzt werden können, um Sorten zu erzeugen, die neben dem reduzierten Wassergehalt noch andere Merkmale aufweisen (s. Absatz [0024] der Beschreibung). Außerdem wurden bestimmte *Lycopersicon-esculentum*-Zuchtlinien, wie in den Beispielen 1 und 2 beschrieben, im Zuchtprogramm zur Entwicklung natürlich dehydratisierter Tomaten verwendet. Dennoch ist der Gegenstand der hier zu untersuchenden Ansprüche nicht auf Tomaten irgendeiner dieser speziellen Sorten oder Zuchtlinien beschränkt. Die Ansprüche lassen vollkommen offen, welche weiteren Merkmale die beanspruchten natürlich dehydratisierten Tomatenfrüchte und die Pflanzen, an denen sie wachsen, noch haben können.

grant of a plant breeders' right for that specific plant grouping if it qualifies as a new variety (which may be an essentially derived variety, see Article 14(5)(b) UPOV 1991 and Article 13(6) CPVR Regulation). Nevertheless, a single trait is in general not sufficient to define a plant variety without providing, apart from an indication of the species, any other indication about the actual genotype of the plant grouping. As already pointed out (point 26, above), the concept of plant variety requires plant groupings to be defined by their whole genome and not merely by a particular individual characteristic. It is therefore not sufficient that, as maintained by appellant II in the present case, the specific trait is inserted into the tomato plants in a stable manner so that it can be inherited by future generations.

31. The board acknowledges that the description of the patent in suit uses at some places the term "tomato varieties", e.g. by stating that the development of tomato varieties with the trait of natural dehydration is highly valuable to the tomato industry (see paragraph [0010] of the description) or that selected plants may be crossed with other *Lycopersicon esculentum* cultivars to create varieties that incorporate characteristics other than reduced fruit water content (see paragraph [0024] of the description). Furthermore, as described in Examples 1 and 2, specific *Lycopersicon esculentum* breeding lines were used in the breeding programme for developing naturally dehydrated tomatoes. Nevertheless, the subject-matter of the claims under consideration is not restricted to tomatoes of any of those specific varieties or breeding lines. The claims leave completely open what further characteristics the claimed naturally dehydrated tomato fruits and the plants on which they grow may have.

donc à servir de base à l'octroi d'un droit d'obteneur pour cet ensemble végétal bien précis s'il est considéré comme une variété nouvelle (laquelle peut très bien être une variété essentiellement dérivée (cf. article 14(5)(b) UPOV 1991 et article 13(6) du règlement PCOV). Toutefois, une unique caractéristique ne suffit généralement pas à définir une variété végétale si, hormis l'indication de l'espèce, aucune autre indication n'est fournie sur le génotype effectif de l'ensemble végétal. Comme il a déjà été souligné (cf. point 26 ci-dessus), le concept de variété végétale exige que les ensembles végétaux soient définis par la totalité de leur génome et non pas uniquement par une caractéristique individuelle particulière. Il ne suffit donc pas, comme l'affirme le requérant II dans la présente affaire, que la caractéristique spécifique soit insérée dans les plants de tomates de façon stable pour pouvoir être héritée par les générations futures.

31. La Chambre admet que la description du brevet litigieux utilise par endroits le terme "variétés de tomates", par exemple là où il est écrit que le développement de variétés de tomates caractérisées par une déshydratation naturelle est très utile pour l'industrie de la tomate (cf. paragraphe [0010] de la description) ou que l'on peut croiser les plants sélectionnés avec d'autres cultivars de *Lycopersicon esculentum* pour créer des variétés qui incorporent d'autres caractéristiques que la teneur réduite en eau de végétation (cf. paragraphe [0024] de la description). En outre, comme décrit aux exemples 1 et 2, des lignées spécifiques de *Lycopersicon esculentum* ont été utilisées dans le programme d'obtention pour développer des tomates déshydratées naturellement. En l'occurrence, l'objet des revendications n'est cependant pas limité à des tomates appartenant à l'une quelconque de ces variétés ou lignées spécifiques. Les revendications laissent entièrement en suspens la question de savoir quelles autres caractéristiques peuvent comporter les fruits de tomate déshydratés naturellement revendiqués et les plants sur lesquels ils poussent.

32. Laut Patentbeschreibung wurden die erfindungsgemäßen Tomatenfrüchte durch Kreuzung und Selektion entwickelt, d. h. durch "klassische" Pflanzenzüchtungsverfahren. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass sie als Pflanzensorte anzusehen sind. Ob eine pflanzliche Gesamtheit eine Pflanzensorte ist, hängt nicht davon ab, wie sie erzeugt wurde, also durch gentechnische Verfahren oder durch herkömmlichere, auf Kreuzung und Selektion beruhende Züchtungsverfahren. Dies hat die Große Beschwerdekammer in der folgenden Passage unter Nummer 5.3 der Entscheidungsgründe von G 1/98 (a. a. O.) klargestellt (s. auch T 1854/07 vom 12. Mai 2010, Nr. 10.4 der Entscheidungsgründe):

*"Wie bereits von der vorliegenden 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."*

*Keine Ausdehnung des Ausschlusses von Pflanzensorten auf Pflanzen im Allgemeinen*

33. Nachdem die Große Kammer in G 1/98 (a. a. O.) festgestellt hatte, dass die dort beanspruchte Erfindung nicht auf eine oder mehrere Pflanzensorten beschränkt oder gar gerichtet sei, befasste sie sich sehr sorgfältig und ausführlich damit, ob sich der Ausschluss von Pflanzensorten negativ auf die Gewährbarkeit von Ansprüchen auswirkt, die Pflanzensorten als mögliche Ausführungsformen umfassen, d. h. ob

32. According to the patent description, the tomato fruits of the invention were developed by crossing and selection, i.e. "classical" plant breeding methods. However, this does not have the automatic consequence that they have to be regarded as a plant variety. The question as to whether a plant grouping constitutes a plant variety does not depend on how it was obtained, i.e. whether it was produced by genetic engineering technology or by more traditional breeding techniques based on crossing and selection. This was made clear by the Enlarged Board of Appeal in the following passage of its decision G 1/98 (*supra*) in point 5.3 of the reasons (see also T 1854/07 of 12 May 2010, point 10.4 of the reasons):

*"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 irrespectively of the origin of the variety."*

*No extension of the exclusion of plant varieties to plants in general*

33. Having ascertained that the claimed invention at issue was neither limited nor even directed to a variety or varieties, the Enlarged Board in its decision G 1/98 (*supra*) carefully considered in great depth the further issue as to whether the exclusion of plant varieties negatively affected the allowability of claims which included plant varieties as possible embodiments, i.e. whether it prohibited the patenting of subject-matter which,

32. D'après la description du brevet, les fruits de tomate selon l'invention ont été développés par croisement et sélection, c'est-à-dire par des méthodes d'obtention classique. Il ne s'ensuit pas toutefois qu'ils doivent être considérés comme une variété végétale. La question de savoir si un ensemble végétal constitue une variété végétale ne dépend pas de son mode d'obtention, comme le génie génétique ou les techniques d'obtention plus traditionnelles fondées sur le croisement et la sélection. La Grande Chambre de recours n'a laissé aucun doute à ce sujet, ainsi qu'il ressort du passage suivant de sa décision G 1/98, point 5.3 des motifs (cf. aussi T 1854/07 du 12 mai 2010, point 10.4 des motifs) :

*"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'obtenteur, et ce indépendamment de l'origine de la variété."*

*Pas d'extension de l'exclusion des variétés végétales aux végétaux en général*

33. Après avoir constaté dans sa décision G 1/98 que l'invention revendiquée en cause n'était pas limitée à une ou plusieurs variétés et ne portait même pas sur une ou plusieurs variétés, la Grande Chambre de recours a examiné attentivement et de manière approfondie l'autre question qui était de savoir si l'exclusion des variétés végétales avait une incidence négative sur l'admissibilité de revendications qui comportent des

er der Patentierung von Gegenständen entgegensteht, die zwar nicht auf eine Pflanzensorte gerichtet sind, aber Pflanzensorten einschließen.

34. Die Große Kammer befand, dass es keinen allgemeinen Grundsatz gebe, nach dem ein Anspruch automatisch vom Patentschutz ausgeschlossen wäre, wenn er eine Ausführungsform umfasse, die nicht den Erfordernissen des EPÜ genüge. Dieser Grundsatz gelte nur in bestimmten Situationen, insbesondere bei der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, nicht aber in anderen (z. B. bei der Prüfung der ausreichenden Offenbarung oder des Ausschlusses von der Patentierbarkeit gemäß Art. 53 a) EPÜ 1973).

35. Die Große Kammer befand ferner, dass dem Ausschluss von Pflanzensorten in Artikel 53 b) EPÜ 1973 die gesetzgeberische Intention zugrunde lag, eine Abgrenzung zwischen Patenten und Pflanzenzüchterrechten als den zwei Schutzrechtsformen für Innovationen im Bereich von Pflanzen vorzunehmen und so dem im UPOV-Übereinkommen von 1961 verankerten Doppelschutzverbot Rechnung zu tragen. Absicht des Gesetzgebers sei es gewesen, Pflanzenzüchterrechte und Patente als ein einziges umfassendes System des gewerblichen Rechtsschutzes aufzufassen, sodass die beiden Schutzrechtsformen zusammen weder Überschneidungen noch Lücken beim Schutz der infrage kommenden Gegenstände aufweisen. Erfindungen, für die kein Sortenschutz erlangt werden konnte, sollten also nach dem EPÜ patentierbar sein, falls sie die weiteren Patentierungserfordernisse erfüllten. Der Umfang des Ausschlusses von der Patentierung sei das Gegenstück zur Verfügbarkeit von Sortenschutz.

36. Die Große Kammer kam zu dem Ergebnis, dass ein Ausschluss vom Patentschutz nach Artikel 53 b) EPÜ 1973 nicht schon dann zum Tragen komme, wenn eine oder mehrere Pflanzensorten unter die Ansprüche fielen. Ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, sei daher nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausge-

whilst not directed to a plant variety, embraced plant varieties.

34. The Enlarged Board found that there was no general principle according to which a claim would become automatically non-patentable if it encompassed an embodiment which did not comply with the requirements of the EPC. This principle applied only in certain contexts, in particular when examining novelty or inventive step, but not in others (e.g. when examining the requirement of sufficiency of disclosure or the exception to patentability pursuant to Article 53(a) EPC 1973).

35. The Enlarged Board furthermore considered that the legislative reason for excluding plant varieties in Article 53(b) EPC 1973 was to delimit patents and plant breeders' rights as the two forms of protection for plant innovation, taking into account the ban on dual protection in the UPOV Convention in its version of 1961. It had been the legislator's intention to consider plant breeders' rights and patents as a single comprehensive system, so that the two forms of protection together permitted neither overlapping nor gaps in the protection of eligible subject-matter. Inventions ineligible under the plant breeders' rights system were thus intended to be patentable under the EPC provided they fulfilled the other requirements of patentability. The extent of the exclusion for patents was the obverse of the availability of plant variety rights.

36. The Enlarged Board concluded that it was not sufficient, for the exclusion of Article 53(b) EPC 1973 to apply, that one or more plant varieties were embraced by the claims. Thus, a claim wherein specific plant varieties are not individually claimed is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC, even though it may embrace plant varieties. The Enlarged Board's conclusion is

variétés végétales comme modes de réalisation possibles, c'est-à-dire si cette exclusion interdit de breveter un objet qui englobe des variétés végétales même s'il ne porte pas sur une variété végétale.

34. La Grande Chambre de recours a conclu qu'il n'existe aucun principe général en vertu duquel une revendication qui englobe un mode de réalisation non conforme aux exigences de la CBE serait automatiquement exclue de la brevetabilité. Ce principe n'est applicable que dans certaines situations, notamment dans l'examen de la nouveauté ou de l'activité inventive, mais pas dans d'autres (par exemple dans l'examen de la suffisance de l'exposé ou de l'exception à la brevetabilité au titre de l'article 53a) CBE 1973).

35. La Grande Chambre de recours a en outre estimé qu'en excluant les variétés végétales à l'article 53b) CBE 1973, le législateur voulait départager les deux formes de protection des innovations végétales que sont les brevets et les droits d'obteneurs, en prenant ainsi en compte l'interdiction de la double protection prévue par la Convention UPOV 1961. Le législateur considérait que les droits d'obteneurs et les brevets devaient constituer un système unique intégré, de telle sorte que les deux formes de protection coexistent sans recoupement ni lacune dans la protection conférée à l'objet éligible. Il était donc prévu que les inventions inéligibles dans le régime des droits d'obteneurs soient brevetables au titre de la CBE pour autant qu'elles satisfassent aux autres critères de brevetabilité. L'étendue de l'exclusion de la protection par brevet est la réplique exacte de l'étendue du droit de protection des variétés végétales qui est accordé.

36. La Grande Chambre de recours en a conclu qu'il ne suffit pas que les revendications englobent une ou plusieurs variétés végétales pour que s'applique l'exclusion visée à l'article 53b) CBE 1973. Dès lors, une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE, même si

schlossen, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasse. Gestützt wird diese Schlussfolgerung der Großen Kammer durch Regel 27 b) EPÜ, die im Zuge der Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie als Regel 23c b) EPÜ 1973 in das europäische Patentrecht eingeführt wurde und in der es heißt, dass biotechnologische Erfindungen auch dann patentierbar sind, wenn sie Pflanzen oder Tiere zum Gegenstand haben, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist.

37. Die Große Kammer untermauerte ihre Rechtsanalyse mit dem Hinweis darauf, dass der breit beanspruchte Gegenstand in dem der Vorlage zugrunde liegenden Fall, nämlich die durch spezifische rekombinante DNA-Sequenzen gekennzeichneten transgenen Pflanzen, nicht durch ein Pflanzenzüchterrecht geschützt werden kann und der auf dem Gebiet der Gentechnik tätige Erfinder keinen angemessenen Schutz erhalten würde, wenn er sich auf bestimmte Pflanzensorten beschränken müsste. Obwohl diese Argumente genau auf die spezielle Technologie des zugrunde liegenden Falles zugeschnitten waren, hat die Große Kammer ihre Schlussfolgerung nicht auf Situationen beschränkt, in denen eine gentechnische Erfindung beansprucht wird.

38. Kernstück ihrer Argumentation ist vielmehr, dass der Ausschluss von Pflanzensorten nur dazu dient, solche Pflanzenerfindungen von der Patentierbarkeit auszuschließen, die dem Sortenschutz nicht zugänglich sind. Den Erzeugnisausschluss des Artikels 53 b) EPÜ generell auf Pflanzenerfindungen auszudehnen, die nicht auf eine Pflanzensorte gerichtet sind, ließe sich mit diesem Gesetzeszweck schwerlich vereinbaren und könnte zu ungewollten Schutzlücken führen. Ob die Erfindung in den Bereich der Gentechnik (wie bei G 1/98) oder in den Bereich der eher herkömmlichen Pflanzenzüchtung (wie hier) gehört, sollte daher keinen Unterschied machen, wenn es darum geht, wie sich der Ausschluss von Pflanzensorten auf die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands auswirkt (s. auch T 1854/07, a. a. O., Nr. 10.4 der Entscheidungsgründe).

corroborated by Rule 27(b) EPC which was introduced into European patent law as Rule 23c(b) EPC 1973 in the course of implementation of the Biotech Directive and which states that biotechnological inventions shall also be patentable if they concern plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety.

37. The Enlarged Board underpinned its legal analysis by emphasising that the broadly claimed subject-matter in the case underlying the referral, i.e. transgenic plants characterised by specific recombinant DNA sequences, could not be protected by a plant breeders' right and that the inventor in the genetic engineering field would not obtain appropriate protection if he were restricted to specific varieties. Notwithstanding these particular arguments made in view of the specific technology involved, the Enlarged Board did not limit its above conclusion to situations where inventions based on genetic engineering are claimed.

38. Rather, the core of its reasoning was the consideration that the exclusion of plant varieties serves only to exclude from patentability those plant inventions which can be protected by plant breeders rights. To extend the product exclusion contained in Article 53(b) EPC generally to a plant invention which is not directed to a plant variety would be difficult to reconcile with this legislative purpose and could lead to undesirable gaps of protection. Whether the invention is in the area of genetic engineering (as in the case underlying decision G 1/98, *supra*) or in the field of more traditional plant breeding, as in the present case, should therefore not make any difference when considering the effect of the exclusion of plant varieties on the patentability of the claimed subject-matter (see also decision T 1854/07, *supra*, point 10.4 of the reasons).

elle peut couvrir des variétés végétales. La conclusion de la Grande Chambre de recours est corroborée par la règle 27b) CBE, introduite dans le droit européen des brevets en tant que règle 23ter(b) CBE 1973 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive Biotechnologie, et qui prévoit que les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

37. La Grande Chambre de recours a étayé son analyse juridique en soulignant que l'objet revendiqué en termes généraux dans l'affaire à la base de la saisine, à savoir les plantes transgéniques caractérisées par des séquences spécifiques d'ADN recombinant, ne pouvait être protégé par un droit d'obtenteur et que l'inventeur dans le domaine du génie génétique ne pourrait obtenir une protection adéquate s'il était limité à des variétés particulières. Bien que ces arguments s'appliquent plus particulièrement à la technologie spécifique concernée, la Grande Chambre de recours n'a pas limité ses conclusions aux inventions basées sur le génie génétique.

38. En fait, le fond de son raisonnement était que l'exclusion des variétés végétales sert uniquement à exclure de la brevetabilité les inventions végétales qui peuvent être protégés par des droits d'obtentors. Généraliser l'exclusion de produit selon l'article 53b) CBE à une invention végétale qui ne porte pas directement sur une variété végétale serait difficilement conciliable avec cet objectif législatif et risquerait d'engendrer des lacunes indésirables dans la protection. Le fait que l'invention ressortisse au domaine du génie génétique (comme dans l'affaire à la base de la décision G 1/98) ou au domaine de la sélection végétale traditionnelle, comme c'est le cas en l'espèce, ne change rien lorsqu'il s'agit de considérer l'incidence de l'exclusion des variétés végétales sur la brevetabilité de l'objet revendiqué (cf. aussi la décision T 1854/07, point 10.4 des motifs).

39. Hätte die Kammer nur den Ausschluss von Pflanzensorten gemäß Artikel 53 b) EPÜ zu betrachten, wäre deshalb ihrer Auffassung nach der Gegenstand der Ansprüche des Hilfsantrags I nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

*Auswirkung des Verfahrensausschlusses auf den beanspruchten Gegenstand*

40. Mit dieser Schlussfolgerung ist die Analyse der von der Beschwerdeführerin II erhobenen Einwände nach Artikel 53 b) EPÜ (s. vorstehende Nr. 20) jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Kammer muss auch auf das Argument eingehen, dass es unabhängig von der Auslegung des Ausschlusses von Pflanzensorten falsch wäre, dem beanspruchten Gegenstand Patentschutz zu gewähren, weil dies den Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen vollkommen wirkungslos machen und damit den gesetzgeberischen Zweck des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses unterminieren würde.

41. Bedeutung und Umfang dieses Verfahrensausschlusses wurden in der Entscheidung G 1/08 (a. a. O.) ausführlich behandelt, die im Vorlageverfahren zu dieser Sache ergangen ist. Obwohl in Regel 26 (5) EPÜ (die im Zuge der Umsetzung der Biotechnologierichtlinie als Regel 23b (5) EPÜ 1973 in das europäische Patentrecht eingeführt wurde) versucht wird, den Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" zu definieren, erachtete die Große Kammer diese Vorschrift für unklar und widersprüchlich. Da Regel 26 (5) EPÜ keine nützlichen Hinweise zur Auslegung dieses Begriffs liefere, müsse dieser eigenständig ausgelegt werden.

42. Die Große Kammer gelangte zu dem Schluss, dass ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der geschlechtlichen Kreuzung des gesamten Pflanzengenoms und der anschließenden Selektion von Pflanzen umfasst oder aus diesen Schritten besteht, grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, weil es im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ "im Wesentlichen biologisch" ist. Die ausgeschlossenen Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass die Merk-

39. The present board therefore takes the view that, if it only had to consider the exclusion of plant varieties in Article 53(b) EPC, the subject-matter of the claims of auxiliary request I would not be excluded from patentability.

*Impact of the process exclusion on claimed subject-matter*

40. However, the above conclusion does not yet terminate the analysis of the objections raised by appellant II under Article 53(b) EPC (see point 20, above). The board still has to address the further argument that, irrespective of the interpretation of the exclusion of plant varieties, it would be wrong to allow the claimed subject-matter to be patented, since this would render the exclusion of essentially biological processes for the production of plants completely ineffective, thereby frustrating the legislative purpose behind the process exclusion in Article 53(b) EPC.

41. The meaning and the scope of this process exclusion were considered in detail in decision G 1/08 (*supra*) on referral in the present case. Although Rule 26(5) EPC (which was introduced into European patent law as Rule 23b(5) EPC 1973 in the framework of implementation of the Biotech Directive) attempts to define the term "essentially biological process for the production of plants", the Enlarged Board considered this provision as unclear and self-contradictory. Since Rule 26(5) EPC did not provide any useful guidance on the interpretation of the above term, the latter had to be interpreted on its own authority.

42. The Enlarged Board came to the conclusion that any non-microbiological process for the production of plants which contains or consists of the steps of sexually crossing the whole genome of plants and of subsequently selecting plants is in principle excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC. Excluded processes are characterised by the fact that the traits of the plants resulting from the crossing are determined by the underlying natural

39. Par conséquent, la présente Chambre est d'avis que si elle avait uniquement eu à examiner l'exclusion des variétés végétales au titre de l'article 53b) CBE, l'objet des revendications de la requête subsidiaire I ne serait pas exclu de la brevetabilité.

*Incidence sur l'objet revendiqué de l'exclusion des procédés*

40. La conclusion qui précède ne met cependant pas fin à l'analyse des objections soulevées par le requérant II au titre de l'article 53b) CBE (cf. point 20 ci-dessus). La Chambre doit encore examiner l'argument selon lequel, indépendamment de l'interprétation donnée à l'exclusion des variétés végétales, breveter l'objet revendiqué rendrait sans aucun effet l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et irait à l'encontre du but que poursuivait le législateur en excluant les procédés par le biais de l'article 53b) CBE.

41. La signification et la portée de cette exclusion des procédés a été analysée en détail dans la décision G 1/08, dans le cadre de la procédure de saisine relative à l'affaire en question. Même si la règle 26(5) CBE (introduite dans le droit européen des brevets en tant que règle 23ter(5) CBE 1973 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive Biotechnologie) tente de définir l'expression "procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux", la Grande Chambre de recours a jugé cette disposition floue et contradictoire. La règle 26(5) CBE ne fournissant aucune orientation utile sur l'interprétation à donner à cette expression, il est nécessaire de l'interpréter telle quelle.

42. La Grande Chambre de recours est arrivée à la conclusion qu'un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux et à sélectionner ultérieurement des végétaux, ou un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui est constitué desdites étapes, est en principe exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE. Les procédés exclus se définissent

male der aus der Kreuzung hervorgehenden Pflanzen durch das zugrunde liegende natürliche Phänomen der Meiose determiniert werden, das das Erbgut der gezüchteten Pflanzen bestimmt (s. G 1/08, a. a. O., Nr. 6.4.2.3 der Entscheidungsgründe). Ein Verfahren entgeht dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ nicht allein schon deshalb, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion einen technischen Verfahrensschritt enthält, der dazu dient, die Ausführung der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung des gesamten Pflanzengenoms oder der anschließenden Selektion von Pflanzen zu ermöglichen oder zu unterstützen. Eine Ausnahme bilden lediglich Verfahren, die innerhalb der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt enthalten, der selbst ein Merkmal in das Genom einführt oder ein solches modifiziert.

43. In Anbetracht dieser Entscheidung überrascht es nicht, dass der Beschwerdeführer I sämtliche Verfahrensansprüche in seinen aktuellen Anträgen (s. vorstehende Nrn. IX und XI) gestrichen hat. Den in G 1/08 (a. a. O.) aufgestellten Grundsätzen zufolge fielen die Verfahrensansprüche im erteilten Patent und in den Anträgen des Beschwerdeführers I, die während des Vorlageverfahrens vor der Großen Kammer anhängig waren, unter den Verfahrensausschluss des Artikels 53 b) EPÜ, denn Grundlage und Bestandteile waren Schritte der geschlechtlichen Kreuzung des gesamten Pflanzengenoms und der anschließenden Selektion von Pflanzen durch Screenen auf verringerten Wassergehalt, und keiner der Ansprüche schien einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt zu enthalten, der selbst ein Merkmal in das Genom einführt oder ein solches modifiziert.

44. Die Beschwerdeführer II vertrat jedoch die Auffassung, dass die Streichung der Verfahrensansprüche nicht ausreiche, um dem Verfahrensausschluss des Artikels 53 b) EPÜ zu entgehen. Ihre Argumentation lässt sich wie folgt zusammenfassen: Es sei rechtspolitisch unsinnig, im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen von der Patentierbarkeit auszuschließen und auf der

phenomenon of meiosis which is responsible for the genetic make-up of the plants produced (see decision G 1/08, *supra*, point 6.4.2.3 of the reasons). A process does not escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, a step of a technical nature which serves to enable or assist the performance of the steps of sexually crossing the whole genome of plants or of subsequently selecting plants. An exception has to be made only with respect to processes which contain within the steps of sexually crossing and selecting an additional step of a technical nature, which step by itself introduces or modifies a trait in the genome.

43. In view of the above ruling, the deletion of all the method claims in appellant I's present claim requests (see Sections IX and XI, above) did not come as a surprise. It follows from the principles stated in decision G 1/08 (*supra*) that the method claims in the patent as granted and in appellant I's claim requests at the time when the case was before the Enlarged Board fell under the process exclusion of Article 53(b) EPC. For they were based on and contained steps of sexually crossing the whole genome of plants and of subsequently selecting plants by screening for reduced fruit water content, and none of them appeared to contain an additional step of a technical nature which by itself introduced or modified a trait in the genome.

44. Appellant II took the view, however, that the deletion of the method claims was not sufficient to escape the process exclusion of Article 53(b) EPC. Its line of argument can be summarised as follows. As a matter of legislative policy, it would not make any sense to exclude, on the one hand, essentially biological processes for the production of plants from patentability and to allow, on the other hand, patents on plants which,

par le fait que les caractères des végétaux issus du croisement dépendent du phénomène naturel sous-jacent de la méiose qui détermine la composition génétique des végétaux obtenus (cf. décision G 1/08, point 6.4.2.3 des motifs). Un procédé n'échappe pas à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE au seul motif qu'il contient, en tant qu'étape supplémentaire ou en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection, une étape de nature technique qui a pour but de permettre ou de soutenir l'exécution des étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux ou à sélectionner ultérieurement des végétaux. Il ne peut être dérogé à l'exclusion que si le procédé contient, dans le cadre des étapes de croisement par voie sexuée et de sélection, une étape supplémentaire de nature technique qui, de façon autonome, introduit un caractère dans le génome.

43. Vu les conclusions ci-dessus, la suppression de toutes les revendications de méthode dans les requêtes actuelles du requérant I (cf. points IX et XI) n'a pas de quoi surprendre. Il découle des principes énoncés dans la décision G 1/08 que les revendications de méthode figurant dans le brevet délivré et dans les requêtes du requérant I au moment où l'affaire était devant la Grande Chambre de recours tombaient sous le coup de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE. En effet, elles reposaient sur – ou contenaient – des étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux et à sélectionner ultérieurement des végétaux en détectant une teneur réduite en eau de végétation, et aucune d'entre elles ne semblait contenir une étape supplémentaire de nature technique qui, de façon autonome, introduisait un caractère dans le génome ou modifiait un caractère dans le génome.

44. Le requérant II a toutefois estimé que la suppression des revendications de méthode ne suffisait pas à éviter l'exclusion de procédé prévue par l'article 53b) CBE. Son argumentation peut se résumer comme suit : du point de vue du législateur, il serait illogique d'exclure de la brevetabilité les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux tout en autorisant la protection par brevet de végétaux qui, selon la divul-



anderen Seite Patente auf Pflanzen zuzulassen, die laut der Offenbarung der Erfindung durch ein ausgeschlossenes Verfahren erzeugt würden. Die Gründe des Gesetzgebers für den Ausschluss dieser Verfahren müssten respektiert werden und implizierten zwangsläufig, dass auch Pflanzen oder Pflanzenteile von der Patentierbarkeit auszuschließen seien, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren erzeugt würden. Alles andere würde zu einem uneinheitlichen Rechtsrahmen führen. Das EPÜ dürfe nicht so widersprüchlich ausgelegt werden, auch wenn es keine ausdrückliche Ausschlussbestimmung für die Erzeugnisse aus im Wesentlichen biologischen Pflanzenzüchtungsverfahren gebe.

45. Dass die Gewährung der Erzeugnisansprüche im vorliegenden Fall der Entscheidung des Gesetzgebers zuwiderlaufen würde, die in Artikel 53 b) EPÜ genannten Verfahren von der Patentierbarkeit auszuschließen, lässt sich nach Ansicht der Kammer durch eine Betrachtung des Schutzzumfangs untermauern, den ein Erzeugnis- bzw. ein Verfahrensanspruch gewährt. Nach anerkannten Grundsätzen des Patentrechts gewährt ein Erzeugnisanspruch absoluten Schutz (s. G 2/88, ABI. EPA 1990, 93, Nr. 5 der Entscheidungsgründe), und der Patentinhaber erlangt insbesondere das Recht, anderen die Herstellung oder Verwendung des patentierten Erzeugnisses zu untersagen (s. G 2/06, ABI. EPA 2009, 306, Nr. 25 der Entscheidungsgründe; Art. 28.1 a) TRIPS-Übereinkommen und die entsprechenden Bestimmungen in den nationalen Gesetzen der Vertragsstaaten). Demgegenüber ist der Schutz, den ein Verfahrensanspruch für die Herstellung eines Erzeugnisses gewährt, enger, denn er erstreckt sich im Grunde nur auf die Verwendung des Verfahrens und die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse (s. Art. 64 (2) EPÜ, Art. 28.1 b) TRIPS-Übereinkommen). Ein Anspruch auf ein Erzeugnis gewährt dem Patentinhaber also einen Schutz, der generell den Schutz mit umfasst, den ein auf das Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses gerichteter Patentanspruch bietet.

46. Würden im vorliegenden Fall die Erzeugnisansprüche des Hilfsantrags I gewährt, so würde grundsätzlich jeglicher Akt der Herstellung und Verwendung der beanspruchten dehydrierten

according to the disclosure of the invention, are produced by an excluded process. The legislator's reasons for excluding these processes had to be respected and necessarily implied the exclusion of plants or plant parts that are produced by essentially biological processes. To hold otherwise would lead to an inconsistent legal framework. The EPC should not be interpreted in such a self-contradictory way even in the absence of an explicit provision excluding the products of essentially biological plant production processes.

45. The argument that allowing the product claims in the present case would be inconsistent with the legislator's decision to exclude the processes specified in Article 53(b) EPC may, in the board's view, be underpinned by considering the respective scope of protection conferred by product and process claims. According to established principles of patent law, the protection conferred by a product claim is absolute (see decision G 2/88, OJ EPO 1990, 93, point 5 of the reasons) and the patent proprietor has in particular the right to exclude others from making or using the patented product (see decision G 2/06, OJ EPO 2009, 306, point 25 of the reasons; Article 28.1(a) TRIPS Agreement and the corresponding provisions of the national laws of the contracting states). In contrast, the protection conferred by a process claim for making a product is narrower since it basically covers only the use of the process and the products directly obtained by it (see Article 64(2) EPC, Article 28.1(b) TRIPS Agreement). Hence, a claim to a product provides the patent proprietor with protection that generally encompasses the protection provided by a patent claim for the process of making the product.

46. If in the present case the product claims of auxiliary request I were allowed, any act of making and using the claimed dehydrated tomato fruits would in principle fall under the prerogative of

gation de l'invention, sont produits au moyen d'un procédé exclu. Les raisons pour lesquelles le législateur a voulu exclure ces procédés doivent être respectées, et elles impliquent nécessairement l'exclusion des végétaux ou des parties de végétaux produits par des procédés essentiellement biologiques. L'approche inverse aboutirait à un cadre juridique incohérent. Même en l'absence de dispositions explicites excluant les produits issus de procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, la CBE ne doit pas être interprétée d'une façon aussi contradictoire.

45. L'argument du requérant II selon lequel admettre en l'espèce les revendications de produits serait incompatible avec la décision du législateur d'exclure les procédés visés à l'article 53b) CBE peut être corroboré, selon la chambre, par la prise en considération de l'étendue respective des protections conférées par les revendications de produits et de procédés. En vertu des principes établis du droit des brevets, la protection conférée par une revendication de produit est absolue (cf. décision G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 5 des motifs) et le titulaire du brevet a notamment le droit d'interdire à autrui de fabriquer ou d'utiliser son produit breveté (cf. décision G 2/06, JO OEB 2009, 306, point 25 des motifs; article 28.1(a) de l'Accord sur les ADPIC et dispositions correspondantes des lois nationales des Etats contractants). En revanche, la protection conférée par une revendication de procédé pour fabriquer un produit est plus étroite puisqu'elle ne couvre en principe que l'utilisation du procédé et les produits obtenus directement par ce procédé (cf. article 64(2) CBE et article 28.1(b) de l'Accord sur les ADPIC). Par conséquent, une revendication de produit donne au titulaire du brevet une protection qui englobe généralement la protection apportée par une revendication portant sur le procédé servant à obtenir ce produit.

46. Dans la présente espèce, si les revendications de produits de la requête subsidiaire I étaient admises, l'obtention et l'utilisation des fruits de tomates déshydratés revendiqués relèverait en

ten Tomatenfrüchte unter die Ausschlussbefugnis des Patentinhabers fallen. Infolgedessen könnte der Patentinhaber anderen die Verwendung des im Wesentlichen biologischen Pflanzenzüchtungsverfahrens untersagen, das in der Patentbeschreibung gelehrt wird und das Gegenstand der gestrichenen Verfahrensansprüche war. Betrachtet man nämlich die Merkmale des Züchtungsverfahrens, so wie es in Anspruch 1 in der erteilten Fassung definiert ist ("Züchten von Tomatenpflanzen, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Früchte erzeugen, umfassend die Schritte: Kreuzen [...]; Züchten von Pflanzen aus der ersten Generation von Hybridsamen; [...] Züchten von Pflanzen aus den Samen der jüngsten Hybridgeneration; Belassen der Pflanzen [sic] über den Punkt des normalen Reifens hinaus auf der Staude; und Screenen auf verringerten Wassergehalt der Früchte, wie durch die verlängerte Konservierung der reifen Frucht und Faltung der Fruchthaut angezeigt."), so zeigt sich, dass dieses Verfahren nicht ohne die Erzeugung und Verwendung der in Hilfsantrag I beanspruchten Tomatenfrüchte durchgeführt werden kann.

47. Angesichts dieser Überlegungen stellt sich die Frage, ob eine Gewährung der Erzeugnisansprüche im vorliegenden Fall tatsächlich der in G 1/08 (a. a. O., Nr. 6.4.2.3 der Entscheidungsgründe) dargelegten Absicht des Gesetzgebers zuwiderlaufen würde, der "diejenigen Pflanzenzüchtungsverfahren vom Patentschutz ausschließen wollte, die [...] die herkömmlichen Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten waren." Den Verfahrensausschluss bei der Prüfung von Erzeugnisansprüchen vollkommen außer Acht zu lassen, würde generell dazu führen, dass Patentanmelder und -inhaber bei zahlreichen Erfindungen aus dem Bereich der Pflanzenzüchtung den Ausschluss von Verfahren nach Artikel 53 b) EPÜ leicht dadurch umgehen könnten, dass sie auf Erzeugnisansprüche zurückgreifen, die einen breiten Schutz bieten und auch den Schutz mit einschließen, den ein unter die Ausschlussbestimmung fallender Verfahrensanspruch bieten würde. Zumindest *prima facie* scheint das einer zweckgerichteten Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ zuwiderzulaufen.

the patent proprietor. This would have the consequence that the proprietor could prevent others from using the essentially biological plant breeding method which is taught in the description of the patent and which was the subject-matter of the deleted method claims. In fact, if one takes into account the features of the breeding method as defined in claim 1 as granted ("breeding tomato plants that produce tomatoes with reduced fruit water content comprising the steps of: crossing [...]; growing plants from the first generation of hybrid seeds; [...] growing plants from the seeds of the most recent hybrid generation; allowing plants [sic] 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"), it appears that this method cannot be performed without producing and using the tomato fruits claimed in auxiliary request I.

47. In view of the above considerations, the question arises whether allowing the product claims in the present case would effectively negate the legislator's intention as identified in decision G 1/08 (*supra*, see point 6.4.2.3 of the reasons) "to exclude from patentability the kind of plant breeding processes which were the conventional methods for the breeding of plant varieties". Disregarding the process exclusion in the examination of product claims altogether would have the general consequence that for many plant breeding inventions patent applicants and proprietors could easily overcome the process exclusion of Article 53(b) EPC by relying on product claims providing a broad protection which encompasses that which would have been provided by an excluded process claim. At least *prima facie* this would appear to be at odds with a purposive construction of Article 53(b) EPC.

principe du droit exclusif du titulaire du brevet. En conséquence, celui-ci pourrait empêcher autrui d'utiliser la méthode essentiellement biologique d'obtention de végétaux enseignée dans la description du brevet, qui constituait l'objet des revendications de méthode supprimées. En fait, si l'on tient compte des caractéristiques de la méthode d'obtention définie dans la revendication 1 du brevet tel que délivré ("sélectionner des plants de tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, comprenant les étapes consistant à : croiser [...]; cultiver des plants à partir de la première génération de graines hybrides; [...] cultiver des plants à partir des graines de la génération hybride la plus récente; laisser les plants [sic] sur pied après le point normal de mûrissement; et 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"), il ressort que cette méthode ne peut être mise en œuvre sans produire et utiliser les fruits de tomates revendiqués dans la requête subsidiaire I.

47. Compte tenu de ce qui précède, la question se pose de savoir si le fait d'admettre en l'espèce les revendications de produits irait effectivement à l'encontre de l'intention du législateur mise en évidence dans la décision G 1/08 (cf. point 6.4.2.3 des motifs), à savoir "exclure de la brevetabilité les procédés d'obtention de végétaux qui correspondaient aux procédés classiques d'obtention de variétés végétales". Ignorer complètement l'exclusion des procédés lors de l'examen de revendications de produits aurait généralement comme conséquence que pour de nombreuses inventions portant sur des obtentions végétales, les demandeurs et titulaires de brevets pourraient facilement contourner l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE en se rabattant sur des revendications de produits qui confèrent une large protection et englobent celle qu'aurait offerte une revendication de procédé exclue. Ceci serait, du moins de prime abord, en contradiction avec une interprétation téléologique de l'article 53b) CBE.

*Durch die Entscheidung G 1/98 und Regel 27 b) EPÜ nicht geklärte Frage*

48. Nach Auffassung der Kammer wurde diese Argumentation in der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) weder explizit noch implizit mit behandelt. Die Große Beschwerdekammer kam zwar zu dem Schluss, dass ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasst (s. vorstehende Nr. 36), doch die Begründung für diese Schlussfolgerung zielte nur auf Bedeutung und Umfang des Ausschlusses von Pflanzensorten ab. Die mögliche Auswirkung des in Artikel 53 b) EPÜ 1973 verankerten Verfahrensausschlusses auf Ansprüche für Pflanzen oder Pflanzenteile wurde nicht thematisiert. Dies lässt sich dadurch erklären, dass der dem Vorlageverfahren G 1/98 (a. a. O.) zugrunde liegende Fall transgene Pflanzen betraf, die nicht anhand eines auf Kreuzung und Selektion basierenden Züchtungsverfahrens, sondern mittels moderner Gentechnik erzeugt worden waren.

49. Desgleichen interpretiert die Kammer Regel 27 b) EPÜ dahin gehend, dass sie den Umfang des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Erzeugnisausschlusses beschränken soll, nicht aber den des Verfahrensausschlusses. Hätte der Gesetzgeber klarstellen wollen, dass durch im Wesentlichen biologische Pflanzenzüchtungsverfahren hergestellte Erzeugnisse, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, dem Patentschutz zugänglich sein sollten, so wäre zu erwarten gewesen, dass er dies in Regel 27 c) EPÜ zum Ausdruck gebracht hätte (gemäß dieser Regel sind durch ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren gewonnene Erzeugnisse als patentierbar anzusehen, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt). Dies ist jedoch nicht geschehen. Überdies hält es die Kammer in Anbetracht des Artikels 164 (2) EPÜ für fraglich, ob eine Vorschrift der Ausführungsordnung die Wirkung einer Vorschrift des Übereinkommens einschränken kann, die diese bei einer eigenständigen Auslegung hätte.

*Issue not settled by decision G 1/98 and Rule 27(b) EPC*

48. In the board's view, decision G 1/98 (*supra*) did not deal with this line of argumentation, either explicitly or implicitly. It is true that the Enlarged Board came to the conclusion that a claim wherein specific plant varieties are not individually claimed is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC 1973, even though it may embrace plant varieties (see point 36, above). However, the reasons underlying this conclusion only concerned the meaning and the scope of the exclusion of plant varieties. The issue of a possible impact of the process exclusion in Article 53(b) EPC 1973 on claims for plants or plant material was not addressed. This can be explained by the fact that the case underlying the referral leading up to decision G 1/98 (*supra*) concerned transgenic plants that were produced by modern genetic technology, rather than by a breeding method based on crossing and selection.

49. In a similar vein, Rule 27(b) EPC is understood by the board as aiming at restricting the scope of the product exclusion in Article 53(b) EPC, not of the process exclusion. If the legislator had intended to clarify that products obtained by essentially biological plant production processes, other than a plant variety, should not be excluded from patentability, then this could have been expected to be expressed in Rule 27(c) EPC (according to this provision, products obtained by means of a microbiological or other technical process other than a plant or animal variety are to be regarded as patentable). However, this was not done. The board furthermore considers that, in the light of Article 164(2) EPC, it appears questionable whether a provision of the Implementing Regulations could mitigate an effect which a provision of the Convention would have if interpreted on its own authority.

*Question non résolue par la décision G 1/98 et la règle 27b) CBE*

48. Selon la Chambre, la décision G 1/98 n'abordait cette argumentation ni explicitement ni implicitement. Certes, 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 de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE 1973, même si elle peut couvrir des variétés végétales (cf. point 36 ci-dessus), mais les motifs à la base de cette conclusion avaient seulement trait à la signification et à l'étendue de l'exclusion des variétés végétales. L'incidence éventuelle de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE 1973 sur les revendications portant sur des végétaux ou du matériel végétal n'y était pas abordée. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'affaire ayant donné lieu à la saisine dans la décision G 1/98 concernait des plantes transgéniques produites par les techniques modernes du génie génétique, et non par une méthode d'obtention fondée sur le croisement et la sélection.

49. De même, la Chambre estime que la règle 27b) CBE vise à restreindre la portée de l'exclusion des produits visée à l'article 53b) CBE et non la portée de l'exclusion des procédés. Si le législateur avait voulu indiquer clairement que les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, autres qu'une variété végétale, ne devaient pas être exclus de la brevetabilité, il y a lieu de croire qu'il aurait pu le faire par le biais de la règle 27c) CBE, en vertu de laquelle sont considérés comme brevetables les produits obtenus au moyen d'un procédé microbiologique ou d'autres procédés techniques, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une variété végétale ou d'une race animale. Or il ne l'a pas fait. La Chambre considère en outre qu'à la lumière de l'article 164(2) CBE, il semble douteux qu'une disposition du règlement d'exécution de la CBE puisse atténuer l'incidence qu'aurait une disposition de la Convention si elle était interprétée telle quelle.

*Auslegung anderer Verfahrensaus-  
schlüsse – Beispiel der Regel 28 c) EPÜ*

50. Die Rechtsprechung kennt Situationen, in denen sich eine Ausschlussbestimmung für bestimmte Verfahren oder Verwendungen auf die Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen auswirken kann. So werden nach Regel 28 c) EPÜ keine europäischen Patente für biotechnologische Erfindungen erteilt, die die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen und kommerziellen Zwecken zum Gegenstand haben. In ihrer Entscheidung G 2/06 (a. a. O.) kam die Große Kammer zu dem Ergebnis, dass diese Vorschrift die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse verbietet, die – wie in der Anmeldung beschrieben – zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig mit der Zerstörung der menschlichen Embryonen einhergeht, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, selbst wenn dieses Verfahren nicht Teil der Ansprüche ist. Unter Nummer 22 der Entscheidungsgründe befasste sie sich mit dem Gegenargument der Patentanmelderin, dass die Verwendung menschlicher Embryonen beansprucht werden müsse, damit das Verbot nach Regel 28 c) EPÜ greife:

*"In dieser Regel (und in der entsprechenden Bestimmung der Richtlinie) werden Ansprüche jedoch gar nicht erwähnt, vielmehr wird auf die 'Erfindung' im Kontext ihrer Verwertung Bezug genommen. Was es zu betrachten gilt, ist nicht nur der explizite Wortlaut der Ansprüche, sondern die gesamte technische Lehre der Anmeldung im Hinblick darauf, wie die Erfindung auszuführen ist. Bevor menschliche embryonale Stammzellkulturen verwendet werden können, müssen sie hergestellt werden. Da in dem der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fall die einzige Lehre, wie die Erfindung der Herstellung menschlicher embryonaler Stammzellkulturen auszuführen ist, in der Verwendung (und damit der Zerstörung) menschlicher Embryonen besteht, fällt diese Erfindung unter das Verbot nach Regel 28 c) [...]. Die Anwendung der Regel 28 c) [...] darauf zu beschränken, was ein Anmelder explizit in seinem Anspruch erwähnt, hätte die unerwünschte Folge, dass es lediglich einer klugen und geschickten*

*Interpretation of other process exclu-  
sions – the example of Rule 28(c) EPC*

50. The case law shows that there are situations where an exclusionary provision referring to specific processes or uses may have an impact on the allowability of product claims. According to Rule 28(c) EPC, European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which concern the uses of human embryos for industrial or commercial purposes. In its decision G 2/06 (*supra*) the Enlarged Board concluded that this provision forbids the patenting of claims directed to products which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which said products are derived, even if the said method is not part of the claims. The patent applicant's counter-argument that, in order to fall under the prohibition of Rule 28(c) EPC, the use of human embryos must be claimed was dealt with in point 22 of the reasons for the decision as follows:

*"However, this Rule (as well as the corresponding provision of the Directive) does not mention claims, but refers to 'invention' in the context of its exploitation. What needs to be looked at is not just the explicit wording of the claims but the technical teaching of the application as a whole as to how the invention is to be performed. Before human embryonic stem cell cultures can be used they have to be made. Since in the case referred to the Enlarged Board the only teaching of how to perform the invention to make human embryonic stem cell cultures is the use (involving their destruction) of human embryos, this invention falls under the prohibition of Rule 28(c) [...]. To restrict the application of Rule 28(c) [...] to what an applicant chooses explicitly to put in his claim would have the undesirable consequence of making avoidance of the patenting prohibition merely a matter of clever and skilful drafting of such claim."*

*Interprétation d'autres exclusions de  
procédés – l'exemple de la règle 28c) CBE*

50. La jurisprudence montre qu'il existe des cas où une disposition d'exclusion visant certaines utilisations ou certains procédés peut avoir une incidence sur l'admissibilité des revendications de produits. La règle 28c) CBE dispose que les brevets européens ne sont pas délivrés pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. Dans sa décision G 2/06, la Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion que cette disposition interdit de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits qui – comme indiqué dans la demande – ne pouvaient être obtenus, à la date de dépôt, qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, même si ladite méthode ne fait pas partie des revendications. Au contre-argument du demandeur selon lequel l'interdiction prévue à la règle 28c) CBE ne s'appliquait que si l'utilisation d'embryons humains était revendiquée, il a été répondu ce qui suit au point 22 des motifs de la décision :

*"Toutefois, à l'instar de la disposition correspondante de la Directive, cette règle ne se réfère pas aux "revendications", mais à une "invention" dans le contexte de son exploitation. Il convient d'examiner non seulement le libellé explicite des revendications, mais également l'enseignement technique de la demande dans son ensemble eu égard à la manière de mettre en œuvre l'invention. Avant d'utiliser les cultures de cellules souches embryonnaires humaines, il faut les produire. Dans l'affaire soumise à la Grande Chambre, le seul enseignement relatif à la manière de mettre en œuvre l'invention en vue d'obtenir des cultures de cellules souches embryonnaires humaines est l'utilisation (impliquant leur destruction préalable) d'embryons humains. Aussi l'invention tombe-t-elle sous le coup de l'interdiction prévue à la règle 28c) [...]. Restreindre l'application de la règle 28c) [...] à ce que le demandeur choisit explicitement de mentionner dans sa revendication aurait comme fâcheuse conséquence de*

*Abfassung eines solchen Anspruchs bedürfte, um das Patentierungsverbot zu umgehen."*

51. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) legte die entsprechende Bestimmung der Biotechnologierichtlinie in seinem Urteil C-34/10 vom 18. Oktober 2011 (Oliver Brüstle gegen Greenpeace e. V.) ähnlich aus. In Beantwortung der dritten Vorlagefrage des Bundesgerichtshofs befand der EuGH, dass eine Erfindung nach Artikel 6 (2) c) der Biotechnologierichtlinie von der Patentierung ausgeschlossen ist, wenn die technische Lehre, die Gegenstand der Patentanmeldung ist, die vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen oder deren Verwendung als Ausgangsmaterial erfordert, in welchem Stadium auch immer die Zerstörung oder die betreffende Verwendung erfolgt, selbst wenn in der Beschreibung der beanspruchten technischen Lehre die Verwendung menschlicher Embryonen nicht erwähnt wird. Würde eine beanspruchte technische Lehre nicht in den Bereich des Ausschlusses einbezogen, weil die Verwendung menschlicher Embryonen darin nicht erwähnt wird, so hätte dies nach Auffassung des EuGH zur Folge, dass der betreffenden Vorschrift ihre praktische Wirksamkeit genommen würde, indem es dem Patentanmelder ermöglicht würde, ihre Anwendung durch eine geschickte Abfassung des Anspruchs zu umgehen.

52. Der Kammer ist bewusst, dass diese Überlegungen aufgrund der unterschiedlichen Gesetzeszwecke der Patentierbarkeitsausschlüsse in Artikel 53 a) und b) EPÜ nicht unbedingt entsprechend auf die Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Verfahren anzuwenden sind. Dennoch zeigen sie, dass es Situationen gibt, in denen sich eine Ausschlussbestimmung, die bestimmte Verfahren betrifft ("Verwendungen" werden nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer als Untergruppe der Verfahren betrachtet, z. B. Entscheidung G 5/83, ABI. EPA 1985, 64, Nr. 11 der Entscheidungsgründe), negativ auf die Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen auswirken kann.

51. The corresponding provision of the Biotech Directive was interpreted in a similar manner by the European Court of Justice (ECJ) in its decision C-34/10 of 18 October 2011 (Oliver Brüstle v. Greenpeace e.V.). In response to the third question referred to it by the German Federal Supreme Court, the ECJ concluded that Article 6(2)(c) Biotech Directive excluded an invention from patentability where the technical teaching which was the subject-matter of the patent application required the prior destruction of human embryos or their use as base material, whatever the stage at which that took place and even if the description of the technical teaching claimed did not refer to the use of human embryos. In the ECJ's view, not to include in the scope of the exclusion technical teaching claimed, on the ground that it does not refer to the use of human embryos, would make the provision concerned redundant by allowing a patent applicant to avoid its application by skilful drafting of the claim.

52. The board is aware that, due to the different legislative purposes of the patentability exceptions under Article 53(a) and (b) EPC, the above considerations do not necessarily apply *mutatis mutandis* to the interpretation of the process exclusion of Article 53(b) EPC. Nevertheless, they demonstrate that situations exist where an exclusion referring to specific processes (according to the Enlarged Board's case law "uses" are regarded as a sub-class of processes, see e.g. decision G 5/83, OJ EPO 1985, 64, point 11 of the reasons) may negatively affect the allowability of product claims.

*permettre au demandeur d'éluder simplement l'exclusion de la brevetabilité en rédigeant habilement et judicieusement une telle revendication."*

51. La disposition correspondante de la directive Biotechnologie a été interprétée de façon similaire par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-34/10 du 18 octobre 2011 (Oliver Brüstle contre Greenpeace e.V.). En réponse à la troisième question que lui posait la Cour fédérale de justice allemande (BGH), la CJUE a conclu que l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive exclut la brevetabilité d'une invention lorsque l'enseignement technique qui fait l'objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d'embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l'enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l'utilisation d'embryons humains. Selon la CJUE, ne pas inclure dans le champ de l'exclusion de la brevetabilité un enseignement technique revendiqué au motif qu'il ne mentionne pas l'utilisation d'embryons humains, aurait pour conséquence de priver d'effet utile la disposition concernée en permettant au demandeur d'un brevet d'en éluder l'application par une rédaction habile de la revendication.

52. La Chambre n'ignore pas que les intentions du législateur étaient différentes eu égard aux exceptions à la brevetabilité des articles 53a) et b) CBE, et que par conséquent, les considérations qui précèdent ne s'appliquent pas nécessairement par analogie à l'interprétation de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE. Elles n'en démontrent pas moins qu'il existe des situations où une exclusion visant des procédés bien précis (d'après la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, les "utilisations" constituent une sous-classe de procédés, cf. par exemple la décision G 5/83, JO OEB 1985, 64, point 11 des motifs) peut avoir une incidence négative sur l'admissibilité des revendications de produits.

*Argumente gegen eine negative Auswirkung des Verfahrensausschlusses auf Erzeugnisansprüche*

53. Nach Auffassung der Kammer bedürfen die folgenden miteinander zusammenhängenden Argumente gegen eine auf Erzeugnisansprüche ausgedehnte Auswirkung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses der Erörterung:

– Fragen der Patentierbarkeit (einschließlich der Anwendbarkeit einer Ausschlussbestimmung) sollten strikt in Bezug auf den Gegenstand des zu prüfenden Anspruchs behandelt werden.

– Der Gegenstand von Erzeugnisansprüchen ist ein anderer als der von Verfahrensansprüchen, weswegen eine unterschiedliche Behandlung in der Frage, was patentierbar ist und was nicht, gerechtfertigt ist.

– Der Unterschied in den Gegenständen sollte nicht eingeebnet werden, indem man den Schutzzumfang oder die dem Patentinhaber durch die Ansprüche gewährte Ausschlussbefugnis berücksichtigt, denn damit würden zweierlei Regelwerke unzulässig vermengt: die Regeln für die Patentierbarkeit von Erfindungen und diejenigen für die Patentverletzung.

Bei der Behandlung dieser Argumente sind die nachfolgenden Überlegungen relevant.

54. Wie die Große Kammer in ihrer Entscheidung G 2/88 (a. a. O., Nrn. 2.2 und 2.6 der Entscheidungsgründe) betont hat, hat der Gegenstand einer beanspruchten Erfindung zwei Aspekte: erstens die Kategorie oder die Art des Anspruchs und zweitens die technischen Merkmale, die seinen technischen Gegenstand ausmachen. Es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen, nämlich Ansprüche auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und Ansprüche auf Tätigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, Verwendungen), auch wenn keine strikte Trennlinie zwischen den verschiedenen möglichen Anspruchsformen existiert. Demzufolge ist der Gegenstand eines Verfahrensanspruchs für die Züchtung

*Arguments against a negative effect of the process exclusion on product claims*

53. The board considers that the following interrelated lines of argument against extending the effect of the process exclusion in Article 53(b) EPC to product claims need to be addressed:

– Issues of patentability (including the applicability of an exclusionary provision) should be determined strictly in relation to the subject-matter of the claim to be examined.

– The subject-matter of product claims is different from that of process claims, so that it is justified to treat them differently when determining what is patentable and what is not.

– The difference in subject-matter should not be smoothed out by taking into account the scope of protection or the proprietor's prerogatives conferred by the claims, since this would amount to an impermissible mixing of two bodies of rules, i.e. those concerned with the patentability of inventions and those concerned with patent infringement.

The following considerations are of relevance for addressing these lines of arguments.

54. As pointed out in the Enlarged Board's decision G 2/88 (*supra*, points 2.2 and 2.6 of the reasons), the subject-matter of a claimed invention involves two aspects: first, the category or type of the claim, and second, the technical features, which constitute its technical subject-matter. Basically two types of claim have to be distinguished, namely claims to a physical entity (e.g. product, apparatus) and claims to a physical activity (e.g. method, process, use), although there are no rigid demarcation lines between the various possible forms of claims. Consequently, the subject-matter of a process claim for the production of plants (which relates to a physical activity) and that of a product claim for plants or plant parts (which

*Arguments s'opposant à ce que l'exclusion des procédés ait une incidence négative sur les revendications de produits*

53. La Chambre estime nécessaire d'aborder les arguments interdépendants suivants qui s'opposent à l'extension de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE aux revendications de produits :

– Les questions de brevetabilité (y compris l'applicabilité d'une disposition d'exclusion) doivent être traitées de manière stricte par rapport à l'objet de la revendication à examiner.

– L'objet d'une revendication de produit est différent de celui d'une revendication de procédé. Il est donc justifié de traiter l'un et l'autre différemment lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas.

– La différence entre les objets ne doit pas être aplanie par la prise en compte de l'étendue de la protection ou des prérogatives que les revendications confèrent au titulaire du brevet, car cela reviendrait à mélanger indûment deux ensembles de règles différents, celui qui concerne la brevetabilité des inventions et celui qui concerne la contrefaçon des brevets.

Ces arguments doivent être examinés en gardant présentes à l'esprit les considérations suivantes.

54. Comme l'a constaté la Grande Chambre de recours dans la décision G 2/88 (cf. points 2.2 et 2.6 des motifs), l'objet d'une invention revendiquée comporte deux aspects : premièrement, la catégorie ou le type de revendications, et deuxièmement, les caractéristiques techniques qui constituent l'objet technique de l'invention. Fondamentalement, on distingue deux types de revendications, à savoir les revendications portant sur une entité physique (par exemple des produits et des dispositifs) et les revendications portant sur une activité physique (par exemple des méthodes, des procédés, des utilisations), bien qu'il n'y ait pas de démarcation stricte entre les différentes formes de revendications. Aussi n'y a-t-il pas identité entre l'objet

von Pflanzen (der sich auf eine Tätigkeit bezieht) nicht identisch mit dem eines Erzeugnisanspruchs für Pflanzen oder Pflanzenteile (der sich auf einen Gegenstand bezieht).

55. Der Unterschied im Gegenstand eines Erzeugnis- und eines Verfahrensanspruchs ist unter anderem bei der Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit von Belang. Während ein Erzeugnisanspruch nur gewährt werden kann, wenn das beanspruchte Erzeugnis neu und erfinderisch ist, könnte ein Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses die Erfordernisse der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit auch dann erfüllen, wenn das herzustellende Erzeugnis selbst diese Erfordernisse nicht erfüllt. Da also die einem Erzeugnisanspruch zugrunde liegende Erfindung eine andere "Erfindungsqualität" haben muss als die einem Verfahrensanspruch zugrunde liegende, ließe sich argumentieren, dass der Gesetzgeber bei der Formulierung der Abschlussbestimmung des Artikels 53 b) EPÜ bewusst eine Unterscheidung vorgenommen hat, indem er nur bestimmte Pflanzenzüchtungsverfahren ausgeschlossen hat, aber nicht alle mittels dieser Verfahren hergestellten Erzeugnisse.

56. Beim Verfahrensausschluss selbst wird jedoch nicht unterschieden zwischen Verfahren, die zu neuen und erfinderischen Pflanzen führen, und solchen, die dies nicht tun. Ausgeschlossen sind vielmehr alle. Dieser einheitliche Ansatz spiegelt sich auch in der Entstehungsgeschichte wider, in deren Verlauf klargestellt wurde, dass die (im Wesentlichen) biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren sowohl solche umfassen sollten, mit denen sich bekannte Sorten bzw. Arten erzeugen lassen, als auch solche, mit denen sich neue erzeugen lassen (s. G 1/08, a. a. O., Nr. 6.4.2.2 der Entscheidungsründe). Wenn im Kontext einer auf dem natürlichen Phänomen der Meiose basierenden Erfindung aus dem Bereich der Pflanzenzüchtung ein neuer und erfinderischer Gegenstand entwickelt wird, dürfte es zudem sehr oft möglich sein, sowohl Verfahrens- als auch Erzeugnisansprüche zu formulieren, die den Erfordernissen der Neuheit und der

relates to physical entities) are not identical.

55. The difference of subject-matter between product and process claims is *inter alia* of importance when the patentability requirements of novelty and inventive steps are examined. While a product claim can only be allowed when the claimed product is new and inventive, a claim to a manufacturing process for a product may comply with the requirements of novelty and inventive step even where the product to be manufactured does not fulfil these requirements itself. Since an invention underlying a product claim therefore has to have an "inventive quality" which is not the same as that of an invention underlying a process claim, it may be argued that, when framing the exclusionary provision of Article 53(b) EPC, the legislator made a deliberate differentiation by excluding only certain plant breeding processes, but not all the products produced by those processes.

56. However, the process exclusion itself does not distinguish between processes which lead to new and inventive plants and those processes which do not. Rather, it excludes them all. This uniform approach is reflected in the legislative history, during which it was explained that the (essentially) biological processes for the production of plants or animals should include those which may produce known varieties as well as those which may produce new ones (see decision G 1/08, *supra*, point 6.4.2.2 of the reasons). It appears furthermore that, when new and inventive subject-matter is developed in the context of a plant breeding invention based on the natural phenomenon of meiosis, it will very often be possible to formulate process and product claims which both comply with the requirements of novelty and inventive step. The argument of a distinctive inventive quality of product inventions justifying their general allowability notwithstanding the general non-allow-

d'une revendication de procédé pour la production de végétaux (qui se rapporte à une activité physique) et l'objet d'une revendication de produit pour des végétaux ou des parties de végétaux (qui se rapporte à des entités physiques).

55. La différence entre l'objet de revendications de produits et celui de revendications de procédés est notamment importante pour l'examen des critères de brevetabilité que sont la nouveauté et l'activité inventive. Alors qu'une revendication de produits ne peut être admise que si le produit revendiqué est nouveau et inventif, une revendication pour un procédé de fabrication d'un produit peut satisfaire aux exigences de nouveauté et d'activité inventive, même si le produit à fabriquer ne répond pas lui-même à ces exigences. Etant donné que toute invention visée par une revendication de produit doit donc posséder une "qualité inventive" différente de celle d'une invention visée par une revendication de procédé, on peut supposer que lorsqu'il a conçu la disposition d'exclusion de l'article 53b) CBE, le législateur a établi délibérément une distinction en excluant uniquement certains procédés d'obtention de végétaux et non pas l'ensemble des produits obtenus à l'aide de ces procédés.

56. En tant que telle, l'exclusion des procédés ne distingue cependant pas entre les procédés qui permettent d'obtenir des végétaux nouveaux et inventifs et les procédés qui ne le permettent pas. En fait, elle les exclut tous. Cette approche uniforme se reflète dans la genèse législative, au cours de laquelle il a été expliqué que les procédés (essentiellement) biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux devaient être ceux qui peuvent conduire à l'obtention de variétés ou de races connues, aussi bien que de variétés ou de races nouvelles (cf. décision G 1/08, point 6.4.2.2 des motifs). En outre, lorsqu'un objet nouveau et inventif est développé dans le contexte d'une invention relative à une sélection végétale basée sur le phénomène naturel de la méiose, il est très souvent possible de formuler des revendications de procédé et de produit qui satisfont chacune d'elles aux exigences de nouveauté et d'activité inventive. L'argument selon lequel une qualité

erfinderischen Tätigkeit genügen. Das Argument, dass eine distinktive Erfindungsqualität von Erzeugniserfindungen deren generelle Gewährbarkeit rechtfertigt, während Verfahrensansprüche generell nicht gewährbar sind, scheint daher im vorliegenden Kontext nicht überzeugend.

57. In G 1/98 (a. a. O.) befasste sich die Große Beschwerdekammer bei der Beantwortung der Vorlagefrage 3 mit einer Thematik, die praktisch als Gegenstück zur zentralen Frage im vorliegenden Fall aufgefasst werden kann: Sie untersuchte die mögliche Auswirkung der in Artikel 53 b) EPÜ 1973 verankerten Ausschlussbestimmung für Erzeugnisse auf die Prüfung von Verfahrensansprüchen, genauer gesagt die Frage, ob der Ausschluss von Pflanzensorten in Anbetracht von Artikel 64 (2) EPÜ 1973 der Gewährung von Verfahrensansprüchen entgegensteht, wenn die durch diese Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse Pflanzensorten sind oder Pflanzensorten einschließen. Die Große Kammer verneinte dies und verwies darauf, dass der Schutz des durch ein patentiertes Verfahren hergestellten Erzeugnisses von besonderer Bedeutung ist, wenn kein Erzeugnisschutz erlangt werden kann. Bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte sei Artikel 64 (2) EPÜ daher nicht zu berücksichtigen.

58. Offenkundig beschränkt sich der Schutz, den ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte nach Artikel 64 (2) EPÜ genießt, auf die durch dieses Verfahren unmittelbar hergestellte Pflanzensorte und ist damit wesentlich enger als der Schutz, den ein Erzeugnisanspruch für die Pflanzensorte bieten würde. Die Große Kammer hat unter Nummer 4 der Entscheidungsgründe von G 1/98 (a. a. O.) betont, dass der Schutz von Erzeugnissen patentierter Verfahren nichts mit "Product-by-process"-Ansprüchen zu tun hat, die zur Kategorie der Erzeugnisansprüche gehören. Daraus lässt sich ableiten, dass ein rechtlicher Rahmen nicht widersprüchlich ist, wenn er den durch Erzeugnisansprüche gewährten breiteren Schutz verwehrt, den durch Verfahrensansprüche gewährten engeren Schutz jedoch zulässt.

ability of process claims therefore does not seem to be convincing in the present context.

57. In decision G 1/98 (*supra*), in the context of its answer to the referred question 3, the Enlarged Board dealt with an issue which may be considered to be the obverse of the present core issue: it analysed a possible impact of the product exclusion in Article 53(b) EPC 1973 on the examination of process claims, namely the question as to whether, in view of Article 64(2) EPC 1973, the exclusion of plant varieties should be a bar to process claims when the products directly obtained by such processes were or covered plant varieties. The Enlarged Board gave a negative answer to this question and pointed out that the protection of the product obtained by a patented process was of particular importance in situations where product protection was not available. Thus, when a claim to a process for the production of a plant variety is examined, Article 64(2) EPC 1973 should not be taken into consideration.

58. It is apparent that the protection conferred by Article 64(2) EPC on any process for the production of a plant variety is limited to the variety directly obtained by the process and thus considerably narrower than the protection which would be conferred by a product claim to the variety. As emphasised by the Enlarged Board in decision G 1/98 (*supra*) in point 4 of the reasons, the protection of the product obtained by a patented process has nothing to do with product-by-process claims, which belong to the category of product claims. It may be inferred from this that a legal framework does not lack consistency if it disallows the broader protection conferred by product claims while allowing the narrower protection conferred by process claims.

inventive distinctive des Erfindungen von Produkten rechtfertigen ihre Admissibilität im Allgemeinen durch die Abwesenheit einer verallgemeinerten Admissibilität der Erfindungen von Verfahren, was im vorliegenden Kontext nicht überzeugend ist.

57. Dans la décision G 1/98, la Grande Chambre de recours abordait, dans sa réponse à la question 3 qui lui était soumise, un aspect qui peut être considéré comme le pendant de la question au cœur de la présente affaire, puisqu'il s'agissait d'analyser l'incidence éventuelle de l'exclusion des produits visée à l'article 53b) CBE 1973 sur l'examen des revendications de procédés, c'est-à-dire d'examiner si, eu égard à l'article 64(2) CBE 1973, l'exclusion des variétés végétales doit faire obstacle aux revendications de procédés lorsque les produits directement obtenus par ces procédés constituent ou recouvrent des variétés végétales. La Grande Chambre de recours a répondu par la négative à cette question, en faisant remarquer que la protection du produit obtenu par un procédé breveté revêt une importance particulière dans les cas où il n'est pas accordé de protection pour le produit. En conclusion, lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'article 64(2) CBE 1973 ne doivent pas être prises en considération.

58. En effet, la protection conférée par l'article 64(2) CBE pour un procédé d'obtention d'une variété végétale est limitée à la variété obtenue directement par ledit procédé. Elle est donc nettement plus étroite que la protection que conférerait une revendication de produit pour la même variété végétale. Comme l'a souligné la Grande Chambre de recours au point 4 des motifs de sa décision G 1/98, la protection accordée au produit obtenu par un procédé breveté n'a rien à voir avec la protection que confère une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention ("product-by-process claim"), laquelle fait partie des revendications de produit. On peut déduire de ce qui précède qu'un cadre juridique n'est pas incohérent lorsqu'il interdit la protection plus large conférée par les revendications de



59. Die zentrale Thematik im vorliegenden Fall ist jedoch eine andere, denn wenn man bei der Prüfung von Erzeugnisansprüchen den Verfahrensausschluss des Artikels 53 b) EPÜ außer Acht lassen würde, könnte dies zu einer Situation führen, in der die Gesetzgebung den engeren, durch Ansprüche auf im Wesentlichen biologische Pflanzenzüchtungsverfahren vermittelten Schutz verwehrt, während er den generell breiteren, durch Erzeugnisansprüche vermittelten Schutz zulässt. Die oben erwähnte Feststellung der Großen Kammer in G 1/98 (a. a. O.) kann also nicht ohne Weiteres auf den vorliegenden Fall übertragen werden.

60. Im europäischen Patentrecht gibt es eine klare Trennung zwischen Fragen der Patentierbarkeit, die im EPÜ geregelt sind, und Fragen der Patentverletzung, die durch die Gesetzgebung der Vertragsstaaten geregelt werden. Der Verfahrensausschluss des Artikels 53 b) EPÜ gehört zu den Vorschriften, die regeln, was nach dem EPÜ patentierbar ist. Es ist keine Vorschrift, die bestimmte Tätigkeiten aus den kraft eines Patents verliehenen Rechten ausklammert, und daher bewahrt sie diejenigen, die ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen verwenden, nicht völlig vor der Verletzung von Patentrechten.

61. Bereits in einem frühen Stadium der Entstehungsgeschichte von Artikel 2 b) des Straßburger Übereinkommens (zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente) und Artikel 53 b) EPÜ war erkannt und akzeptiert worden, dass technische Vorrichtungen, die in einem von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Verfahren zum Einsatz kommen (z. B. eine bestimmte Art von Instrument bei einem Veredelungsverfahren oder ein spezielles Treibhaus für die Aufzucht einer Pflanze) für sich genommen durchaus patentiert werden können (s. insbesondere das Dokument EXP/Brev 61 (8), S. 4 - 5, das in T 83/05, ABI. EPA 2007, 644, Nr. 40 der Entscheidungsgründe angeführt und in G 1/08, a. a. O.,

59. The core issue of the present case, however, is quite different, since not taking into account the process exclusion of Article 53(b) EPC when examining product claims may lead to a situation where the legal framework disallows the narrower protection conferred by claims on essentially biological plant production processes while allowing the generally broader protection conferred by product claims. The Enlarged Board's above-mentioned finding in decision G 1/98 (*supra*) can therefore not simply be extrapolated to the present case.

60. European patent law clearly distinguishes between issues of patentability, which are governed by the EPC, and issues of infringement, which are a matter for the legislation of the contracting states. The process exclusion of Article 53(b) EPC belongs to those provisions which determine what can be patented under the EPC. It is not a provision exempting specific activities from the rights conferred by patents and therefore does not completely shield those who use an essentially biological process for the production of plants from infringing patent rights.

61. Already at an early stage in the legislative history of Article 2(b) Strasbourg Convention (on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention) and Article 53(b) EPC it was recognised and accepted that technical devices used in an excluded process (e.g. a particular type of instrument for use in a grafting process or a special greenhouse for growing a plant) may perfectly well be patented themselves (see in particular document EXP/Brev 61(8), pages 4-5, as cited in decision T 83/05, OJ EPO 2007, 644, point 40, and summarised in decision G 1/08, *supra*, point 6.4.2.2). The legislator apparently did not see any inconsistency in allowing patent protection for these devices, notwithstanding the

produits tout en autorisant la protection plus étroite conférée par les revendications de procédés.

59. La question centrale en l'espèce est néanmoins très différente car, si l'on ne tient aucun compte de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE lors de l'examen des revendications de produit, on pourrait se retrouver dans une situation où le cadre juridique interdit la protection plus étroite conférée par des revendications portant sur des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux tout en autorisant la protection généralement plus large conférée par des revendications de produits. Les conclusions précitées auxquelles était parvenue la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/98 ne peuvent donc être extrapolées à la présente affaire.

60. Le droit européen des brevets fait clairement la distinction entre la brevetabilité, régie par la CBE, et la contrefaçon, qui relève des lois en vigueur dans les Etats contractants. L'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE fait partie des dispositions qui déterminent ce qui est brevetable ou non en vertu de la CBE. Il ne s'agit pas d'une disposition qui exonère certaines activités des droits conférés par les brevets, et elle ne met pas entièrement à l'abri d'une contrefaçon des droits liés aux brevets ceux qui utilisent un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux.

61. A un stade précoce de la genèse de l'article 2b) de la Convention de Strasbourg (sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention) et de l'article 53b) CBE, il a déjà été reconnu et admis que les dispositifs techniques utilisés dans un procédé exclu de la brevetabilité (par exemple l'intervention d'un instrument d'un type particulier dans un procédé de greffe, ou d'une serre spéciale dans la production d'une plante) sont parfaitement brevetables (voir notamment le document EXP/Brev 61(8), pages 4-5, cité dans la décision T 83/05, JO OEB 2007, 644, point 40, et résumé dans la décision G 1/08, point 6.4.2.2). Le législateur n'a apparemment pas jugé incohérent d'autoriser la protection par brevet de ces

Nr. 6.4.2.2 zusammengefasst wurde). Der Gesetzgeber sah offenbar keinen Widerspruch darin, für solche Vorrichtungen Patentschutz zu gewähren, auch wenn die Ausschlussbefugnis des Patentinhabers dann die Verwendung der patentierten Vorrichtung in einem vom Patentschutz ausgeschlossenen Verfahren umfassen kann.

62. Eine ähnliche Überlegung scheint auch Artikel 53 c) EPÜ zugrunde zu liegen, der einerseits bestimmte chirurgische, therapeutische und diagnostische Verfahren von der Patentierbarkeit ausschließt, andererseits aber besagt, dass Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem solchen Verfahren patentierbar sind. Die Konsequenz ist, dass Ärzte – obwohl das in Artikel 53 c) EPÜ verankerte Patentierbarkeitsverbot für medizinische Verfahren gemeinhin damit begründet wird, dass der Gesetzgeber die Ärzteschaft von möglichen Einschränkungen durch Patentrechte befreien wollte (z. B. in G 1/07, ABI. EPA 2011, 134, Nr. 3.2.3.2 der Entscheidungsgründe) – durchaus Patente verletzen können, wenn sie solche Erzeugnisse in einem per se vom Patentschutz ausgeschlossenen medizinischen Verfahren einsetzen (s. G 2/08, ABI. EPA 2010, 456, Nr. 6.5 der Entscheidungsgründe, im Zusammenhang mit Dosierungsanleitungen).

63. Daraus folgt, dass ein Verfahrensausschluss nicht die generelle Wirkung haben kann, dass er der Patentierung eines jeden in dem ausgeschlossenen Verfahren verwendbaren Erzeugnisses entgegensteht. Dies scheint auch aus rechtspolitischer Sicht gerechtfertigt: In der Regel gibt es nämlich einen Markt für rechtmäßig hergestellte und vertriebene Erzeugnisse, die zur Verwendung in ausgeschlossenen Verfahren bestimmt sind (z. B. Treibhäuser oder Arzneimittel), sodass diejenigen, die diese Erzeugnisse beruflich verwenden wollen (z. B. Pflanzenzüchter oder Ärzte), sie erwerben können. Die Verwendung dieser mit dem Einverständnis des Patentinhabers auf dem Markt erhältlichen Erzeugnisse ist dann entsprechend der Doktrin der Erschöpfung keine Patentverletzung.

consequence that the proprietor's prerogatives may then encompass the use of the patented devices in an excluded process.

62. A similar approach appears to underlie Article 53(c) EPC which, on the one hand, excludes certain surgical, therapeutic and diagnostic methods from patentability and, on the other hand, stipulates that products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods are patentable. This has the consequence that, although the exclusion of medical methods by Article 53(c) EPC is commonly explained by the legislator's aim to free the medical profession from possible constraints imposed on them by patents (see e.g. decision G 1/07, OJ EPO 2011, 134, point 3.2.3.2), medical practitioners who use such products in a medical method excluded per se may well infringe patents (see decision G 2/08, OJ EPO 2010, 456, point 6.5, in the context of dosage regimes).

63. It follows from the above that a process exclusion cannot have the general effect of precluding patents on any product that can be used in the excluded process. This also appears to be justified from the point of view of legal policy. As there will normally be a market for lawfully produced and commercialised products to be used in excluded processes (e.g. plant greenhouses or medicaments), those who want to use these products in their professional activities (e.g. plant breeders or medical practitioners) will be able to acquire them. Using these products put on the market with the consent of the patent proprietor will then be exempted from patent infringement pursuant to the doctrine of exhaustion.

dispositifs malgré le risque de voir alors les prérogatives du titulaire du brevet s'étendre à l'utilisation des dispositifs brevetés dans le cadre d'un procédé exclu de la brevetabilité.

62. Une approche similaire sous-tend l'article 53b) CBE, lequel exclut de la brevetabilité certaines méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales, tout en disposant par ailleurs que l'exclusion ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes. Par conséquent, même si l'on explique couramment l'exclusion des méthodes médicales à l'article 53c) CBE par la volonté du législateur de libérer la profession médicale des contraintes que pourraient leur imposer les brevets (cf. par exemple la décision G 1/07, JO OEB 2011, 134, point 3.2.3.2), il n'est pas inconcevable que des médecins qui utilisent de tels produits dans le cadre d'une méthode médicale exclue en tant que telle contrefassent des brevets (cf. décision G 2/08, JO OEB 2010, 456, point 6.5, à propos des posologies).

63. Il s'ensuit que l'exclusion des procédés ne peut pas avoir pour effet général d'empêcher la délivrance de brevets pour tout produit susceptible d'être utilisé dans un procédé exclu. Ceci semble également s'imposer du point de vue de la politique juridique. En règle générale, il existera toujours un marché pour des produits fabriqués et commercialisés légalement (par exemple les serres ou les médicaments) qui sont destinés à être utilisés dans des procédés exclus. Ceux qui souhaitent utiliser ces produits dans leurs activités professionnelles (par exemple les obtenteurs ou les médecins) pourront donc se les procurer. En vertu de la doctrine de l'épuisement, l'utilisation de ces produits mis sur le marché avec l'accord du titulaire du brevet ne constituera donc pas une contrefaçon.

64. Im vorliegenden Fall wird jedoch ein Erzeugnis beansprucht, das bei der Ausführung eines ausgeschlossenen Verfahrens **hergestellt** (und nicht nur verwendet) wird. Das im Patent offenbarte Züchtungsverfahren geht zwangsläufig mit der Herstellung der beanspruchten Tomaten einher (s. vorstehende Nr. 46). Pflanzenzüchter, die dieses im Wesentlichen biologische Verfahren ausführen, würden das Patent des Beschwerdeführers I verletzen, ohne sich auf die Erschöpfungsdoktrin berufen zu können. Sie würden auch daran gehindert, die durch das Züchtungsverfahren gewonnenen Tomaten in Verkehr zu bringen. Würden die Erzeugnisansprüche des Beschwerdeführers I gewährt, dann wären die Pflanzenzüchter in der Ausführung eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens stärker eingeschränkt als in der oben dargelegten Situation, in der (nur) ein im Zuge dieser Tätigkeit zu verwendendes Erzeugnis patentiert wird.

65. Alles in allem ist die Kammer nicht völlig überzeugt von den vorstehend analysierten Argumenten gegen eine Berücksichtigung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses bei der Prüfung von Ansprüchen auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial. Sie hat nach wie vor ernsthafte Bedenken, dass die Gewährung von Ansprüchen auf Pflanzenmaterial, das laut der Offenbarung des Patents durch ein im Wesentlichen biologisches Züchtungsverfahren gewonnen wird, de facto die in G 1/08 (a. a. O.) herausgearbeiteten gesetzgeberischen Absichten aushebeln würde, die mit der Formulierung des Verfahrensausschlusses verfolgt wurden, und der Ausschluss in vielen Fällen durch eine geschickte Anspruchsformulierung umgangen werden könnte, was der Konsistenz und Glaubwürdigkeit des im EPÜ abgesteckten rechtlichen Rahmens für patentierbare Gegenstände abträglich wäre.

66. Diese Bedenken lassen sich nach Auffassung der Kammer auch nicht durch das Argument ausräumen, dass der nationale Gesetzgeber spezielle Ausschlussregelungen für Tätigkeiten aus dem Bereich der Pflanzenzüchtung in die nationalen Verletzungsvorschriften aufnehmen könnte, soweit die Biotechnologierichtlinie dies zulässt (z. B. Art. L613-5-3 des französischen Gesetzes

64. In the present case, however, a product is claimed which is being **made** (i.e. not only used) when an excluded process is performed. The breeding method disclosed in the patent necessarily implies the production of the claimed tomatoes (see point 46, above). Plant breeders who perform this essentially biological process would fall into the scope of protection of appellant I's patent without being able to invoke the doctrine of exhaustion. They would also be prevented from commercialising the tomatoes obtained through the breeding method. If appellant I's product claims were allowed, then plant breeders would be more severely restricted in performing essentially biological processes than in the above-mentioned situation where (merely) a product to be used in the course of this activity was patented.

65. Summing up, the board is not fully convinced by the arguments reviewed above against considering the process exclusion of Article 53(b) EPC in the examination of claims for plants or plant material. Serious concerns remain that allowing claims to plant material which, according to the disclosure of the patent, is obtained by means of an essentially biological breeding process would *de facto* frustrate the legislator's intentions in framing the process exclusion, which were emphasised in decision G 1/08 (*supra*), and make the circumvention of the exclusion in many cases a matter of skilful claim drafting, thereby diminishing the consistency and persuasiveness of the legislative framework of the EPC as regards patentable subject-matter.

66. In the board's view, these concerns can equally not be overcome by pointing out that national legislators, insofar as this is permitted under the Biotech Directive, might be able to introduce specific exemptions for plant breeding activities into their national infringement provisions (see e.g. Article L613-5-3 French Intellectual Property Code and § 11 No. 2a German Patent Law). Courts should aim

64. Dans la présente espèce, cependant, le produit revendiqué est **fabriqué** – et non pas seulement utilisé – lors de la mise en œuvre d'un procédé exclu. La méthode d'obtention divulguée dans le brevet implique nécessairement la production des tomates revendiquées (cf. point 46 ci-dessus). En mettant en œuvre ce procédé essentiellement biologique, les obtenteurs tomberaient sous le coup de la protection conférée par le brevet du requérant I, sans pouvoir invoquer la doctrine de l'épuisement. Il leur serait par ailleurs interdit de commercialiser les tomates produites par la méthode d'obtention. Si les revendications de produits du requérant I étaient admises, les obtenteurs seraient plus strictement limités quant à la mise en œuvre d'un procédé essentiellement biologique que dans la situation susmentionnée, où (seul) un produit utilisé dans le cadre de cette activité est breveté.

65. En résumé, la Chambre n'est pas pleinement convaincue par les arguments examinés ci-dessus qui s'opposent à la prise en considération de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE lors de l'examen de revendications portant sur des végétaux ou du matériel végétal. Elle craint tout particulièrement que le fait d'admettre des revendications portant sur du matériel végétal obtenu, selon le brevet, par un procédé essentiellement biologique d'obtention, n'aille de facto à l'encontre des intentions du législateur – mises en évidence dans la décision G 1/08 – lorsqu'il a conçu l'exclusion des procédés, et ne permette de contourner dans nombre de cas l'exclusion par une rédaction ingénieuse des revendications, compromettant ainsi la cohérence et l'autorité de la CBE quant à la définition de ce qui est brevetable.

66. La Chambre estime que, même si l'on fait valoir que les législateurs nationaux, dans la mesure où l'autorise la directive Biotechnologie, pourraient faire adopter, dans leurs dispositions nationales sur la contrefaçon, des exemptions ciblées pour les activités d'obteneurs (cf. par exemple l'article L613-5-3 du Code français de la propriété industrielle, et l'article 11, alinéa 2a de la Loi alle-

über das Geistige Eigentum und § 11 Nr. 2a deutsches Patentgesetz). Die Gerichte sollten eine möglichst einheitliche Auslegung der EPÜ-Vorschriften zur Patentierbarkeit anstreben. Sich darauf zu verlassen, dass Widersprüchlichkeiten durch nationale Verletzungsvorschriften teilweise ausgeräumt werden können, scheint der Kammer nur die zweitbeste Lösung zu sein.

#### *Vorlage nach Artikel 112 (1) EPÜ*

67. Die Kammer ist der Auffassung, dass die unter den vorstehenden Nummern 40 bis 66 analysierten Probleme Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwerfen, die eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erforderlich machen, um die anhängigen Verfahren auf der richtigen Rechtsgrundlage zum Abschluss zu bringen.

68. Zwar gibt es in diesem Beschwerdeverfahren weitere Einspruchsgründe, die die Kammer noch nicht erschöpfend behandelt hat, doch hat die Frage, ob der beanspruchte Gegenstand von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, konzeptionell Vorrang vor der Beurteilung anderer materiellrechtlicher Erfordernisse wie Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit und wird daher in der Regel als Erstes beantwortet. Dies wurde auch in der Entscheidung T 1384/06 vom 26. Juni 2007 festgestellt (s. Nr. 5 der Entscheidungsgründe: "[...] ist zu untersuchen, ob der Gegenstand in die Kategorie der Ausnahmen von der Patentierbarkeit fällt. Es versteht sich von selbst, dass dies der erste Schritt der Prüfung sein sollte, denn es macht überhaupt keinen Sinn zu prüfen, ob ein Gegenstand, der als vom Patentschutz ausgenommen angesehen wird, die Patentierbarkeitsanfordernisse erfüllt.>").

69. So wurden denn auch in G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413, Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe) und G 2/10 vom 30. August 2011 (s. Nr. 1 der Entscheidungsgründe) die Vorlagen zur Klärung der Bedingungen, unter denen ein Disclaimer die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt, für gerechtfertigt befunden, da die formale Zulässigkeit in der Regel vor den materiellrechtlichen Erfordernissen geprüft wird.

at interpreting the EPC provisions on patentable subject-matter in a consistent manner, wherever possible. To rely on the possibility that inconsistencies might be partially remedied by national infringement provisions appears to the board to be the second-best solution.

#### *Referral under Article 112(1) EPC*

67. The board is of the opinion that the issues analysed above under points 40 to 66 raise points of law of fundamental importance and that a decision of the Enlarged Board on them is required in order to dispose of the present appeals on a correct legal basis.

68. While there are further grounds of opposition in the present appeal procedure which the board has not yet fully examined, the issue as to whether the claimed subject-matter is excluded from patentability conceptually precedes the assessment of other substantive requirements such as novelty or inventive step and is therefore normally determined first. This has also been noted in decision T 1384/06 of 26 June 2007 (see point 5 of the reasons "[...] it must be investigated whether such subject-matter falls within the category of exceptions to patentability. Obviously, this should be done as the first step in the examination because there is absolutely no point in assessing whether or not a subject-matter which is decided to be an exception to patentability fulfils the requirements for patentability.>").

69. Similarly, it was found in decisions G 1/03 (OJ EPO 2004, 413, point 1.2 of the reasons) and G 2/10 of 30 August 2011 (see point 1 of the reasons) that a referral concerning the conditions under which a disclaimer complies with Article 123(2) EPC is justified since formal allowability is normally examined before substantive requirements.

mande sur les brevets), ces craintes ne sont pas pour autant dissipées. Les tribunaux doivent s'efforcer d'interpréter de manière aussi cohérente que possible les dispositions de la CBE relatives aux objets brevetables. Selon la Chambre, le fait de s'en remettre à ce que des dispositions nationales en matière de contrefaçon viennent remédier partiellement aux incohérences ne constitue qu'un pis-aller.

#### *Saisine au titre de l'article 112(1) CBE*

67. Selon la Chambre, les aspects analysés ci-dessus aux points 40 à 66 soulèvent des questions de droit d'importance fondamentale. Une décision de la Grande Chambre de recours est donc nécessaire pour trancher les présents recours sur une base juridique solide.

68. Bien qu'il y ait dans la présente procédure de recours d'autres motifs d'opposition que la Chambre n'a pas encore examinés en détail, la question de savoir si l'objet revendiqué est exclu de la brevetabilité doit normalement être tranchée en premier lieu, car elle précède logiquement l'examen des autres conditions de fond telles que la nouveauté et l'activité inventive. C'est ce qui a été également énoncé dans la décision T 1384/06 du 26 juin 2007 (cf. point 5 des motifs) : "[...] il convient d'examiner si un tel objet entre dans la catégorie des exceptions à la brevetabilité. Ceci doit à l'évidence constituer la première étape de l'examen, car il est parfaitement inutile de se demander si un objet remplit les conditions de brevetabilité dès lors qu'il a été considéré comme une exception à la brevetabilité.>").

69. De même, dans les décisions G 1/03 (JO OEB 2004, 413, point 1.2 des motifs) et G 2/10 du 30 août 2011 (cf. point 1 des motifs), la Grande Chambre de recours a conclu qu'une saisine portant sur les conditions auxquelles doit répondre un disclaimer pour être conforme à l'article 123(2) CBE est justifiée dans la mesure où la recevabilité quant à la forme est normalement examinée avant les conditions de fond.

70. Die Kammer verweist außerdem darauf, dass sich die Frage, wie sich der in Artikel 53 b) EPÜ verankerte Verfahrensausschluss möglicherweise auf die Gewährbarkeit der Erzeugnisansprüche auswirkt, nicht nur in Bezug auf den Hilfsantrag I stellt, sondern auch für alle anderen anhängigen Anträge des Beschwerdeführers I hoch relevant ist.

71. Die Kammer ist daher nicht dem Vorschlag des Beschwerdeführers I gefolgt, mit der Prüfung dieser weiteren Erfordernisse fortzufahren, ehe sie die Große Kammer mit Rechtsfragen befasst.

72. Die von der Kammer mit ihrer ersten Zwischenentscheidung vorgelegten Rechtsfragen beschränkten sich darauf, ob bestimmte Pflanzenzuchtungsverfahren unter den Verfahrensausschluss des Artikels 53 b) EPÜ fallen. Die Große Beschwerdekammer hatte daher keine Gelegenheit, sich mit der nun zur Debatte stehenden Problematik zu befassen.

73. Beim Erlass der ersten Zwischenentscheidung hatte sich die jetzige Frage nämlich noch nicht gestellt, zumindest nicht deutlich. Soweit die angefochtene Entscheidung und die Ausführungen der Beteiligten die Gewährbarkeit der Erzeugnisansprüche nach Artikel 53 b) EPÜ betrafen, konzentrierten sie sich ausschließlich auf den Umfang des Ausschlusses von Pflanzensorten. Da die Kammer der Auffassung war – und nach wie vor ist (s. vorstehende Nr. 39) –, dass die Große Kammer die Auslegung des Ausschlusses von Pflanzensorten in ihrer Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) bereits ausreichend geklärt hat, ist sie nicht dem von der Beschwerdeführerin II in der ersten mündlichen Verhandlung unterbreiteten Vorschlag gefolgt, eine weitere Frage zur Auslegung dieses Ausschlusses vorzulegen.

74. Was es jetzt zu klären gilt, nämlich die möglicherweise negativen Auswirkungen des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses auf die Gewährbarkeit der Erzeugnisansprüche des Beschwerdeführers I, ist etwas anderes als das, womit sich diese Kammer in ihrer ersten Zwischenentscheidung zu befassen hatte. Es hat sich ergeben aus der Entscheidung G 1/08 (a. a. O.), in der die Große Kammer den

70. The board notes in addition that the issue of a possible impact of the process exclusion in Article 53(b) EPC on the allowability of product claims does not only arise in view of auxiliary request I; it is also highly relevant for all other pending requests of appellant I.

71. The board has therefore not followed appellant I's suggestion that it proceed with the examination of these other requirements before referring questions of law to the Enlarged Board.

72. The questions of law referred by the board with its first interlocutory decision were limited to the issue as to whether certain plant production processes fall under the process exclusion of Article 53(b) EPC. The Enlarged Board was therefore not provided with the opportunity to address the further issue now at stake.

73. Indeed, when the board took that first interlocutory decision, the current issue had not yet emerged, at least not clearly. Insofar as the decision under appeal and the submissions of the parties dealt with the allowability of the product claims under Article 53(b) EPC, they focused only on the scope of the exclusion of plant varieties. Since the board was – and still is (see point 39, above) – of the opinion that the Enlarged Board had already sufficiently clarified the interpretation of the exclusion of plant varieties in its decision G 1/98 (*supra*), it refrained from following the suggestion made by appellant II in the first oral proceedings to refer an additional question concerning that interpretation.

74. The issue now at stake, i.e. a possible negative effect of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC on the allowability of appellant I's product claims, differs from the issues considered by the board in its first interlocutory decision. It has come up as a result of the Enlarged Board's decision G 1/08 (*supra*) which, as summarised above (points 41 and 42), has given the process exclusion a broad reading, and

70. La Chambre note en outre que la question d'une incidence éventuelle de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE sur l'admissibilité des revendications de produits ne se pose pas seulement au sujet de la requête subsidiaire I. Elle est également cruciale pour toutes les autres requêtes du requérant I encore en instance.

71. La Chambre n'a donc pas suivi la suggestion du requérant I qui souhaitait qu'elle examine ces autres conditions avant de soumettre des questions de droit à la Grande Chambre de recours.

72. Les questions de droit soumises par la Chambre dans sa première décision intermédiaire consistaient seulement à demander si certains procédés d'obtention de végétaux tombaient sous le régime de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE. Aussi la Grande Chambre de recours n'a-t-elle pas eu l'occasion d'examiner les autres questions maintenant en instance.

73. En effet, lorsque la Chambre a rendu cette première décision intermédiaire, la question actuelle ne se posait pas encore, du moins pas de manière claire. Dans la mesure où la décision attaquée et les moyens des parties avaient trait à l'admissibilité des revendications de produits au titre de l'article 53b) CBE, l'accent était mis uniquement sur la portée de l'exclusion des variétés végétales. La Chambre étant – et restant (cf. point 39 ci-dessus) – d'avis que la Grande Chambre de recours a déjà suffisamment clarifié l'interprétation de l'exclusion des variétés végétales dans sa décision G 1/98, elle n'a pas suivi la suggestion formulée par le requérant II lors de la première procédure orale de saisir la Grande Chambre de recours d'une question supplémentaire concernant cette interprétation.

74. La question actuellement en suspens, à savoir celle relative aux incidences négatives éventuelles de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE sur l'admissibilité des revendications de produit du requérant I, diffère des questions examinées par la Chambre dans sa première décision intermédiaire. Elle résulte d'une part de la décision de la Grande Chambre de recours G 1/08 laquelle, comme il est

Verfahrensausschluss – wie vorstehend (unter Nrn. 41 und 42) zusammengefasst – breit ausgelegt hat, und aus den Ausführungen der Beteiligten im Anschluss an diese Entscheidung. Die Kammer ist sich voll und ganz bewusst, dass ihr Vorgehen ungewöhnlich ist, hat sich aber dennoch dafür entschieden, die Große Beschwerdekammer erneut mit Rechtsfragen zu befassen. Bei deren Formulierung hat sie die Vorschläge der Beschwerdeführerin II (s. vorstehende Nrn. X und XII) berücksichtigt, während sie die Stellungnahmen Dritter zu diesem Sachverhalt, die nach Beendigung der sachlichen Debatte am Ende der mündlichen Verhandlung eingingen, außer Betracht gelassen hat.

of the parties' submissions made in the aftermath of that decision. Fully aware of the unusual character of such a course of action, the board therefore decides to refer again questions of law to the Enlarged Board. In formulating them, the board has taken into account the suggestions made by appellant II (see Sections X and XII, above), while submissions by third parties after the closure of the debate on this issue at the end of the oral proceedings have been disregarded.

résumé aux point 41 et 42 ci-dessus, donne une interprétation large de l'exclusion des procédés, et d'autre part des moyens invoqués par les parties à la suite de cette décision. Pleinement consciente du caractère insolite d'une telle démarche, la Chambre décide donc de soumettre à nouveau des questions de droit à la Grande Chambre de recours. En les formulant, la Chambre a tenu compte des suggestions du requérant II (cf. points X et XII ci-dessus) mais n'a pas pris en considération les moyens produits par les tiers sur cette question après la clôture des débats à l'issue de la procédure orale.

### Entscheidungsformel

#### Aus diesen Gründen wird entschieden:

I. Der Hauptantrag des Beschwerdeführers I wird zurückgewiesen.

II. Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen vorgelegt:

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

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

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

### Order

#### For these reasons it is decided that:

I. Appellant I's main request is refused.

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

1. Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit?

2. In particular, is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application?

3. Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC?

### Dispositif

#### Par ces motifs, il est statué comme suit :

I. La requête principale du requérant I est rejetée.

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

1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'article 53b) CBE peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme un fruit ?

2. En particulier, une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale est-elle admissible même si l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet ?

3. Est-il important, dans le contexte des questions 1 et 2, que la protection conférée par la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel en vertu de l'article 53b) CBE ?