

Große Beschwerdekammer

Mitteilung der Großen Beschwerdekammer zum Verfahren G 1/08

Die Technische Beschwerdekammer 3.3.04 hat in Sachen T 1242/06 mit Zwischenentscheidung vom 4. April 2008 der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

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

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

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

Der vollständige Text der Vorlage in englischer Sprache kann von der Webseite des Europäischen Patentamts unter www.epo.org/patents/appeals/pending.html abgerufen werden.

Die Verfahren G 2/07 und G 1/08 werden in einem gemeinsamen Verfahren behandelt.

Enlarged Board of Appeal

Communication from the Enlarged Board of Appeal concerning case G 1/08

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.3.04 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal with interlocutory decision of 4 April 2008 in case T 1242/06:

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

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

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

The text of the referral in the English language is available on the website of the European Patent Office under www.epo.org/patents/appeals/pending.html.

Cases G 2/07 and G 1/08 will be considered in consolidated proceedings.

Grande Chambre de recours

Communication de la Grande Chambre de recours concernant la procédure G 1/08

Dans l'affaire T 1242/06, la chambre de recours technique 3.3.04 a, par décision intermédiaire du 4 avril 2008, soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes en application de l'article 112(1)a) CBE :

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

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

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

Le texte de la saisine en langue anglaise peut être consulté sur le site internet de l'OEB à l'adresse suivante : www.epo.org/patents/appeals/pending.html.

Les procédures G 2/07 et G 1/08 sont examinées dans le cadre d'une procédure commune.

Die Große Beschwerdekammer wird sich in der folgenden Besetzung mit der Vorlage befassen:

P. Messerli (Vorsitzender), B. Günzel, R. Freimuth, L. Galligani, K. Klett, A. Linder, S. Perryman.

Es ist damit zu rechnen, dass Dritte von der Gelegenheit Gebrauch machen wollen, schriftliche Stellungnahmen nach Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 2007, 303 ff.) einzureichen. Damit solche Stellungnahmen in geeigneter Form berücksichtigt werden können, ohne dass dadurch das Verfahren mehr als notwendig verzögert wird, sollten sie **bis Ende Oktober 2008** unter Nennung des Aktenzeichens G 1/08 und unter Beifügung etwaiger neu aufgeführter Dokumente bei der Geschäftsstelle der Großen Beschwerdekammer eingereicht werden.

The Enlarged Board of Appeal considering the referral will be composed as follows:

P. Messerli (Chairman), B. Günzel, R. Freimuth, L. Galligani, K. Klett, A. Linder, S. Perryman.

It is expected that third parties will wish to use the opportunity to file written statements in accordance with Article 10 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 2007, 303 ff.). To ensure that any such statements can be given due consideration without holding up the proceedings more than necessary, they should be filed together with any new cited documents **by the end of October 2008** at the Registry of the Enlarged Board of Appeal, quoting case number G 1/08.

La Grande Chambre de recours qui examinera les questions de droit soumises sera composée de la façon suivante :

P. Messerli (Président), B. Günzel, R. Freimuth, L. Galligani, K. Klett, A. Linder, S. Perryman.

Il est probable qu'à cette occasion des tiers voudront user de la possibilité de présenter des observations écrites conformément à l'article 10 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours (JO OEB 2007, 303 s.). Afin que ces observations puissent être dûment prises en compte sans retarder inutilement la procédure, elles devront être présentées, ensemble avec tout document nouveau cité à l'appui, au greffe de la Grande Chambre de recours **avant la fin octobre 2008**, et ce sous le n° de référence G 1/08.