

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
9. Dezember 2010**

G 2/07

(Übersetzung)

**Decision of the Enlarged Board
of Appeal dated 9 December 2010
G 2/07**

(Language of the proceedings)

**Décision de la Grande Chambre
de recours, en date du
9 décembre 2010**

G 2/07

(Traduction)

ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER:

Vorsitzender:

P. Messerli

Mitglieder:

B. Günzel, R. Freimuth, L. Galligani,
K. Härmand, K. Klett, S. Perryman

Beschwerdegegner/Patentinhaber:

Plant Bioscience Limited

Beschwerdeführer I/Einsprechender I:

Syngenta Participations AG

Beschwerdeführer II/Einsprechender II:

Groupe Limagrain Holding

Stichwort: Broccoli/PLANT

BIOSCIENCE

Relevante Rechtsnormen:

Wiener Übereinkommen über das

Recht der Verträge

Artikel 31 (1) und 32

Pariser Verbandsübereinkunft zum

Schutz des gewerblichen Eigentums

Artikel 4 G

Übereinkommen zur Vereinheitlichung

gewisser Begriffe des materiellen

Rechts der Erfindungspatente

(Straßburger Patentübereinkommen)

Artikel 2b

Internationales Übereinkommen zum

Schutz von Pflanzenzüchtungen

(UPOV-Übereinkommen)

Europäische Union

Richtlinie 98/44/EG des Europäischen

Parlaments und des Rates vom

6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz

biotechnologischer Erfindungen

Artikel 2 (2) und 7, Erwägungsgründe 17

und 33

Übergangsbestimmungen:

Beschluss des Verwaltungsrats vom

28. Juni 2001 über die Übergangsbe-

stimmungen nach Artikel 7 der Akte zur

Revision des EPÜ

Artikel 1 (1)

Beschluss des Verwaltungsrats vom

7. Dezember 2006 zur Änderung der

Ausführungsordnung zum Europäischen

Patentübereinkommen 2000

Artikel 2

COMPOSITION OF THE BOARD:

Chairman:

P. Messerli

Members:

B. Günzel, R. Freimuth, L. Galligani,
K. Härmand, K. Klett, S. Perryman

Respondent/Patent proprietor:

Plant Bioscience Limited

Appellant I/Opponent I: Syngenta

Participations AG

Appellant II/Opponent II: Groupe

Limagrain Holding

Headword: Broccoli/PLANT

BIOSCIENCE

Relevant legal provisions:

Vienna Convention on the Law of

Treaties

Art. 31(1), 32

Paris Convention for the Protection of

Industrial Property

Art. 4G

Convention on the Unification of

Certain Points of Substantive Law

on Patents for Invention (Strasbourg

Patent Convention)

Art. 2b

International Convention for the

Protection of New Varieties of Plants

(UPOV Convention)

European Union

Directive 98/44/EC of the European

Parliament and of the Council of

6 July 1998 on the legal protection of

biotechnological inventions

Art. 2(2), 7, recitals 17, 33

Transitional provisions:

Decision of the Administrative Council of

28 June 2001 on the transitional provi-

sions under Article 7 of the Act revising

the EPC

Art. 1(1)

Decision of the Administrative Council

of 7 December 2006 amending the

Implementing Regulations to the

European Patent Convention 2000

Art. 2

COMPOSITION DE LA CHAMBRE :

Président :

P. Messerli

Membres :

B. Günzel, R. Freimuth, L. Galligani,
K. Härmand, K. Klett, S. Perryman

Intimé/Titulaire du brevet :

Plant Bioscience Limited

Requérant I/Opposant I : Syngenta

Participations AG

Requérant II/Opposant II : Groupe

Limagrain Holding

Référence : Broccoli/PLANT

BIOSCIENCE

Dispositions juridiques pertinentes :

Convention de Vienne sur le droit des

traités

Articles 31(1), 32

Convention de Paris pour la protec-

tion de la propriété industrielle

Article 4G

Convention sur l'unification de

certain éléments du droit des brevets

d'invention (Convention sur le brevet

de Strasbourg)

Article 2b

Convention internationale pour la

protection des obtentions végétales

(Convention UPOV)

Union européenne

Directive 98/44/CE du Parlement euro-

péen et du Conseil du 6 juillet 1998

relative à la protection juridique des

inventions biotechnologiques

Articles 2(2), 7, considérants 17, 33

Dispositions transitoires :

Décision du Conseil d'administration du

28 juin 2001 relative aux dispositions

transitoires au titre de l'article 7 de l'acte

de révision de la CBE

Article premier (1)

Décision du Conseil d'administration du

7 décembre 2006 modifiant le règlement

d'exécution de la Convention sur le

brevet européen 2000

Article 2

Mitteilung vom 1. Juli 1999 über die Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen, Nummer 19, Erläuterungen zu Regel 23b (5)

EPÜ

Artikel 52, 52 (1), (2) und (3), 53, 53 b), 83, 164 (2)

Regel 26 (1), (2), (3) und (5), 27 c)

EPÜ 1973

Artikel 33 (1) b), 52, 52 (4), 53 b), 76, 83, 164 (2)

Regel 23c c), 23b (1) und (5), 25 (1), 28

Schlagwort: "Zulässigkeit der Vorlagen (bejaht)" – "anzuwendendes Recht" – "Artikel 33 (1) b) EPÜ und materielles Patentrecht" – "Vertrauensschutz" – "Regel 26 (5) EPÜ und Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie als erschöpfende Definitionen (bejaht)" – "'Kreuzung' und 'Selektion' – natürliche Phänomene aufgrund einer Rechtsfiktion (verneint)" – "Entstehungsgeschichte des Artikels 2 (2) der Biotechnologierichtlinie" – "widersprüchliche Bedeutung der Vorschrift" – "keine Hinweise zur Auslegung des Begriffs 'im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen' in Artikel 53 b) EPÜ" – "Bedeutung dieses Ausschlusses: Züchtung von Pflanzen versus Pflanzensorten – 'production' versus 'Züchtung' und 'obtention' (nicht entschieden)" – "Auslegung von 'im Wesentlichen biologisch': "Analogie zu Artikel 52 (4) EPÜ 1973 (verneint) – Ansatz der computerbezogenen Erfindungen (verneint) – Ansatz von T 320/87: vom Stand der Technik abhängige Kriterien (verneint)" – "systematischer Kontext von Artikel 53 b) EPÜ – Entstehungsgeschichte des SPÜ und des EPÜ 1973" – "Schlussfolgerungen aus der Entstehungsgeschichte": "Ausschluss von Verfahren, die auf der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Genome und der anschließenden Selektion von Pflanzen basieren (bejaht)" – "Hinzufügen eines technischen Schritts, der der Ausführung der Verfahrensschritte dient – nicht ausreichend zur Überwindung des Patentierungsverbots" – "Aufnahme eines Schritts in dieses Verfahren, der selbst das Genom der erzeugten Pflanze modifiziert – nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossenes Verfahren"

Notice dated 1 July 1999 concerning the amendment of the Implementing Regulations to the European Patent Convention, point 19, explanatory notes to Rule 23b(5)

EPC

Art. 52, 52(1), (2), (3), 53, 53(b), 83, 164(2)

R. 26 (1), (2), (3), (5), 27(c)

EPC 1973

Art. 33(1)(b), 52, 52(4), 53(b), 76, 83, 164(2)

R. 23c(c), 23b(1), (5), 25(1), 28

Keyword: "Admissibility of referrals – yes" – "Applicable law" – "Article 33(1)(b) EPC and substantive patent law" – "Protection of 'legitimate' expectations" – "Rule 26(5) EPC and Article 2(2) Biotech Directive as exhaustive definitions – yes" – "'Crossing' and 'selection' natural phenomena by way of a legal fiction – no" – "Legislative history of Article 2(2) Biotech Directive" – "Contradictory meaning of the provision" – "No guidance on the interpretation of the term 'essentially biological process for the production of plants' in Article 53(b) EPC" – "Meaning of that exclusion: production of plants vs. plant varieties – 'production' vs. 'Züchtung' and 'obtention' (not decided)" – "Interpretation of 'essentially biological'": "The Article 52(4) EPC 1973 analogy (no) – the computer-related inventions approach (no) – the T 320/87 approach – criteria linked to the state of the art (no)" – "The systematic context of Article 53(b) EPC – the legislative history of the SPC and the EPC 1973" – "Conclusions from legislative history": "Exclusion of processes based on sexual crossing of whole genomes and on subsequent selection of plants (yes)" – "Addition of technical step serving the performance of the process steps – not sufficient to escape exclusion" – "Inclusion within that process of a step by itself modifying the genome of the plant produced – process not excluded from patentability"

Communiqué, en date du 1^{er} juillet 1999, relatif à la modification du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, point 19, explications concernant la règle 23ter(5)

CBE

Articles 52, 52(1), (2), (3), 53, 53(b), 83, 164(2)

Règles 26(1), (2), (3), (5), 27c)

CBE 1973

Articles 33(1)b), 52, 52(4), 53b), 76, 83, 164(2)

Règles 23quater c), 23ter(1), (5), 25(1), 28

Mot-clé : "Recevabilité des saisines (oui)" – "Droit applicable" – "Article 33(1)b) CBE et droit matériel des brevets" – "Protection de la confiance 'légitime'" – "Règle 26(5) CBE et article 2(2) de la directive 'Biotechnologie' en tant que définitions exhaustives (oui)" – "Le 'croisement' et la 'sélection', des phénomènes naturels par le biais d'une fiction juridique (non)" – "Genèse de l'article 2(2) de la directive 'Biotechnologie'" – "Signification contradictoire de la disposition" – "Absence de repère pour l'interprétation des termes 'procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux' visés à l'article 53b) CBE" – "Signification de cette exclusion : obtention de végétaux/variétés végétales – 'production'/'Züchtung' et 'obtention' (question non tranchée)" – "Interprétation des termes 'essentiellement biologique'" – "Analogie avec l'article 52(4) CBE 1973 (non) – approche suivie pour les inventions liées à des ordinateurs (non) – approche suivie dans la décision T 320/87 – critères liés à l'état de la technique (non)" – "Contexte systématique de l'article 53b) CBE – genèse de la Convention sur le brevet de Strasbourg et de la CBE 1973" – "Conclusions découlant de la genèse des textes législatifs" : "Exclusion des procédés fondés sur le croisement par voie sexuée de génomes complets et sur la sélection ultérieure de végétaux (oui)" – "Ajout d'une étape technique contribuant à l'exécution des étapes d'un procédé – insuffisant pour échapper à l'exclusion" – "Introduction dans ce procédé d'une étape modifiant de façon autonome le génome du végétal obtenu – procédé non exclu de la brevetabilité"

Leitsätze

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

1. Ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome und der anschließenden Selektion von Pflanzen umfasst oder aus diesen Schritten besteht, ist grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil es im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ "im Wesentlichen biologisch" ist.
2. Ein solches 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 ganzer Pflanzengenome oder der anschließenden Selektion von Pflanzen zu ermöglichen oder zu unterstützen.
3. Enthält ein solches Verfahren jedoch innerhalb der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt, der selbst ein Merkmal in das Genom der gezüchteten Pflanze einführt oder ein Merkmal in deren Genom modifiziert, sodass die Einführung oder Modifizierung dieses Merkmals nicht durch das Mischen der Gene der zur geschlechtlichen Kreuzung ausgewählten Pflanzen zustande kommt, so ist das Verfahren nicht nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.
4. Bei der Prüfung der Frage, ob ein solches Verfahren als "im Wesentlichen biologisch" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, ist nicht maßgebend, ob ein technischer Schritt eine neue oder eine bekannte Maßnahme ist, ob er unwesentlich ist oder eine grundlegende Änderung eines bekannten Verfahrens darstellt, ob er in der Natur vorkommt oder vorkommen könnte oder ob darin das Wesen der Erfindung liegt.

Headnote

The questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

1. A non-microbiological process for the production of plants which contains or consists of the steps of sexually crossing the whole genomes 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.
2. Such 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 genomes of plants or of subsequently selecting plants.
3. If, however, such a process contains within the steps of sexually crossing and selecting an additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced, so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then the process is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC.
4. In the context of examining whether such a process is excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC, it is not relevant whether a step of a technical nature is a new or known measure, whether it is trivial or a fundamental alteration of a known process, whether it does or could occur in nature or whether the essence of the invention lies in it.

Sommaire

Il est répondu comme suit aux questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours :

1. 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.
2. Un tel 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.
3. Cependant, un tel procédé n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE s'il 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 ou modifie un caractère dans le génome du végétal obtenu, de telle sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée.
4. Lorsqu'il est examiné si un tel procédé est exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE, il importe peu de savoir si une étape de nature technique est une mesure nouvelle ou connue, si elle est insignifiante ou si elle constitue une modification fondamentale d'un procédé connu, si elle se produit ou pourrait se produire dans la nature, ou si l'essence de l'invention réside dans cette étape.

INHALTSVERZEICHNIS**Sachverhalt und Anträge****I. Vorlage G 2/07**

1. Vorlagefragen
2. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens T 83/05
3. Vorlageentscheidung
 - 3.1 Einfluss der Vorlagefragen auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens
 - 3.2 Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen (Artikel 53 b) EPÜ)
 - 3.3 Regel 23b (5) EPÜ 1973
 - 3.4 Relevanz der Bestimmung des richtigen Ansatzes für den vorliegenden Fall

II. Vorlage G 1/08

1. Vorlagefragen
2. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens T 1242/06
3. Vorlageentscheidung
 - 3.1 Relevanz der Bestimmung des richtigen Ansatzes in Bezug auf Artikel 53 b) und Regel 26 (5) EPÜ für den vorliegenden Fall
 - 3.2 Bedeutung der Regel 26 (5) EPÜ

III. Verlauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer**IV. Vorbringen der Parteien**

1. Beschwerdeführerin I (Einsprechende I) im Beschwerdeverfahren T 83/05
2. Beschwerdeführerin II (Einsprechende II) im Beschwerdeverfahren T 83/05
3. Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) im Beschwerdeverfahren T 83/05
4. Beschwerdeführer I (Patentinhaber) im Beschwerdeverfahren T 1242/06
5. Beschwerdeführerin II (Einsprechende) im Beschwerdeverfahren T 1242/06

V. Schlussanträge der Parteien**VI. Stellungnahme der Präsidentin****VII. Amicus-curiae-Schriftsätze****Entscheidungsgründe****1. Zulässigkeit der Vorlagen****2. Anzuwendendes Recht**

- 2.1 EPÜ 1973 versus EPÜ 2000
- 2.2 Artikel 33 (1) b) EPÜ und materielles Patentrecht
- 2.3 Anwendbarkeit der Regel 26 (5) EPÜ auf Anmeldungen, die vor Inkrafttreten der Regel 23b (5) EPÜ 1973 eingereicht wurden
- 2.4 Frage der mangelnden Übereinstimmung zwischen Regel 26 (5) und Artikel 53 b) EPÜ
- 2.5 Vertrauensschutz

TABLE OF CONTENTS**Summary of facts and submissions****I. Referral G 2/07**

1. The referred questions
2. The subject-matter of appeal proceedings T 83/05
3. The referring decision
 - 3.1 Impact of the referred questions on the outcome of the appeal proceedings
 - 3.2 Exclusion of essentially biological processes for the production of plants (Article 53(b) EPC)
 - 3.3 Rule 23b(5) EPC 1973
 - 3.4 Relevance of determining the correct approach for the appeal case

II. Referral G 1/08

1. The referred questions
2. The subject-matter of appeal proceedings T 1242/06
3. The referring decision
 - 3.1 Relevance of determining the correct approach to Article 53(b) and Rule 26(5) EPC for the appeal case
 - 3.2 Meaning of Rule 26(5) EPC

III. The course of the proceedings before the Enlarged Board**IV. The submissions of the parties**

1. Appellant I (opponent I) in appeal case T 83/05
2. Appellant II (opponent II) in appeal case T 83/05
3. Respondent (patent proprietor) in appeal case T 83/05
4. Appellant I (patent proprietor) in appeal case T 1242/06
5. Appellant II (opponent) in appeal case T 1242/06

V. The parties' final requests**VI. The President's submissions****VII. The amici curiae****Reasons for the decision****1. Admissibility of the referrals****2. Applicable law**

- 2.1 EPC 1973 vs. EPC 2000
- 2.2 Article 33(1)(b) EPC and substantive patent law
- 2.3 Applicability of Rule 26(5) EPC to applications filed before the entry into force of Rule 23b(5) EPC 1973
- 2.4 Question of Rule 26(5) EPC being in conflict with Article 53(b) EPC
- 2.5 Protection of "legitimate expectations"

TABLE DES MATIERES**Exposé des faits et conclusions****I. Saisine G 2/07**

1. Questions soumises
2. Objet de la procédure de recours T 83/05
3. Décision de saisine
 - 3.1 Incidence des questions soumises sur l'issue de la procédure de recours
 - 3.2 Exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux (article 53b) CBE)
 - 3.3 Règle 23ter(5) CBE 1973
 - 3.4 Détermination de l'approche adéquate : pertinence pour l'affaire examinée

II. Saisine G 1/08

1. Questions soumises
2. Objet de la procédure de recours T 1242/06
3. Décision de saisine
 - 3.1 Détermination de l'approche adéquate à l'égard de l'article 53b) et de la règle 26(5) CBE : pertinence pour l'affaire examinée
 - 3.2 Signification de la règle 26(5) CBE

III. Déroulement de la procédure devant la Grande Chambre de recours**IV. Moyens invoqués par les parties**

1. Requérent I (opposant I) dans la procédure de recours T 83/05
2. Requérent II (opposant II) dans la procédure de recours T 83/05
3. Intimé (titulaire du brevet) dans la procédure de recours T 83/05
4. Requérent I (titulaire du brevet) dans la procédure de recours T 1242/06
5. Requérent II (opposant) dans la procédure de recours T 1242/06

V. Requêtes finales des parties**VI. Moyens invoqués par la Présidente de l'Office****VII. Observations présentées par des tiers****Motifs de la décision****1. Recevabilité des saisines****2. Droit applicable**

- 2.1 CBE 1973 ou CBE 2000 ?
- 2.2 Article 33(1)(b) CBE et droit matériel des brevets
- 2.3 Applicabilité de la règle 26(5) CBE aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la règle 23ter(5) CBE 1973
- 2.4 Question de la divergence entre la règle 26(5) CBE et l'article 53b) CBE
- 2.5 Principe de la "confiance légitime"

3. Artikel 53 b) EPÜ: "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen"

3.1 Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ

3.2 Rechtsprechung zu Artikel 53 b) EPÜ 1973

3.2.1 T 320/87 und T 356/93

3.2.2 G 1/98

3.2.3 Schlussfolgerungen aus der Rechtsprechung zu Artikel 53 b) EPÜ 1973

3.3 Auswirkungen der Rechtsprechung zu Artikel 53 b) EPÜ

4. Regel 26 (5) EPÜ

4.1 Verhältnis der Regel zu Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie

4.2 Bieten die Vorschriften eine erschöpfende Definition?

4.3 Auslegungsgrundsätze

4.4 Bedeutung der Begriffe "Kreuzung" und "Selektion"

4.5 "Kreuzung" und "Selektion" – natürliche Phänomene aufgrund einer Rechtsfiktion?

4.6 Gegenstand und Zweck der Definition nach der Biotechnologierichtlinie

4.7 Entstehungsgeschichte des Artikels 2 (2) der Biotechnologierichtlinie

4.8 Schlussfolgerungen aus 4.7

5. Schlussfolgerungen zur Auswirkung der Regel 26 (5) EPÜ auf die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ

6. Auslegung des Ausschlusses von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ

6.1 Bedeutung der Begriffe in dieser Formulierung

6.1.1 Pflanze versus Pflanzensorte

6.1.2 "production" versus "Züchtung" und "obtention"

6.1.3 "Im Wesentlichen biologisch"

6.2 Analogie zu Artikel 52 (4) EPÜ 1973

6.3 Ansatz der computerbezogenen Erfindungen

6.4 Ansatz von T 320/87

6.4.1 Vom Stand der Technik abhängige Kriterien

6.4.2 Menschliche Mitwirkung

6.4.2.1 Systematischer Kontext und objektiver Zweck der Ausschlussbestimmung in Artikel 53 b) EPÜ

6.4.2.2 Gegenstand und Zweck der Ausschlussbestimmung, wie sie aus der Entstehungsgeschichte des SPÜ und des EPÜ 1973 ableitbar sind

6.4.2.3 Schlussfolgerungen

Entscheidungsformel

3. Article 53(b) EPC, "essentially biological processes for the production of plants"

3.1 Text of Article 53(b) EPC

3.2 Jurisprudence relating to Article 53(b) EPC 1973

3.2.1 T 320/87 and T 356/93

3.2.2 G 1/98

3.2.3 Conclusions on jurisprudence relating to Article 53(b) EPC 1973

3.3 Impact of jurisprudence relating to Article 53(b) EPC

4. Rule 26(5) EPC

4.1 Relationship of the rule to Article 2(2) Biotech Directive

4.2 Do the provisions give an exhaustive definition?

4.3 Principles of interpretation

4.4 Meaning of the terms "crossing" and "selection"

4.5 "Crossing" and "selection", natural phenomena by way of a legal fiction?

4.6 Object and purpose of the definition according to the Biotech Directive

4.7 Legislative history of Article 2(2) Biotech Directive

4.8 Conclusions on 4.7

5. Conclusions on the impact of Rule 26(5) EPC on the interpretation of Article 53(b) EPC

6. Interpretation of the exclusion of "essentially biological processes for the production of plants" in Article 53(b) EPC

6.1 The meaning of the wording of the terms

6.1.1 Plant vs. plant variety

6.1.2 "Production" vs. "Züchtung" and "obtention"

6.1.3 "Essentially biological"

6.2 The Article 52(4) EPC 1973 analogy

6.3 The computer-related inventions approach

6.4 The T 320/87 approach

6.4.1 Criteria linked to the state of the art

6.4.2 Human intervention

6.4.2.1 The systematic context and objective purpose of the exclusion in Article 53(b) EPC

6.4.2.2 The object and purpose of the exclusion as derivable from the legislative history of the SPC and the EPC 1973

6.4.2.3 Conclusions

Order

3. Les "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux", tels que visés à l'article 53b) CBE

3.1 Texte de l'article 53b) CBE

3.2 Jurisprudence relative à l'article 53b) CBE 1973

3.2.1 Décisions T 320/87 et T 356/93

3.2.2 Décision G 1/98

3.2.3 Conclusions concernant la jurisprudence relative à l'article 53b) CBE 1973

3.3 Incidence de la jurisprudence relative à l'article 53b) CBE

4. Règle 26(5) CBE

4.1 Relation entre la règle 26(5) CBE et l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie"

4.2 Les dispositions donnent-elles une définition exhaustive ?

4.3 Principes d'interprétation

4.4 Signification des termes "croisement" et "sélection"

4.5 Le "croisement" et la "sélection", des phénomènes naturels par le biais d'une fiction juridique ?

4.6 Objet et but de la définition énoncée dans la directive "Biotechnologie"

4.7 Genèse de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie"

4.8 Conclusions concernant le point 4.7

5. Conclusions concernant l'incidence de la règle 26(5) CBE sur l'interprétation de l'article 53b) CBE

6. Interprétation de l'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" prévue à l'article 53b) CBE

6.1 Signification des termes employés

6.1.1 Végétaux/Variétés végétales

6.1.2 "Production"/"Züchtung" et obtention

6.1.3 Les termes "essentiellement biologique"

6.2 Analogie avec l'article 52(4) CBE 1973

6.3 Approche suivie pour les inventions dans le domaine des ordinateurs

6.4 Approche suivie dans la décision T 320/87

6.4.1 Critères liés à l'état de la technique

6.4.2 Intervention humaine

6.4.2.1 Contexte systématique et but objectif de l'exclusion visée à l'article 53b) CBE

6.4.2.2 Objet et but de l'exclusion, tels qu'ils peuvent être déduits de la genèse de la Convention sur le brevet de Strasbourg et de la CBE 1973

6.4.2.3 Conclusions

Dispositif

Sachverhalt und Anträge

Am 21. April 2008 beschloss die Große Beschwerdekammer, die ihr von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 in der Sache T 83/05 (G 2/07) und in der Sache T 1242/06 (G 1/08) vorgelegten Rechtsfragen in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln.

I. Vorlage G 2/07

1. Vorlagefragen

Mit der Zwischenentscheidung T 83/05 vom 22. Mai 2007 hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.04 der Großen Beschwerdekammer folgende **Fragen** vorgelegt:

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

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

2. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens T 83/05

Im Verfahren vor der vorliegenden Kammer ging es um Beschwerden gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 069 819 in geänderter Form aufrechtzuerhalten. In der mündlichen Verhandlung vor der vorliegenden Kammer reichte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren) einen neuen

Summary of facts and submissions

By decision of 21 April 2008 the Enlarged Board decided to consider the points of law referred to it by Technical Board of Appeal 3.3.04 in case T 83/05 (G 2/07) and in case T 1242/06 (G 1/08) in consolidated proceedings.

I. Referral G 2/07

1. The referred questions

By interlocutory decision T 83/05 dated 22 May 2007, Technical Board of Appeal 3.3.04 referred the following **questions** to the Enlarged Board of Appeal:

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

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

2. The subject-matter of appeal proceedings T 83/05

The proceedings before the referring Board concern appeals against the decision of the opposition division, according to which European patent No. 1 069 819 was maintained in amended form. During the oral proceedings before the referring Board, the patent proprietor (respondent in the appeal proceedings) submitted a new main request and an auxiliary

Exposé des faits et conclusions

Par décision du 21 avril 2008, la Grande Chambre a décidé d'examiner dans le cadre d'une procédure commune les questions de droit que lui a soumises la chambre de recours technique 3.3.04 dans les affaires T 83/05 (G 2/07) et T 1242/06 (G 1/08).

I. Saisine G 2/07

1. Questions soumises

Par décision intermédiaire T 83/05 en date du 22 mai 2007, la chambre de recours technique 3.3.04 a soumis les **questions** suivantes à la Grande Chambre de recours :

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

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

2. Objet de la procédure de recours T 83/05

La procédure devant la chambre à l'origine de la saisine a pour objet les recours formés contre la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet européen n° 1 069 819 sous une forme modifiée. Pendant la procédure orale devant la chambre en question, le titulaire du brevet (l'intimé dans le cadre de la procédure de recours) a produit

Hauptantrag und einen Hilfsantrag ein. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Brassica oleracea mit erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolen oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolen oder beidem, bei dem man

a) wilde Brassica-oleracea-Spezies aus der Gruppe der Brassica villosa und Brassica drepanensis mit doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien kreuzt und

b) Hybride mit Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolen oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolen oder beidem auswählt, die höher als die anfänglich in doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien gefundenen Mengen sind,

c) Pflanzen mit der genetischen Kombination, die die Expression von erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolen oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolen oder beidem codiert, rückkreuzt und auswählt und

d) eine Broccoli-Linie mit erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolen oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolen oder beidem auswählt, die in der Lage sind, eine starke Induktion von Phase-II-Enzymen zu bewirken, wobei in den Schritten b und c molekulare Marker dazu verwendet werden, Hybride mit einer genetischen Kombination auszuwählen, die die Expression von erhöhten Mengen an 4-Methylsulfinylbutylglucosinolen oder 3-Methylsulfinylpropylglucosinolen oder beidem codiert, die in der Lage sind, eine starke Induktion von Phase-II-Enzymen zu bewirken."

Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch den zusätzlichen Schritt der "Gewinnung von doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien".

3. Vorlageentscheidung

3.1 Einfluss der Vorlagefragen auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens

Nach Auffassung der vorlegenden Kammer stellen sich in dem vor ihr anhängigen Verfahren die vorgelegten

request. Claim 1 of the main request reads as follows:

"1. A method for the production of Brassica oleracea with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, which comprises:

a) crossing wild Brassica oleracea species selected from the group consisting of Brassica villosa and Brassica drepanensis with broccoli double haploid breeding lines;

b) selecting hybrids with levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, elevated above that initially found in broccoli double haploid breeding lines;

c) backcrossing and selecting plants with the genetic combination encoding the expression of elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both; and

d) selecting a broccoli line with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates [sic], or both, capable of causing a strong induction of phase II enzymes, wherein molecular markers are used in steps (b) and (c) to select hybrids with genetic combination encoding expression of elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, capable of causing a strong induction of phase II enzymes."

Claim 1 of the auxiliary request differs from claim 1 of the main request by the addition of the step of "deriving broccoli double haploid breeding lines" as the first step of the claimed method.

3. The referring decision

3.1 Impact of the referred questions on the outcome of the appeal proceedings

According to the referring Board, in the proceedings before it the referred important points of law arise because

une nouvelle requête principale et une requête subsidiaire. La revendication 1 selon la requête principale s'énonce comme suit :

"1. Procédé pour la production de Brassica oleracea ayant des teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle, ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, qui comprend :

a) le croisement de l'espèce sauvage Brassica oleracea, choisie dans le groupe comprenant Brassica villosa et Brassica drepanensis, avec des lignées haploïdes doublées de brocoli ;

b) la sélection d'hybrides ayant des teneurs en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, qui sont plus élevées que celles initialement trouvées dans les lignées haploïdes doublées de brocoli ;

c) le rétrocroisement et la sélection de plantes ayant la combinaison génétique codant l'expression de teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux ; et

d) la sélection d'une lignée de brocoli ayant des teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, capable de provoquer une forte induction d'enzymes en phase II, des marqueurs moléculaires étant utilisés aux étapes b) et c) pour sélectionner des hybrides ayant la combinaison génétique codant l'expression de teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, capables de provoquer une forte induction d'enzymes en phase II."

La revendication 1 selon la requête subsidiaire diffère de la revendication 1 selon la requête principale en ce qu'elle comprend une autre étape, relative à "l'obtention de lignées haploïdes doublées de brocoli", en tant que première étape du procédé revendiqué.

3. Décision de saisine

3.1 Incidence des questions soumises sur l'issue de la procédure de recours

Selon la chambre à l'origine de la saisine, les questions de droit fondamentales soumises dans le cadre de la

grundsätzlichen Rechtsfragen, weil kein anderer Einspruchsgrund der beantragten Aufrechterhaltung des Streitpatents in geänderter Form entgegensteht. Insbesondere seien die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt, da Samen der Pflanzensorten *B. villosa* und *B. drepanensis* der Öffentlichkeit ebenso zugänglich gewesen seien wie Techniken zur Gewinnung von doppelt haploiden Broccoli-Linien. Verfahren zur Rückkreuzung seien im Stand der Technik allgemein bekannt, und die Selektion von Hybriden mit Glucosinolat-Mengen, die höher seien als die anfänglich in doppelt haploiden Broccoli-Zuchtlinien gefundenen Mengen, wäre für einen Fachmann ebenfalls kein Problem.

Was die in den Schritten b und c des Verfahrens nach Anspruch 1 beider Anträge zu verwendenden molekularen Marker betreffe, so seien vor dem Prioritätstag des Streitpatents Verfahren zur Herstellung molekularer Marker, die mit einem gewünschten Merkmal segregieren, aus dem Stand der Technik allgemein bekannt gewesen und im Zusammenhang mit Brassica-Spezies verwendet worden. Obwohl die Entwicklung der erforderlichen spezifischen Marker mit einigem Aufwand verbunden sei, handle es sich dennoch um ein Standardverfahren, das keinen unzumutbaren Aufwand darstelle.

Die vorliegende Kammer erkannte dem Anmeldegegenstand auch erfindrischen Charakter zu. Die Selektion der wilden Brassica-oleracea-Spezies *B. villosa* und *B. drepanensis* zum Zwecke ihrer Kreuzung mit Broccoli-Linien zur Erhöhung der Menge an 4-MSB GSL oder 3-MSP GSL im Broccoli sei nicht naheliegend. Einerseits sei bekannt, dass Broccoli-Zuchtsorten relativ hohe Mengen an 4-MSB GSL produzieren und demzufolge bereits die richtige Allelenkombination zur Erzeugung dieser Glucosinolate enthielten. Andererseits produziere *B. drepanensis* kein 4-MSB GSL, und es sei bekannt, dass *B. villosa* und *B. drepanensis* eng miteinander verwandt seien. Dementsprechend hätte der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik nicht damit gerechnet, dass sich durch die Kreuzung der Broccoli-Linien mit der Wildspezies *B. villosa* oder *B. drepanensis* eine solche Erhöhung erzielen lasse.

no other grounds of opposition prejudice the requested maintenance of the patent in suit in amended form. In particular, the requirements of Article 83 EPC are met, since seeds of the plant species *B. villosa* and *B. drepanensis* were available to the public, and so were techniques to obtain double haploid lines of broccoli. Methods of backcrossing were generally known in the art, and selecting hybrids with glucosinolate levels elevated above that initially found in broccoli double haploid breeding lines would not cause any problem to a skilled person.

As for the molecular markers to be used in steps (b) and (c) of the method of claim 1 of each request, before the priority date of the patent in suit methods to produce molecular markers that segregate with a desired trait were commonly known in the art and were used in the context of *Brassica* species. Even though some effort is necessary to design the required specific markers, this nonetheless is a standard method which does not amount to undue burden.

The referring Board also acknowledges inventive step. Selecting the wild *B. oleracea* species *B. villosa* and *B. drepanensis* for the purpose of crossing these with broccoli lines in order to increase the level of 4-MSB GSL or 3-MSP GSL in broccoli was not obvious. On the one hand, broccoli cultivars were known to produce relatively high levels of 4-MSB GSL and thus already contained the correct combination of alleles to produce this glucosinolate. On the other hand, *B. drepanensis* did not produce 4-MSB GSL and *B. villosa* and *B. drepanensis* were known to be closely related. A skilled person would therefore not have expected from the prior art that such an increase could be achieved by crossing the broccoli lines with the wild species *B. villosa* or *B. drepanensis*.

saisine se posent dans l'affaire examinée en raison de l'absence d'autres motifs d'opposition s'opposant au maintien demandé du brevet litigieux sous une forme modifiée. En particulier, celui-ci satisfait aux exigences de l'article 83 CBE puisque des semences des espèces *B. villosa* et *B. drepanensis* étaient accessibles au public, tout comme les techniques d'obtention de lignées haploïdes doublées de brocoli. Les procédés de rétrocroisement étaient généralement connus dans l'état de la technique et la sélection d'hybrides présentant des teneurs en glucosinolates plus élevées que celles initialement trouvées dans les lignées haploïdes doublées de brocoli n'aurait posé aucun problème à un homme du métier.

En ce qui concerne les marqueurs moléculaires qu'il convient d'utiliser aux étapes b et c du procédé selon la revendication 1 de chaque requête, les procédés d'obtention de marqueurs moléculaires liés à un caractère souhaité étaient généralement connus dans l'état de la technique et utilisés dans le contexte des espèces Brassica avant la date de priorité du brevet en cause. Même s'il faut déployer un certain nombre d'efforts pour mettre au point les marqueurs spécifiques requis, il s'agit néanmoins d'un procédé standard qui n'exige pas d'efforts excessifs.

La chambre à l'origine de la saisine a reconnu également l'existence d'une activité inventive. L'opération consistant à sélectionner les espèces sauvages *B. villosa* et *B. drepanensis* de *B. oleracea* pour les croiser avec des lignées de brocoli de manière à augmenter la teneur en 4-MSB GSL ou 3-MSP GSL dans le brocoli n'était pas évidente. D'une part, il était avéré que des cultivars de brocoli produisent des teneurs relativement élevées en 4-MSB GSL et contiennent déjà par conséquent la combinaison correcte d'allèles pour produire ce glucosinolate. D'autre part, *B. drepanensis* ne produit pas 4-MSB GSL, et il était établi que *B. villosa* et *B. drepanensis* sont étroitement liés. Un homme du métier n'aurait donc pu déduire de l'état de la technique que le croisement des lignées de brocoli avec les espèces sauvages *B. villosa* ou *B. drepanensis* aurait pu conduire à l'augmentation susdite.

3.2 Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen (Artikel 53 b) EPÜ

Die vorliegende Kammer ist auf die Entstehungsgeschichte des Artikels 53 b) EPÜ und die einschlägige Rechtsprechung, insbesondere die Entscheidung T 320/87 (ABI. EPA 1990, 71) eingegangen.

Bezüglich der Entstehungsgeschichte des Artikels 53 b) EPÜ 1973 kommt die vorliegende Kammer zu dem Schluss, dass die Verfasser der Vorschrift "biologisch" im Gegensatz zu "technisch" sahen und dass für sie, da sie bewusst die Adverbiale "im Wesentlichen" anstelle des engeren Begriffs "rein" wählten, Verfahren zur Pflanzenzüchtung auf der Grundlage von Selektion und Hybridisierung unter die Ausschlussbestimmung fielen, auch wenn sekundäre Merkmale der Verfahren durch die Verwendung technischer Vorrichtungen gekennzeichnet waren.

3.3 Regel 23b (5) EPÜ 1973

Die vorliegende Kammer ist auf die Entstehungsgeschichte der Regel 23b (5) EPÜ 1973 und des Artikels 2 (2) der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (nachfolgend "Biotechnologierichtlinie") eingegangen. Nach Auffassung der Kammer ist der Wortlaut des Artikels 2 (2) der Biotechnologierichtlinie und der Regel 23b (5) EPÜ 1973 etwas widersprüchlich und nicht ganz einfach zu verstehen. Einerseits gälten nur Verfahren, die vollständig auf natürlichen Phänomenen beruhen, als im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen. Andererseits würden Kreuzung und Selektion als Beispiele für natürliche Phänomene angeführt. Dies scheint in sich ein gewisser Widerspruch zu sein, da die systematische Kreuzung und Selektion, die bei der traditionellen Pflanzenzüchtung praktiziert werde, in der Natur ohne Zutun des Menschen nicht stattfinden würde.

Der Wortlaut der Regel 23b (5) EPÜ 1973 zielt insbesondere auch wegen des Adverbs "vollständig" auf eine sehr enge Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ 1973 verankerten Ausschlussbestimmung für Verfahren ab. Die vorliegende Kammer interpretiert die Regel 23b (5) EPÜ 1973

3.2 Exclusion of essentially biological processes for the production of plants (Article 53(b) EPC)

The referring Board sets out the legislative history of Article 53(b) EPC and the relevant case law thereto, in particular decision T 320/87 (OJ EPO 1990, 71).

With respect to the legislative history of Article 53(b) EPC 1973, the referring Board concludes that the drafters of the provision regarded "biological" as being in opposition to "technical" and that, by deliberately choosing the adverb "essentially" to replace the narrower term "purely", they considered plant breeding processes based on selection and hybridisation to fall under the exclusionary provision even if secondary features of the processes were characterised by the use of technical devices.

3.3 Rule 23b(5) EPC 1973

The referring Board sets out the legislative history of Rule 23b(5) EPC 1973 and Article 2(2) of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (hereinafter "Biotech Directive"). In the view of the Board, the wording of Article 2(2) Biotech Directive and Rule 23b(5) EPC 1973 is somewhat contradictory and difficult to understand. On the one hand, only processes which consist entirely of natural phenomena are considered to be essentially biological processes for the production of plants. On the other hand, crossing and selection are given as examples of natural phenomena. This appears to be self-contradictory to some extent since the systematic crossing and selection carried out in traditional plant breeding would not occur in nature without the intervention of man.

Particularly when taking into account the adverb "entirely", the wording of Rule 23b(5) EPC 1973 aims at a very narrow construction of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC 1973. The referring Board interprets Rule 23b(5) EPC 1973 as meaning that

3.2 Exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux (article 53b) CBE

La chambre à l'origine de la saisine a exposé la genèse de l'article 53b) CBE et la jurisprudence pertinente y relative, en particulier la décision T 320/87 (JO OEB 1990, 71).

Eu égard à la genèse de l'article 53b) CBE 1973, la chambre a conclu que les rédacteurs de la disposition avaient considéré que le terme "biologique" s'opposait au mot "technique" et que, dès lors qu'ils avaient choisi délibérément l'adverbe "essentiellement" pour remplacer le terme plus restreint de "purement", les procédés d'obtention de végétaux fondés sur la sélection et l'hybridation tombaient selon eux sous le coup de l'exclusion, même si les aspects secondaires des procédés étaient caractérisés par l'utilisation de dispositifs techniques.

3.3 Règle 23ter(5) CBE 1973

La chambre à l'origine de la saisine a exposé la genèse de la règle 23ter(5) CBE 1973 et de l'article 2(2) de la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (dénommée ci-après directive "Biotechnologie"). De l'avis de la chambre, le libellé de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie" et de la règle 23ter(5) CBE 1973 est quelque peu contradictoire et difficile à comprendre. D'une part, seuls les procédés qui consistent intégralement en des phénomènes naturels sont considérés comme des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux. D'autre part, le croisement et la sélection sont cités comme exemples de phénomènes naturels. Or, cela semble dans une certaine mesure contradictoire en soi car le croisement et la sélection systématiques, tels qu'on les pratique dans la sélection végétale traditionnelle, ne se produiraient pas dans la nature sans l'intervention de l'homme.

Eu égard notamment à l'emploi de l'adverbe "intégralement", le texte de la règle 23ter(5) CBE 1973 vise une interprétation très restrictive de l'exclusion des procédés qui est formulée à l'article 53b) CBE 1973. La chambre à l'origine de la saisine a interprété

so, dass ein Verfahren außerhalb der Ausschlussbestimmung läge, wenn es neben "natürlichen Phänomenen" (die als Rechtsfiktion auch Kreuzung und Selektion abzudecken schienen) ein zusätzliches Merkmal technischer Natur enthielte. Dieser Ansatz sei von den Beschwerdekammern vor Einführung der Regel 23b (5) EPÜ 1973 nicht angewandt worden.

Die vorliegende Kammer bezweifelt sodann die Anwendbarkeit der Regel 23b (5) EPÜ 1973 unter Berufung auf Artikel 164 (2) EPÜ 1973, nach dem im Fall mangelnder Übereinstimmung mit den Vorschriften der Ausführungsordnung die Vorschriften des Übereinkommens vorgehen. Zudem kann ihrer Meinung nach argumentiert werden, dass sich die Befugnis des Verwaltungsrats zur Änderung der Ausführungsordnung nach Artikel 33 (1) b) EPÜ 1973 nicht auf Kernfragen des materiellen Patentrechts erstreckt, sodass die Einführung von Vorschriften zur Abgrenzung patentfähiger Gegenstände eine Überschreitung seiner Befugnisse darstelle. Ein dritter Punkt schließlich betreffe die Frage, ob Regel 23b (5) EPÜ 1973 auf Anmeldungen angewendet werden könne, die bei ihrem Inkrafttreten bereits anhängig waren.

3.4 Relevanz der Bestimmung des richtigen Ansatzes für den vorliegenden Fall

Die Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, dass der Mensch auf mindestens drei Ebenen eingreife, wodurch die beanspruchte Erfindung außerhalb des Patentierungsverbots des Artikels 53 b) EPÜ 1973 liege:

– Zum Ersten sei die Verwendung von molekularen Markern in den Schritten b und c des beanspruchten Verfahrens ein technischer Schritt, der die Entnahme und In-vitro-Analyse von Pflanzengewebe erfordere.

– Zum Zweiten müsse für die beanspruchte Erfindung ein nicht natürliches Ausgangsmaterial verwendet werden, nämlich eine doppelt haploide Linie, die anhand der von der Beschwerdegegnerin beschriebenen technischen Schritte hergestellt werde.

a process which, apart from "natural phenomena" (which appear to cover crossing and selection by way of a legal fiction), contains an additional feature of a technical nature would be outside the ambit of the process exclusion. This was not the approach adopted by the boards of appeal before the introduction of Rule 23b(5) EPC 1973.

The referring Board then voices its doubts as to the applicability of Rule 23b(5) EPC 1973 on the basis of Article 164(2) EPC 1973, according to which the provisions of the Convention shall prevail in case of conflict with provisions of the Implementing Regulations. Furthermore, in its view it may be argued that the competence of the Administrative Council to amend the Implementing Regulations according to Article 33(1)(b) EPC 1973 does not extend to core issues of substantive patent law, so that the introduction of provisions determining the boundaries of patentable subject-matter is *ultra vires*. A third issue is whether Rule 23b(5) EPC 1973 can be applied to applications pending at the date of its entry into force.

3.4 Relevance of determining the correct approach for the appeal case

The respondent argued that there were at least three levels of human intervention which brought the claimed invention outside the exclusion from patentability of Article 53(b) EPC 1973:

– First, the use of molecular markers in steps (b) and (c) of the claimed process was a technical step requiring removal and *in vitro* analysis of plant tissues.

– Second, the claimed invention required the use of a non-natural starting material, i.e. a double haploid strain, which was made by the technical steps described by the respondents.

la règle 23ter(5) CBE 1973 comme signifiant qu'un procédé qui, outre des "phénomènes naturels" (lesquels semblent couvrir le croisement et la sélection par le biais d'une fiction juridique), contient une caractéristique supplémentaire de nature technique ne tomberait pas sous le coup de l'exclusion des procédés. Cette approche n'est pas celle qui a été adoptée par les chambres de recours avant l'introduction de la règle 23ter(5) CBE.

La chambre à l'origine de la saisine a émis ensuite des doutes quant à l'applicabilité de la règle 23ter(5) CBE sur la base de l'article 164(2) CBE 1973, qui dispose qu'en cas de divergence entre le texte de la Convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi. De plus, selon la chambre, il peut être soutenu que la compétence du Conseil d'administration pour modifier les dispositions du règlement d'exécution, conformément à l'article 33(1)(b) CBE 1973, n'englobe pas les questions fondamentales du droit matériel des brevets et que l'introduction de dispositions déterminant les limites de ce qui est brevetable outrepassent ses pouvoirs. Un troisième problème concerne la question de savoir si la règle 23ter(5) CBE 1973 est applicable aux demandes en instance à la date d'entrée en vigueur de cette disposition.

3.4 Détermination de l'approche adéquate : pertinence pour l'affaire examinée

L'intimé a fait valoir qu'il existe au moins trois niveaux d'intervention humaine qui font échapper l'invention revendiquée à l'exclusion de la brevetabilité visée à l'article 53b) CBE 1973 :

– Premièrement, le recours à des marqueurs moléculaires aux étapes b et c du procédé revendiqué est une étape technique exigeant le prélèvement et l'analyse *in vitro* de tissus végétaux.

– Deuxièmement, l'invention revendiquée exige l'emploi d'un matériel de départ non naturel, soit en l'occurrence une lignée haploïde doublée, obtenue par les étapes techniques décrites par l'intimé.

– Zum Dritten wüchsen die in Schritt a des beanspruchten Verfahrens genannten wilden Brassica-Linien in entlegenen Gegenden, sodass die Hybridisierung mit Broccoli-Zuchtlinien unwahrscheinlich sei, sofern sie nicht durch menschliches Eingreifen gezielt mit diesen in Kontakt gebracht würden.

Der vorliegenden Kammer zufolge würde der in Regel 23b (5) EPÜ 1973 gewählte Ansatz zu dem Schluss führen, dass zumindest das erste von der Beschwerdegegnerin angeführte Merkmal ausreichend wäre, um das beanspruchte Verfahren dem Geltungsbereich des Artikels 53 b) EPÜ 1973 zu entziehen, da die Verwendung solcher molekularer Marker eine Laboranalyse an Pflanzenmaterial beinhalte.

Falls jedoch der in den früheren Entscheidungen T 320/87 (ABI. EPA 1990, 71) und T 356/93 (ABI. EPA 1995, 545) angewandte Ansatz noch der richtige wäre, würde keines der von der Beschwerdegegnerin angeführten Merkmale bewirken, dass das beanspruchte Verfahren dem in Artikel 53 b) EPÜ 1973 verankerten Patentierungsverbot für Verfahren entgehe.

Die Verwendung von molekularen Markern wie DNA-Markern sei ein wohlbekannter Schritt bei der Selektion von Pflanzen mit gewünschten Eigenschaften. Verfahren zur Entdeckung und Herstellung molekularer Marker, die mit einem gewünschten Merkmal segregieren, seien aus dem Stand der Technik allgemein bekannt gewesen und bereits im Zusammenhang mit Brassica-Spezies verwendet worden. Dieses Merkmal könne daher keinen Beitrag zur beanspruchten Erfindung leisten, der über etwas Unwesentliches hinausgehe.

Doppelt haploide Zuchtlinien als solche seien bei der Pflanzenzüchtung durchaus bekannt, und Techniken zu ihrer Gewinnung bei Broccoli seien vor dem Prioritätstag öffentlich verfügbar gewesen. Die Gewinnung solcher Zuchtlinien könne deshalb nicht als das Wesen der beanspruchten Erfindung angesehen werden oder als ein Beitrag zur Erfindung, der über etwas Unwesentliches hinausgehe.

– Third, the wild *Brassica* strains mentioned in step (a) of the claimed process grew in remote geographical locations and were not likely to hybridise with broccoli breeding lines unless specifically brought into contact with them by human intervention.

According to the referring Board, the approach adopted by Rule 23b(5) EPC 1973 would lead to the conclusion that at least the first feature relied upon by the respondent would be sufficient to bring the claimed process outside Article 53(b) EPC 1973, since the use of such molecular markers involves subjecting plant material to an analytical laboratory process.

If, however, the approach adopted in previous decisions T 320/87 (OJ EPO 1990, 71) and T 356/93 (OJ EPO 1995, 545) were still the correct one, none of the features relied upon by the respondent would make the claimed method escape the process exclusion of Article 53(b) EPC 1973.

The use of molecular markers such as DNA markers is a well-known step in the selection of plants with desired characteristics. Methods to discover and produce molecular markers that segregate with a desired trait were commonly known in the art and had already been used in the context of *Brassica* species. This feature is therefore not able to contribute anything beyond a trivial level to the claimed invention.

Double haploid breeding lines are, as such, well known in plant breeding, and techniques to obtain them in broccoli were publicly available before the priority date. The derivation of such breeding lines can therefore not be regarded as being the essence of the claimed invention or as contributing anything beyond a trivial level to it.

– Troisièmement, les lignées de Brassica sauvage mentionnées à l'étape a du procédé revendiqué poussent dans des zones géographiques isolées et il est peu probable qu'elles s'hybrident avec des lignées de brocoli, à moins qu'elles ne soient spécifiquement mises en contact avec elles via une intervention humaine.

Selon la chambre à l'origine de la saisine, il résulterait de l'approche adoptée à la règle 23ter(5) CBE 1973 qu'au moins la première caractéristique invoquée par l'intimé suffirait pour que le procédé revendiqué ne tombe pas sous le coup de l'article 53b) CBE 1973, puisque le recours à de tels marqueurs moléculaires implique une analyse en laboratoire du matériel végétal.

Cependant, si l'approche suivie dans les décisions précédentes T 320/87 (JO OEB 1991, 71) et T 356/93 (JO OEB 1995, 545) est encore valable, aucune des caractéristiques invoquées par l'intimé ne ferait échapper le procédé revendiqué à l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE 1973.

Le recours à des marqueurs moléculaires, tels que les marqueurs d'ADN, est une étape connue dans la sélection de plantes présentant les caractéristiques souhaitées. Les procédés permettant de découvrir et de produire des marqueurs moléculaires liés à un caractère souhaité sont généralement connus dans l'état de la technique et ont déjà été utilisés dans le contexte des espèces Brassica. Par conséquent, cette caractéristique ne peut pas apporter une contribution non insignifiante à l'invention revendiquée.

Les lignées haploïdes doublées sont bien connues en soi dans le domaine de la sélection végétale et les techniques permettant leur obtention chez le brocoli étaient accessibles au public avant la date de priorité. On ne saurait donc considérer que l'obtention de telles lignées constitue l'essence de l'invention revendiquée ou qu'elle apporte une contribution non insignifiante à celle-ci.

Das Argument, es sei unwahrscheinlich, dass wilde Brassica-Linien in der Natur mit Broccoli-Zuchtlinien hybridisieren, hilft der Beschwerdegegnerin nach Auffassung der Kammer im Zusammenhang mit Artikel 53 b) EPÜ 1973 nicht, wobei es ohne Belang sei, ob man dem in Regel 23b (5) EPÜ 1973 gewählten Ansatz folge oder nicht. Selbst die traditionellsten Formen der Pflanzenzüchtung, die vollständig auf Kreuzung und Selektion beruhen, seien in der Natur an sich ein unwahrscheinliches Ereignis und vielmehr durch irgendeine Art menschlicher Mitwirkung gekennzeichnet.

II. Vorlage G 1/08

1. Vorlagefragen

Mit der Zwischenentscheidung T 1242/06 vom 4. April 2008 hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.04 der Großen Beschwerdekammer folgende **Fragen** vorgelegt:

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

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

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?"

The argument that wild *Brassica* strains are unlikely to hybridise with broccoli breeding lines in nature does not, in the Board's view, assist the respondent in the context of Article 53(b) EPC 1973, irrespective of whether the approach adopted by Rule 23b(5) EPC 1973 is followed or not. Even the most traditional forms of plant breeding consisting entirely of crossing and selection are unlikely to occur in nature as such, but are characterised by some form of human intervention.

II. Referral G 1/08

1. The referred questions

By interlocutory decision T 1242/06 dated 4 April 2008, Technical Board of Appeal 3.3.04 referred the following **questions** to the Enlarged Board of Appeal:

"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?"

De l'avis de la chambre, que l'approche adoptée à la règle 23ter(5) CBE 1973 soit suivie ou non, l'argument de l'intimé selon lequel il est peu probable que les lignées de Brassica sauvage s'hybrident avec des lignées de brocoli dans la nature est inopérant dans le contexte de l'article 53b) CBE 1973. Il est en effet improbable que même les formes les plus traditionnelles de sélection végétale, qui reposent entièrement sur le croisement et la sélection, interviennent en tant que telles dans la nature, celles-ci étant au contraire caractérisées par une forme quelconque d'intervention humaine.

II. Saisine G 1/08

1. Questions soumises

Par décision intermédiaire T 1242/06 en date du 4 avril 2008, la chambre de recours technique 3.3.04 a soumis les **questions** suivantes à la Grande Chambre de recours :

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

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

3. 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 ?"

2. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens T 1242/06

Im Verfahren vor der vorlegenden Kammer ging es um die Beschwerden beider Parteien gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 211 926 auf der Grundlage des Hilfsantrags IIIb in geänderter Form aufrechtzuerhalten. Das Patent betrifft ein Verfahren zum Züchten von Tomatenpflanzen, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Früchte erzeugen.

Anspruch 1 des Hauptantrags, der auch der Vorlageentscheidung zugrunde liegt, war von der Einspruchsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass er nach Artikel 53 b) und Regel 23b (5) EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen sei.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Verfahren zum Züchten von Tomatenpflanzen, 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;

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."

Anspruch 1 des Hilfsantrags I enthält unter anderem das zusätzliche Merkmal "Auswählen von Pflanzen mit Tomatenfrüchten mit einem erhöhten Trocken gewichtsanteil".

2. The subject-matter of appeal proceedings T 1242/06

The proceedings before the referring Board concern both parties' appeals against the decision of the opposition division, according to which European patent No. 1 211 926 was maintained in amended form on the basis of auxiliary request IIIb. The patent concerns a method for breeding tomato plants that produce tomatoes with reduced fruit water content.

Claim 1 of the main request, which also underlies the referring decision, was rejected by the opposition division as being excluded from patentability by Article 53(b) and Rule 23b(5) EPC 1973.

Claim 1 of the main request reads as follows:

"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;

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."

Claim 1 of auxiliary request I contains *inter alia* the additional feature of "selecting plants with tomato fruits having an increased dry weight percentage".

2. Objet de la procédure de recours T 1242/06

La procédure devant la chambre à l'origine de la saisine a pour objet les recours formés par les deux parties contre la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet européen n° 1 211 926 sous une forme modifiée sur la base de la requête subsidiaire IIIb. Le brevet porte sur un procédé pour sélectionner des plantes de tomate qui produisent des tomates présentant une teneur réduite en eau de végétation.

La division d'opposition a rejeté la revendication 1 selon la requête principale, qui est également à la base de la décision de saisine, au motif qu'elle est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) et de la règle 25ter(5) CBE 1973.

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

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

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

récolter la première génération de graines hybrides ;

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

polliniser les plantes de la génération hybride la plus récente ;

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

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

laisser les fruits 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."

La revendication 1 selon la requête subsidiaire I contient entre autres la caractéristique supplémentaire consistant à "sélectionner les plantes avec des fruits de tomates présentant un pourcentage accru de masse sèche".

3. Vorlageentscheidung

3.1 Relevanz der Bestimmung des richtigen Ansatzes in Bezug auf Artikel 53 b) und Regel 26 (5) EPÜ für den vorliegenden Fall

Da die Einspruchsabteilung die Verfahrensansprüche des Hauptantrags auf keine weiteren Einspruchsgründe hin geprüft hat, scheint der vorliegenden Kammer eine Behandlung der Ansprüche des Hauptantrags (oder eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz) nicht möglich, bevor sie nicht über den einzigen Grund entschieden hat, aus dem die Ansprüche für nicht gewährbar befunden wurden.

Falls der in der Entscheidung T 320/87 (s. oben, Nm. 4 bis 10 der Entscheidungsgründe) verfolgte Ansatz noch der richtige wäre, entginge der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags und des (im Beschwerdeverfahren eingereichten) Hilfsantrags I des Beschwerdeführers I (Patentinhabers) dem Patentierungsverbot nicht.

Die Argumente des Beschwerdeführers I, mit denen er zeigen wollte, dass das beanspruchte Verfahren ein hohes Maß an menschlichem Zutun erfordere, könnten nichts an der Schlussfolgerung ändern, dass das beanspruchte Verfahren seinem Wesen nach ein "klassisches" Verfahren zur Pflanzenzüchtung sei. Weder die Notwendigkeit einer interspezifischen Kreuzung oder die Wahl eines ungewöhnlichen Selektionskriteriums noch das Vorliegen technischer Schritte wie Wiegen und Trocknen bewirkten, dass das beanspruchte Verfahren über die klassische Pflanzenzüchtetechnik hinausgehe, bei der sich häufig entsprechende Elemente menschlichen Eingreifens fänden.

Nach Ansicht des Beschwerdeführers I sollte der Patentierbarkeitsausschluss der Regel 26 (5) EPÜ nur greifen, wenn die beanspruchten Schritte Phänomene widerspiegeln oder Phänomenen entsprechen, die in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten könnten. Dies treffe auf das beanspruchte Verfahren nicht zu. Zum einen erfordere die interspezifische Kreuzung von *L. esculentum* mit einer wilden Tomatenart ein gezieltes Eingreifen, um eine ausreichend frucht-

3. The referring decision

3.1 Relevance of determining the correct approach to Article 53(b), Rule 26(5) EPC for the appeal case

Since the opposition division did not examine the method claims of the main request with respect to any other ground of opposition, the referring Board does not consider it possible to deal with the claims of the main request (or to remit the case to the department of first instance) before taking a decision on the sole reason for which they were considered unallowable.

If the approach adopted in decision T 320/87 (*supra*, points 4 to 10 of the Reasons) were still the correct one, the subject-matter of claim 1 of appellant I's (patent proprietor's) main request and of auxiliary request 1 (filed in the appeal proceedings) would not escape the exclusion.

The arguments put forward by appellant I to show that the claimed method requires a high level of human intervention cannot alter the conclusion that the essence of the claimed method is "classical" plant breeding technology. Neither the necessity of an interspecific cross nor the choice of an unusual selection criterion nor the existence of technical steps such as weighing and drying take the claimed method outside the realm of classical plant breeding technology, which frequently uses corresponding elements of human intervention.

In the view of appellant I, the exclusion under Rule 26(5) EPC should only apply if the claimed steps reflect and correspond to phenomena which could occur in nature without human intervention. This is not the case for the claimed method. First, the interspecies crossing between *L. esculentum* and a wild tomato species requires special intervention in order to reach a reliably fertile offspring and would not take place in nature since generally individuals belonging to sepa-

3. Décision de saisine

3.1 Détermination de l'approche adéquate à l'égard de l'article 53b) et de la règle 26(5) CBE : pertinence pour l'affaire examinée

La division d'opposition n'ayant pas examiné les revendications de procédé selon la requête principale au regard d'un autre motif d'opposition, la chambre à l'origine de la saisine n'a pas jugé possible de traiter les revendications selon la requête principale (ou de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré) avant qu'une décision soit rendue sur le seul motif pour lequel il a été considéré qu'elles n'étaient pas admissibles.

Si l'approche adoptée dans la décision T 320/87 (*supra*, points 4 à 10 des motifs) est toujours adéquate, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale et la requête subsidiaire I du requérant I (cette dernière ayant été présentée durant la procédure de recours) n'échapperait pas à l'exclusion.

Les arguments présentés par le requérant I pour montrer que le procédé revendiqué exige un haut niveau d'intervention humaine ne changent rien au fait que le procédé revendiqué est par essence une technique "classique" d'obtention végétale. Quand bien même le procédé revendiqué implique nécessairement un croisement interspécifique, repose sur un critère de sélection inhabituel et présente des étapes techniques, telles que la pesée et le séchage, il n'en demeure pas moins que le procédé en question relève toujours du domaine de la technologie classique de l'obtention végétale, qui a fréquemment recours à des éléments d'intervention humaine correspondants.

De l'avis du requérant I, l'exclusion prévue à la règle 26(5) CBE ne doit s'appliquer que si les étapes revendiquées reflètent des phénomènes qui pourraient se produire dans la nature sans intervention humaine ou correspondent à de tels phénomènes. Cela n'est pas le cas pour le procédé revendiqué. Premièrement, le croisement interspécies entre *L. esculentum* et une espèce de tomate sauvage exige une intervention spéciale pour obtenir une descen-

bare Nachkommenschaft zu erhalten, und käme in der Natur nicht vor, da Angehörige unterschiedlicher Arten in der Regel nicht zur Kreuzung in der Lage seien. Zum Zweiten käme die Selektion nach verringertem Wassergehalt der Früchte, erkennbar an der längeren Konservierung der reifen Frucht und der Faltung der Fruchthaut, in der Natur nicht vor.

Die vorliegende Kammer hielte, wenn man der vom Beschwerdeführer I vorbrachten rechtlichen Auslegung des Artikels 53 b) und der Regel 26 (5) EPÜ folgen würde, zumindest das erste seiner beiden Argumente für stichhaltig, da sich in der Akte kein Hinweis finde, dass die besagte interspezifische Kreuzung ohne menschliches Zutun möglich sei. Ferner argumentierte der Beschwerdeführer I, dass in Anbetracht von Regel 26 (5) EPÜ ein auf Kreuzung und Selektion beruhendes Verfahren zur Pflanzenzüchtung nicht unter Artikel 53 b) EPÜ falle, wenn es als weiteren Schritt oder als Teil der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur enthalte. Im vorliegenden Fall müsse der Pflanzenzüchter die Frucht über den Punkt der normalen Reife hinaus auf der Staude belassen. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags beziehe sich außerdem auf die Selektion von Pflanzen mit Tomatenfrüchten, die einen erhöhten Trockengewichtsanteil aufwiesen; dies impliziere, dass die Früchte zunächst frisch gewogen, dann in einem Ofen getrocknet und im getrockneten Zustand erneut gewogen würden.

Nach Auffassung der vorliegenden Kammer kann der Schritt, die Früchte über den Punkt der Reife hinaus auf der Staude zu belassen, nicht als technisch angesehen werden, weil er durch ein Fehlen menschlichen Eingreifens gekennzeichnet ist. Sie erkennt allerdings an, dass die Bestimmung des Trockengewichtsanteils von Früchten ein implizites Merkmal von Anspruch 1 des Hilfsantrags I sei und als solches einen technischen Schritt darstelle. Die Gewährbarkeit dieses Anspruchs hänge somit von der Stichhaltigkeit der ergänzenden Argumentationslinie des Beschwerdeführers I ab, d. h. von der

rate species are not capable of interbreeding. Second, selection for reduced fruit water content as indicated by extended preservation of the ripe fruit and wrinkling of the fruit skin would not occur in nature.

The referring Board states that, if the legal interpretation of Article 53(b) and Rule 26(5) EPC advocated by appellant I were to be followed, it would consider at least the first of appellant I's two arguments to be persuasive, due to the absence of any evidence in the file showing that said interspecies crossing is possible without human intervention. Furthermore, appellant I suggests that in the light of Rule 26(5) EPC, a plant breeding process based on crossing and selection does not fall under Article 53(b) EPC if it contains, as a further step or as part of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature. In the present case, the plant breeder has to allow the fruit to remain on the vine past the point of normal ripening. Moreover, claim 1 of the first auxiliary request refers to the selection of plants with tomato fruits having an increased dry weight percentage, which implies that fruit samples are first weighed fresh, then dried in an oven and weighed again in their dried state.

The referring Board does not consider the step of allowing the fruits to remain on the vine past the point of ripening to qualify as technical, since it is characterised by an abstention from human intervention. It accepts, however, that the determination of the dry weight percentage of fruits is an implicit feature of claim 1 of auxiliary request I and as such constitutes a technical step. The allowability of this claim thus depends on the merits of appellant I's supplementary line of argument, i.e. on the suggestion that a plant breeding process based on crossing and selection escapes Article 53(b) EPC if it contains, as part

dance suffisamment fertile et n'interviendrait pas dans la nature, car les individus appartenant à des espèces distinctes ne sont généralement pas capables de se croiser. Deuxièmement, la sélection visant à obtenir une teneur réduite en eau de végétation, laquelle est mise en évidence par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit, ne se produirait pas dans la nature.

La chambre à l'origine de la saisine a fait observer que si l'on devait suivre l'interprétation juridique de l'article 53b) et de la règle 26(5) CBE que préconise le requérant I, elle jugerait convaincant au moins le premier des deux arguments présentés par le requérant I, puisque le dossier ne contient aucun élément prouvant que ledit croisement interespèces est possible sans intervention humaine. Le requérant I a également fait valoir qu'à la lumière de la règle 26(5) CBE, un procédé d'obtention de végétaux fondé sur le croisement et la sélection ne tombe pas sous le coup de l'article 53b) CBE s'il contient une caractéristique additionnelle de nature technique, soit en tant qu'étape supplémentaire, soit en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection. L'obteneur doit en l'espèce laisser le fruit sur le pied après le point normal de mûrissement. De plus, la revendication 1 selon la première requête subsidiaire comprend également la sélection de plantes dont les fruits de tomates présentent un pourcentage accru de masse sèche, ce qui implique que des fruits sont tout d'abord pesés à l'état frais, puis séchés dans un four et à nouveau pesés à l'état sec.

Selon la chambre à l'origine de la saisine, l'étape consistant à laisser le fruit sur le pied après le point normal de mûrissement ne saurait être considérée comme technique, puisqu'elle se caractérise par une absence d'intervention humaine. La chambre a reconnu cependant que la détermination du pourcentage de masse sèche des fruits constitue une caractéristique implicite de la revendication 1 selon la requête subsidiaire I et représente, en soi, une étape technique. L'admissibilité de cette revendication dépend donc du bien-fondé des arguments complémentaires du requérant I, selon lesquels un procédé

Auffassung, dass ein auf Kreuzung und Selektion beruhendes Pflanzenzüchtungsverfahren dem Ausschluss nach Artikel 53 b) EPÜ entgehe, wenn es als Teil der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur enthalte.

3.2 Bedeutung der Regel 26 (5) EPÜ

Nach Auffassung der vorlegenden Kammer erschließt sich die Bedeutung der Regel 26 (5) EPÜ insofern schwer, als Kreuzung und Selektion als Beispiele für natürliche Phänomene angeführt werden. Einerseits käme die bei der traditionellen Pflanzenzüchtung angewendete systematische Kreuzung und Selektion in der Natur nicht ohne das Zutun des Menschen vor. Andererseits sei kaum vorstellbar, dass die Begriffe "Kreuzung" und "Selektion" in Regel 26 (5) EPÜ so gemeint seien, dass sie sich überhaupt nicht auf Pflanzenzüchtung, sondern nur auf rein natürliche Ereignisse bezögen, die ohne menschliche Kontrolle stattfänden. Die Formulierung "Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" (englische Fassung: "processes for the production of plants", französische Fassung: "procédés ... d'obtention de végétaux") in Artikel 53 b) EPÜ impliziere zumindest irgendeine Art menschlichen Zutuns. Zudem hätte dies die widersinnige Konsequenz, dass der Ausschluss auf Gegenstände beschränkt würde, die mangels jeglichen technischen Charakters ohnehin nicht als Erfindung gelten könnten und deshalb nicht ausdrücklich vom Patentschutz ausgeschlossen zu werden brauchten. Die vorlegende Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die Tatsache allein, dass ein beanspruchtes Verfahren irgendeine Art von menschlichem Zutun voraussetze, – selbst im Lichte der Regel 26 (5) EPÜ – nicht ausreiche, damit das Verfahren dem Patentierungsverbot entgehe. Entscheidend ist nach ihrer Auffassung eher, welche Art von menschlichem Zutun nötig ist.

III. Verlauf des Verfahrens vor der Großen Beschwerdekammer

In beiden Vorlageverfahren forderte die Große Beschwerdekammer den Präsidenten bzw. die Präsidentin des EPA auf, sich schriftlich zu den ihr vorgelegten Rechtsfragen zu äußern, und erließ ferner eine Einladung an Dritte, Stellung-

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

3.2 Meaning of Rule 26(5) EPC

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

III. The course of the proceedings before the Enlarged Board

In both referrals the Enlarged Board invited the President of the EPO to comment in writing on the points of law referred to the Enlarged Board and also issued an invitation for third parties to file comments. The President of the EPO

d'obtention de végétaux fondé sur le croisement et la sélection ne tombe pas sous le coup de l'article 53b) CBE s'il contient une caractéristique additionnelle de nature technique en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection.

3.2 Signification de la règle 26(5) CBE

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

III. Déroulement de la procédure devant la Grande Chambre de recours

Dans les deux affaires, la Grande Chambre a invité la Présidente de l'OEB à présenter par écrit ses observations sur les questions de droit soumises et a demandé aux tiers de faire part de leurs remarques. La Présidente de l'OEB s'est

nahmen einzureichen. Die Präsidentin des EPA äußerte sich schriftlich zu der Vorlage G 2/07 und erklärte später, dass sie im Hinblick auf die Vorlage G 1/08 nichts hinzuzufügen habe. Außerdem gingen zahlreiche schriftliche Stellungnahmen von Dritten ein. Am 21. April 2008 beschloss die Große Kammer, die ihr von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 in der Sache T 83/05 (G 2/07) und in der Sache T 1242/06 (G 1/08) vorgelegten Rechtsfragen in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln. Am 27. Januar 2010 versandte die Große Beschwerdekammer eine Ladung zur mündlichen Verhandlung und am 16. Juni 2010 eine Mitteilung, in der sie auf mehrere Punkte hinwies, die für die Erörterung in der mündlichen Verhandlung von Bedeutung schienen. Die mündliche Verhandlung fand am 20. Juli 2010 statt. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende, dass die Große Beschwerdekammer ihre Entscheidung schriftlich erlassen werde.

IV. Vorbringen der Parteien

Alle an den Vorlageverfahren Beteiligten haben umfassende Vorbringen eingebracht. Aufgrund ihres Volumens sind diese nachfolgend kurz zusammengefasst. Weitere Einzelheiten zu den Vorbringen der Parteien sind der Akte zu entnehmen.

Die Beschwerdeführerinnen I und II im Beschwerdeverfahren T 83/05 bezogen sich in ihren Vorbringen vor der Großen Beschwerdekammer hauptsächlich auf das EPÜ 1973. Folglich werden diese Vorbringen hier mit Bezug auf das EPÜ 1973 wiedergegeben, wobei unstreitig ist, dass die genannten Vorschriften im EPÜ 2000 nur insofern geändert wurden, als man die entsprechenden Vorschriften der Ausführungsordnung unnummeriert hat.

1. Beschwerdeführerin I (Einsprechende I) im Beschwerdeverfahren T 83/05

Was Artikel 53 b) EPÜ 1973 betreffe, gebe es keinen Anhaltspunkt dafür, dass eine allgemeine Handlungsfreiheit für Züchter beabsichtigt gewesen sei. Die Ausnahme habe weniger mit ethischen oder wirtschaftlichen Überlegungen zu tun gehabt als vielmehr damit, dass die Züchtungsergebnisse bei Pflanzen und

commented in writing on referral G 2/07 and later declared that she had no additional comments on referral G 1/08. Furthermore, numerous third parties submitted comments in writing. By decision of 21 April 2008 the Enlarged Board decided to consider the points of law referred to it by Technical Board of Appeal 3.3.04 in case T 83/05 (G 2/07) and in case T 1242/06 (G 1/08) in consolidated proceedings. On 27 January 2010 the Enlarged Board sent out a summons to attend oral proceedings and on 16 June 2010 a communication drawing attention to a number of issues that appeared of significance for discussion in the oral proceedings. Oral proceedings were held on 20 July 2010. At the end of the oral proceedings, the Chairman announced that the Enlarged Board would give its decision in writing.

IV. The submissions of the parties

All parties to the present referral proceedings have made comprehensive submissions. In view of the volume of these submissions, they are summarized briefly. For further details of the parties' submissions, reference is made to the file.

The submissions, before the Enlarged Board, of Appellants I and II in appeal case T 83/05 were essentially made by reference to the EPC 1973. Their submissions will therefore be reproduced here by reference to the EPC 1973, it being common ground that in the EPC 2000 the provisions referred to were amended only by renumbering the corresponding provisions of the Implementing Regulations.

1. Appellant I (Opponent I) in appeal case T 83/05

With regard to Article 53(b) EPC 1973 there is no indication that a general freedom to operate for breeders was intended. The reasons for the exception were not so much ethical or economic concerns as based on the fact that at the time of drafting the relevant text, breeding results regarding plants and

exprimée par écrit au sujet de la saisine G 2/07, et déclaré ultérieurement qu'elle n'avait pas d'autres commentaires à faire concernant la saisine G 1/08. De plus, de nombreux tiers ont transmis leurs réflexions par écrit. Par décision du 21 avril 2008, la Grande Chambre a décidé d'examiner dans le cadre d'une procédure commune les questions de droit que lui a soumises la chambre de recours technique 3.3.04 dans les affaires T 83/05 (G 2/07) et T 1242/06 (G 1/08). Le 27 janvier 2010, la Grande Chambre a envoyé une citation à une procédure orale et, le 16 juin 2010, elle a émis une notification signalant plusieurs points qui semblaient importants pour la discussion au cours de la procédure orale, qui a eu lieu le 20 juillet 2010. A l'issue de cette procédure orale, le Président a annoncé que la Grande Chambre rendrait sa décision par écrit.

IV. Moyens invoqués par les parties

Les parties à la présente procédure de saisine ont toutes déposé un exposé complet de leurs moyens. Compte tenu de leur ampleur, ils sont résumés brièvement. Des informations plus détaillées à ce sujet peuvent être consultées dans le dossier concerné.

Les moyens invoqués devant la Grande Chambre par les requérants I et II dans la procédure de recours T 83/05 se basent pour l'essentiel sur la CBE 1973. Ils sont donc reproduits ci-après avec les références à la CBE 1973, puisqu'il est admis que, dans la CBE 2000, les dispositions citées ont seulement fait l'objet d'une renumérotation par rapport aux dispositions correspondantes du règlement d'exécution.

1. Requérant I (Opposant I) dans la procédure de recours T 83/05

S'agissant de l'article 53b) CBE 1973, aucun élément ne tend à montrer que l'objectif était de donner aux obtenteurs une liberté générale d'action. L'exception découle non pas tant de préoccupations d'ordre éthique ou économique que du fait qu'à l'époque où le texte pertinent a été rédigé, la sélection de végétaux

Tieren zum Zeitpunkt der Abfassung der einschlägigen Vorschriften wegen mangelnder Reproduzierbarkeit als nicht patentierbar angesehen worden seien. Der Gesetzgeber sei also möglicherweise von einer Antinomie zwischen "technischen" Verfahren und "biologischen" Verfahren im Sinne von nicht-technischen, natürlichen Phänomenen ausgegangen. Da sich aber in der Zwischenzeit eine technische Entwicklung vollzogen habe und die Begriffe "biologisch" und "technisch" keine Antonyme mehr seien, habe sich – als normale Konsequenz – der Bereich des Patentierbaren erweitert.

Regel 23b (5) EPÜ 1973 dahin gehend auszulegen, dass sie alle Verfahren ausschliesse, die nur aus Schritten der Kreuzung und Selektion bestünden, unabhängig davon, wie technisch diese Schritte seien, reiße den zweiten Halbsatz der Regel 23b (5) EPÜ 1973 aus dem Zusammenhang mit dem ersten Halbsatz und aus dem Kontext des Artikels 53 b) EPÜ 1973. Dies führe zu einem klaren Widerspruch zu Regel 23c c) EPÜ 1973, die die Patentierbarkeit technischer Verfahren gewährleiste. Es erscheine angemessen, die Begriffe "Kreuzung" und "Selektion" so auszulegen, dass sie sich allein auf natürliche Phänomene bezögen. So sei z. B. die geschlechtliche Kreuzung durch ungezielte Pollenübertragung in der Regel ein natürliches Phänomen und "Selektion" eine natürliche Selektion im Sinne der Theorien Darwins. Unter diesen Voraussetzungen seien Verfahren, die allein auf Kreuzung und Selektion basierten, im Allgemeinen patentierbar, sofern sie eine technische Lehre verkörpert.

Dafür müsse das Wesen oder der Charakter der Erfindung als Ganzes bestimmt werden. Das bloße Hinzufügen eines technischen Schritts zu einem ansonsten nichttechnischen Verfahren ändere *ipso facto* nichts am Wesen oder Charakter dieses Verfahrens. Ein technischer Schritt, der keinen Einfluss auf das Wesen der Erfindung habe, könne als abtrennbar angesehen werden und bei der Beurteilung der Ausnahme nach Artikel 53 b) EPÜ 1973 außer Betracht bleiben. Das nach der Abtrennung des

animals were considered not patentable because they lacked repeatability. Hence, the legislator may have perceived an antinomy between "technical" processes and "biological" processes in the sense of non-technical, natural processes. However, as a result of the technological development having taken place in the meantime and the terms "biological" and "technical" no longer being antonyms, extension of the area of patentable subject-matter is a normal consequence.

To interpret Rule 23b(5) EPC 1973 to the effect that it excepts all processes that consist only of crossing and selection steps, regardless of how technical these steps are, takes Rule 23b(5), second half-sentence, EPC 1973 out of the context of the first half-sentence and of Article 53(b) EPC 1973. It would also result in a clear conflict with Rule 23c(c) EPC 1973, which preserves patentability for technical processes. It appears appropriate to construe the terms "crossing" and "selection" as only referring to natural phenomena. For instance, sexual crossing by undirected pollen transfer would in general be a natural phenomenon and "selection" a natural selection in the sense of Darwin's theories. Under these prerequisites processes which are only based on crossing and selection are in general patentable as long as they represent a technical teaching.

For this, the essence or character of the invention considered as a whole must be determined. The mere addition of a technical step to an otherwise non-technical process does not *ipso facto* change the essence or character of that process. A technical step which has no impact on the essence of the invention can be seen as severable and can be neglected for the evaluation of the exclusion under Article 53(b) EPC 1973. The process remaining after separating the technical feature would remain entirely biological,

et d'animaux produisait des résultats considérés comme non brevetables en raison de leur non-reproductibilité. Il se peut donc que le législateur ait perçu une opposition entre les procédés "techniques" et les procédés "biologiques" au sens de procédés non techniques et naturels. Cependant, les technologies se sont développées dans l'intervalle et les termes "biologiques" et "techniques" ne sont plus opposés, si bien qu'il est normal que le champ de ce qui est brevetable se soit étendu.

La fait d'interpréter la règle 23ter(5) CBE 1973 en ce sens qu'elle exclut tous les procédés qui ne sont constitués que d'étapes de croisement et de sélection, quel que soit le caractère technique de ces étapes, revient à isoler le deuxième membre de phrase de la règle 23ter(5) CBE 1973 du contexte du premier membre de phrase et de l'article 53b) CBE 1973. Cela conduirait aussi à un conflit manifeste avec la règle 23quater c) CBE 1973, qui garantit la possibilité de breveter des procédés techniques. Il semble indiqué d'interpréter les termes "croisement" et "sélection" en ce sens qu'ils ne désignent que des phénomènes naturels. Ainsi, le croisement par voie sexuée via le transfert non dirigé de pollen serait en général un phénomène naturel et la "sélection" une sélection naturelle au sens des théories de Darwin. Ces conditions préalables posées, le requérant a estimé que les procédés fondés uniquement sur le croisement et la sélection sont en général brevetables dès lors qu'ils représentent un enseignement technique.

Il convient à cet effet de déterminer l'essence ou le caractère de l'invention considérée comme un tout. La simple introduction d'une étape technique dans un procédé qui revêt au demeurant un caractère non technique ne change pas automatiquement l'essence ou le caractère de ce procédé. Une étape technique qui n'a pas d'incidence sur l'essence de l'invention peut être considérée comme dissociable et ne pas être prise en considération pour l'appréciation de l'exclusion au titre de l'article 53b) CBE 1973.

technischen Merkmals verbleibende Verfahren wäre dann rein biologisch, nicht-technisch und vollständig aus natürlichen Phänomenen bestehend.

Was das Streitpatent (also das "Broccoli-Patent" – Hinzufügung durch die Große Kammer) angehe, seien zwar einige Parentallinien infolge der bei der Züchtung verwendeten nicht natürlichen Techniken doppelt haploid, doch handle es sich bei den Kreuzungsschritten um natürliche Phänomene, weil sie weder Zellfusion noch andere künstliche Kreuzungstechniken umfassten. Die Selektion von Pflanzen mit einem erhöhten Gehalt der gewünschten Glucosinolate basiere auf einer markergestützten Selektion. Demzufolge bestehe das beanspruchte Verfahren ausschließlich aus Schritten der Kreuzung und Selektion. Artikel 53 b) EPÜ 1973 schließe nur solche Züchtungsverfahren aus, die als Ganzes betrachtet keine nacharbeitbare technische Lehre enthielten, weil sie ihrem Wesen nach auf natürlichen Phänomenen wie geschlechtlicher Kreuzung und natürlicher Selektion beruhten.

In Zusammenhang mit der markergestützten Selektion müsse die Offenbarung des Markers spezifisch, substantiell und glaubhaft sein, damit der Fachmann die Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeiten könne. Sonst könne sie keinen technischen Charakter verleihen.

Ob ein Züchtungsverfahren eine technische Lehre darstelle, sollte so beurteilt werden, wie in der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA definiert, und müsse sich insbesondere auf die Kriterien der Ausführbarkeit und der Wiederholbarkeit konzentrieren, da Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit zumindest intrinsische Erfordernisse für einen technischen Charakter seien. Das Verfahren sei als außerhalb der Auschlussbestimmung des Artikels 53 b) EPÜ 1973 liegend anzusehen, wenn es – als Ganzes betrachtet – eine nacharbeitbare technische Lehre verkörpere, selbst wenn das Verfahren ausschließlich auf biologischen Schritten beruhe.

"non-technical" and completely consisting of natural phenomena.

As far as the disputed patent (i.e. the "broccoli patent", addition by the Enlarged Board) is concerned, although some of the parental lines were double-haploid as a consequence of non-natural techniques having been used for their production, the crossing steps are natural since they do not comprise cell-fusion or other artificial crossing techniques. The selection of plants with an increased content of the desired glucosinolates is based on marker-assisted selection. In consequence, the claimed process consists entirely of crossing and selection steps. Article 53(b) EPC 1973 excludes only methods of breeding which, when seen as a whole, do not represent a reproducible, technical teaching, because they are based in their essence on natural phenomena such as sexual crossing and natural selection.

With regard to marker-assisted breeding, the disclosure of the marker needs to be specific, substantial and credible to allow the person skilled in the art to carry out the invention without undue burden. Otherwise it is not capable of conveying technical character.

The assessment whether or not a breeding process represents a technical teaching should be performed as defined by the established case law of the EPO Boards of Appeal and has to focus especially on the criteria of enablement and reproducibility, since enablement and reproducibility are at least intrinsic prerequisites for a technical character. The process should be considered outside of Article 53(b) EPC 1973 if it represents – when seen as a whole – a reproducible, technical teaching, even if such process consists completely of biological steps.

Le procédé subsistant après la mise à l'écart de la caractéristique technique serait toujours entièrement biologique et "non technique", et consisterait intégralement en des phénomènes naturels.

En ce qui concerne le brevet litigieux (à savoir le brevet "du chou brocoli", ajout de la Grande Chambre), les étapes de croisement sont naturelles puisqu'elles ne font pas intervenir de techniques de fusion cellulaire ou d'autres techniques de croisement artificielles, et ce bien que certaines des lignées parentales soient des lignées haploïdes doublées découlant de l'utilisation de techniques d'obtention non naturelles. La sélection des végétaux ayant une teneur accrue en glucosinolates souhaités repose sur une sélection à l'aide de marqueurs. Le procédé revendiqué consiste donc intégralement en des étapes de croisement et de sélection. L'article 53b) CBE 1973 n'exclut que les procédés d'obtention qui, considérés comme un tout, ne représentent pas un enseignement technique reproductible du fait qu'ils reposent essentiellement sur des phénomènes naturels comme le croisement par voie sexuée et la sélection naturelle.

Pour ce qui est de la sélection à l'aide de marqueurs, la divulgation du marqueur doit être spécifique, substantielle et crédible, afin de permettre à l'homme du métier de réaliser l'invention sans déployer d'efforts excessifs. Dans le cas contraire, celle-ci ne peut revêtir de caractère technique.

Il convient d'apprécier si un procédé d'obtention représente un enseignement technique en procédant conformément aux orientations définies par la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, et en mettant particulièrement l'accent sur la possibilité de mettre en œuvre et de reproduire l'invention, ces critères étant à tout le moins des conditions préalables intrinsèques au regard de la technicité. Il convient de considérer que ce procédé ne tombe pas sous le coup de l'article 53b) CBE 1973 si, pris comme un tout, il constitue un enseignement technique reproductible, quand bien même il consisterait intégralement en des étapes biologiques.

Die Tatsache, dass ein Verfahren in der Natur auftreten könne, stehe nicht im Widerspruch zu seinem technischen Charakter.

2. Beschwerdeführerin II (Einsprechende II) im Beschwerdeverfahren T 83/05

Regel 23b (5) EPÜ 1973 sei mit der wahren Bedeutung des Artikels 53 b) EPÜ 1973 und der bisherigen Rechtsprechung vereinbar.

Die Einführung der Regel 23b (5) EPÜ 1973 habe eindeutig in Einklang mit dem Übereinkommen stehen sollen.

Regel 23b (5) EPÜ 1973 sei nicht als erschöpfende Definition von "im Wesentlichen biologischen Verfahren" gedacht gewesen, sondern eher als Definition eines Anhaltspunkts.

Der klare und eindeutige Test nach Regel 23b (5) EPÜ 1973 und Artikel 53 b) EPÜ 1973 sehe folgendermaßen aus:

- wenn die wesentlichen Bestandteile des Verfahrens natürliche Phänomene seien, sei das Verfahren nach Artikel 53 b) EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen,
- wenn die wesentlichen Bestandteile des Verfahrens keine natürlichen Phänomene seien, sei es nicht ausgeschlossen.

Es müsse daher zunächst festgestellt werden, welche Verfahrensschritte natürliche Phänomene seien und welche menschliche Mitwirkung erforderten. Dann sei zu bestimmen, ob die Schritte, die menschliche Mitwirkung erforderten, für das Verfahren wesentlich seien. Hierzu sollten die in der bisherigen Rechtsprechung, insbesondere in T 320/87 (s. oben) und T 356/93 (s. oben) festgelegten Kriterien herangezogen werden. Ein Verfahren müsse mindestens einen wesentlichen technischen Verfahrensschritt umfassen, der nicht ohne menschliche Mitwirkung ausgeführt werden könne und entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis habe.

Frage 1 könne nicht eindeutig mit "ja" oder "nein" beantwortet werden. Wenn der technische Schritt, auf den in Frage 1 abgehoben werde, ein wesentlicher

The fact that a process could occur in nature is not a contradiction to its technical character.

2. Appellant II (Opponent II) in appeal case T 83/05

Rule 23b(5) EPC 1973 is compatible with the true meaning of Article 53(b) EPC 1973 and with existing case law.

The introduction of Rule 23b(5) EPC 1973 was clearly intended to be in keeping with the Convention.

Rule 23b(5) EPC 1973 is not intended to be a conclusive definition of "essentially biological processes" but rather a definition of a reference.

The clear and unambiguous test under Rule 23b(5) EPC 1973 and Article 53(b) EPC 1973 is as follows:

- if the essential elements of the process are natural phenomena, then the process is excluded under Article 53(b) EPC 1973,
- if the essential elements of the process are not natural phenomena, then it is not excluded.

It must therefore first be established which steps of the process are natural phenomena and which steps involve human intervention. Then it must be determined whether those steps involving human intervention are essential to the process. For that, the criteria laid down in existing case law, particularly T 320/87 (*supra*) and T 356/93 (*supra*), should be applied. A process must have at least one essential technical step which cannot be carried out without human intervention and which has a decisive impact on the final result.

Question 1 cannot be answered with a clear "yes" or "no". If the technical step to which reference is made in question 1 is an essential technical step, which

Il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'un procédé puisse se produire dans la nature et le fait qu'il revête un caractère technique.

2. Requérent II (Opposant II) dans la procédure de recours T 83/05

La règle 23ter(5) CBE 1973 est compatible avec la véritable signification de l'article 53b) CBE 1973 et avec la jurisprudence existante.

Il est évident que l'introduction de la règle 23ter(5) CBE 1973 était censée être en conformité avec la Convention.

La règle 23ter(5) CBE 1973 ne vise pas à donner une définition complète des "procédés essentiellement biologiques", mais à définir une référence.

Les critères clairs et dépourvus d'ambiguïté à appliquer au titre de la règle 23ter(5) CBE 1973 et de l'article 53b) CBE 1973 sont les suivants :

- si les éléments essentiels du procédé sont des phénomènes naturels, ce procédé est exclu en vertu de l'article 53b) CBE 1973,
- si les éléments essentiels du procédé ne sont pas des phénomènes naturels, ce procédé n'est pas exclu.

Il convient donc en premier lieu d'établir quelles étapes du procédé sont des phénomènes naturels et quelles autres impliquent une intervention humaine. Il faut ensuite déterminer si les étapes impliquant une intervention humaine sont essentielles au procédé. Il convient à cette fin d'appliquer les critères définis dans la jurisprudence existante, en particulier les décisions T 320/87 (*supra*) et T 356/93 (*supra*). Un procédé doit comporter au moins une étape technique essentielle, dont la mise en œuvre est impossible sans intervention humaine et qui a un impact décisif sur le résultat final.

On ne peut pas répondre de manière tranchée par "oui" ou par "non" à la question 1. Si l'étape technique à laquelle il est fait référence dans la

technischer Schritt sei, der nicht ohne menschliche Mitwirkung ausgeführt werden könne und entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis habe, dann entgehe das Verfahren dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ 1973. Andernfalls tue es das nicht. Dies sei auch die Antwort auf Frage 2.

Da in Regel 23b (5) EPÜ 1973 Kreuzung und Selektion als Beispiele für "natürliche Phänomene" angeführt seien, müsse dieser Begriff, so wie er dort verwendet werde, dahin gehend verstanden werden, dass Verfahrensschritte gemeint seien, die ein Mindestmaß an menschlicher Mitwirkung erforderten. Das sei auch deshalb so, weil rein natürliche Phänomene ohne technischen Charakter schon nach Artikel 52 EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen seien. Da der Begriff "natürliche Phänomene" herkömmliche Pflanzenzüchtungsverfahren mit einschließen solle, müsse sich seine Bedeutung eindeutig auf herkömmliche Züchtungsverfahren erstrecken und darüber hinaus dem Bedeutungswandel von "herkömmlich" im Laufe der Zeit Rechnung tragen. Die herkömmlichen Züchtungsverfahren von gestern hätten hauptsächlich auf einer phänotypischen Charakterisierung beruht. Bei den "herkömmlichen" Pflanzenzüchtungsverfahren von heute würden die Pflanzen mittels genetischer Analyse der DNA aus einem Stück Blatt beurteilt und die Pflanzen, die nicht das gewünschte Gen enthielten, verworfen. Beiden Verfahren sei gemeinsam, dass die moderne Art der menschlichen Mitwirkung die Erzielung des gewünschten Ergebnisses zwar erleichtere, aber keinen entscheidenden Einfluss auf dieses Ergebnis habe. Daher stehe der in Regel 23b (5) EPÜ 1973 verwendete Begriff "natürliche Phänomene" nicht nur für Schritte der Kreuzung und Selektion, die Phänomene widerspiegeln oder Phänomenen entsprechen, die in der Natur ohne menschliche Mitwirkung auftreten. "Natürliche Phänomene" seien vielmehr als technische Schritte zu verstehen, die dadurch gekennzeichnet seien, dass die maßgeblichen Schritte natürliche Vorgänge seien, während die menschliche Mitwirkung keinen entscheidenden Einfluss auf das erzielte Ergebnis habe.

cannot be carried out without human intervention and has a decisive impact on the final result, then it makes the method escape the exclusion of Article 53(b) EPC 1973. Otherwise it does not. This is also the response to question 2.

Since Rule 23b(5) EPC 1973 refers to crossing and selection as examples of "natural phenomena", that term as used in Rule 23b(5) EPC 1973 must be understood to refer to process steps which involve at least a minimum of human intervention. This also applies because in the absence of technical character, purely natural phenomena are already excluded under Article 52 EPC 1973. The term "natural phenomena" being intended to include traditional plant breeding methods, the meaning attributed to that term must therefore clearly encompass traditional breeding processes and must also accommodate the evolution over time of the notion of "traditional". Yesterday's traditional breeding methods were based mainly on phenotypic characterisation. In today's "traditional" plant breeding methods, plants are evaluated through genetic analysis of the DNA from a piece of leaf and the plants that do not contain the gene of interest are discarded. Both kinds of methods have in common that whilst the modern kind of human intervention facilitates the achievement of the desired result, it does not have a decisive impact on that result. Hence, the term "natural phenomena" as recited in Rule 23b(5) EPC 1973 does not mean only steps of crossing and selection which reflect and correspond to phenomena which occur in nature without human intervention. Rather, "natural phenomena" means technical steps which are characterised in that the decisive steps are natural processes, human intervention having no decisive impact on the result achieved.

question 1 est une étape technique essentielle, dont la mise en œuvre est impossible sans intervention humaine et qui a un impact décisif sur le résultat définitif, la méthode échappe à l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE 1973. Dans le cas contraire, l'exclusion s'applique. Telle est également la réponse à la question 2.

Etant donné que le croisement et la sélection sont cités comme exemples de "phénomènes naturels" à la règle 23ter(5) CBE 1973, force est d'interpréter ces termes, tels qu'utilisés dans cette disposition, en ce sens qu'ils désignent des étapes de procédé qui impliquent au moins un minimum d'intervention humaine. En outre, faute de caractère technique, les phénomènes purement naturels sont déjà exclus en vertu de l'article 52 CBE 1973. Les termes "phénomènes naturels" étant censés inclure des procédés traditionnels d'obtention de végétaux, la signification attribuée aux termes en question doit clairement englober ces procédés traditionnels d'obtention et refléter aussi l'évolution progressive de la notion de ce qui est "traditionnel". Autrefois, les procédés d'obtention traditionnels reposaient principalement sur la caractérisation phénotypique. Aujourd'hui, dans les procédés "traditionnels" d'obtention de végétaux, les plantes sont examinées au moyen d'une analyse génétique de l'ADN issu d'un morceau de feuille, et celles qui ne comportent pas le gène recherché sont écartées. Ces deux types de procédés ont un point commun, à savoir que si le type moderne d'intervention humaine facilite l'obtention du résultat souhaité, il n'influe pas de façon décisive sur celui-ci. Les termes "phénomènes naturels" énoncés à la règle 23ter(5) CBE 1973 ne désignent donc pas seulement des étapes de croisement et de sélection qui reflètent des phénomènes se produisant dans la nature sans intervention humaine ou correspondent à de tels phénomènes. Les "phénomènes naturels" se rapportent davantage aux étapes techniques caractérisées en ce que les étapes décisives sont des procédés naturels, l'intervention humaine n'ayant aucune incidence déterminante sur le résultat atteint.

Die Beschwerdeführerin nahm auch zur Vorlage G 1/08 Stellung und vertrat die Meinung, dass die erste der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie folgt beantwortet werden sollte:

"Ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung und Selektion von Pflanzen besteht, fällt unter das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ (1973 – Hinzufügung durch die Große Kammer), wenn diese Schritte Phänomene widerspiegeln oder Phänomene entsprechen, die in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten, oder wenn die Schritte des menschlichen Zutuns keinen entscheidenden Einfluss auf das erzielte Ergebnis haben."

Dies beantworte zugleich die Fragen 2 und 3. Was Frage 2 betreffe, so reiche das Vorliegen eines zusätzlichen Merkmals technischer Natur als Teil eines dieser Schritte der Kreuzung und Selektion allein nicht aus, um das Verfahren dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ 1973 zu entziehen. Bei Frage 3 hänge die Entscheidung, ob das Verfahren dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ 1973 entgehe, davon ab, ob der Beitrag des zusätzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung über etwas Unwesentliches hinausgehe. Sei menschliches Zutun das Wesen des Verfahrens, so entgehe es dem Patentierungsverbot.

3. Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) im Beschwerdeverfahren T 83/05

Der einzige Zweck der Ausschlussbestimmung für "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ 1973 sei die Vermeidung eines Doppelschutzes für Pflanzensorten (der über einen Verfahrensanspruch zustande käme).

In den "Travaux préparatoires" sei nicht definiert, welchen Umfang der Einfluss des technischen Merkmals haben müsse, und ebenso wenig werde begründet, warum nicht ein beliebiges technisches Merkmal ausreichen sollte.

The Appellant also commented on referral G 1/08 suggesting that the answer to the first question put to the Enlarged Board of Appeal should be:

"A non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants falls under the exclusion of Article 53(b) EPC (1973, addition by the Enlarged Board) if these steps reflect and correspond to phenomena which occur in nature without human intervention, or if the steps of human intervention have no decisive impact on the result achieved".

That answer also provides the answers to questions 2 and 3. In particular, with respect to question 2, the presence of an additional feature of a technical nature, as part of any of these steps of crossing and selection, does not in itself take the process out of the exclusion of Article 53(b) EPC 1973. With respect to question 3, whether the additional technical feature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level is decisive in determining whether the process escapes the exclusion under Article 53(b) EPC 1973. If the human intervention is the essence of the process, then the exclusion is avoided.

3. Respondent (Patent Proprietor) in appeal case T 83/05

The only purpose of also excluding "essentially biological processes for the production of plants" from patentability in Article 53(b) EPC 1973 was the avoidance of double protection for plant varieties (via a process claim).

The degree of the required impact of the technical feature is not defined in the *Travaux Préparatoires* and no reasons are provided why any technical feature should not be sufficient.

Le requérant a également présenté des observations concernant la saisine G 1/08. Selon lui, il conviendrait de répondre comme suit à la première question soumise à la Grande Chambre de recours :

"Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux constitué d'étapes consistant à croiser et à sélectionner des végétaux tombe sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE (1973, ajout de la Grande Chambre) si ces étapes reflètent des phénomènes qui se produisent dans la nature sans intervention humaine ou correspondent à de tels phénomènes, ou encore si les étapes de l'intervention humaine n'ont pas d'incidence décisive sur le résultat atteint".

Cela répond en même temps aux questions 2 et 3. En particulier, concernant la question 2, la présence d'une caractéristique technique additionnelle, en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection, ne permet pas en soi au procédé d'échapper à l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE 1973. Eu égard à la question 3, la contribution non insignifiante de la caractéristique technique additionnelle à l'invention revendiquée est décisive pour déterminer si le procédé ne tombe pas sous le coup de l'exclusion susdite. Si l'intervention humaine représente l'essence de l'invention, l'exclusion ne joue pas.

3. Intimé (Titulaire du brevet) dans la procédure de recours T 83/05

L'exclusion de la brevetabilité des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" à l'article 53b) CBE 1973 a pour seul but d'éviter que les variétés végétales ne puissent faire l'objet d'une double protection (au moyen d'une revendication de procédé).

Les Travaux préparatoires ne précisent pas le degré d'incidence que doit avoir la caractéristique technique, ni les motifs pour lesquels une caractéristique technique quelconque ne devrait pas suffire.

Eine breite Auslegung der Ausschlussbestimmung wie in T 320/87 (s. oben) verletze den allgemeinen Grundsatz, dem zufolge Ausnahmen eng auszu-legen seien.

Regel 26 (5) EPÜ müsse ebenfalls eng ausgelegt werden. Sie sei eine Definition, die bei der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ heranzuziehen sei.

Die Ausschlussbestimmung gelte nur für Verfahren zur Erzeugung einer Pflanzensorte, wie sie in den Sechzigerjahren angewandt worden seien, die vollständig auf natürlichen Phänomenen wie geschlechtlicher Kreuzung und natürlicher Selektion beruhten.

Alle Sachvorträge, die zu dem Schluss kämen, dass die der Großen Beschwerdekammer mit T 83/05 vorgelegte Frage 1 zu verneinen sei, und insbesondere jene, die als technisches Merkmal ein Merkmal verlangten, das nicht weggelassen werden könne, ohne dass die gewünschte Wirkung verloren gehe, fügten der Definition in Regel 26 (5) EPÜ und Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie weitere Erfordernisse hinzu. Die Definition in Regel 26 (5) EPÜ und Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie könne von den Beschwerdekammern nicht in diesem Maße umgedeutet werden.

In der Praxis werde es sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich sein festzustellen, ob ein Merkmal technischer Natur absolut unabdingbar sei, um ein Pflanzenzüchtungsverfahren durchzuführen. Die geäußerte Besorgnis, dass ein völlig irrelevantes technisches Merkmal dazu herangezogen werden könnte, ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen patentierbar zu machen, das ansonsten nicht patentierbar wäre, sei unbegründet, denn derartige Verfahren müssten sämtliche Kriterien des EPÜ erfüllen. Insbesondere müssten sie ausreichend offenbart sowie neu und erfinderisch sein. Demzufolge würde ein Anspruch auf ein triviales Pflanzenzüchtungsverfahren, das durch einen entbehrlichen technischen Schritt gekennzeichnet sei, nicht gewährt werden.

A broad interpretation of the exclusion as adopted in T 320/87 (*supra*) violates the general principle that exclusions are to be interpreted narrowly.

Rule 26(5) EPC must also be interpreted narrowly. The rule is a definition, which must be used for interpreting Article 53(b) EPC.

The exclusion applies only to methods for generating a plant variety as they were used in the sixties, based entirely on natural phenomena such as sexual crossing and natural selection.

All substantive submissions made which come to the conclusion that question 1 as referred to the Enlarged Board of Appeal in T 83/05 should be answered in the negative, in particular those requiring that a technical feature should be a feature which cannot be omitted without losing the desired effect, add further requirements to the definition of Rule 26(5) EPC and Article 2(2) Biotech Directive. The definition of Rule 26(5) EPC and Article 2(2) Biotech Directive cannot be reinterpreted to this extent by the boards of appeal.

For practical purposes it will be very difficult, if not impossible, to determine whether a feature of a technical nature is absolutely required for carrying out a method for producing a plant or not. The concern voiced that a completely irrelevant technical feature could be used to render patentable a method for producing plants which otherwise would not be patentable is not justified since such methods must meet all requirements of the EPC. In particular, they must be sufficiently disclosed as well as novel and inventive. Hence, a claim directed to a trivial method for producing plants characterised by a superfluous technical feature will not be granted.

Une interprétation large de l'exclusion, telle qu'adoptée dans la décision T 320/87 (*supra*), enfreint le principe général selon lequel les exclusions doivent être interprétées de façon restrictive.

La règle 26(5) CBE doit elle aussi être interprétée strictement. Cette règle fournit une définition qui doit entrer en ligne de compte pour l'interprétation de l'article 53b) CBE.

L'exclusion ne frappe que les procédés d'obtention d'une variété végétale tels qu'employés dans les années soixante, qui reposaient intégralement sur des phénomènes naturels tels que le croisement par voie sexuée et la sélection naturelle.

Tous les arguments invoqués sur le fond qui conduisent à conclure que la question 1 soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire T 83/05 appelle une réponse négative, en particulier ceux qui consistent à dire qu'une caractéristique technique doit être telle qu'elle ne peut être omise sans que l'effet recherché soit perdu, ajoutent d'autres exigences à la définition prévue à la règle 26(5) CBE et à l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie". Or, les chambres de recours ne peuvent réinterpréter en ce sens la définition donnée dans les dispositions précitées.

Pour des raisons pratiques, il est très difficile, voire impossible de déterminer si une caractéristique de nature technique est ou non absolument nécessaire pour mettre en œuvre un procédé d'obtention de végétaux. Un tel procédé devant satisfaire à toutes les exigences de la CBE, il n'y a pas lieu de craindre qu'une caractéristique technique dénuée de tout intérêt puisse être utilisée pour rendre brevetable un procédé d'obtention de végétaux qui serait autrement non brevetable. En particulier, un procédé de ce type doit être suffisamment divulgué et être nouveau et inventif. Par conséquent, une revendication relative à un procédé banal d'obtention de végétaux, caractérisé par un élément technique superflu, ne sera pas admise.

Frage 1 der Vorlageentscheidung T 83/05 sei also zu bejahen. Sollte die Große Beschwerdekammer Frage 1 jedoch nicht bejahen, so sollte Frage 2 dahingehend beantwortet werden, dass ein nicht mikrobiologisches Pflanzenzüchtungsverfahren nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sei, wenn es einen Schritt technischer Natur umfasse, der den Genotyp der anhand dieses Verfahrens gezüchteten Pflanzen beeinflusse.

4. Beschwerdeführer I (Patentinhaber) im Beschwerdeverfahren T 1242/06

Mit dem Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren" von der Patentierbarkeit habe der Gesetzgeber primär einen Doppelschutz für Pflanzensorten verhindern wollen. Andererseits sollte es keine Lücken beim Patentschutz geben. Außerdem sollten Pflanzenzüchtungsverfahren, die eindeutig technischer Natur seien, weil das Verfahren mehr als nur den Einsatz biologischer Kräfte erfordere, patentierbar sein, wie sich aus der Entstehungsgeschichte des Straßburger Übereinkommens zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (Straßburger Patentübereinkommen – SPÜ) und des EPÜ ableiten lasse. Der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" beziehe sich daher auf Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten und der in Regel 27 c) EPÜ verwendete Begriff "technisches Verfahren" auf jene Züchtungsverfahren, die zumindest teilweise nicht auf biologischen Kräften oder Phänomenen beruhen.

Wie bei der Beurteilung, ob einer Erfindung technischer Charakter im Sinne des Artikels 52 (1) bis (3) EPÜ zukomme, könne auch bei der Entscheidung, ob ein Pflanzenzüchtungsverfahren im Wesentlichen biologisch sei, nicht von Begriffen wie "trivial", "herkömmlich" oder "traditionell" ausgegangen werden, weil diese eine zeitliche Abhängigkeit herstellten und somit eine Berücksichtigung des jeweiligen Stands der Technik voraussetzten.

As a consequence, question 1 of referral decision T 83/05 should be answered in the affirmative. However, should the Enlarged Board of Appeal not answer the first question in the affirmative, the answer to the second question should be that a non microbiological plant production process is not excluded from patent protection under Article 53(b) EPC if it contains a step of a technical nature that affects the genotype of the plants produced by the process.

4. Appellant I (Patent Proprietor) in appeal case T 1242/06

The primary intention of the legislator when excluding essentially biological processes from patentability was the avoidance of double protection for plant varieties. On the other hand there should be no loopholes in the protection. Furthermore, plant production processes which are clearly of a technical nature because the process requires more than only applying biological forces should be patentable, as can be derived from the legal history of the Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention (Strasbourg Patent Convention (SPC)) and the EPC. Therefore, the term "essentially biological processes for the production of plants" refers to processes for breeding plant varieties, and the term "technical process" as used in Rule 27(c) EPC refers to those breeding processes which at least in part do not rely on biological forces or phenomena.

As with the assessment of whether or not an invention is technical in the sense of Article 52(1)-(3) EPC, the decision as to whether a plant breeding process is essentially biological cannot be made by using terms such as "trivial", "conventional" or "traditional" which introduce a time-dependence into the debate and thus require consideration of the prior art concerned.

Il convient dès lors de répondre par l'affirmative à la question 1 de la décision de saisine T 83/05. Si, toutefois, la Grande Chambre de recours ne répond pas par l'affirmative à la première question, la réponse à la deuxième question devrait s'énoncer comme suit, à savoir qu'un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux n'est pas exclu de la protection par brevet en vertu de l'article 53b) CBE s'il contient une étape de nature technique qui influe sur le génotype des végétaux obtenus par ce procédé.

4. Requérent I (Titulaire du brevet) dans la procédure de recours T 1242/06

En excluant de la brevetabilité les procédés essentiellement biologiques, le législateur a d'abord voulu éviter que les variétés végétales ne puissent faire l'objet d'une double protection. D'autre part, il ne devrait pas y avoir de lacune dans le système de protection. De plus, ainsi qu'il ressort de la genèse de la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention (Convention sur le brevet de Strasbourg) et de la CBE, les procédés d'obtention de végétaux devraient être brevetables lorsque leur technicité est manifeste du fait qu'ils font intervenir des facteurs autres que des forces biologiques. Par conséquent, les termes "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" désignent les procédés d'obtention de variétés végétales, et les termes "procédés techniques" utilisés à la règle 27c) CBE se rapportent aux procédés d'obtention qui ne reposent pas au moins en partie sur des forces ou phénomènes biologiques.

En ce qui concerne l'appréciation de la technicité d'une invention au sens de l'article 52(1)-(3) CBE, le caractère essentiellement biologique d'un procédé d'obtention de végétaux ne saurait être établi sur la base de termes comme "insignifiant", "classique" ou "traditionnel", qui introduisent dans la discussion un critère lié au temps et nécessitent donc de prendre en considération l'état de la technique concerné.

Mit Regel 26 (5) EPÜ habe der Gesetzgeber eine Anpassung in der Auslegung von Artikel 53 b) EPÜ vorgenommen. Selbst wenn vor Inkrafttreten dieser Regel eine Entscheidung in der Rechtsprechung etwas anderes ergeben habe als die der Regel 26 (5) EPÜ beizumessende Auslegung, entstehe daraus kein Widerspruch zwischen der Regel und dem Artikel. Die in Regel 26 (5) EPÜ enthaltene Definition sei nur eine notwendige, nicht aber eine notwendige und hinreichende Bedingung. Daher entgehe ein Verfahren, das neben natürlichen Phänomenen auch mindestens einen weiteren Schritt anderer Natur umfasse, dem Patentierungsverbot. Ein solch strenger Ansatz scheine auch im Hinblick auf Rechtssicherheit und Praktikabilität besser zu sein. Es gebe keinen Grund für die Forderung, dass das technische Merkmal (also das nicht natürliche Phänomen) wesentlich sein müsse, damit das Verfahren dem Patentierungsverbot entgehe.

Kreuzung und Selektion fielen nur insoweit unter das Patentierungsverbot, als es sich dabei um "natürliche Phänomene" handle.

Nicht natürliche Schritte der Kreuzung und Selektion seien solche, die anhand eines technischen Elements ausgeführt würden, das nicht auf einer natürlichen Kraft, sondern auf menschlichem Zutun oder auf einem vom Menschen festgelegten Kriterium beruhe. Insbesondere wenn das Selektionskriterium vom Menschen vorgegeben werde, handle es sich – unabhängig davon, anhand welcher Mittel der Mensch letztlich selektiere – nicht um ein natürliches Phänomen. Auch die Wahl eines nicht natürlichen Zuchtpartners sei ein Schritt, der über den Bereich der "natürlichen Phänomene" hinausgehe. Was die Selektion betreffe, so sei die einzige natürlich vorkommende Selektion diejenige, die in der Natur einen Überlebensvorteil bringe.

Ob ein beanspruchtes Pflanzenzüchtungsverfahren ein natürliches Verfahren sei, lasse sich folgendermaßen prüfen: Im Falle der Kreuzung müsste man erwarten können, dass die Interaktion zweier Ausgangslinien auf dem Feld unter natürlichen Bedingungen zu fruchtbaren Nachkommen führe. Im Falle der

By Rule 26(5) EPC the legislator effected an adjustment to the interpretation of Article 53(b) EPC. Even if any case law decision taken before entry into force of the rule had a different result than the interpretation to be given to Rule 26(5) EPC, that would not be a case of a conflict between the said rule and the article. The definition given in Rule 26(5) EPC is only a necessary condition, but not a necessary and sufficient one. Accordingly, a method which, in addition to natural phenomena, contains at least one further step of a different nature, escapes the prohibition. Such a strict approach also seems to be better in terms of legal certainty and practicability. There is no reason to require that the technical (i.e. non-natural phenomena) feature must be essential in order to bring the process out of the prohibition zone.

Crossing and selection are covered by the exclusion to the extent that they are "natural phenomena".

Non-natural crossing and selection steps are those that are carried out with a technical element based on human influence or based on a man-established criterion in contrast to a natural force. In particular, if the selection criterion is set up by man, irrespective of the means by which man actually selects, this is not a natural phenomenon. Likewise, the step of choosing non-natural breeding partners falls outside the realm of "natural phenomena". As regards selection, only selection for an advantage for survival in nature occurs naturally.

The examination of whether a claimed plant breeding process is a natural one can be performed along the following lines: in the case of crossing, it would require that one can expect that fertile offspring would result from the interaction of two starting lines in the field under natural conditions. With respect to selec-

Avec la règle 26(5) CBE, le législateur a adapté l'interprétation de l'article 53b) CBE. Même si une décision quelconque de jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la règle en question avait abouti à un résultat différenciant de l'interprétation qu'il convient de faire de la règle 26(5) CBE, ladite règle et l'article susmentionné ne s'opposeraient pas pour autant. La définition donnée à la règle 26(5) CBE n'est qu'une condition nécessaire, mais pas une condition nécessaire et suffisante. Aussi un procédé qui, combiné à des phénomènes naturels, contient au moins une étape supplémentaire de nature différente ne tombe-t-il pas sous le coup de l'interdiction. Cette approche stricte semble également plus indiquée eu égard à la sécurité juridique et la praticabilité. Il n'y a pas lieu d'exiger que la caractéristique technique (autrement dit le phénomène non naturel) joue un rôle essentiel pour que le procédé puisse échapper à l'interdiction.

L'exclusion joue pour le croisement et la sélection dans la mesure où ils représentent des "phénomènes naturels".

Des étapes de croisement et de sélection ne sont pas naturelles si, contrairement à une force naturelle, elles sont mises en œuvre avec un élément technique fondé sur l'influence humaine ou sur un critère établi par l'homme. En particulier, il ne s'agit pas d'un phénomène naturel si le critère de sélection est déterminé par l'homme, quels que soient les moyens par lesquels celui-ci opère la sélection. De même, l'étape qui consiste à choisir des partenaires non naturels de reproduction n'entre pas dans la catégorie des "phénomènes naturels". S'agissant de la sélection, l'unique sélection qui se produit naturellement est celle qui conduit à un avantage pour la survie dans la nature.

Les critères suivants peuvent être utilisés pour déterminer si un procédé d'obtention de végétaux revendiqué est un procédé naturel : dans le cas d'un croisement, on doit pouvoir s'attendre à ce qu'une descendance fertile résulte de l'interaction de deux lignées de départ dans le domaine considéré dans des

Selektion müsste man gemäß dem vorgeschlagenen Ansatz beurteilen, ob das in dem beanspruchten Verfahren verwendete Selektionskriterium unter natürlichen Bedingungen zu einer verbesserten Angepasstheit gegenüber den Stammlinien führen würde, sodass mit einer natürlichen Selektion zu rechnen wäre.

Die Fragen 1 und 2 sollten bejaht werden. Frage 3 sollte dahin gehend beantwortet werden, dass nur Züchtungsverfahren vom Patentschutz auszuschließen seien, deren direkte Produkte spezifische, individuelle Pflanzensorten seien.

5. Beschwerdeführerin II (Einsprechende) im Beschwerdeverfahren T 1242/06

Regel 26 (5) EPÜ sollte im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung zu Artikel 53 b) EPÜ ausgelegt werden. In der Entstehungsgeschichte deutete nichts darauf hin, dass der Gesetzgeber radikal von dieser Rechtsprechung abweichen wollte.

Bei dieser harmonisierten Auslegung seien die Begriffe "Kreuzung" und "Selektion" im Zusammenhang mit einem Züchtungsverfahren als natürliche Phänomene zu verstehen, wenn damit die "geschlechtliche Kreuzung ganzer Genome" und eine "Selektion im Anschluss an die Kreuzung ganzer Genome, gegebenenfalls gefolgt von einer weiteren Kreuzung" gemeint seien. Das Wort "vollständig" in Regel 26 (5) EPÜ solle Züchtungsverfahren patentierbar machen, die darüber hinausgehende technische Schritte umfassten. Ein mögliches Beispiel wäre ein Verfahren, bei dem durch den Einbau eines neuen Gens eine neue Pflanze erzeugt werde. Wenn jedes Züchtungsverfahren, das einen technischen Schritt umfasse, unabhängig von dessen Einfluss als nicht natürlich zu betrachten wäre und damit dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ entginge, wäre der Artikel obsolet, da *de facto* jede Selektion in der Pflanzenzucht vom Menschen vorgenommen werde und somit nicht natürlich sei.

tion, the suggested approach would require assessing whether the selection criterion applied in the claimed method would mean an increased fitness under natural conditions as compared to the pedigree lines, so that a natural selection can be expected.

Questions 1 and 2 should be answered in the affirmative.

Question 3 should be answered in the sense that only breeding methods are to be excluded, the direct products of which are specific, individual plant varieties.

5. Appellant II (Opponent) in appeal case T 1242/06

Rule 26(5) EPC should be interpreted in accordance with the existing case law relating to Article 53(b) EPC. There is no basis in the legislative history for the argument that the legislator intended to depart radically from this case law.

According to such harmonized interpretation, in a breeding process the terms "crossing" and "selection" are to be understood as natural phenomena when directed to "the sexual crossing of whole genomes" and to "selection after such a cross of whole genomes, perhaps followed by further crossing". The word "entirely" in Rule 26(5) EPC is meant to make breeding processes patentable which include technical steps which go beyond that. One example could be a process whereby a new plant is produced by inserting a novel gene. Saying that any breeding process which comprises a technical step, regardless of its impact, would make it non-natural and take the process outside the exclusion of Article 53(b) EPC, would make that article obsolete, since in fact all selection in plant breeding is carried out by man and is therefore non-natural.

conditions naturelles. S'agissant de la sélection, l'approche suggérée nécessite d'évaluer si le critère de sélection appliqué dans le procédé revendiqué aurait pour effet d'accroître la valeur d'adaptation dans des conditions naturelles par rapport aux lignées pedigree, au point qu'une sélection naturelle soit probable.

Les questions 1 et 2 appellent des réponses affirmatives.

Il convient de répondre à la question 3 en ce sens que l'exclusion ne doit jouer que pour les procédés d'obtention qui génèrent directement des variétés végétales individuelles spécifiques.

5. Requérant II (Opposant) dans la procédure de recours T 1242/06

La règle 26(5) CBE doit être interprétée conformément à la jurisprudence existante relative à l'article 53b) CBE. La genèse de cette disposition ne fait apparaître aucun élément soutenant l'argument selon lequel le législateur a voulu s'écarter radicalement de cette jurisprudence.

Suivant cette interprétation harmonisée, les termes de "croisement" et de "sélection" désignent, dans un procédé d'obtention, des phénomènes naturels lorsqu'ils portent sur le "croisement par voie sexuée de génomes complets" et la "sélection après ce croisement de génomes complets, éventuellement suivie d'un autre croisement". Le terme "intégralement" figurant à la règle 26(5) CBE vise à permettre la brevetabilité de procédés d'obtention qui comportent des étapes techniques allant au-delà de ces opérations. Il pourrait s'agir par exemple d'un procédé destiné à obtenir une nouvelle plante au moyen de l'introduction d'un nouveau gène. Sachant que toute sélection opérée dans le domaine de l'obtention de végétaux est en réalité effectuée par l'homme, et donc dépourvue de caractère naturel, l'argument selon lequel tout procédé d'obtention perd son caractère naturel et échappe à l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE dès lors qu'il comprend une étape technique, quelle que soit son incidence, rendrait obsolète l'article en question.

Das übergeordnete Ziel von Pflanzenzüchtern bestehe darin, eine Pflanze mit einer neuen Kombination von Merkmalen oder, genauer gesagt, einer neuen Kombination von Genen zu züchten. Bestimmend für das Erbgut eines Kreuzungsprodukts sei aber dennoch der zugrunde liegende inhärent biologische und willkürliche Prozess der Meiose, in dem sich die genaue Verteilung der Gene einstelle, und die Selektion durch den Züchter bestimme nicht unmittelbar das Erbgut des Kreuzungsprodukts.

Pflanzenzüchter, die Pflanzen kreuzten, bedienten sich beim Screenen verschiedener technischer Hilfsmittel oder technischer Schritte. Für das Kreuzen von Pflanzen nutzten die Züchter technische Hilfsmittel zur Überwindung der Hindernisse, die bestimmte Kreuzungen in der Natur verhinderten, z. B. weil die betreffenden Pflanzen zu unterschiedlichen Zeiten blühten, weil der Pollen möglicherweise nicht die richtigen oberflächenaktiven Proteine habe, um in die Narbe einzudringen, oder weil die Blüten einer Elternpflanze keine natürliche Bestäubung durch den Pollen der anderen Elternpflanze zuließen. In den letzten zweihundert Jahren hätten Züchter viele raffinierte Methoden erdacht, um die natürlichen Hindernisse zu überwinden. Das Züchterhandbuch "Hybridisation of crop plants" (das von der Beschwerdeführerin II im Verfahren vor der Großen Kammer als Dokument D 47 vorgelegt wurde) liste auf den Seiten 145, 147 und 149 bis 153 zahlreiche technische Schritte auf. Trotzdem sei die Kreuzung immer noch ein natürliches Phänomen, denn ob dabei eine Pflanze mit der richtigen Genkombination entstehe, hänge von dem inhärent willkürlichen Prozess der Meiose ab.

Auch bei der Selektion hänge es – selbst wenn der Züchter durch seine Auswahl der Pflanzen für die nächste (Rück-) Kreuzung die Chancen einer erfolgreichen Kreuzung erhöhen könne – letztlich von der Meiose ab, ob eine Pflanze mit der richtigen Genkombination entstehe.

Allgemeine Ansprüche auf Pflanzen zu gewähren, die durch herkömmliche Verfahren wie die Rückkreuzung entstünden, hieße außer Acht zu lassen, dass eine auf der Kreuzung ganzer Genome

The overriding purpose of plant breeders is to produce a plant with a new combination of traits or, more precisely, a new combination of genes. Nevertheless, the genetic make-up of a cross is determined by the underlying inherently biological and random process of meiosis, during which the exact distribution of genes occurs and selection by breeders does not directly determine the genetic make-up of a cross.

Plant breeders crossing plants use various technical aids or technical steps during screening. For the crossing of plants, technical aids are used by breeders to overcome the barriers that have prevented the particular cross occurring in nature, for instance because the respective plants flower at different times, because the pollen may not have the right surface-active proteins to enter the stigma, or because the flowers of one parent are inaccessible for natural pollination by the other parent. Breeders have thought of many ingenious ways to overcome natural barriers in the last two hundred years. The handbook for breeders "Hybridisation of crop plants" (filed by the appellant II as document D 47 in the proceedings before the Enlarged Board) has a long list of technical steps on pages 145, 147, 149 to 153. Such crossing is, however, still a natural phenomenon, since the inherently random process of meiosis determines whether or not a plant is created with the right combination of genes.

With respect to "selection", although the breeder, by deciding which plants he will use for the next (back-)cross and which not, can increase the chance of a successful cross, whether or not a plant is created with the right combination of genes is still determined by meiosis.

Allowing general plant claims obtained from traditional methods such as back-crossing would disregard the fact that breeding based on the crossing of whole genomes is in principle non-reproducible

Le but premier des obtenteurs de végétaux est de produire des plantes ayant une nouvelle combinaison de caractères ou, plus précisément, une nouvelle combinaison de gènes. Néanmoins, la composition génétique d'un hybride dépend du processus sous-jacent de la méiose, qui est essentiellement biologique et aléatoire et détermine la répartition exacte des gènes. La sélection par les obtenteurs de végétaux n'influence pas directement la composition génétique d'un hybride.

Pour croiser des plantes, les obtenteurs de végétaux utilisent diverses aides ou étapes techniques pendant le criblage. Ces aides techniques permettent de surmonter les barrières qui font obstacle au croisement spécifique dans la nature, par exemple du fait que les plantes sont en fleurs à des moments différents, que le pollen n'a éventuellement pas les protéines actives de surface pour parvenir au stigmate, ou parce que l'inaccessibilité des fleurs d'un des parents empêche la pollinisation naturelle par l'autre parent. De nombreuses solutions ingénieuses ont été mises au point au cours des deux derniers siècles pour franchir ces barrières naturelles. L'ouvrage "Hybridisation of crop plants" destiné aux obtenteurs (et produit par le requérant II en tant que document D 47 au cours de la procédure devant la Grande Chambre) contient une longue liste d'étapes techniques aux pages 145, 147 et 149 à 153. Un croisement de ce type reste toutefois un phénomène naturel, car c'est le processus par nature aléatoire de la méiose qui détermine si une plante ayant la combinaison correcte de gènes est ou non créée.

Pour ce qui est de la "sélection", la création d'une plante ayant la combinaison correcte de gènes dépend là aussi de la méiose, même si l'obtenteur peut accroître ses chances de succès en décidant quels végétaux il utilisera ou n'utilisera pas pour le (rétro)croisement suivant.

L'admission de revendications générales relatives à des végétaux obtenus à l'aide de procédés traditionnels comme le rétrocroisement méconnaîtrait le fait que l'obtention de végétaux fondée sur le

beruhende Züchtung grundsätzlich nicht reproduzierbar und die Lehre somit nicht für andere Pflanzen verallgemeinerbar sei.

Das "Kriterium der Ähnlichkeit zur Natur", das der Frage 1 in der Entscheidung T 1242/06 zugrunde liege, stehe im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung, nach der die Gesamtwirkung des menschlichen Zutuns maßgeblich sei und nicht dessen Ähnlichkeit zur Natur. Die Frage sei zudem nicht zu beantworten, denn sie würde voraussetzen, dass wir genau wüssten, was in der Natur (tatsächlich) passiere oder (theoretisch) passieren könnte, und Artikel 53 b) EPÜ wäre sinnlos.

Demzufolge sollten die Fragen 1 und 2 der Vorlageentscheidung T 1242/06 verneint werden, und die Frage 3 sollte – zweimal – bejaht werden.

V. Schlussanträge der Parteien

Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer schlossen alle Parteien ihre Vorbringen ab, indem sie der Großen Kammer – wiederum schriftlich – ihre Schlussanträge für das Verfahren vor der Großen Kammer überreichten. Diese Anträge sind der Niederschrift über die öffentliche mündliche Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer vom 20. Juli 2010 als Anhänge A bis E angefügt. Einzelheiten zu den Anträgen sind der Akte zu entnehmen.

VI. Stellungnahme der Präsidentin

Der Gesetzgeber sei befugt, materiell-rechtliche Vorschriften in der Ausführungsordnung umzusetzen. Die Grenzen dieser Befugnis seien indirekt in Artikel 164 (2) EPÜ festgelegt. Danach seien die Vorschriften der Ausführungsordnung im Einklang mit dem Übereinkommen auszulegen.

Selbst wenn man davon ausgehe, dass Regel 26 (5) EPÜ den Geltungsbereich des Artikels 53 b) EPÜ geändert, d. h. eingeschränkt habe, verletze das nicht den Vertrauensschutz oder die wohlverworbenen Rechte, denn Regel 26 (5)

and therefore not a teaching which can be generalized across other plants.

The "resemblance-to-nature-criterion" underlying question 1 in decision T 1242/96 contradicts existing case law according to which the total effect of human intervention is decisive and not its resemblance to nature. It would also be impossible to answer as it assumes we have a full knowledge of what occurs in nature (in fact) or could occur (in theory) and it would render Article 53(b) EPC pointless.

As a result, questions 1 and 2 of referral T 1242/96 should be answered in the negative and question 3 should be answered in the affirmative, twice.

V. The parties' final requests

At the end of the oral proceedings before the Enlarged Board all parties concluded their pleadings by handing to the Enlarged Board, again in writing, their final requests for the proceedings before the Enlarged Board. These requests are annexed to the Minutes of the public oral proceedings before the Enlarged Board of Appeal of 20 July 2010 as Annexes A to E. For the details of the requests, reference is made to the file.

VI. The President's submissions

The legislator is entitled to effect provisions of a substantive nature in the Implementing Regulations. The limit of such power is indirectly enshrined in Article 164(2) EPC. Under that Article, the Implementing Regulations must be interpreted in the light of the Convention.

Even if it is considered that Rule 26(5) EPC changed, i.e. narrowed the scope of application of Article 53(b) EPC, no legitimate expectations or acquired rights can be affected since Rule 26(5) EPC remains within the framework of what

croisement de génomes complets ne peut en principe être reproduite et, partant, ne représente pas un enseignement susceptible d'être généralisé à d'autres végétaux.

Le critère de la "ressemblance avec la nature" sous-jacent à la question 1 soumise dans la décision T 1242/06 est en contradiction avec la jurisprudence actuelle, selon laquelle le facteur décisif est l'incidence totale de l'intervention humaine, et non sa ressemblance avec la nature. De plus, il serait impossible de répondre à la question puisque ce critère suppose une connaissance exhaustive des phénomènes qui se produisent (effectivement) dans la nature ou pourraient (théoriquement) s'y produire, et l'article 53b) CBE serait privé de toute raison d'être.

Il y a donc lieu de répondre par la négative aux questions 1 et 2 de la décision de saisine T 1242/06 et deux fois par l'affirmative à la question 3.

V. Requêtes finales des parties

A la fin de la procédure orale devant la Grande Chambre de recours, toutes les parties ont conclu leur exposé en remettant à celle-ci, là aussi par écrit, leurs requêtes finales pour la procédure devant la Grande Chambre. Ces requêtes sont annexées au procès-verbal de la procédure orale publique qui a eu lieu le 20 juillet 2010 devant la Grande Chambre de recours (annexes A à E). Des informations détaillées sur ces requêtes peuvent être consultées dans le dossier.

VI. Moyens invoqués par la Présidente de l'Office

Le législateur est habilité à introduire des dispositions de droit matériel dans le règlement d'exécution. Ce pouvoir est limité de façon indirecte par l'article 164(2) CBE, en vertu duquel le règlement d'exécution doit être interprété à la lumière de la Convention.

Même si l'on considère que la règle 26(5) CBE a modifié, en l'occurrence restreint, le champ d'application de l'article 53b) CBE, cela ne porte pas atteinte à la confiance légitime ou aux droits acquis, puisque la règle 26(5) CBE reste inscrite

EPÜ bleibe im Rahmen dessen, was die Organe im Verfahren mit Bezug auf Artikel 53 b) EPÜ entscheiden könnten. Belegt werde das durch die in der Entscheidung T 1054/96 (ABI. EPA 1998, 511) erörterten möglichen Ansätze.

Inhaltlich sollte der zu verfolgende Ansatz – ungeachtet der Mehrdeutigkeiten im Wortlaut der Regel 26 (5) EPÜ – auf einer dynamischen und harmonisierten Auslegung des Verfahrensausschlusses nach Artikel 53 b) EPÜ basieren.

Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen sei im Wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen beruhe, d. h. auf Phänomenen, die nicht beherrschbar seien und/oder ohne menschliches Zutun aufträten, was die Verfahren traditioneller Pflanzenzüchter wie geschlechtliche Kreuzung oder natürliche Selektion einschliesse. In Anbetracht der Tatsache, dass die Selektion z. B. technisch erfolgen könne und nicht immer als "natürliches" Phänomen anzusehen sei, dürften Kreuzung und Selektion nur dann als mögliche Beispiele für natürliche Phänomene ausgelegt werden, wenn sie nichttechnischer Natur seien.

Der Begriff "im Wesentlichen biologisch" habe sowohl einen quantitativen als auch einen qualitativen Aspekt. Der quantitative Aspekt erfordere mindestens ein nicht biologisches Merkmal, während der qualitative Aspekt erfordere, dass dieses Merkmal eine echte technische Wirkung habe. Der Artikel sollte dahin gehend ausgelegt werden, dass der Verfahrensausschluss sich auch auf Verfahren erstreckt, die neben den natürlichen Phänomenen nur unwesentliche oder vernachlässigbare technische Merkmale umfassten. Damit ein Verfahren dem Patentierungsverbot entgehe, müsse ein zusätzliches technisches Merkmal eine durch das menschliche Zutun bedingte technische Wirkung auf das Verfahren als solches oder auf das damit hergestellte Erzeugnis haben. Könne das nicht biologische Merkmal wegfallen, ohne dass dadurch die gewünschte Wirkung verloren gehe, so sei das Verfahren nicht patentierbar.

could have been decided with respect to Article 53(b) EPC by the departments entrusted with the procedure. This is demonstrated by the discussion of possible approaches as developed in decision T 1054/96 (OJ EPO 1998, 511).

As to substance, notwithstanding the intrinsic ambiguities of the wording of Rule 26(5) EPC, the approach to be adopted should be based on a dynamic and harmonised interpretation of the process exclusion under Article 53(b) EPC.

A process for the production of plants is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena, these being understood as those which are uncontrollable and/or occur without human intervention, including the methods used by conventional plant breeders, such as sexual crossing or natural selection. Given that, for example, selection may be technical and cannot always be considered a "natural" phenomenon, crossing and selection must be construed as constituting possible examples of natural phenomena only if they are of a non-technical nature.

The term "essentially biological" comprises both a quantitative and a qualitative element. The quantitative element requires at least one non-biological feature, whilst the qualitative element requires that such a feature have a genuine technical effect. The Article should be interpreted to the effect that the process exclusion does cover processes which comprise, in addition to natural phenomena, features of an insubstantial or insignificant technical nature. In order to escape the process exclusion, an additional feature of a technical nature should have a technical effect, provided by human intervention, on the process as such or on the product obtained therefrom. If the non-biological feature can be omitted without losing the desired effect, the process is not patentable.

dans le cadre de ce que les instances chargées des procédures auraient pu décider eu égard à l'article 53b) CBE, ainsi que le démontre la discussion relative aux approches possibles développées dans la décision T 1054/96 (JO OEB 1998, 511).

Pour ce qui est du fond, notwithstanding les ambiguïtés intrinsèques du texte de la règle 26(5) CBE, l'approche à adopter devrait reposer sur une interprétation dynamique et harmonisée de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE.

Un procédé d'obtention de végétaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels, ceux-ci s'entendant de phénomènes non contrôlables et/ou se produisant sans intervention humaine, ce qui inclut les procédés classiques d'obtention de végétaux comme le croisement par voie sexuée ou la sélection naturelle. Sachant que, par exemple, la sélection peut être technique et ne peut pas toujours être considérée comme un phénomène "naturel", le croisement et la sélection ne doivent être interprétés comme constituant des exemples possibles de phénomènes naturels que s'ils sont de nature non technique.

Les termes "essentiellement biologique" comportent une dimension à la fois quantitative et qualitative. La première exige la présence d'au moins une caractéristique non biologique, tandis que la deuxième requiert que cette caractéristique produise un véritable effet technique. L'article 53b) CBE doit être interprété en ce sens que l'exclusion s'applique aux procédés qui comportent des caractéristiques techniques négligeables ou insignifiantes en plus des phénomènes naturels. Pour échapper à l'exclusion des procédés, une caractéristique additionnelle de nature technique doit produire sur le procédé en tant que tel, ou sur le produit obtenu au moyen de ce procédé, un effet technique qui résulte de l'intervention humaine. Si l'on peut faire abstraction de la caractéristique non biologique sans perdre l'effet souhaité, le procédé n'est pas brevetable.

VII. Amicus-curiae-Schriftsätze

Es wurden zahlreiche Amicus-curiae-Schriftsätze eingereicht, und zwar von zugelassenen Vertretern, Interessengruppen, Pflanzenzucht- und Saatgutunternehmen und den einschlägigen Verbänden, von Wissenschaftlern, von Gruppen, die wegen der ethischen und wirtschaftlichen Folgen der behandelten Fragen besorgt sind, sowie von Privatpersonen. Die Schriftsätze zeugen von divergierenden Auffassungen, wie sie auch von den Parteien vorgetragen wurden (s. vorstehende Zusammenfassung der Vorbringen). Vielfach wurde insbesondere der Standpunkt vertreten, dass das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ bei einem auf Kreuzung und Selektion basierenden Verfahren, d. h. einem herkömmlichen Züchtungsverfahren, nur durch einen technischen Schritt überwunden werden könne, der entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis habe. Andere befürworteten den Ansatz, wonach – in Analogie zu dem bei computerimplementierten Erfindungen verfolgten Ansatz – das Vorhandensein eines beliebigen technischen Schritts ausreichen sollte, um das Verfahren dem Patentierungsverbot zu entziehen. Den richtigen Ansatz dafür zu finden, was patentwürdig sei, müsse eher im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit geklärt werden. In einer dritten Gruppe von Amicus-curiae-Schriftsätzen wurden, gestützt auf grundsätzliche ethische und wirtschaftliche Bedenken gegen die Patentierung von Pflanzen und Tieren im Allgemeinen und gegen Patentschutz für durch herkömmliche Zuchtverfahren hergestellte Pflanzen im Besonderen, Einwände gegen die Patentierung der hier behandelten Technologien erhoben.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Vorlagen

In beiden Vorlageentscheidungen ist die Kammer im Detail darauf eingegangen, warum die Beantwortung der Vorlagefragen ihrer Ansicht nach für eine Entscheidung über die Beschwerden unerlässlich ist. In der Entscheidung T 83/05 hat die vorlegende Kammer ausführlich begründet, warum die übrigen Patentierbarkeitskriterien – wie keine unzulässige Erweiterung, ausreichende Offenbarung,

VII. The *amicus curiae*

Numerous *amicus curiae* briefs were filed by professional representatives, interest groups, plant breeders and seed producing associations and firms, scientists, by groups concerned with the ethical and economic impact of the subject-matters involved and by private persons. The submissions made reflect divergent views which were also expressed by the parties, as described in the summary of the parties' submissions given above. In particular, many submissions supported the view that in a process based on crossing and selection, i.e. a conventional breeding process, only a technical step having a decisive impact on the final result should make a claimed process escape the exclusion under Article 53(b) EPC. Others supported the approach that, by analogy with the computer-implemented inventions approach, the presence of any technical step should suffice to make the claimed process escape the exclusion. Finding a right approach to what deserved patent protection was rather a matter for inventive step. A third group of *amicus curiae* briefs raised objections against the patenting of the kind of technologies in question here based on general ethical and economic concerns about the patenting of plants and animals in general and of those produced by conventional plant breeding methods in particular.

Reasons for the decision

1. Admissibility of the referrals

Both referring decisions set out in detail why, in the Board's view, an answer to the referred questions is necessary for the decisions on the appeals. In decision T 83/05, the referring Board gives extensive reasons why the remaining patentability requirements, such as the absence of added subject-matter, sufficiency of disclosure, entitlement to priority, novelty and inventive step

VII. Observations présentées par des tiers

De nombreuses observations ont été présentées par des mandataires agréés, des groupes d'intérêts, des obtenteurs de végétaux, des fédérations et entreprises de production de semences, des scientifiques, des groupements soucieux de l'incidence éthique et économique des questions concernées et par des particuliers. Les arguments avancés reflètent des opinions divergentes que les parties ont elles aussi exprimées (cf. résumé des moyens ci-dessus). En particulier, beaucoup de tiers ont soutenu la thèse selon laquelle un procédé revendiqué fondé sur le croisement et la sélection, autrement dit un procédé d'obtention classique, ne devrait échapper à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE que s'il comprend une étape technique influant de façon décisive sur le résultat final. D'autres ont fait valoir que, par analogie avec l'approche suivie pour les inventions mises en œuvre par ordinateur, la présence d'une étape technique quelconque devrait suffire pour que le procédé revendiqué ne tombe pas sous le coup de l'exclusion. L'approche adéquate en matière de brevetabilité doit davantage être déterminée sur la base de l'activité inventive. Une troisième catégorie de tiers s'est opposée à la délivrance de brevets pour le type de technologies concerné, invoquant à cet égard des préoccupations globales d'ordre éthique et économique au sujet de la protection par brevets des végétaux et des animaux en général et des végétaux obtenus par des procédés classiques d'obtention en particulier.

Motifs de la décision

1. Recevabilité des saisines

Dans les deux décisions de saisine, la chambre a exposé en détail les raisons pour lesquelles, selon elle, les recours ne peuvent être tranchés que si une réponse est apportée aux questions soumises. Dans la décision T 83/05, la chambre a expliqué longuement pourquoi les revendications figurant au dossier satisfont aux autres exigences en matière de brevetabilité, comme la

Berechtigung des Prioritätsanspruchs, Neuheit und erfinderische Tätigkeit – bei den Ansprüchen in der Akte erfüllt sind. Ferner ist in der Entscheidung ausgeführt, warum der Ausgang der Beschwerde davon abhängt, wie die in Artikel 53 b) EPÜ 1973 verankerte Ausschlussbestimmung für Verfahren ausgelegt wird. In der Entscheidung T 1242/06 hat die vorlegende Kammer erläutert, warum die Vorlagefragen ihres Erachtens maßgebend für die Entscheidung sind, ob der Gegenstand des Hauptantrags vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Da zudem die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung auf keinen der übrigen den Hauptantrag betreffenden Einspruchsgründe eingegangen ist, müsste die Sache an sie zurückverwiesen werden, sollte der Gegenstand des Hauptantrags nicht vom Patentschutz ausgeschlossen sein.

Diese Erläuterungen der vorlegenden Kammer belegen hinreichend, dass eine Beantwortung der vorgelegten Rechtsfragen notwendig ist, damit die Kammer ausgehend von einer korrekten Rechtsauslegung über die bei ihr anhängigen Beschwerden entscheiden kann. Die Vorlagen sind daher zulässig, und zwar unabhängig davon, ob tatsächlich alle Aspekte, die die Vorlagefragen theoretisch implizieren könnten, beantwortet werden müssen.

2. Anzuwendendes Recht

2.1 EPÜ 1973 versus EPÜ 2000

Die Vorlage G 2/07 datiert aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 und bezieht sich auf das EPÜ 1973. Die Vorlage G 1/08 datiert aus der Zeit nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 und bezieht sich auf das EPÜ 2000. Beide Vorlagen betreffen die Anwendung und Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ/EPÜ 1973. Gemäß Artikel 1 (1) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (Sonderausgabe 4 zum ABI. EPA 2001, 139) findet die revidierte Fassung des Artikels 53 EPÜ auf die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 erteilten europäischen Patente Anwendung. Da beide den Vorlagen zugrunde liegenden Patente vor diesem Tag erteilt wurden, sind beide Vorlagen in Anwendung des

would be fulfilled for the claims on file. Furthermore, the decision also sets out why the outcome of the appeal case hinges on the interpretation of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC 1973. In decision T 1242/06, the referring Board explains why the referred questions are in its view decisive for the decision on whether the subject-matter of the main request is excluded from patentability. Furthermore, since none of the remaining opposition grounds was dealt with in the decision of the opposition division with respect to the main request, the case would have to be remitted to the opposition division if the subject-matter of the main request were not excluded from patentability.

These explanations of the referring Board sufficiently demonstrate that answers to the referred issues are necessary for the Board to decide on the appeals before it on a correct interpretation of the law. The referrals are therefore admissible, irrespective of whether an answer is actually required on all aspects which the referred questions might in theory be seen as embracing.

2. Applicable law

2.1 EPC 1973 vs. EPC 2000

Referral G 2/07 was made before the entry into force of the EPC 2000 and was based on the EPC 1973. Referral G 1/08 was made after the entry into force of the EPC 2000 and was based on the EPC 2000. Both referrals concern the application and interpretation of Article 53(b) EPC/EPC 1973. According to Article 1(1) of the Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (OJ EPO 2001, Special Edition No 4, 139), Article 53 EPC in its revised version shall apply to European patents granted at the time of entry into force of the EPC 2000. The patents underlying both referrals having been granted before that date, the answer to both referrals will have to be given applying Article 53 EPC. As a consequence,

non-extension de l'objet, la suffisance de l'exposé, le droit de revendiquer la priorité, la nouveauté et l'activité inventive. De plus, la décision susmentionnée montre également pourquoi l'issue de la procédure de recours dépend entièrement de l'interprétation de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE 1973. Dans la décision T 1242/06, la chambre a exposé les motifs pour lesquels, de son avis, les questions soumises sont décisives pour établir si l'objet de la requête principale est exclu de la brevetabilité. De plus, comme aucun des motifs d'opposition restants n'a été traité dans la décision de la division d'opposition eu égard à la requête principale, l'affaire devrait être renvoyée à la division d'opposition si l'objet de la requête principale n'était pas exclu de la brevetabilité.

Ces explications de la chambre démontrent de façon adéquate que des réponses aux questions soumises sont nécessaires afin qu'elle puisse statuer sur les recours dont elle est chargée, et ce en interprétant correctement le droit. Les saisines sont donc recevables, qu'il faille ou non clarifier tous les aspects que l'on pourrait théoriquement considérer comme couverts par les questions soumises.

2. Droit applicable

2.1 CBE 1973 ou CBE 2000 ?

La saisine G 2/07 est antérieure à l'entrée en vigueur de la CBE 2000 et repose sur la CBE 1973. La saisine G 1/08 est quant à elle postérieure à l'entrée en vigueur de la CBE 2000 et a pour fondement la CBE 2000. Les deux saisines portent sur l'application et l'interprétation de l'article 53b) CBE/CBE 1973. Conformément à l'article premier, paragraphe 1 de la Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (JO OEB 2001, Edition spéciale n°4, 139), l'article 53 CBE tel que révisé est applicable aux brevets européens délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000. Les brevets ayant été délivrés dans les deux affaires avant cette date, la réponse aux questions soumises devra être apportée

Artikels 53 EPÜ zu beantworten. Gemäß Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen 2000 (Sonderausgabe 1 zum ABI. EPA 2007, 89) sind demnach auf die hier vorgelegten Fragen die den Artikel 53 EPÜ betreffenden Bestimmungen der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 anzuwenden. Dies betrifft insbesondere Regel 26 (5) EPÜ, vormals Regel 23b (5) EPÜ 1973, die den Begriff "im Wesentlichen biologisches Verfahren ..." definiert.

2.2 Artikel 33 (1) b) EPÜ und materielles Patentrecht

In der Entscheidung T 83/05 hat die vorlegende Kammer die Frage aufgeworfen, ob sich die Befugnis des Verwaltungsrats zur Änderung der Ausführungsordnung nach Artikel 33 (1) b) EPÜ 1973 auf Kernfragen des materiellen Patentrechts erstreckt. Falls nicht, habe der Rat mit der Einführung von Vorschriften zur Abgrenzung patentfähiger Gegenstände seine Befugnisse überschritten (Nr. 58 der Entscheidungsgründe). Aus der Vorlageentscheidung geht nicht eindeutig hervor, welche Rechtsfolge es nach Auffassung der vorlegenden Kammer hätte, wenn Regel 23b (5) EPÜ 1973, jetzt Regel 26 (5) EPÜ, *ultra vires* wäre. Im vorangehenden Absatz, Nummer 57 der Entscheidungsgründe, befasst sich die vorlegende Kammer jedoch mit der Eventualität, dass die der Regel 23b (5) EPÜ 1973 zu gebende Auslegung im Widerspruch zu Artikel 53 b) EPÜ/EPÜ 1973 steht und angesichts des Artikels 164 (2) EPÜ nicht befolgt werden kann. Was die vorlegende Kammer also wahrscheinlich unter Nummer 58 der Entscheidungsgründe ausdrücken will, ist, dass eine Vorschrift, die *ultra vires* ist, ungültig und damit von Anfang an nicht anwendbar ist, und zwar unabhängig davon, ob ihr Inhalt mit dem betreffenden Artikel des Übereinkommens kollidiert. Andernfalls hätte sie keinen Anlass gehabt, nach Nummer 57 der Entscheidungsgründe noch separat darauf einzugehen.

Die in der Vorlageentscheidung zitierten Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28, Nr. 2.3.4 der Entscheidungsgründe) der Juristischen Beschwerdekammer enthalten die Aus-

in accordance with Article 2 of the Decision of the Administrative Council of 7 December 2006 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention 2000 (OJ EPO 2007, Special Edition No 1, 89), the Implementing Regulations to the EPC 2000 pertaining to Article 53 EPC are to be applied to the presently referred questions. This concerns in particular Rule 26(5) EPC, formerly Rule 23b(5) EPC 1973, which defines the term "essentially biological process ...".

2.2 Article 33(1)(b) EPC and substantive patent law

In decision T 83/05 the referring Board raises the issue of whether the competence of the Administrative Council to amend the Implementing Regulations according to Article 33(1)(b) EPC 1973 extends to core issues of substantive patent law. If not, the introduction of provisions determining the boundaries of patentable subject-matter was *ultra vires* (point 58 of the Reasons). It does not emerge clearly from the referring decision what would be, in the view of the referring Board, the legal consequence of Rule 23b(5) EPC 1973, now Rule 26(5) EPC, being *ultra vires*. However, in the preceding passage, point 57 of the Reasons, the referring Board deals with the potential outcome that the interpretation to be adopted for Rule 23b(5) EPC 1973 runs counter to Article 53(b) EPC / EPC 1973 and cannot be followed in view of Article 164(2) EPC. Therefore it is likely that the underlying position of the referring Board in point 58 of the Reasons is that a provision which is *ultra vires* is null and void and therefore from the outset not applicable, i.e. irrespective of whether its content conflicts with the Article of the Convention concerned. Otherwise there would be no reason to deal with this issue as a separate point after point 57.

Decisions J 11/91 and J 16/91 (OJ EPO 1994, 28, point 2.3.4 of the Reasons) of the Legal Board of Appeal, cited in the referring decision, contain a sentence stating that the Regulations may deal

en application de l'article 53 CBE. Par conséquent, conformément à l'article 2 de la Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen 2000 (JO OEB 2007, Edition spéciale n° 1, 89), les dispositions du règlement d'exécution de la CBE 2000 relatives à l'article 53 CBE doivent être appliquées aux questions soumises dans le cadre de la présente procédure. Cela concerne en particulier la règle 26(5) CBE, ancienne règle 23ter(5) CBE 1973, qui définit les termes "procédé essentiellement biologique ...".

2.2 Article 33(1)(b) CBE et droit matériel des brevets

Dans la décision T 83/05, la chambre à l'origine de la saisine a soulevé la question de savoir si la compétence du Conseil d'administration pour modifier les dispositions du règlement d'exécution, conformément à l'article 33(1)(b) CBE, englobe les questions fondamentales du droit matériel des brevets. Si ce n'est pas le cas, l'introduction de dispositions déterminant les limites de ce qui est brevetable a outrepassé ses pouvoirs (point 58 des motifs). La décision de saisine ne fait pas apparaître clairement quelle serait, du point de vue de la chambre, la conséquence juridique découlant du fait que la règle 23ter(5) CBE 1973, désormais règle 26(5) CBE, serait entachée d'excès de pouvoir. Cependant, dans le passage précédent (point 57 des motifs), la chambre a examiné l'hypothèse selon laquelle l'interprétation à adopter pour la règle 23ter(5) CBE 1973 serait contraire à l'article 53b) CBE/CBE 1973 et ne pourrait être suivie eu égard à l'article 164(2) CBE. Par conséquent, la chambre a probablement voulu dire au point 58 des motifs qu'une disposition entachée d'excès de pouvoir est nulle, et donc non applicable dès l'origine, que son contenu diffère ou non de l'article concerné de la Convention. Il n'y aurait autrement aucune raison de traiter cette question dans un point distinct, après le point 57.

Dans les décisions J 11/91 et J 16/91 (JO OEB 1994, 28, point 2.3.4 des motifs) citées dans la décision de saisine, la chambre de recours juridique a déclaré que le règlement ne peut régir

sage, dass in der Ausführungsordnung nur Verfahrensfragen, nicht jedoch materiellrechtliche Fragen geregelt werden dürfen. Begründet wird dies in den Entscheidungen allerdings nicht. Darüber hinaus bezog sich die Aussage nur auf die Frage, ob Regel 25 (1) EPÜ 1973 in der 1988 geänderten Fassung mit dem höherrangigen Recht vereinbar war, also mit Artikel 4 G der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) und Artikel 76 EPÜ 1973. Dies wurde verneint.

Die Große Kammer sieht keinen Grund, der eine solche Generalvermutung rechtfertigen würde, und auch die vorliegende Kammer hat keinen genannt. Die Ausführungsordnung soll detaillierter regeln, wie die Artikel des Übereinkommens anzuwenden sind, und nichts im Übereinkommen lässt darauf schließen, dass dies nicht genauso für die Artikel gelten sollte, in denen es um materielles Patentrecht geht. Die Grenzen der dem Verwaltungsrat mittels der Ausführungsordnung zukommenden gesetzgeberischen Befugnisse lassen sich Artikel 164 (2) EPÜ entnehmen. Danach gehen bei mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung die Vorschriften des Übereinkommens vor.

In ihrer Entscheidung G 2/93 (ABl. EPA 1995, 275) hat die Große Beschwerdekammer anerkannt, dass Regel 28 EPÜ 1973, die der Umsetzung des Artikels 83 EPÜ 1973 dient, zumindest teilweise materiellrechtlicher Art sei. Auch in ihrer jüngeren Entscheidung G 2/06 (ABl. EPA 2009, 306, Nrn. 12 und 13 der Entscheidungsgründe) hat die Große Beschwerdekammer nicht die Befugnis des Verwaltungsrats angezweifelt, in der Ausführungsordnung Bestimmungen zu materiellrechtlichen Fragen zu erlassen.

2.3 Anwendbarkeit der Regel 26 (5) EPÜ auf Anmeldungen, die vor Inkrafttreten der Regel 23b (5) EPÜ 1973 eingereicht wurden

Kapitel VI des zweiten Teils der Ausführungsordnung zum EPÜ 1973, einschließlich der Regel 23b (5) EPÜ 1973, der jetzigen Regel 26 (5) EPÜ, wurde in

only with procedural questions and not with matters of substantive law. However, no reason is given in these decisions as to why this should be so. Furthermore, the said statement was only made in the context of discussing whether Rule 25(1) EPC 1973, as amended in 1988, was compatible with higher-ranking law, i.e. with Article 4G of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (the Paris Convention) and with Article 76 EPC 1973. This was denied.

The Enlarged Board is not aware of any ground which would justify such a general assumption and the referring Board has also given none. It is the function of the Implementing Regulations to determine in more detail how the Articles should be applied and there is nothing in the Convention allowing the conclusion that this would not also apply in the case of Articles governing issues of substantive patent law. The limits to the Administrative Council's law-making powers by means of the Implementing Regulations can be inferred from Article 164(2) EPC. According to that Article, in case of conflict between the provisions of the Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of the Convention shall prevail.

In decision G 2/93 (OJ EPO 1995, 275), the Enlarged Board of Appeal accepted that Rule 28 EPC 1973 implemented Article 83 EPC 1973 and was, at least in part, substantive in nature. Furthermore, in its more recent decision G 2/06 (OJ EPO 2009, 306, points 12 and 13 of the Reasons), too, the Enlarged Board did not doubt the Administrative Council's power to lay down provisions concerning substantive law in the Implementing Regulations.

2.3 Applicability of Rule 26(5) EPC to applications filed before the entry into force of Rule 23b(5) EPC 1973

Chapter VI of Part II of the Implementing Regulations to the EPC 1973, including Rule 23b(5) EPC 1973, now Rule 26(5) EPC, was incorporated into the EPC to

que les questions de procédure et non les questions de fond. Elle n'a cité toutefois aucun motif à l'appui de cette énonciation. Celle-ci s'inscrivait en outre dans le seul cadre de la discussion visant à déterminer si la règle 25(1) CBE 1973, telle que modifiée en 1988, était compatible avec des dispositions juridiques hiérarchiquement supérieures, en l'occurrence l'article 4G de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) et l'article 76 CBE 1973. La chambre de recours juridique a conclu en l'espèce que ce n'était pas le cas.

La Grande Chambre ne connaît aucun motif qui justifierait une telle hypothèse générale et la chambre à l'origine de la saisine n'en a cité aucun. Le règlement d'exécution a pour fonction de déterminer plus en détails les modalités d'application des articles et rien dans la Convention ne permet de conclure qu'il n'en va pas de même pour les articles régissant des questions relatives au droit matériel des brevets. Les limites du pouvoir législatif conféré au Conseil d'administration au moyen du règlement d'exécution peuvent être déduites de l'article 164(2) CBE. Celui-ci dispose qu'en cas de divergence entre les dispositions de la convention et celles du règlement d'exécution, les dispositions de la convention prévalent.

Dans la décision G 2/93 (JO OEB 1995, 275), la Grande Chambre de recours a admis que la règle 28 CBE 1973 est une disposition d'application de l'article 83 CBE 1973 et qu'elle relève par nature, au moins en partie, du droit matériel. De plus, dans sa décision G 2/06, plus récente (JO OEB 2009, 306, points 12 et 13 des motifs), la Grande Chambre n'a pas remis en cause le pouvoir du Conseil d'administration d'introduire dans le règlement d'exécution des dispositions relevant du droit matériel.

2.3 Applicabilité de la règle 26(5) CBE aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la règle 23ter(5) CBE 1973

Le chapitre VI de la deuxième partie du règlement d'exécution de la CBE 1973, y compris la règle 23ter(5) CBE 1973, désormais règle 26(5) CBE, a été inséré

das EPÜ aufgenommen, um den Bestimmungen der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ("Biotechnologierichtlinie") Rechnung zu tragen. Die neuen Regeln des Kapitels VI traten am 1. September 1999 in Kraft. Übergangsbestimmungen wurden nicht vorgesehen.

Die der Beschwerdesache T 83/05 zugrunde liegende Anmeldung wurde am 8. April 1999 eingereicht und somit vor dem Inkrafttreten der neuen Regeln, weswegen in der Vorlageentscheidung die Frage aufgeworfen wurde, ob Regel 26 (5) EPÜ (vormals Regel 23b (5) EPÜ 1973) auf Anmeldungen angewendet werden kann, die bei ihrem Inkrafttreten bereits anhängig waren.

In der Zwischenzeit hat die Große Beschwerdekammer in G 2/06 (ABI. EPA 2009, 306, Nr. 13 der Entscheidungsgründe) eine ähnliche, die Regel 26 (1) EPÜ (vormals Regel 23b (1) EPÜ 1973) betreffende Frage in einer Weise beantwortet, die für das gesamte Kapitel VI (jetzt Kapitel V) der Ausführungsordnung und somit auch auf Regel 26 (5) EPÜ gilt: "Das Einfügen dieses neuen Kapitels ohne jegliche Übergangsbestimmungen kann nur so verstanden werden, dass diese detaillierte Weisung zur Patentierbarkeit bzw. Nichtpatentierbarkeit in ihrer Gesamtheit auf alle damals anhängigen Anmeldungen angewandt werden sollte."

2.4 Frage der mangelnden Übereinstimmung zwischen Regel 26 (5) und Artikel 53 b) EPÜ

Ausgehend von der Annahme, dass der von den Beschwerdekammern vor Einführung der Regel 23b (5) EPÜ 1973 angewandte Ansatz bei der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ die wahre Bedeutung dieses Artikels wiedergibt und dass Regel 23b (5) EPÜ 1973 auf eine sehr enge Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ 1973 abzielte, die sich zudem kaum mit der früheren Auslegung dieses Artikels vereinbaren ließ, kommt die vorliegende Kammer zu dem Schluss, dass Regel 23b (5) EPÜ 1973 – entgegen Artikel 164 (2) EPÜ – im Widerspruch

take account of the provisions 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 (the "Biotech Directive"). The new rules of Chapter VI entered into force on 1 September 1999. No transitional provisions were enacted.

The application underlying appeal case T 83/05 was filed on 8 April 1999, thus before the entry into force of the new rules, and the referring decision has raised the question as to whether Rule 26(5) EPC (formerly Rule 23b(5) EPC 1973) can be applied to applications pending at the date of its entry into force.

In the meantime, in decision G 2/06 (OJ EPO 2009, 306, point 13 of the Reasons) the Enlarged Board has answered a similar question relating to Rule 26(1) EPC (formerly 23b(1) EPC 1973) in a manner which settles the issue for the whole of Chapter VI (now V) of the Implementing Regulations and thereby also for Rule 26(5) EPC, namely: "The introduction of this new chapter without any transitional provisions can only be taken as meaning that this detailed guidance on what was patentable and unpatentable was to be applied as a whole to all then pending applications."

2.4 Question of Rule 26(5) EPC being in conflict with Article 53(b) EPC

Based on the assumptions that the approach to the interpretation of Article 53(b) EPC adopted by the boards of appeal prior to the introduction of Rule 23b(5) EPC 1973 reflected the true meaning of that Article, and that Rule 23b(5) EPC 1973 was aimed at a very narrow construction of Article 53(b) EPC 1973, and one which was hardly to be reconciled with the previous interpretation of that Article, the referring Board considers that Rule 23b(5) EPC 1973 is in conflict with Article 53(b) EPC 1973, contrary to Article 164(2) EPC. Refer-

dans la CBE afin de tenir compte des dispositions de la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (directive "Biotechnologie"). Les nouvelles règles du chapitre VI sont entrées en vigueur le 1^{er} septembre 1999. Aucune disposition transitoire n'a été arrêtée.

La demande à la base de la procédure de recours T 83/05 a été déposée le 8 avril 1999, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles, et la chambre chargée de cette affaire a soulevé dans la décision de saisine la question de savoir si la règle 26(5) CBE (ancienne règle 23ter(5) CBE 1973) est applicable aux demandes pendantes à la date d'entrée en vigueur de cette disposition.

Entre-temps, dans la décision G 2/06 (JO OEB 2009, 306, point 13 des motifs), la Grande Chambre a répondu à une question similaire concernant la règle 26(1) CBE (ancienne règle 23ter(1) CBE 1973). Cette réponse, qui règle le problème pour l'ensemble du chapitre VI (désormais chapitre V) du règlement d'exécution, et donc aussi pour la règle 26(5) CBE, s'énonce comme suit : "L'insertion de ce nouveau chapitre sans dispositions transitoires peut uniquement être interprétée en ce sens que ces instructions détaillées sur ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas devaient être appliquées dans leur intégralité à toutes les demandes en instance."

2.4 Question de la divergence entre la règle 26(5) CBE et l'article 53b) CBE

Partant de l'hypothèse selon laquelle l'interprétation de l'article 53b) CBE donnée par les chambres de recours avant l'introduction de la règle 23ter(5) CBE 1973 reflétait la signification véritable de cet article, et que la règle 23ter(5) CBE 1973 avait pour but d'interpréter l'article 53b) CBE 1973 d'une façon très restrictive, qui n'était guère conciliable avec l'interprétation antérieure de cet article, la chambre à l'origine de la saisine a conclu à une divergence entre la règle 23ter(5) CBE 1973 et l'article 53b) CBE 1973, ce qui est

zu Artikel 53 b) EPÜ 1973 steht. Sie verweist auf die Entscheidung T 39/93 (ABl. EPA 1997, 134, Nr. 2.3¹ der Entscheidungsgründe), wo mit Blick auf Artikel 164 (2) EPÜ befunden wurde, dass die Wirkung eines Artikels des EPÜ, dessen richtige Auslegung – in diesem Fall – die Große Beschwerdekammer in einer Entscheidung festgestellt habe, nicht durch eine neu gefasste Regel der Ausführungsordnung aufgehoben werden könne.

Wie nachstehend dargelegt wird, beruht diese Argumentation auf Annahmen, die die Große Beschwerdekammer nicht teilt, sodass sich das Problem eines Widerspruchs zwischen Regel 26 (5) EPÜ und Artikel 53 b) EPÜ in dem von der vorlegenden Kammer beschriebenen Sinne nicht stellt.

2.5 Vertrauensschutz

Dasselbe gilt in Bezug auf das weitere, damit zusammenhängende Argument, das die vorlegende Kammer im Zusammenhang mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes herangezogen hat. Ausgehend davon, dass mit der Einführung der Regel 23b (5) EPÜ 1973 das Recht geändert, d. h. die in Artikel 53 b) EPÜ 1973 verankerte Ausschlussbestimmung für Verfahren in ihrem Umfang begrenzt und somit der Bereich der patentfähigen Gegenstände erweitert wurde, wäre vielleicht zu erwägen, ob Dritte in ihrem Vertrauen darauf zu schützen sind, dass eine Tätigkeit, die nach früherem Recht ein im Wesentlichen biologisches Verfahren darstellte, nicht patentiert werden kann, wenn die entsprechende Anmeldung vor dem Inkrafttreten der Regel 23b (5) EPÜ 1973 eingereicht wurde.

Die am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer Beteiligten haben grundsätzlich anerkannt, dass sich die Frage des Vertrauensschutzes nur stellt, wenn die Große Kammer zu dem Schluss kommen sollte, dass die Einführung der Regel 23b (5) EPÜ 1973 den Umfang des in Artikel 53 b) EPÜ 1973 verankerten Verfahrensausschlusses verändert hat, dass sie sich aber nicht stellt, wenn die Große Kammer lediglich

ence is made by the referring Board to decision T 39/93 (OJ EPO 1997, 134, point 2.3¹ of the Reasons), in which it was held that, in view of Article 164(2) EPC, the meaning of an Article of the EPC on its true interpretation as established – in that case – by a ruling of the Enlarged Board of Appeal cannot be overturned by a newly drafted rule of the Implementing Regulations.

As will be set out below, this reasoning is based on assumptions which are not endorsed by the Enlarged Board, so that a problem of conflict between Rule 26(5) EPC and Article 53(b) EPC in the sense described by the referring Board does not arise.

2.5 Protection of "legitimate expectations"

The same applies with respect to the further, related argument raised by the referring Board concerning the principle of protection of legitimate expectations. On the assumption that the introduction of Rule 23b(5) EPC 1973 changed the law by narrowing the scope of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC 1973 and thus expanded the area of patentable subject-matter, it might be necessary to consider whether third parties should be protected in their expectation that an activity which amounted to an essentially biological process under the previous law could not be made the subject-matter of a patent resulting from an application filed before the entry into force of Rule 23b(5) EPC 1973.

It was generally accepted by those involved in the proceedings before the Enlarged Board that any protection of "legitimate expectations" could only fall to be considered if the Enlarged Board's conclusion was that the introduction of Rule 23b(5) EPC 1973 changed the scope of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC 1973, but not if the Enlarged Board solely deemed it necessary to make corrections to the

contraire à l'article 164(2) CBE. La chambre a cité à cet égard la décision T 39/93 (JO OEB 1997, 134, point 2.3¹ des motifs), dans laquelle il a été considéré que, eu égard à l'article 164(2) CBE, l'interprétation correcte qui a été donnée d'un article de la CBE – en l'occurrence – dans une décision de la Grande Chambre de recours ne saurait être remise en question par une nouvelle règle du règlement d'exécution.

Comme l'exposé ci-dessous le montrera, ce raisonnement repose sur des hypothèses auxquelles la Grande Chambre n'adhère pas, si bien qu'aucun problème de divergence ne se pose entre la règle 26(5) CBE et l'article 53b) CBE au sens décrit par la chambre à l'origine de la saisine.

2.5 Principe de la "confiance légitime"

Il en va de même pour l'autre argument que la chambre a fait valoir au sujet du principe de la confiance légitime. A supposer que l'introduction de la règle 23ter(5) CBE 1973 ait modifié le droit en ce sens qu'elle a restreint la portée de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE 1973 et, partant, élargi le domaine de ce qui est brevetable, il serait peut-être nécessaire de se demander s'il ne conviendrait pas de protéger les tiers qui s'attendent à ce qu'une activité représentant un procédé essentiellement biologique en vertu de la législation antérieure ne puisse pas être brevetée si la demande correspondante a été déposée avant l'entrée en vigueur de la règle 23ter(5) CBE 1973.

Les parties à la procédure devant la Grande Chambre ont admis de manière générale que la question de la "confiance légitime" ne se pose que si la Grande Chambre considère que l'introduction de la règle 23ter(5) CBE 1973 a modifié l'étendue de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE 1973, et non si elle estime seulement nécessaire de rectifier l'approche jurisprudentielle suivie jusqu'ici, telle qu'éta-

¹ Richtig: 3.2

¹ Correct: 3.2

¹ Lire 3.2

Korrekturen an dem mit der Entscheidung T 320/87 (s. oben) begründeten und bislang in der Rechtsprechung verfolgten Ansatz für erforderlich hielte, die jedoch nicht mit der Einführung der Regel 23b (5) EPÜ 1973 in Zusammenhang stehen würden.

Es kann keinen Vertrauensschutz für die Annahme geben, dass die von einer Beschwerdekammer in einer Entscheidung vorgenommene Auslegung einer materiellrechtlichen Patentierbarkeitsvorschrift nicht im Nachhinein von der Großen Kammer revidiert wird, denn dies würde die Funktion der Großen Beschwerdekammer unterminieren. Das gilt insbesondere für Fragen, zu denen es keine umfangreiche, in sich geschlossene Rechtsprechung gibt, sondern – wie im vorliegenden Fall – nur eine sehr begrenzte Zahl von Einzelentscheidungen.

In der Vergangenheit hat die Große Kammer eine Übergangsfrist eingeräumt, wenn sie durch ihre Entscheidung eine Änderung der ständigen Verfahrenspraxis herbeigeführt hat, mit der die Verfahrensbeteiligten nicht rechnen konnten. Aus dem oben genannten Grund aber wurde niemals Vertrauensschutz in Angelegenheiten gewährt, bei denen die Große Kammer über die richtige Anwendung, d. h. Auslegung des materiellen Patentrechts zu befinden hatte.

3. Artikel 53 b) EPÜ: "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen"

Die vorgelegten Rechtsfragen betreffen die Auslegung von Artikel 53 b) EPÜ.

3.1 Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ

Der Artikel lautet wie folgt:

"Artikel 53
Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Europäische Patente werden nicht erteilt für:

- a) ...
- b) Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren.

approach in the jurisprudence hitherto, as established by decision T 320/87 (*supra*), which would not, however, be the result of the introduction of Rule 23b(5) EPC 1973.

There can be no "legitimate expectation" that an interpretation of a substantive provision governing patentability given in a decision of the boards of appeal will not be overruled in the future by the Enlarged Board, since recognising such an expectation as legitimate would undermine the function of the Enlarged Board of Appeal. This holds particularly true for issues on which there is no solid body of decisions all to the same effect but where instead the relevant jurisprudence consists only of a very limited number of individual decisions, as is presently the case.

In the past, the Enlarged Board has granted a transitional period in cases in which the Enlarged Board's decision has brought about a change in relation to an established procedural practice which change the parties could not be expected to foresee. By contrast, for the reasons given above, the existence of "legitimate expectations" has never been acknowledged for issues before the Enlarged Board concerning the correct application, i.e. interpretation, of substantive patent law.

3. Article 53(b) EPC, "essentially biological processes for the production of plants"

The referred questions concern the interpretation of Article 53(b) EPC.

3.1 Text of Article 53(b) EPC

The provision reads:

"Article 53
Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

- (a) ...
- (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plant or animals; this provision shall not

blie par la décision T 320/87 (*supra*), étant entendu qu'une telle rectification ne résulterait pas de l'introduction de la règle 23ter(5) CBE 1973.

On ne saurait s'attendre de bonne foi à ce que la Grande Chambre n'abandonne pas un jour l'interprétation d'une disposition de fond en matière de brevetabilité, telle que donnée dans une décision des chambres de recours. En effet, si l'on considérait une telle attente comme légitime, cela porterait atteinte à la fonction de la Grande Chambre de recours. Cela vaut particulièrement pour les questions qui ne reposent pas sur un socle solide de décisions convergentes, mais pour lesquelles, en revanche, la jurisprudence pertinente se compose d'un nombre très limité de décisions individuelles, comme en l'espèce.

Dans le passé, la Grande Chambre a accordé une période transitoire lorsque l'une de ses décisions a entraîné un changement à l'égard d'une pratique procédurale établie, que les parties n'étaient pas censées anticiper. En revanche, pour les motifs précités, le principe de la confiance légitime n'a jamais été reconnu devant la Grande Chambre au sujet de l'application correcte, à savoir de l'interprétation correcte du droit matériel des brevets.

3. Les "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux", tels que visés à l'article 53b) CBE

Les questions soumises ont trait à l'interprétation de l'article 53b) CBE.

3.1 Texte de l'article 53b) CBE

La disposition s'énonce de la façon suivante :

"Article 53
Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

- a) ...
- b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de

Dies gilt nicht für mikrobiologische Verfahren und die mithilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse;

c) ..."

3.2 Rechtsprechung zu Artikel 53 b) EPÜ 1973

3.2.1 T 320/87 und T 356/93

Die gängige Definition des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ 1973 wurde in der Entscheidung T 320/87 (s. oben, Leitsatz 1 und Nrn. 6 bis 9 der Entscheidungsgründe) entwickelt und in späteren, in der Vorlageentscheidung T 83/05 angeführten Entscheidungen bestätigt, insbesondere in T 356/93 (s. oben).

In der Entscheidung T 320/87 erklärte die Kammer:

"6. ... dass die Frage, ob ein (nicht mikrobiologisches) Verfahren als "im Wesentlichen biologisch" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ anzusehen ist, ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Berücksichtigung des Gesamtanteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis beurteilt werden muss. Nach Auffassung der Kammer ist die Notwendigkeit menschlicher Mitwirkung allein noch kein hinreichendes Kriterium dafür, dass das Verfahren kein "im Wesentlichen biologisches" ist. Menschliches Eingreifen kann auch nur bedeuten, dass das Verfahren kein "rein biologisches" ist, ohne dass der Beitrag des Menschen dabei über ein unbedeutendes Maß hinausginge. Auch geht es nicht lediglich um die Frage, ob diese Mitwirkung quantitativer oder qualitativer Art ist.

7. ...

8. Bei näherer Betrachtung der beanspruchten Verfahren zeigt sich, dass ihr Kern in der besonderen Kombination bestimmter Schritte liegt, Die Abfolge der einzelnen Vorgänge insgesamt kommt weder in der Natur vor noch entspricht sie den klassischen Züchtungsverfahren. ...

apply to microbiological processes or the products thereof;

(c) ..."

3.2 Jurisprudence relating to Article 53(b) EPC 1973

3.2.1 T 320/87 and T 356/93

The standard definition of the term "essentially biological process" within the meaning of Article 53(b) EPC 1973 was developed in decision T 320/87 (*supra*, Headnote 1 and points 6 to 9 of the Reasons) and was confirmed in later decisions cited in the referring decision T 83/05, in particular decision T 356/93 (*supra*).

In decision T 320/87 the Board held:

"6. ... whether or not a (non-microbiological) process is to be considered as "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC has to be judged on the basis of the essence of the invention taking into account the totality of human intervention and its impact on the result achieved. It is the opinion of the Board that the necessity for human intervention alone is not yet a sufficient criterion for its not being "essentially biological". Human interference may only mean that the process is not a "purely biological" process, without contributing anything beyond a trivial level. It is further not a matter simply of whether such intervention is of a quantitative or qualitative character.

7. ...

8. In analysing the claimed processes, it appears that their essence lies in the particular manner of the combination of specific steps ... The totality and the sequence of the specified operations do neither occur in nature nor correspond to the classical breeders' processes...

végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ;

c) ..."

3.2 Jurisprudence relative à l'article 53b) CBE 1973

3.2.1 Décisions T 320/87 et T 356/93

La définition courante des termes "procédé essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE 1973 a été formulée dans la décision T 320/87 (*supra*, point 1 du sommaire, et points 6 à 9 des motifs) et a été confirmée dans des décisions ultérieures citées dans la décision de saisine T 83/05, en particulier la décision T 356/93 (*supra*).

Dans la décision T 320/87, la chambre avait estimé que

6. "... pour apprécier si un procédé (non microbiologique) doit ou non être considéré comme "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE, il convient de se fonder sur ce qui constitue l'essence de l'invention, en tenant compte de toutes les interventions humaines et des effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu. La chambre estime qu'à elle seule, la nécessité de l'intervention humaine ne constitue pas un argument suffisant pour prouver qu'un procédé n'est pas "essentiellement biologique". L'existence d'une intervention humaine permet seulement de conclure que le procédé n'est pas "purement biologique", la contribution apportée par cette intervention pouvant demeurer insignifiante. Par ailleurs, le problème ne se résume pas à la question de savoir si ce sont les aspects quantitatifs ou qualitatifs de cette intervention qui jouent un rôle en l'occurrence.

7. ...

8. Si l'on analyse les procédés revendiqués, l'on constate qu'ils consistent essentiellement en une combinaison particulière d'étapes spécifiques ... Ni dans la nature ni dans les procédés traditionnels d'obtention, on ne retrouve l'ensemble des opérations mentionnées, avec leur séquence.

9. Die nötige grundlegende Änderung des Charakters eines bekannten Pflanzenzüchtungsverfahrens kann entweder über seine Merkmale, d. h. seine Bestandteile, oder – bei mehrstufigen Verfahren – über die besondere Abfolge der Verfahrensschritte herbeigeführt werden. In einigen Fällen zeigt sich die Wirkung im Ergebnis."

In der Entscheidung T 356/93, die von der vorlegenden Kammer in diesem Zusammenhang angeführt wurde, befasste sich die damalige Kammer eingehender mit den Absichten des Gesetzgebers bei der Abfassung der Vorschrift. Nachdem sie auch die obigen Feststellungen aus T 320/87 in Betracht gezogen hatte, kam sie zu dem Schluss: "28. ... , dass ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das mindestens einen wesentlichen technischen Verfahrensschritt umfasst, der nicht ohne menschliche Mitwirkung durchgeführt werden kann und entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis hat (s. vorstehend Nm. 25 - 27), nicht unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ fällt."

3.2.2 G 1/98

Die Große Beschwerdekammer hat sich bereits in G 1/98 (ABI. EPA 2000, 111) mit Artikel 53 b) EPÜ 1973 befasst, seinerzeit allerdings im Hinblick auf das Patentierungsverbot für Pflanzensorten. Die damals von der vorlegenden Kammer aufgeworfene Frage, wie zu entscheiden sei, ob es sich bei einem Verfahren um ein "im Wesentlichen biologisches Verfahren" handle, blieb unbeantwortet. Die Beschwerdeführerin hatte in ihrer an die Große Beschwerdekammer gerichteten Stellungnahme zur Vorlageentscheidung geltend gemacht, dass sie über die diesbezüglichen Einwände der vorlegenden Kammer erst durch die Vorlageentscheidung selbst unterrichtet worden sei, erklärte sich aber bereit, die Verfahrensansprüche auf genau angegebene Verfahrensschritte zu beschränken, um im Wesentlichen biologische Verfahren auszuschließen. Da die vorlegende Kammer die Relevanz der Frage, wie zu entscheiden ist, ob es sich bei einem Verfahren um ein im Wesentlichen biologisches Verfahren handelt, für die Anmeldung, die zur Vorlage der Frage geführt hat, noch

9. The required fundamental alteration of the character of a known process for the production of plants may lie either in the features of the process, i.e. in its constituent parts, or in the special sequence of the process steps, if a multistep process is claimed. In some cases the effect of this can be seen in the result."

In decision T 356/93, cited by the referring Board in the present context, that Board undertook to explore more comprehensively the legislator's considerations when drafting the provision. After furthermore considering the findings in T 320/87 cited above, the Board then concluded that:

"28. ... a process for the production of plants comprising at least one essential technical step, which cannot be carried out without human intervention and which has a decisive impact on the final result (see points 25 to 27 *supra*), does not fall under the exceptions to patentability under Article 53(b), first half-sentence, EPC."

3.2.2 G 1/98

In decision G 1/98 (OJ EPO 2000, 111), the Enlarged Board was already concerned with Article 53(b) EPC 1973, however, at that time in relation to the exclusion of plant varieties from patentability. The question raised by the referring Board in that case of how to decide whether a process can be defined as an "essentially biological process" was left unanswered. In its observations to the Enlarged Board of Appeal on the referring decision, the appellant stated that it had not been made aware of the referring Board's objections in that respect earlier than by the referring decision itself, but expressed its willingness to restrict the method claims to identifiable method steps in order to exclude essentially biological processes. In this situation, since the relevance to the application which had given rise to the referral of the question of how to decide whether a process can be defined as an essentially biological process had not yet been clarified by the referring Board, the Enlarged Board saw no need to reply to that question (*loc. cit.* point 6 of the Reasons).

9. La modification fondamentale que l'on entend apporter à un procédé connu d'obtention de végétaux peut porter soit sur les caractéristiques du procédé, c'est-à-dire sur ses éléments constitutifs, soit sur la séquence particulière des étapes du procédé si la revendication porte sur un procédé en plusieurs étapes. Dans certains cas, l'effet de cette modification se manifeste dans le résultat obtenu."

Dans la décision T 356/93, citée par la chambre à l'origine de la saisine dans le présent contexte, la chambre s'était attachée à examiner plus en détail les considérations du législateur au moment où celui-ci avait rédigé la disposition. Après avoir examiné en outre les conclusions susmentionnées de la décision T 320/87, la chambre avait estimé que : "28. ... un procédé d'obtention de plantes comprenant au moins une étape technique essentielle, dont la mise en œuvre est impossible sans intervention humaine et qui a un impact décisif sur le résultat final (cf. points 25 à 27 *supra*), ne tombe pas sous le coup des exceptions à la brevetabilité visées à l'article 53b), premier membre de phrase CBE."

3.2.2 Décision G 1/98

Dans la décision G 1/98 (JO OEB 2000, 111), la Grande Chambre s'était déjà penchée sur l'article 53b) CBE 1973, dans un contexte lié toutefois, à cette époque, à l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales. La Grande Chambre n'avait pas tranché la question dont elle avait été saisie en l'espèce et consistant à savoir comment il convient de décider si un procédé peut être défini comme étant un "procédé essentiellement biologique". Dans les observations qu'il avait adressées à la Grande Chambre de recours au sujet de la décision de saisine, le requérant avait expliqué qu'il n'avait été informé des objections soulevées à cet égard par la chambre à l'origine de la saisine qu'au moment de la décision de saisine proprement dite, mais il avait fait savoir qu'il était disposé à limiter les revendications de procédé aux étapes du procédé qui pouvaient être identifiées, de manière à exclure les procédés essentiellement biologiques. Dans ces conditions, étant donné que la chambre à l'origine de la saisine n'avait pas encore établi s'il y avait lieu, dans le

nicht geklärt hatte, befand die Große Kammer, dass sich eine Beantwortung dieser Frage erübrige (a. a. O., Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

Obwohl die vorgenannte Entscheidung der Großen Beschwerdekammer also die Entstehungsgeschichte des Artikels 53 b) EPÜ im Zusammenhang mit dem Patentierbarkeitsausschluss von Pflanzensorten eingehend beleuchtet hat und insofern auch nützliche Einblicke in die Überlegungen des Gesetzgebers bei der Abfassung des SPÜ und des EPÜ 1973 ganz allgemein bietet, sind ihre Feststellungen doch nicht unmittelbar auf die Auslegung des Ausschlusses von "im Wesentlichen biologischen Verfahren" von der Patentierbarkeit anzuwenden.

3.2.3 Schlussfolgerungen aus der Rechtsprechung zu Artikel 53 b) EPÜ 1973

Aus den in der vorgenannten Rechtsprechung und insbesondere in T 320/87 (s. oben) aufgestellten Definitionen lassen sich folgende Elemente entnehmen, die für die Beurteilung relevant sind, ob ein Verfahren nicht im Wesentlichen biologisch ist:

1. Der Gesamtanteil der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis sind zu ermitteln.
2. Dies ist ausgehend vom Wesen der Erfindung zu beurteilen.
3. Der Einfluss muss entscheidend sein.
4. Der Beitrag muss über etwas Unwesentliches hinausgehen.
5. Die Abfolge der einzelnen Vorgänge insgesamt darf weder in der Natur vorkommen noch den klassischen Züchtungsverfahren entsprechen.
6. Die nötige grundlegende Änderung des Charakters eines bekannten Pflanzenzüchtungsverfahrens kann entweder über seine Merkmale, d. h. seine Bestandteile, oder – bei mehrstufigen Verfahren – über die besondere Abfolge der Verfahrensschritte herbeigeführt werden. In einigen Fällen zeigt sich die Wirkung im Ergebnis.

Hence, although the said decision of the Enlarged Board explores in detail the legal history of Article 53(b) EPC in relation to the exception from patentability of plant varieties and to that extent also gives useful insights into the legislator's ideas at the time of drafting of the SPC and the EPC 1973 generally, its findings are not directly applicable to the interpretation of the exception of essentially biological processes from patentability.

3.2.3 Conclusions on jurisprudence relating to Article 53(b) EPC 1973

In the definitions given in that jurisprudence, in particular in decision T 320/87 (*supra*), the following elements can be identified as relevant to determining whether a process is not essentially biological:

1. The totality of human intervention and its impact on the result achieved is to be determined.
2. This has to be judged on the basis of the essence of the invention.
3. The impact must be decisive.
4. The contribution must go beyond a trivial level.
5. The totality and the sequence of the specified operations must neither occur in nature nor correspond to the classical breeders' processes.
6. The required fundamental alteration of the character of a known process for the production of plants may lie either in the features of the process, i.e. in its constituent parts, or in the special sequence of the process steps, if a multistep process is claimed. In some cases the effect of this can be seen in the result.

cadre de l'examen de la demande ayant donné lieu à la saisine, de répondre à la question de savoir comment décider si un procédé peut ou non être défini comme étant un procédé essentiellement biologique, la Grande Chambre n'avait pas jugé nécessaire de donner une réponse (*loc cit.* point 6 des motifs).

Aussi, bien que ladite décision de la Grande Chambre ait examiné en détail la genèse de l'article 53b) CBE au sujet de l'exception à la brevetabilité concernant les variétés végétales et que dès lors, elle donne un éclairage utile sur les réflexions du législateur au moment de la rédaction de la Convention sur le brevet de Strasbourg et de la CBE 1973 en général, ses conclusions ne sont-elles pas directement applicables à l'interprétation de l'exception à la brevetabilité concernant les procédés essentiellement biologiques.

3.2.3 Conclusions concernant la jurisprudence relative à l'article 53b) CBE 1973

Il ressort des définitions données par la jurisprudence, notamment dans la décision T 320/87 (*supra*), que les éléments suivants sont pertinents pour déterminer si un procédé n'est pas essentiellement biologique :

1. Il faut déterminer toutes les interventions humaines et les effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu.
2. A cette fin, il convient de se fonder sur ce qui constitue l'essence de l'invention.
3. Les effets doivent être décisifs.
4. La contribution ne doit pas être insignifiante.
5. On ne doit retrouver l'ensemble des opérations mentionnées, avec leur séquence, ni dans la nature ni dans les procédés traditionnels d'obtention.
6. La modification fondamentale que l'on entend apporter à un procédé connu d'obtention de végétaux peut porter soit sur les caractéristiques du procédé, c'est-à-dire sur ses éléments constitutifs, soit sur la séquence particulière des étapes du procédé si la revendication porte sur un procédé en plusieurs étapes. Dans certains cas, l'effet de cette modification se manifeste dans le résultat obtenu.

Aus der Entscheidung T 320/87 geht nicht eindeutig hervor, welche der definierten Elemente als entscheidend und welche möglicherweise nur als zweitrangig angesehen wurden; zu beachten ist jedoch, dass die spätere Entscheidung T 356/93 auf das Vorliegen eines technischen Verfahrensschritts abhebt, der nicht ohne menschliche Mitwirkung durchgeführt werden kann und entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis hat (s. vorstehende Nr. 3.2.1).

3.3 Auswirkungen der Rechtsprechung zu Artikel 53 b) EPÜ

Der Satz in Artikel 53 b) EPÜ 1973, der den Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren betrifft, wurde bei der Abfassung des EPÜ 2000 nicht infrage gestellt, und Artikel 53 b) EPÜ blieb in dieser Hinsicht unverändert. Daher ist die vorstehend erörterte Rechtsprechung nicht ungültig geworden, nur weil das EPÜ revidiert wurde.

4. Regel 26 (5) EPÜ

Eine wichtige Ergänzung erfuhren die für den vorliegenden Fall maßgeblichen Rechtsvorschriften allerdings mit der Aufnahme der damaligen Regel 23b (5) EPÜ 1973 in die Ausführungsordnung.

Abgesehen von der Umnummerierung zu Regel 26 (5) EPÜ ist der Wortlaut der Regel 23b (5) EPÜ 1973 bei der Revision der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 unverändert geblieben.

Regel 26 (5) EPÜ lautet:

"(5) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht."

Nach Regel 26 (1) Satz 1 EPÜ sind für europäische Patentanmeldungen und Patente, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben, die maßgebenden Bestimmungen des Übereinkommens in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Kapitels V "Biotechnologische Erfindungen" (vormals Kapitel VI) anzuwenden und auszulegen, zu dem auch Regel 26 EPÜ gehört.

It is not entirely clear from decision T 320/87 which of the defined elements were thought to be the decisive ones and which were potentially only secondary considerations, but it is to be noted that the later decision T 356/93 focuses on the presence of a technical step which cannot be carried out without human intervention and which has a decisive impact on the final result (3.2.1 *supra*).

3.3 Impact of jurisprudence relating to Article 53(b) EPC

The clause in Article 53(b) EPC 1973 concerning the exclusion of essentially biological processes from patentability was not reconsidered when the EPC 2000 was drafted and Article 53(b) EPC remained unamended in this respect. Therefore, the jurisprudence described in the foregoing has not become inapplicable merely as a result of the revision of the EPC.

4. Rule 26(5) EPC

However, an important addition to the legal texts to be considered in the matter was created by the introduction of the then Rule 23b(5) EPC 1973 into the Implementing Regulations.

Apart from being renumbered as Rule 26(5), the text of Rule 23b(5) EPC 1973 remained untouched in the revision of the Implementing Regulations to the EPC 2000.

Rule 26(5) EPC reads:

"(5) A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection."

According to Rule 26(1), first sentence, EPC, for European patent applications and patents concerning biotechnological inventions, the relevant provisions of the Convention shall be applied and interpreted in accordance with the provisions of Chapter V (formerly VI) "Biotechnological inventions", to which Rule 26 EPC belongs.

La décision T 320/87 ne met pas clairement en évidence ceux des éléments définis qui sont censés être déterminants et ceux qui ne représentent éventuellement que des facteurs secondaires, mais il y a lieu de noter que la décision T 356/93 ultérieure insiste sur la présence d'une étape technique dont la mise en œuvre est impossible sans intervention humaine et qui a un impact décisif sur le résultat final (cf. *supra* point 3.2.1).

3.3 Incidence de la jurisprudence relative à l'article 53b) CBE

Le texte de l'article 53b) CBE 1973 concernant l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques n'a pas été réexaminé lorsque la CBE 2000 a été rédigée, et l'article 53b) CBE est resté à cet égard inchangé. Par conséquent, la jurisprudence décrite dans les paragraphes précédents n'est pas devenue inapplicable du seul fait que la CBE a été révisée.

4. Règle 26(5) CBE

Avec l'introduction, dans le règlement d'exécution, de ce qui était alors la règle 23ter(5) CBE 1973, un élément important est cependant venu s'ajouter aux textes juridiques entrant en ligne de compte pour la question examinée.

Excepté la renumérotation dont cette disposition a fait l'objet, le texte de la règle 23ter(5) CBE 1973, devenue la règle 26(5) CBE, n'a pas été remanié au cours de la révision du règlement d'exécution de la CBE 2000.

La règle 26(5) CBE s'énonce comme suit :

"(5) Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection."

Conformément à la règle 26(1), première phrase CBE, pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la convention sont appliquées et interprétées conformément aux prescriptions du chapitre V (anciennement chapitre VI) "Inventions biotechnologiques", dont la règle 26 CBE fait partie.

4.1 Verhältnis der Regel zu Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie

In Regel 26 (1) Satz 2 EPÜ (vormals Regel 23b (1) Satz 2 EPÜ 1973) heißt es ferner, dass die Biotechnologierichtlinie ergänzend zur Auslegung heranzuziehen ist.

Regel 26 (5) EPÜ hat denselben Wortlaut wie Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie.

4.2 Bieten die Vorschriften eine erschöpfende Definition?

Es wurde argumentiert, dass Regel 26 (5) EPÜ nicht als (erschöpfende) Definition dafür gedacht gewesen sei, wann ein Verfahren im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ im Wesentlichen biologisch ist, sondern lediglich als Anhaltspunkt dienen sollte, d. h. als anschauliches Beispiel für die Art der vom Ausschluss erfassten Fälle.

Erwägungsgrund 33 der Biotechnologierichtlinie lautet jedoch:

"Für die Zwecke dieser Richtlinie ist **festzulegen** (Hervorhebung durch die Große Kammer), wann ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren im Wesentlichen biologisch ist."

Auch in der Begründung des Rates zu dem von ihm am 26. Februar 1998 festgelegten gemeinsamen Standpunkt (ABl. EG C 110 vom 8. April 1998, S. 27, Nrn. 12 und 13) wird Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie als umfassende Definition bezeichnet. Deshalb kann Regel 26 (5) EPÜ in Einklang mit der Biotechnologierichtlinie nur dahin gehend ausgelegt werden, dass die Definition erschöpfend ist.

4.3 Auslegungsgrundsätze

Beide Rechtstexte sind gemäß den im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 ("Wiener Übereinkommen") verankerten Auslegungsgrundsätzen auszulegen.

Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens lautet:
"Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem

4.1 Relationship of the Rule to Article 2(2) Biotech Directive

Furthermore, Rule 26(1), second sentence, EPC (formerly Rule 23b(1), first sentence, EPC 1973) stipulates that the Biotech Directive shall be used as a supplementary means of interpretation.

The wording of Rule 26(5) EPC is identical to Article 2(2) Biotech Directive.

4.2 Do the provisions give an exhaustive definition?

The argument was advanced that Rule 26(5) EPC was not meant as a(n) exhaustive) definition of when a process is essentially biological within the meaning of Article 53(b) EPC but was only meant to serve as a reference, i.e. as an illustrative example of one of the kind of cases covered by the exclusion.

However, Recital 33 of the Biotech Directive reads:

"Whereas it is necessary to **define** (emphasis added by the Enlarged Board) for the purposes of this Directive when a process for the breeding of plants and animals is essentially biological".

Furthermore, the Statement of Council's Reasons for the Common Position of 26 February 1998 (OJ EC C 110, 8.4.1998, p. 27, no. 12 and 13) refers to Article 2(2) Biotech Directive as being a complete definition. Hence, Rule 26(5) EPC can, in accordance with the Biotech Directive, only be interpreted as being meant to give an exhaustive definition.

4.3 Principles of interpretation

Both legal texts must be interpreted following the principles of interpretation enshrined in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 ("Vienna Convention").

According to Article 31(1) of the Vienna Convention,
"A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the

4.1 Relation entre la règle 26(5) CBE et l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie"

La règle 26(1), deuxième phrase CBE (ancienne règle 23ter(1), deuxième phrase CBE 1973) dispose en outre que la directive "Biotechnologie" constitue un moyen complémentaire d'interprétation.

Le texte de la règle 26(5) CBE est identique à celui de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie".

4.2 Les dispositions donnent-elles une définition exhaustive ?

Il a été allégué que la règle 26(5) CBE ne vise pas à définir (de façon exhaustive) quand un procédé est essentiellement biologique au sens de l'article 53b) CBE, mais qu'elle est censée servir seulement de référence, autrement dit d'exemple illustrant l'un des types de cas couverts par l'exclusion.

Le considérant 33 de la directive "Biotechnologie" s'énonce toutefois de la façon suivante :

"considérant qu'il est nécessaire de **définir** (c'est la Grande Chambre qui souligne) aux fins de la présente directive quand un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique".

De plus, l'exposé des motifs du Conseil relatif à la position commune du 26 février 1998 (JO CE C 110, 8.4.1998, p. 27, points 12 et 13) fait référence à l'article 2, paragraphe 2 de la directive "Biotechnologie" en tant que définition complète. Conformément à la directive "Biotechnologie", la règle 26(5) CBE ne peut donc être interprétée qu'en ce sens qu'elle vise à donner une définition exhaustive.

4.3 Principes d'interprétation

Les deux textes juridiques doivent être interprétés suivant les principes d'interprétation arrêtés dans la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 ("Convention de Vienne").

Conformément à l'article 31(1) de la Convention de Vienne,
"Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte

Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen."

In Artikel 32 des Wiener Übereinkommens heißt es weiter:
"Ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses, können herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31

- a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt oder
- b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt."

4.4 Bedeutung der Begriffe "Kreuzung" und "Selektion"

Im Verfahren wurde vorgebracht, dass Kreuzung und Selektion nur als die Kreuzung und Selektion zu verstehen seien, wie sie in der Natur vorkämen. Insbesondere der Begriff Selektion beziehe sich nicht auf die vom Menschen in einem Züchtungsverfahren vorgenommene Selektion, sondern nur auf die in der Natur stattfindende und durch den Menschen nicht steuerbare Selektion, die bestimme, welche Pflanzen in der Natur – nicht zuletzt in Abhängigkeit von den jeweiligen Umweltbedingungen – überlebten.

Nach Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens kann die Bedeutung eines Begriffs in einem Vertrag nicht rein semantisch bestimmt werden, sondern ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung auszulegen. So betrachtet, kann eine Definition nicht richtig sein, die völlig außer Acht lässt, dass der Zusammenhang der Begriffe Kreuzung und Selektion in den betreffenden Vorschriften durch die Verfahren zur Züchtung von Pflanzen (Englisch: "production of plants", Französisch: "obtention de végétaux") hergestellt wird, d. h. durch die Tätigkeit von Züchtern. In diesem Zusammenhang beziehen sich die Begriffe "Kreuzung" und "Selektion" auf vom Züchter vorgenommene Handlungen. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass der Züchter in die Pro-

cedure in their context and in the light of its object and purpose."

Furthermore, Article 32 Vienna Convention stipulates that
"Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31:

- (a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or
- (b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable."

4.4 Meaning of the terms "crossing" and "selection"

It was argued in the proceedings that crossing and selection should be understood to mean only crossing and selection as they take place in nature. In particular, the term selection did not address the selection made by man in a breeding process but only the selection that takes place in nature and is not controllable by man, and that determines which plants survive in nature, depending also on the particular environmental conditions involved.

Pursuant to Article 31(1) Vienna Convention, the meaning of a term of a treaty cannot be established in a purely semantic manner but its interpretation must be made in good faith, in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context. Considered from this angle, a definition which completely disregards the fact that the context of the terms crossing and selection in the said provisions is given by the processes for the production of plants (German version: "Züchtung von Pflanzen", French version "obtention de végétaux"), i.e. the breeders' activity, cannot be the right one. In that context the terms "crossing" and "selection" refer to acts performed by the breeder. These are characterised by the fact that the breeder intervenes in the processes in order to achieve a desired result. Hence, in that context, crossing

et à la lumière de son objet et de son but."

De plus, l'article 32 de la Convention de Vienne stipule que :
"Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 :

- a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou
- b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable."

4.4 Signification des termes "croisement" et "sélection"

Il a été allégué durant la procédure que le croisement et la sélection doivent s'entendre au sens limité de croisement et de sélection tels qu'ils se produisent dans la nature. En particulier, le terme "sélection" ne concernerait pas la sélection effectuée par l'homme dans un procédé d'obtention, mais désigne seulement la sélection qui se produit dans la nature, qui n'est pas contrôlable par l'homme et qui détermine quels végétaux survivront dans la nature, étant entendu que les conditions environnementales particulières jouent elles aussi un rôle à cet égard.

Conformément à l'article 31(1) de la Convention de Vienne, la signification d'un terme figurant dans un traité ne peut être établie de façon purement sémantique, ce terme devant être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte. De ce point de vue, il ne peut être correct de définir les termes "croisement" et "sélection" sans tenir aucunement compte de leur contexte dans lesdites dispositions, à savoir les procédés d'obtention de végétaux (en allemand "Züchtung von Pflanzen" et en anglais "production of plants"), autrement dit les activités des obtenteurs. Dans ce contexte, les termes "croisement" et "sélection" se rapportent à des opérations effectuées par l'obteneur. Celles-ci se caractérisent par le fait que l'obteneur intervient dans des processus pour atteindre un résultat souhaité.

zesse eingreift, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. In diesem Zusammenhang sind Kreuzung und Selektion also keine natürlichen Phänomene, sondern Verfahrensschritte, die generell ein Eingreifen des Menschen erfordern.

Wie in der Entscheidung T 1242/06 unter Nummer 10 der Entscheidungsgründe richtig festgestellt wurde, hätte der Standpunkt, dass sich die Begriffe "Kreuzung" und "Selektion" in Regel 26 (5) EPÜ überhaupt nicht auf Pflanzenzüchtung, sondern nur auf rein natürliche Ereignisse bezögen, die ohne menschliche Kontrolle stattfinden, die widersinnige Konsequenz, dass der Ausschluss auf Gegenstände beschränkt würde, die mangels jeglichen technischen Charakters ohnehin nicht als Erfindung gelten können und deshalb nicht ausdrücklich vom Patentschutz ausgeschlossen zu werden brauchen.

4.5 "Kreuzung" und "Selektion" – natürliche Phänomene aufgrund einer Rechtsfiktion?

Allerdings macht dies die Auslegung der Regel 26 (5) EPÜ nicht leichter, denn einerseits gelten (nur) Verfahren, die vollständig auf natürlichen Phänomenen beruhen, als im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen. Andererseits werden Kreuzung und Selektion als Beispiele für natürliche Phänomene angeführt, doch sind systematische Kreuzung und Selektion, wie sie bei der Pflanzenzüchtung praktiziert werden, keine natürlichen Phänomene, sondern unter menschlicher Mitwirkung umgesetzte Maßnahmen. Demzufolge ist der Wortlaut der Regel 26 (5) EPÜ mehrdeutig, wenn nicht sogar widersprüchlich.

Das lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass der Zweck der Regel 26 (5) EPÜ darin besteht, Kreuzung und Selektion im Wege einer Rechtsfiktion als natürliche Phänomene zu definieren. Nichts im heute gültigen Wortlaut der Regel lässt diesen Schluss zu. Nach der Rechtsmethodik spricht die Tatsache, dass Kreuzung und Selektion lediglich als Beispiele natürlicher Phänomene angeführt sind ("wie Kreuzung oder Selektion"), dagegen, Regel 26 (5) EPÜ als Rechtsfiktion so zu verstehen, dass

and selection are not natural phenomena but are method steps which generally involve human intervention.

In decision T 1242/06, point 10 of the Reasons, the referring Board rightly remarked that to find that the terms "crossing" and "selection" in Rule 26(5) EPC are intended not to refer to plant breeding at all but only to purely natural events taking place without human control would have the awkward consequence of restricting the scope of the exclusion to subject-matter which, owing to its complete lack of technical character, would not qualify as an invention anyway, so that there would be no need to exclude it from patentability by an explicit provision.

4.5 "Crossing" and "selection", natural phenomena by way of a legal fiction?

Admittedly, this result does not make the interpretation of Rule 26(5) EPC easier, since on the one hand (only) processes which consist entirely of natural phenomena are considered to be essentially biological processes for the production of plants. On the other hand, crossing and selection are given as examples of natural phenomena, but the systematic crossing and selection carried out in plant breeding are not natural phenomena but measures implemented by means of human intervention. Hence, the wording of Rule 26(5) EPC is ambiguous, if not contradictory.

This does not, however, justify the conclusion that the ambit of Rule 26(5) EPC is to define crossing and selection as natural phenomena by way of a legal fiction. There is nothing in the text of the provision as it stands today that would justify such a conclusion. In terms of legal methodology, the fact that crossing and selection are mentioned only as examples ("such as") of natural phenomena speaks against reading Rule 26(5) EPC as a legal fiction in the sense that crossing and selection

Aussi, dans ce contexte, le croisement et la sélection ne sont-ils pas des phénomènes naturels mais des étapes de procédé qui impliquent généralement une intervention humaine.

Au point 10 des motifs de la décision T 1242/06, la chambre à l'origine de la saisine a fait observer à juste titre que si l'on juge que les termes "croisement" et "sélection" employés à la règle 26(5) CBE sont censés se référer uniquement à des événements purement naturels se produisant sans aucun contrôle de l'homme, et non pas à l'obtention de végétaux, cela aurait pour conséquence illogique de limiter la portée de l'exclusion à des éléments qui, de par leur absence totale de caractère technique, ne seraient de toute façon pas considérés comme une invention, si bien qu'il ne serait pas nécessaire de les exclure de la brevetabilité par une disposition explicite.

4.5 Le "croisement" et la "sélection", des phénomènes naturels par le biais d'une fiction juridique ?

Ce résultat ne facilite certes pas l'interprétation de la règle 26(5) CBE étant donné que, d'une part, (seuls) des procédés consistant intégralement en des phénomènes naturels sont considérés comme des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux. D'autre part, le croisement et la sélection sont cités comme exemples de phénomènes naturels, alors que le croisement et la sélection systématiques destinés à l'obtention de végétaux ne sont pas des phénomènes naturels, mais des actions mises en œuvre au moyen de l'intervention humaine. Le texte de la règle 26(5) CBE est donc ambigu, voire contradictoire.

Cela n'autorise toutefois pas à conclure que la règle 26(5) CBE vise à définir le croisement et la sélection comme des phénomènes naturels par le biais d'une fiction juridique. Le texte actuel de cette disposition ne contient aucun élément qui justifierait une telle conclusion. En termes de méthodologie juridique, le fait que le croisement et la sélection ne sont mentionnés qu'à titre d'exemples ("tels que") de phénomènes naturels s'oppose à une interprétation de la règle 26(5) CBE en tant que fiction juridique, en ce

Kreuzung und Selektion damit im rechtlichen Sinne als natürliche Phänomene definiert werden sollen, auch wenn sie es nicht sind.

Abgesehen von einigen redaktionellen Eingriffen, die im Interesse der Einheitlichkeit eines harmonisierten europäischen Patentrechts angezeigt waren, wurden die Bestimmungen der Biotechnologierichtlinie, die noch nicht im Übereinkommen enthalten waren und materielle Patentierbarkeitsvoraussetzungen betrafen, unverändert in die Ausführungsordnung übernommen – siehe die Mitteilung vom 1. Juli 1999 über die Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (ABI. EPA 1999, 573, Nr. 19, Erläuterungen zu Regel 23b (5)), wo es nur heißt, dass die von den Kammern entwickelte Auslegung im Rahmen der mit der neuen Regel gegebenen Definition liegt.

Somit gilt es, den Wortlaut und die Entstehungsgeschichte der Biotechnologierichtlinie heranzuziehen, um zu klären, welche Bedeutung der Regel 26 (5) EPÜ zukommt.

4.6 Gegenstand und Zweck der Definition nach der Biotechnologierichtlinie

Die Erwägungsgründe der Biotechnologierichtlinie sagen nichts über Gegenstand und Zweck der in der Richtlinie enthaltenen Definition aus, abgesehen von Erwägungsgrund 33, dem zufolge für die Zwecke der Richtlinie festzulegen ist, wann ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren im Wesentlichen biologisch ist.

4.7 Entstehungsgeschichte des Artikels 2 (2) der Biotechnologierichtlinie

Daher muss die Entstehungsgeschichte der Biotechnologierichtlinie näher beleuchtet werden und dabei insbesondere das Zustandekommen der endgültigen Fassung des Artikels 2 (2), einschließlich der wichtigsten Änderungen, die während der Arbeiten an seinem Wortlaut vorgenommen wurden.

4.7.1 Artikel 7 des (ersten) Vorschlags für eine Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen,

should thereby be defined as natural phenomena in the legal sense even if they are not.

With the exception of some editorial considerations which had to be dealt with, in the interest of uniformity in harmonised European patent law, the provisions of the Biotech Directive, which were not yet contained in the Convention and related to substantive patentability requirements, were incorporated into the Implementing Regulations as they stood, see the Notice dated 1 July 1999 concerning the amendment of the Implementing Regulations to the European Patent Convention (OJ EPO 1999, 573, point 19, explanatory notes to Rule 23b(5)), which simply states that the interpretation developed by the boards falls within the framework of the definition given in the new rule.

Hence, it is the text of the Biotech Directive and its legal history which have to be considered when looking for further clarification of the meaning to be given to Rule 26(5) EPC.

4.6 Object and purpose of the definition according to the Biotech Directive

The recitals of the Biotech Directive contain nothing on the object and purpose of the definition given, other than saying in Recital 33 that it is necessary to define for the purpose of the Directive when a process for the breeding of plants and animals is essentially biological.

4.7 Legislative history of Article 2(2) Biotech Directive

It is therefore necessary to look more closely at the legislative history of the Biotech Directive, in particular how the final version of Article 2(2) Biotech Directive was arrived at, including the main changes that were made to the texts in the course of the drafting work.

4.7.1 Article 7 of the (first) Proposal for a Council Directive on the legal protection of biotechnological inventions

sens que le croisement et la sélection devraient être définis comme des phénomènes naturels au sens juridique, même s'ils ne sont pas des phénomènes naturels.

A l'exception de certaines considérations d'ordre rédactionnel qui ont dû être prises en compte pour garantir l'uniformité dans le droit européen des brevets harmonisé, les dispositions de la directive "Biotechnologie", qui ne figuraient pas encore dans la Convention et énoncent des exigences de fond en matière de brevetabilité, ont été intégrées telles quelles dans le règlement d'exécution. Voir le Communiqué, en date du 1^{er} juillet 1999, relatif à la modification du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (JO OEB 1999, 573, point 19, explications concernant la règle 23ter(5)), qui dispose simplement que l'interprétation donnée par les chambres s'inscrit dans le cadre de la définition proposée (dans cette nouvelle règle).

Il est donc nécessaire de passer en revue le texte de la directive "Biotechnologie" et sa genèse pour trouver d'autres éléments permettant de clarifier le sens à attribuer à la règle 26(5) CBE.

4.6 Objet et but de la définition énoncée dans la directive "Biotechnologie"

En ce qui concerne l'objet et le but de la définition donnée dans la directive "Biotechnologie", celle-ci se borne à indiquer, au considérant 33, qu'il est nécessaire de définir aux fins de la directive quand un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique.

4.7 Genèse de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie"

Il faut donc examiner plus attentivement la genèse de la directive "Biotechnologie", en particulier le cheminement vers la version finale de l'article 2(2) de ce texte, y compris les principaux changements apportés aux textes durant les travaux de rédaction.

4.7.1 L'article 7 de la (première) proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des

der am 20. Oktober 1988 von der Europäischen Kommission vorgelegt wurde (KOM(88) 496 endg. – SYN 159, ABI. EG C 10 vom 13. Januar 1989, S. 3), – die erste unter Nummer 51 der Entscheidungsgründe von T 83/05 wiedergegebene Fassung – lautete: "Ein Verfahren, bei dem das Eingreifen des Menschen darüber hinaus geht, vorhandenes biologisches Material auszuwählen und es unter natürlichen Bedingungen eine ihm innewohnende biologische Funktion ausüben zu lassen, gilt als ein patentfähiger Erfindungsgegenstand."

Darüber hinaus hieß es in Erwägungsgrund 17:

"Es ist notwendig, das Innovationspotential in allen Bereichen menschlichen Strebens dadurch zu fördern, dass menschliches Eingreifen, soweit es mehr umfasst als biologisches Material lediglich auszuwählen und dieses unter natürlichen Bedingungen die ihm innewohnenden Funktionen ausüben zu lassen, als patentierbarer Erfindungsgegenstand anerkannt und nicht als im Wesentlichen biologisch betrachtet werden soll."

In ihrer Begründung des Vorschlags (KOM(88) 496 endg. – SYN 159 – vom 16. Oktober 1988, Teil II, Kap. 1, Art. 3, S. 33, Art. 5, S. 38 und Art. 7, S. 40 - 41) vertritt die Kommission die Auffassung, dass Artikel 7 der Biotechnologierichtlinie im Gegensatz zu den damals geltenden EPA-Prüfungsrichtlinien – denen zufolge die menschliche Mitwirkung bei der Bestimmung oder Steuerung des zu erzielenden Ergebnisses eine "wesentliche Rolle" spielen musste – darauf abziele, nur traditionelle, auf Selektion beruhende biologische Züchtungshandlungen auszuschließen und somit verglichen mit den Prüfungsrichtlinien als etwas liberaler angesehen werden könne, was zur Folge habe, dass jegliches menschliche Zutun außer Selektion, also z. B. auch eine Beeinflussung des Kreuzungs- oder Replikationsprozesses, das Verfahren dem Bereich der "im Wesentlichen biologischen" Verfahren entziehen würde. Nach Ansicht der Kommission ist dies gerechtfertigt, weil man die Erfindungskategorien, die Pflanzensorten oder Tierarten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur

submitted by the Commission on 20 October 1988 (COM(88) 496 final – SYN 159, 13.1.1989, OJ C 10, p. 3) – the first version reported in point 51 of the Reasons of decision T 83/05 – read: "A process in which human intervention consists in more than selecting an available biological material and letting it perform an inherent biological function under natural conditions shall be considered patentable subject-matter".

Additionally, recital 17 provided that:

"Whereas it is necessary to encourage potential innovation in the full range of human endeavours by recognizing that human intervention which consists of more than the selection of biological material and allowing such material to perform inherently biological functions under natural conditions should be considered patentable subject-matter and should not be regarded essentially biological".

In the explanatory memorandum of the Commission to the proposal (COM(88) 496 final – SYN 159 – of 16 October 1988, Part II, Chapter 1, Article 3, p. 33, Article 5, p. 38, and Article 7, p. 40 to 41), the Commission takes the view that by contrast to the then EPO Examination Guidelines, which required that human intervention must play a "significant part" in determining or controlling the result it is desired to achieve, Article 7 of the Biotech Directive is intended to exclude only traditional biological breeding activities based upon selection and as such may be regarded as slightly more liberal than the Guidelines, with the consequence that any human intervention aside from selection, such as influencing the crossing procedure or the replication process, would remove the process from the field of "essentially biological" processes. According to the Commission, this is justified because the exceptions to patentability for the categories of inventions relating to plant and animal varieties and essentially biological processes for producing plants and animals were created under certain

inventions biotechnologiques, soumise par la Commission le 20 octobre 1988 (COM(88) 496 final – SYN 159, 13.1.1989, JO C 10, p. 3) – la première version reproduite au point 51 des motifs de la décision T 83/05 – s'énonçait comme suit :

"Les procédés dans lesquels l'intervention humaine ne se limite pas à sélectionner une matière biologique existante et à lui laisser accomplir une fonction biologique intrinsèque dans des conditions naturelles, mais va au-delà de ces actes, constituent un objet brevetable".

Le considérant 17 disposait en outre que :

"considérant qu'il est nécessaire d'encourager l'innovation potentielle dans un large domaine d'activité humaine en reconnaissant que l'intervention humaine, qui dépasse la seule sélection de matériel biologique et qui permet à ce matériel de remplir des fonctions biologiques propres dans des conditions naturelles, devrait être traitée comme une matière brevetable et ne devrait pas être considérée comme essentiellement biologique".

Dans l'exposé des motifs de la Commission relatif à cette proposition (COM(88) 496 final – SYN 159 – 16 octobre 1988, deuxième partie, chapitre 1, article 3, p. 33, article 5, p. 38, et article 7, pages 39-40), la Commission estime que, contrairement aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, telles qu'en vigueur à l'époque, selon lesquelles l'intervention humaine doit avoir un rôle significatif dans la détermination ou le contrôle du résultat, l'article 7 de la directive "Biotechnologie" vise seulement à exclure les activités de multiplication biologique traditionnelles fondées sur la sélection, et peut en ce sens être considéré comme légèrement plus libéral que les Directives, en conséquence de quoi toute intervention humaine autre que la sélection (par exemple les interventions sur les croisements ou les répliques) aurait pour effet de faire sortir le procédé de la catégorie des procédés "essentiellement biologiques". Selon la Commission, cela est justifié au regard du fait que les exceptions à la brevetabilité concernant les catégories d'inventions afférentes à des variétés végétales

Züchtung von Pflanzen oder Tieren betreffen, aufgrund bestimmter Konventionen von der Patentierbarkeit ausgenommen habe, und zwar dadurch, dass ihnen die gewerbliche Anwendbarkeit abgesprochen wurde. Die Unterscheidung zwischen "im Wesentlichen biologischen" und "nicht im Wesentlichen biologischen" Verfahren sei mittlerweile aber künstlich, da sie infolge der biotechnologischen Methoden de facto nur noch von geringem praktischem Wert sei.

4.7.2 Eine solch enge Interpretation des Patentierbarkeitsausschlusses fand nicht die Zustimmung des Europäischen Parlaments, das im Oktober 1992 eine Fassung mit (unter anderem) einem geänderten Wortlaut des damaligen Artikels 7 billigte (ABl. EG C 305 vom 23. November 1992, S. 165, Änderung Nr. 25), wobei Erwägungsgrund 17 unverändert blieb:

"Im Wesentlichen biologische Verfahren sind nicht patentfähig. Ob ein solches Verfahren vorliegt, ist ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Berücksichtigung des Anteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis zu beurteilen."

Dies entspricht fast wortwörtlich dem Leitsatz I der Entscheidung T 320/87 (s. oben).

4.7.3 Am 16. Dezember 1992 legte die Kommission einen überarbeiteten Vorschlag vor, der den Änderungen des Europäischen Parlaments Rechnung trug (KOM(92) 589 endg. – SYN 159).

In dem vom Rat am 7. Februar 1994 festgelegten gemeinsamen Standpunkt (EG) Nr. 4/94 (ABl. EG C 101 vom 9. April 1994, S. 65) – der zweiten in T 83/05 wiedergegebenen Fassung – heißt es in Artikel 6:

"Bei der Festlegung dieses Ausschlusses von der Patentierbarkeit werden das menschliche Eingreifen und die Wirkungen eines solchen Eingreifens auf das erzielte Ergebnis berücksichtigt. Ein Verfahren, das als Ganzes in der Natur nicht vorkommt und bei dem es sich um mehr als ein herkömmliches Züchtungsverfahren handelt, ist patentierbar."

conventions on the basis that these inventions lacked industrial applicability. But the distinction between "essentially biological" and "not essentially biological" processes has become artificial as a consequence of biotechnological techniques having effectively rendered this difference of little practical value.

4.7.2 Such a narrow approach to the exception from patentability was not accepted by the European Parliament, which in October 1992 approved the text with (*inter alia*) an amended text of the then Article 7 (OJ C 305, 23.11.1992, p. 161, amendment n° 25), Recital 17 remaining unamended:

"Essentially biological procedures shall not be patentable. Whether or not a procedure is to be so classified shall be determined on the basis of the nature of the invention, having regard to the extent of human intervention and its impact on the result achieved."

This is an almost *verbatim* citation of Headnote 1 of decision T 320/87 (*supra*).

4.7.3 On 16 December 1992 the Commission put forward an amended proposal which took into account the amendments of the European Parliament (Com (92) 589 final – SYN 159).

In the Common Position (EC) No. 4/94 adopted by the Council on 7 February 1994 (OJ C 101 9.4.1994, p. 65) – the second version mentioned in T 83/05 – Article 6 stated:

"In determining this exclusion, human intervention and its effects on the result obtained shall be taken into account. A process which, taken as a whole, does not exist in nature and is more than a traditional breeding process shall be considered patentable."

et races animales et des procédés essentiellement biologiques de production de plantes et d'animaux ont été arrêtées en vertu de certaines conventions au motif que ces inventions n'avaient pas d'applications industrielles. Cependant, la distinction opérée entre des procédés qui sont "essentiellement biologiques" et ceux qui ne le sont pas est devenue factice, puisque les techniques dans le domaine de la biotechnologie lui ont de fait ôté presque toute valeur pratique.

4.7.2 Le Parlement européen a rejeté cette interprétation restrictive de l'exception à la brevetabilité et a approuvé en octobre 1992 un texte comportant (entre autres) une version modifiée de ce qui était à l'époque l'article 7 (JO C 305, 23.11.1992, p. 161, amendement n° 25), le considérant 17 restant inchangé :

"Les procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables. Pour déterminer l'existence d'un procédé de cette nature, il convient de prendre en compte le caractère de l'invention, la part de l'intervention humaine et son incidence sur le résultat obtenu."

Ce texte reprend presque mot pour mot le point 1 du sommaire de la décision T 320/87 (*supra*).

4.7.3 Le 16 décembre 1992, la Commission a soumis une proposition modifiée, tenant compte des modifications du Parlement européen (COM (92) 589 final – SYN 159).

Dans la position commune (CE) n° 4/94 arrêtée par le Conseil le 7 février 1994 (JO C 101 9.4.1994, p. 65) – la deuxième version mentionnée dans la décision T 83/05 –, l'article 6 disposait que :

"Pour la détermination de cette exclusion, l'intervention humaine et les effets d'une telle intervention sur le résultat obtenu sont pris en compte. Un procédé qui, pris comme un tout, n'existe pas dans la nature et est plus qu'un procédé traditionnel d'obtention est brevetable."

Erwägungsgrund 27 lautete:

"27. Es ist notwendig, dass das Innovationspotenzial in einem breiten Feld menschlicher Tätigkeit gefördert wird, indem anerkannt wird, dass bei der Frage des Ausschlusses von im Wesentlichen biologischen Verfahren von der Patentierbarkeit das menschliche Eingreifen und die Wirkungen eines solchen Eingreifens auf das erzielte Ergebnis berücksichtigt werden müssen; dabei ist ein Verfahren, das als Ganzes in der Natur nicht vorkommt und bei dem es sich um mehr als ein herkömmliches Züchtungsverfahren handelt, patentierbar."

Diese Fassung unterschied sich nur geringfügig von dem geänderten Kommissionsvorschlag.

In beiden Fassungen trägt der erste Satz der breiteren Bedeutung Rechnung, die das Europäische Parlament der Ausschlussbestimmung gegeben hat. Der zweite Satz aber hält in beiden Fassungen inhaltlich an der engeren Auslegung fest, die von der Kommission ursprünglich vorgeschlagen worden war, wobei die gegenüber der ursprünglichen Fassung vorgenommenen Änderungen eher redaktioneller als inhaltlicher Art sind.

4.7.4 Der Wortlaut dieses (ersten) gemeinsamen Standpunkts wurde vom Europäischen Parlament am 25. Januar 1996 als Ganzes abgelehnt (ABl. EG C 068 vom 20. März 1995, S. 26).

4.7.5 Daraufhin legte die Kommission einen neuen Vorschlag vor (ABl. EG C 296 vom 8. Oktober 1996, S. 4).

Nach Artikel 2 Absatz 3 dieses Vorschlags ist:

"3. "ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" ein Verfahren, das als Ganzes in der Natur vorkommt oder bei dem es sich nicht um mehr als ein herkömmliches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren handelt."

Recital 27 stated:

"(27) whereas it is necessary to encourage potential innovation in the full range of human endeavours by recognizing that human intervention and its impact on the result achieved must be taken into account in determining whether the exclusion from patentability of essentially biological processes applies, it being understood that a process which, taken as a whole, does not exist in nature and is more than a mere traditional breeding process is patentable".

This version differed only slightly from the amended proposal of the Commission.

In both versions, the first sentence takes account of the broader meaning given to the exclusion by the European Parliament. However, the second sentence of each version maintains, as to the substance, the narrower interpretation originally proposed by the Commission, with the amendments now made to the original version concerning more matters of wording than of substance.

4.7.4 The text of that (first) Common Position was integrally rejected by the European Parliament on 25 January 1996 (OJ C 068, 20.03.1995, p. 26).

4.7.5 Thereafter, the Commission submitted a new proposal (OJ C 296, 8.10.1996, p. 4).

Article 2, No. 3 of that proposal read:

"3. Essentially biological process for the production of plants or animals means any process which, taken as a whole, exists in nature or is not more than a natural plant-breeding or animal-breeding process."

Le considérant 27 s'énonçait comme suit :

"(27) considérant qu'il est nécessaire d'encourager l'innovation potentielle dans un large domaine de l'activité humaine en reconnaissant que l'intervention de l'homme et les effets d'une telle intervention sur le résultat obtenu doivent être pris en compte pour la détermination de l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques, étant entendu qu'un procédé qui, pris comme un tout, n'existe pas dans la nature et est plus qu'un procédé traditionnel d'obtention, est brevetable".

Cette version ne différait que légèrement de la proposition modifiée de la Commission.

Dans les deux versions, la première phrase tient compte du sens plus large attribué par le Parlement européen à l'exclusion. La deuxième phrase de chaque version maintient cependant sur le fond l'interprétation plus restrictive proposée initialement par la Commission, les modifications apportées au texte original relevant davantage de la formulation que du fond.

4.7.4 Le 25 janvier 1996, le Parlement européen a rejeté l'intégralité du texte de cette (première) position commune (JO C 068, 20.03.1995, p. 26).

4.7.5 La Commission a par la suite soumis une nouvelle proposition (JO C 296, 8.10.1996, p. 4).

L'article 2, paragraphe 3 de cette proposition disposait qu'on entend par :

"3. "procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ou d'animaux" : tout procédé qui, pris comme un tout, existe dans la nature ou n'est pas plus qu'un procédé naturel d'obtention de végétaux ou d'animaux."

In Erwägungsgrund 18 heißt es:

"(18) Für die Bestimmung des Ausschlusses der im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Gewinnung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit sind der menschliche Eingriff und dessen Auswirkungen auf das Ergebnis in Betracht zu ziehen."

In dieser Fassung wurde im Wortlaut des Artikels die engere Interpretation des Patentierbarkeitsausschlusses beibehalten, während die breitere in den Erwägungsgrund überführt wurde.

4.7.6 Dieser Vorschlag wurde im Europäischen Parlament erörtert. Am 16. Juli 1997 erließ das Europäische Parlament seine Stellungnahme zur ersten Lesung (ABl. EG C 286 vom 22. September 1997, S. 87) und stimmte unter anderem für folgende Änderungen:

(Änderung 48)
Artikel 2

...

"(3b) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es auf Kreuzung und Selektion beruht."

(Änderung 22)
Erwägung 18:

"(18) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es auf der Kreuzung ganzer Genome (mit anschließender Selektion und vielleicht neuer ganzheitlicher Kreuzung) beruht."

Es ist sofort ersichtlich, dass diese Fassung eine breitere Interpretation des Ausschlusses widerspiegelt und – zumindest unter Umständen – alle auf Kreuzung und Selektion beruhenden Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen hätte, und zwar unabhängig davon, welches Ausmaß oder welche Art der menschlichen Mitwirkung zur Erzielung des gewünschten Ergebnisses erforderlich ist.

4.7.7 Die Kommission griff in ihrem geänderten Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 29. August 1997 (ABl. EG C 311 vom

Recital 18 of the proposal considered:

"(18) Whereas, for the purposes of determining whether or not it is possible to patent essentially biological processes for obtaining plants or animals, human intervention and the effects of that intervention on the result obtained must be taken into account."

In this version the wording representing the narrower approach to the exclusion remained in the Article, whereas the broader version was shifted to the Recital.

4.7.6 This proposal was debated by the European Parliament. The European Parliament delivered its Opinion on first reading on 16 July 1997 (OJ C 286, 22.09.1997, p. 87) and voted *inter alia* for the following amendments:

(Amendment 48)
Article 2

....

"3b. A procedure for the breeding of plants or animals shall be defined as essentially biological if it is based on crossing or selection."

(Amendment 22)
Recital 18:

"(18) Whereas a procedure for the breeding of plants and animals is essentially biological if it is based on crossing whole genomes (with subsequent selection and perhaps further crossing of whole genomes)."

It is immediately apparent that this version of the texts reflects a broader understanding of the exclusion and would, at least arguably, have excluded from patentability all processes based on crossing and selection, irrespective of the degree or kind of human intervention needed in order to bring about the desired result.

4.7.7 In its amended proposal of 29 August 1997 for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of biotechnological inventions (OJ C 311, 11.10.1997, p. 12 – the third version reported in T 83/05), the

Le considérant 18 de la proposition s'énonçait comme suit :

"(18) considérant que pour la détermination de l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux l'intervention humaine et les effets d'une telle intervention sur le résultat obtenu doivent être pris en compte".

Dans cette version, la formulation reflétant l'interprétation plus restrictive de l'exclusion a été conservée dans l'article, tandis que la version plus large a été transférée dans le considérant.

4.7.6 Après avoir débattu cette proposition, le Parlement européen a formulé son avis en première lecture le 16 juillet 1997 (JO C 286, 22.09.1997, p.87) et approuvé par vote entre autres les modifications suivantes :

(Amendement 48)
Article 2

....

"3 ter. Un procédé d'obtention végétale ou animale est essentiellement biologique s'il est fondé sur le croisement et la sélection."

(Amendement 22)
Considérant 18:

"(18) considérant qu'un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique lorsqu'il repose sur le croisement de génomes complets (accompagné d'une sélection et, éventuellement d'un nouveau croisement intégral)".

Il est d'emblée manifeste que cette version des textes reflète une interprétation plus large de l'exclusion et on peut à tout le moins penser qu'elle aurait exclu de la brevetabilité tous les procédés fondés sur le croisement et la sélection, indépendamment du degré ou du type d'intervention humaine nécessaires pour produire le résultat souhaité.

4.7.7 Dans sa proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques du 29 août 1997 (JO C 311, 11.10.1997, p. 12) – la troisième version citée dans

11. Oktober 1997, S. 12) – der dritten in T 83/05 wiedergegebenen Fassung – die oben angeführten, vom Europäischen Parlament gebilligten Änderungen auf.

4.7.8 Der Rat übernahm die Änderungen jedoch nicht in dieser Form, sondern formulierte Artikel 2 (2) und Erwägungsgrund 33 (statt Erwägungsgrund 18) der Biotechnologierichtlinie in seinem am 26. Februar 1998 festgelegten (zweiten) gemeinsamen Standpunkt (EG) Nr. 19/98 (ABl. EG C 110 vom 8. April 1998, S. 17) mit dem folgenden, bis heute gültigen Wortlaut:

"Artikel 2

...

(2) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht."

Erwägungsgrund 33

"(33) Für die Zwecke dieser Richtlinie ist festzulegen, wann ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren im Wesentlichen biologisch ist."

Unter Nummer 12 und 13 der Begründung des Rates heißt es dazu:

"12. Die Kommission hat Absatz 3b der Änderung 48 des Europäischen Parlaments in Absatz 2 ihres geänderten Vorschlags übernommen.

Der Rat hat den Begriff "im Wesentlichen biologisches Verfahren" in dieser Bestimmung weiter ausgestaltet, wobei er sich nicht mehr auf diese Änderung 48, sondern auch auf den Änderungsvorschlag 22 des Europäischen Parlaments zum Erwägungsgrund 18 des ursprünglichen Vorschlags stützte.

13. Da in Artikel 2 Absatz 2 eine umfassende Definition aufgenommen worden ist, hat der Rat den entsprechenden Erwägungsgrund (Erwägungsgrund 33 des gemeinsamen Standpunkts) zu einem Erwägungsgrund deklaratorischer Art umgestaltet."

Commission incorporated the afore-cited amendments voted for by the European Parliament.

4.7.8 These amendments were, however, eventually not taken over as such by the Council, which drafted the wording of Article 2(2) Biotech Directive and Recital 33 (instead of Recital 18) in its (second) Common Position (EC) No. 19/98 adopted on 26 February 1998 (OJ C 110, 8.4.1998, p. 17) as follows and as these texts stand today:

"Article 2

...

2. A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection."

Recital 33

"(33) Whereas it is necessary to define for the purposes of this Directive when a process for the breeding of plants and animals is essentially biological;..."

In points 12 and 13 of the Statement of the Council's Reasons pertaining thereto it is said:

"12. The Commission incorporated paragraph 3b of the European Parliament's amendment 48 in paragraph 2 of its amended proposal.

The Council tightened up the definition of the essentially biological notion of procedure in this provision on the basis not only of amendment 48 but also of amendment 22 proposed by the European Parliament with regard to recital 18 of the original proposal.

13. Given the inclusion of a complete definition in Article 2(2), the Council made the corresponding recital declaratory in tone (recital 33 of the common position)."

la décision T 83/05 –, la Commission a inséré les modifications susmentionnées votées par le Parlement européen.

4.7.8 Cependant, le Conseil n'a finalement pas repris ces modifications telles quelles, mais a formulé le texte de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie" et du considérant 33 (au lieu du considérant 18) dans sa (deuxième) position commune (CE) n° 19/98, arrêtée le 26 février 1998 (JO C 110, 8.4.1998, p.17), de la manière suivante, ces textes représentant la version en vigueur actuelle :

"Article 2

...

2. Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection."

Considérant 33

"(33) considérant qu'il est nécessaire de définir aux fins de la présente directive quand un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique ; ..."

Aux points 12 et 13 de l'exposé des motifs du Conseil, il est indiqué que :

"12. La Commission a repris le paragraphe 3 *ter* de l'amendement 48 du Parlement européen dans le paragraphe 2 de sa proposition modifiée.

Le Conseil a perfectionné la définition de la notion de procédé essentiellement biologique dans cette disposition, en se basant non seulement sur cet amendement 48, mais aussi sur l'amendement 22 proposé par le Parlement européen relatif au considérant 18 de la proposition initiale.

13. Compte tenu de l'inclusion d'une définition complète à l'article 2, paragraphe 2, le Conseil a donné une tournure déclaratoire au considérant correspondant (considérant 33 de la position commune)."

4.7.9 Am 4. März 1998 übermittelte die Kommission den gemeinsamen Standpunkt unter der Dokumentennummer SEK(1998) 360 endg. an das Europäische Parlament.

In diesem Dokument heißt es unter Nummer "3.2 Behandlung der Änderungen des Europäischen Parlaments":

"Die Änderungen des Europäischen Parlaments, die die Kommission akzeptiert und in ihren geänderten Vorschlag übernommen hat, finden sich im gemeinsamen Standpunkt des Rates wie folgt wieder:

...
Änderung 22 Erwägung 33

...
Änderung 48 Artikel 2 und 3"

Unter Nummer "3.3 Änderungen des Rates" heißt es in Bezug auf den Erwägungsgrund 33:

"Änderung 22 des Europäischen Parlaments enthielt eine gewisse technische Präzisierung des Begriffs "im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren". Um Unstimmigkeiten zwischen Artikel 2 Absatz 2, in dem dieser Begriff definiert wird, und Erwägung 33 zu vermeiden, hielt es der Rat für angeraten, die Definition des Begriffs in seiner ganzen technischen Dimension Artikel 2 vorzubehalten. Erwägung 33 erhielt deshalb deklaratorischen Charakter."

Mit Bezug auf Artikel 2 ist in dem Dokument ausgeführt:

"Der Rat hielt es für zweckmäßiger, dass Absatz 2 die Definition des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren" in ihrer ganzen technischen Dimension umfasst (siehe Erläuterung zu Erwägung 33)."

4.7.10 Das Europäische Parlament billigte die Richtlinie anschließend mit Beschluss vom 12. Mai 1998 (ABl. EG C 167 vom 1. Juni 1998, S. 26).

4.7.9 The Common Position was communicated by the Commission to the European Parliament on 4 March 1998, by document SEC(1998)360 final.

In that document, point 3.2, "Amendments adopted by Parliament at first reading", reads:

"The amendments accepted by the Commission and incorporated into its amended proposal have also been incorporated into the common position. They are as follows:

...
Amendment 22 Recital 33

...
Amendment 48 Articles 2 and 3"

Point 3.3, "Amendments tabled during the Council discussion", reads with respect to Recital 33:

"Parliament's amendment 22 defined with some technical precision the concept of an essentially biological procedure for the breeding of plants and animals. To avoid any problems of interference between Article 2(2) of the draft Directive, which defines this idea, and Recital 33, the Council thought it preferable that the technical aspects of the concept should be incorporated into Article 2(2). As a result, Recital 33 now reads like a statement of the issue."

With respect to Article 2 the document reads:

"The Council thought it more appropriate that Article 2(2) should incorporate all the technical aspects of the definition of an essentially biological process for the production of plants or animals (see remarks on Recital 33)."

4.7.10 The European Parliament subsequently approved the Directive by decision of 12 May 1998 (OJ C 167, 1.6.1998, 26).

4.7.9 Le 4 mars 1998, la Commission a adressé cette position commune au Parlement européen par le document SEC(1998)360 final.

Le point 3.2 de ce document, intitulé "Sort des amendements du Parlement européen en première lecture", précise que :

"Les amendements acceptés par la Commission et intégrés dans sa proposition modifiée ont été repris dans la position commune, soit :

...
Amendement 22 considérant 33

...
Amendement 48 articles 2 et 3".

Eu égard au considérant 33, il est indiqué au point 3.3, intitulé "Modifications introduites au cours de la discussion au Conseil", que :

"L'amendement 22 voté par le Parlement européen apportait une certaine précision technique à la notion de procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux et d'animaux. Le Conseil a estimé préférable, afin d'éviter tout problème d'interférence entre l'article 2, paragraphe 2 du dispositif définissant cette notion et le considérant 33, que cet article reprenne toute la dimension technique de la définition de cette notion. Ainsi, le considérant 33 a pris une tournure déclaratoire."

En ce qui concerne l'article 2, il est signalé dans le document en question que :

"Le Conseil a trouvé plus adéquat que le paragraphe 2 de l'article reprenne toute la dimension technique de la définition de la notion de procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ou d'animaux (voir les commentaires concernant le considérant 33)."

4.7.10 Le Parlement européen a ensuite approuvé la directive par décision du 12 mai 1998 (JO C 167, 1.6.1998, 26).

4.8 Schlussfolgerungen aus 4.7

4.8.1 Ein Vergleich der einzelnen Entwurfsfassungen und der endgültigen Fassung von Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie macht deutlich, wie sich die Definitionen in den ersten Fassungen – hauptsächlich infolge der wiederholten vom Europäischen Parlament gebilligten Änderungen – von einer sehr engen hin zu einer zumindest partiell breiteren Auslegung der Ausschlussbestimmung entwickelt haben.

In der ersten Fassung (s. vorstehende Nr. 4.7.1) wird ein Verfahren als patentierbar definiert, bei dem das Eingreifen des Menschen darüber hinausgeht, vorhandenes biologisches Material auszuwählen und es unter natürlichen Bedingungen eine ihm innewohnende biologische Funktion ausüben zu lassen. In der zweiten und einer weiteren Fassung (s. vorstehende Nrn. 4.7.3 und 4.7.5) wird diese enge Auslegung inhaltlich im Grunde beibehalten, nämlich durch Bezugnahme auf ein "Verfahren, das als Ganzes in der Natur vorkommt bzw. nicht vorkommt" sowie darauf, ob es sich um mehr als ein "herkömmliches Züchtungsverfahren" bzw. ein "herkömmliches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" handelt.

Ab der zweiten Fassung enthielt der Text jedoch auch die vom Europäischen Parlament gebilligte Definition, wonach bei der Festlegung des Ausschlusses das menschliche Eingreifen und die Wirkungen eines solchen Eingreifens auf das erzielte Ergebnis zu berücksichtigen sind. Dieser Teil der Definitionsentwürfe stand grundsätzlich im Einklang mit den von den Beschwerdekammern – insbesondere in T 320/87 (s. oben) – entwickelten Prinzipien.

Das entsprach dem allgemeinen Zweck der Biotechnologierichtlinie, die nicht etwa ein neues System zum Schutz biotechnologischer Erfindungen schaffen, sondern für wirksamen, eindeutigen und harmonisierten Schutz in diesem Bereich sorgen sollte, wie insbesondere aus den Erwägungsgründen 3 und 8 der Biotechnologierichtlinie, aber auch aus der Begründung der Kommission zu ihrem (ersten) Vorschlag für eine Richtlinie des Rates (KOM(88) 496 endg. – SYN 159, Nr. 8 und Verweis auf das EPÜ in Nr. 14) hervorgeht.

4.8 Conclusions on 4.7

4.8.1 From a comparison of the different draft versions and the final text of Article 2(2) Biotech Directive it becomes apparent how – mainly as a consequence of the consecutive amendments voted for by the European Parliament – the terms of the definitions in the earlier versions gradually shifted from a very narrow to an at least partially broader construction of the exclusion.

The first version (4.7.1 above) defines as patentable a process in which human intervention consists in more than selecting an available biological material and letting it perform an inherent biological function under natural conditions. The second and a further version (4.7.3 and 4.7.5 above) basically still retain the substance of that narrow construction by referring to a "process which, taken as a whole, does or does not exist in nature" and to whether it is more than a "traditional breeding process" or a "natural plant breeding process".

However, from the second version on, the text also comprised the definition voted for by the European Parliament that, in determining the exclusion, human intervention and its effects on the result obtained shall be taken into account. This part of the draft definitions was basically in accordance with the principles developed by the boards of appeal, in particular in decision T 320/87 (*supra*).

This was in line with the general ambit of the Biotech Directive, which was not to set up a new system of protection for biotechnological inventions, but to provide for effective, clear and harmonised protection in that field, see in particular Recitals 3 and 8 Biotech Directive, but also the Commission's Explanatory memorandum to its (first) Proposal for a Council Directive (COM(88) 496 final – SYN 159, point 8, and the reference to the EPC in point 14).

4.8 Conclusions concernant le point 4.7

4.8.1 En comparant les différents projets et le texte final de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie", on voit comment, principalement après les modifications successives votées par le Parlement européen, les définitions très restrictives de l'exclusion données dans les versions initiales ont évolué vers une interprétation au moins en partie plus large de cette notion.

La définition figurant dans la première version (cf. point 4.7.1 ci-dessus) considère comme brevetables les procédés dans lesquels l'intervention humaine ne se limite pas à sélectionner une matière biologique existante et à lui laisser accomplir une fonction biologique intrinsèque dans des conditions naturelles, mais va au-delà de ces actes. La deuxième version et une version ultérieure (cf. points 4.7.3 et 4.7.5 ci-dessus) retiennent pour l'essentiel la substance de cette interprétation restrictive en se référant à un "procédé qui, pris comme un tout, existe" ou "n'existe pas dans la nature" et à la question de savoir s'il est plus qu'un procédé traditionnel d'obtention" ou un "procédé naturel d'obtention de végétaux".

Cependant, dès la deuxième version, le texte comporte également la définition votée par le Parlement européen, selon laquelle, pour la détermination de cette exclusion, l'intervention humaine et les effets d'une telle intervention sur le résultat obtenu sont pris en compte. Cette partie des définitions provisoires était pour l'essentiel conforme aux principes développés par les chambres de recours, en particulier dans la décision T 320/87 (*supra*).

Cela correspondait à la portée générale de la directive "Biotechnologie", qui ne visait pas à instaurer un nouveau système de protection pour les inventions biotechnologiques, mais à prévoir une protection efficace, claire et harmonisée dans ce domaine ; voir en particulier les considérants 3 et 8 de la directive "Biotechnologie", mais aussi l'exposé des motifs de la Commission relatif à la (première) proposition de directive du Conseil (COM(88) 496 final – SYN 159, point 8, et la référence à la CBE au point 14).

Hinsichtlich der materiellrechtlichen Patentierbarkeitsvoraussetzungen, für die es bereits eine EPA-Praxis gab, entstand der Schutz biotechnologischer Erfindungen vor allem durch die Übernahme der im Rahmen des EPÜ entwickelten Konzepte (vgl. z. B. die folgenden Definitionen: "biologisches Material" in Artikel 2 (1) a) und Erwägungsgrund 15, "Entdeckung" versus "Erfindung" in Artikel 3 (2) und den Erwägungsgründen 13, 16 und insbesondere 34, "Patentierbarkeit von Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen sind, gegenüber solchen, deren Gegenstand Pflanzensorten sind" in Artikel 4 (2) und den Erwägungsgründen 9 und 29 bis 32 (ausgehend vom Ansatz des Amts und nicht der Entscheidung T 356/93, die später durch die Entscheidung G 1/98 der Großen Kammer überholt wurde) sowie "isolierte Bestandteile des menschlichen Körpers" in Artikel 5 (2) und den Erwägungsgründen 16, 17 und insbesondere 20 bis 24).

4.8.2 Die Sachlage änderte sich dann jedoch infolge der vom Europäischen Parlament gebilligten Änderungen in der Fassung des damaligen Artikels 3b und des Erwägungsgrunds 18 (s. vorstehende Nr. 4.7.6). Indem das Europäische Parlament ein "Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" als im Wesentlichen biologisch definierte, wenn es auf Kreuzung (und zwar laut Erwägungsgrund 18 auf der Kreuzung ganzer Genome) und Selektion beruht, und damit – zumindest unter Umständen – (alle) auf Kreuzung und Selektion beruhende(n) Verfahren vom Patentschutz ausschloss, unabhängig vom Grad des menschlichen Eingreifens in das Verfahren und von seiner Auswirkung auf das Ergebnis, hat es dem Ausschluss eine breitere Bedeutung verliehen.

4.8.3 Die Anmerkungen des Rates in der Begründung des gemeinsamen Standpunkts über die "weitere Ausgestaltung" der Definition sowie die Ausführungen der Kommission anlässlich der Übermittlung des gemeinsamen Standpunkts an das Parlament, wonach "die Definition des Begriffs ("im Wesentlichen biologisch" – Hinzufügung durch die Große Kammer) in seiner ganzen technischen Dimension Artikel 2 (2) vorzubehalten" sei (anstelle von Erwägungsgrund 33 – Hinzufügung durch die Große Kammer),

With regard to substantive requirements of patentability for which there was already an EPO practice, protection for biotechnological inventions was essentially achieved by adopting the concepts developed under the EPC (see e.g. the definitions of the following: "biological material" in Article 2(1)(a) and Recital 15; "discovery" vs. "invention" in Article 3(2) and Recitals 13, 16 and in particular 34; "patentable inventions concerning plants in relation to plant varieties" in Article 4(2) and Recitals 9 and 29 to 32 (based on the Office's approach, not on decision T 356/93, which was later overruled by the Enlarged Board's decision G 1/98) and concerning "elements isolated from the human body" in Article 5(2) and Recitals 16, 17 and in particular 20 to 24).

4.8.2 Matters then changed, however, as a result of the amendments to the then Article 3b and Recital 18, reported under 4.7.6 above, voted for by the European Parliament. By defining a "procedure for the breeding of plants" as essentially biological if it is based on crossing (whole genomes, according to Recital 18) or (*sic*) selection, and thereby, at least arguably, excluding from patentability (all) processes based on crossing and selection, irrespective of the degree of human intervention in the process and of its impact on the result, the European Parliament gave the exclusion a broader meaning.

4.8.3 The Council's comments in the statement of reasons for the Common Position about "tightening up" the definition, and the Commission's remarks, when it submitted the Common Position to the Parliament, that the "technical aspects of the concept (of essentially biological, addition by the Enlarged Board) should be incorporated into Article 2(2)" (instead of in Recital 33, addition by the Enlarged Board) might suggest that the amendments made by the Council to the text voted for by the

S'agissant des exigences de fond en matière de brevetabilité, pour lesquelles une pratique s'était déjà développée à l'OEB, la protection des inventions biotechnologiques a pour l'essentiel été déterminée sur la base des concepts définis dans le cadre de la CBE (cf. par exemple les définitions des termes suivants : "matière biologique" à l'article 2, 1.a) et au considérant 15 ; "découvertes" et "inventions" à l'article 3, 2. ainsi qu'aux considérants 13, 16 et en particulier 34 ; "brevetabilité des inventions portant sur des végétaux" par rapport aux "variétés végétales" à l'article 4(2) et aux considérants 9 et 29 à 32 (sur la base de l'approche suivie par l'Office, et non de la décision T 356/93, qui a été remise en cause ultérieurement par la décision G 1/98 de la Grande Chambre), et "éléments isolés du corps humain" à l'article 5(2) ainsi qu'aux considérants 16, 17 et en particulier 20 à 24).

4.8.2 Les choses ont toutefois changé après le vote, par le Parlement européen, de la modification de ce qui était alors l'article 3ter et le considérant 18 (cf. point 4.7.6 ci-dessus). En définissant un "procédé d'obtention de végétaux" comme étant essentiellement biologique s'il est fondé sur le croisement (de génomes complets, conformément au considérant 18) et (*sic*) la sélection et, comme on peut le penser, en excluant de la brevetabilité (tous) les procédés fondés sur le croisement et la sélection, indépendamment de la mesure dans laquelle l'homme intervient dans le procédé et de l'incidence de cette intervention sur le résultat, le Parlement européen a donné un sens plus large à l'exclusion.

4.8.3 Compte tenu des observations que le Conseil a formulées, dans son exposé des motifs relatif à la position commune, au sujet du "perfectionnement" de la définition, et vu que la Commission a indiqué, en adressant la position commune au Parlement européen, qu'il était préférable que l'article 2, paragraphe 2 (au lieu du considérant 33, ajout de la Grande Chambre) "reprenne toute la dimension technique de la définition de la notion" (de procédé essentiellement biologique, ajout de la Grande

könnten ein Indiz dafür sein, dass die Änderungen des Rates in der vom Parlament gebilligten Fassung lediglich durch die Rechtsetzungstechnik bedingt waren und keine inhaltliche Abweichung von der vom Parlament gebilligten Formulierung herbeiführen sollten.

Abgesehen von der Tatsache, dass der Begriff "weiter ausgestaltet" alles andere als eindeutig ist und dass sich nur schwer nachvollziehen lässt, warum Begriffe einer Rechtsdefinition als "technische Dimension" bezeichnet werden, ist überdies festzustellen, dass der Rat, falls er die vom Europäischen Parlament gebilligten Änderungen in der Sache beibehalten und sie lediglich in andere Worte kleiden wollte, sein Ziel verfehlt hat.

So unklar und widersprüchlich der Wortlaut der vom Rat letztlich erlassenen Fassung der Richtlinie auch ist, so offenkundig ist doch, dass die objektive Bedeutung der Definition in Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie weder den vom Parlament gebilligten Änderungen noch dem Inhalt der früheren Fassungen entspricht, sondern definitiv etwas vollkommen anderes ist.

Während es auf den ersten Blick so aussehen mag, als ob der erste Teil der Definition mit seiner Bezugnahme auf Verfahren, die vollständig auf natürlichen Phänomenen beruhen, den Inhalt früherer Entwürfe aufgreift, in denen die beanspruchten Verfahren mit Verfahren verglichen wurden, die als Ganzes in der Natur bzw. die unter natürlichen Bedingungen vorkommen, scheint der auf Kreuzung und Selektion abhebende zweite Teil an die Definition des Parlaments angelehnt zu sein, nach der auf Kreuzung (ganzer Genome) und Selektion beruhende Verfahren als im Wesentlichen biologisch von der Patentierbarkeit auszuschließen sind.

Diese Verknüpfung von zwei Elementen aus unterschiedlichen Konzepten zu einer einzigen Definition, bei der eines der Konzepte als Beispiel für das andere angeführt wird, hatte zur Folge, dass der Bedeutungswiderspruch innerhalb der Vorschrift gegenüber den oben angeführten früheren Fassungen noch verschärft wurde. Erwähnenswert ist ferner, dass in

Parliament were only a matter of legislative technique and not intended to deviate from the substance of the formulation as voted for by the Parliament.

However, apart from the fact that the term "tightened up" is anything but unambiguous, and that the point of referring to terms of a legal definition as "technical aspects" is difficult to understand, it must be stated that, if it was the intention of the Council to preserve the substance of the amendments voted for by the European Parliament and only to express this substance in different words, this aim was not achieved.

Even though the wording of the texts as finally enacted by the Council is unclear and contradictory, it is nonetheless evident that the objective meaning of the definition given in Article 2(2) Biotech Directive corresponds neither to the amendments voted for by the European Parliament nor to the substance of the earlier drafts, but rather is definitely something different.

While the first part of the definition, with its reference to processes consisting entirely of natural phenomena, might at first sight appear to take up the substance of earlier drafts comparing the claimed processes with processes which, as a whole, exist in nature, and which occur under natural conditions, the second part of the definition, which refers to crossing and selection, appears to take up the Parliament's definition according to which processes based on crossing (whole genomes) and selection should be excluded from patentability as being essentially biological.

The effect of combining the two elements of different concepts into a single definition and citing one of these concepts as an example of the other was to reinforce the contradiction in meaning of the provision, as compared to the earlier drafts mentioned above. It is also worth noting that the earlier draft concepts referring to processes as they exist in

Chambre), il semblerait que les modifications apportées par le Conseil au texte voté par le Parlement relevaient seulement de la technique législative et ne visaient pas à s'écarter sur le fond de la formulation votée par le Parlement.

Cependant, indépendamment du fait que le terme "perfectionné" est pour le moins ambigu et qu'il est étrange de qualifier les termes d'une définition légale de "dimension technique", force est d'observer que si le Conseil a voulu conserver l'essence des modifications votées par le Parlement européen et les exprimer seulement en d'autres termes, son objectif n'a pas été atteint.

Même si le libellé des textes tels qu'arrêtés finalement par le Conseil manque de clarté et est contradictoire, il est néanmoins manifeste que la signification objective de la définition énoncée à l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie" ne correspond ni aux modifications votées par le Parlement européen ni à la substance des projets antérieurs, mais recouvre incontestablement un objet différent.

Si la première partie de la définition, qui fait référence aux procédés consistant intégralement en des phénomènes naturels, semblerait à première vue reprendre la substance des projets antérieurs, dans lesquels les procédés revendiqués sont comparés à des procédés qui, pris comme un tout, existent dans la nature et se produisent dans des conditions naturelles, la deuxième partie de la définition, qui mentionne le croisement et la sélection, paraît adopter la définition du Parlement, selon laquelle les procédés fondés sur le croisement (de génomes complets) et la sélection devraient être exclus de la brevetabilité en tant que procédés essentiellement biologiques.

En réunissant dans une seule définition ces deux éléments, qui se rattachent à des notions différentes, et en citant l'une de ces notions comme exemple de l'autre, la contradiction sémantique de cette disposition a été renforcée par rapport aux projets antérieurs susmentionnés. Il est également intéressant de noter que les notions figurant dans les projets anté-

den Konzepten früherer Entwürfe, die auf in der Natur vorkommende Verfahren abheben, nirgendwo die Rede davon ist, dass Kreuzung und Selektion an sich natürliche Phänomene seien oder als solche angesehen werden sollten. Dort heißt es lediglich, dass ein Verfahren, das als Ganzes in der Natur vorkommt oder bei dem es sich um nicht mehr als ein herkömmliches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen handelt, im Wesentlichen biologisch ist.

Die Entstehungsgeschichte der Biotechnologierichtlinie trägt also nicht dazu bei, zu ermitteln, was der Gesetzgeber mit dem letztlich verabschiedeten Wortlaut von Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie ausdrücken wollte. Es ist im Gegenteil festzustellen, dass sich die Bedeutung der Vorschrift nicht genauer klären lässt.

5. Schlussfolgerungen zur Auswirkung der Regel 26 (5) EPÜ auf die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ

Da Regel 26 (5) EPÜ keine eigene Entstehungsgeschichte hat, gilt das Vorstehende auch für sie.

Wie weiter oben unter Nummer 2.2 ausgeführt, ist der Gesetzgeber befugt, in der Ausführungsordnung Bestimmungen zu materiellrechtlichen Fragen zu erlassen. Damit jedoch der Artikel, auf den sich eine Regel bezieht, anhand dieser Regel ausgelegt werden kann, muss die Regel zumindest so klar gefasst sein, dass der Anwender erkennt, wie der Gesetzgeber den Artikel im Lichte dieser Regel ausgelegt sehen wollte. Dies trifft auf Regel 26 (5) EPÜ nicht zu.

Zudem ist zu beachten, dass die Verfasser des EPÜ – wie dem Dokument CA/PL 3/99 unter Nummer 23 zu entnehmen ist – nicht beabsichtigten, die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu verwerfen. Vielmehr heißt es dort: "Auch wenn die Beschwerdekammern des EPA dies bislang so noch nicht explizit entschieden haben (vgl. T 320/87, T 19/90, T 356/93), liegt die von den Kammern entwickelte Auslegung im Rahmen der vorgeschlagenen Definition."

nature nowhere express the notion that crossing and selection as such are natural phenomena or should be regarded as such. They only say that a process which, taken as a whole, exists in nature or is no more than a natural plant-breeding process is essentially biological.

As a result, the legislative history of the Biotech Directive does not assist in determining what the legislator intended to say by the wording which was eventually adopted for Article 2(2) Biotech Directive. On the contrary, it must be concluded that the contradiction between the terms of the provision cannot be further clarified.

5. Conclusions on the impact of Rule 26(5) EPC on the interpretation of Article 53(b) EPC

As a consequence of Rule 26(5) EPC not having a legal history of its own, the foregoing also applies to that Rule.

As has been set out under 2.2 above, the legislator is entitled to provide for issues of substantive law in the Rules of the Implementing Regulations. However, in order to enable the Article to which a Rule pertains to be interpreted by means of the Rule, such Rule must at least be clear enough to indicate to those applying it in what way the legislator intended the Article to be interpreted by means of that Rule. This is not the case for Rule 26(5) EPC.

It is notable, furthermore, that, as is to be derived from document CA/PL 3/99, point 23, the legislator of the EPC did not intend to overrule any jurisprudence of the boards of appeal. On the contrary, the document states that: "Although the EPO boards of appeal have hitherto not given an explicit decision to that effect (see T 320/87, T 19/90, T 356/93), the interpretation developed by the boards falls within the framework of the proposed definition".

rieurs, et mentionnant les procédés tels qu'ils existent dans la nature, n'expriment nullement l'idée que le croisement et la sélection en tant que tels sont des phénomènes naturels ou devraient être considérés comme tels. Il est seulement dit qu'un procédé pris comme un tout est essentiellement biologique s'il existe dans la nature ou s'il n'est pas plus qu'un procédé naturel d'obtention de végétaux.

En conséquence, la genèse de la directive "Biotechnologie" n'est d'aucune aide pour déterminer ce que le législateur a voulu dire dans le texte de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie" qui a été finalement arrêté. Au contraire, force est de conclure que l'on ne peut expliquer davantage la contradiction entre les termes de la disposition.

5. Conclusions concernant l'incidence de la règle 26(5) CBE sur l'interprétation de l'article 53b) CBE

La règle 26(5) CBE n'ayant pas eu de genèse à part entière, les considérations précitées valent également pour elle.

Comme exposé au point 2.2 ci-dessus, le législateur est habilité à prévoir des dispositions concernant le droit matériel dans le règlement d'exécution. Cependant, pour qu'un article auquel une règle se rapporte puisse être interprété à la lumière de cette règle, celle-ci doit à tout le moins être suffisamment claire pour indiquer à ceux qui l'appliquent comment le législateur a voulu que cet article soit interprété à la lumière de la règle en question. Cela n'est pas le cas pour la règle 26(5) CBE.

De plus, il y a lieu de noter que, comme il ressort du point 23 du document CA/PL 3/99, le législateur de la CBE n'a pas eu l'intention de remettre en cause la jurisprudence des chambres de recours. Au contraire, il est précisé dans le document en question que "même si les chambres de recours de l'OEB n'ont pas encore tranché explicitement cette question jusqu'à présent (cf. T 320/87, T 19/90, T 356/93), l'interprétation mise au point par les chambres se situe dans le cadre de la définition proposée".

Wie dem auch sei, da die in sich widersprüchliche Formulierung des Artikels 2 (2) der Biotechnologierichtlinie wortwörtlich in die Regel 26 (5) EPÜ übernommen wurde, liefert diese leider keine verwertbaren Anhaltspunkte dafür, wie der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ auszulegen ist, sodass dieser Begriff eigenständig ausgelegt werden muss. Dies wird die Große Beschwerdekammer im Folgenden tun.

6. Auslegung des Ausschlusses von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ

6.1 Bedeutung der Begriffe in dieser Formulierung

6.1.1 Pflanze versus Pflanzensorte

Im Verfahren wurde vorgebracht, dass der Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ja nur dazu diene, dem im Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen) verankerten Doppelschutzverbot volle Wirksamkeit zu verleihen, und der Begriff "Pflanze" daher so zu verstehen sei, dass sich der Ausschluss auf Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten beschränke.

Mit der Bedeutung des Unterschieds zwischen den Begriffen "Pflanze" auf der einen und "Pflanzensorte" auf der anderen Seite hat sich die Große Beschwerdekammer in G 1/98 (s. oben) befasst. Dort hat sie in Nummer 3.1 der Entscheidungsgründe (a. a. O., S. 125 - 126) unter Bezugnahme auf Artikel 1 vi) des UPOV-Übereinkommens von 1991 folgende Begriffsdefinition gegeben:

"[Pflanzen-]Sorte: eine pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die ... durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert werden kann. ... Demgegenüber ist eine Pflanze ... eine abstrakte und offene Definition, die eine unbestimmte Vielzahl von Einzelindividuen umfasst, die durch einen Teil ihres Genoms oder durch eine Eigenschaft

Be it as it may, the consequence of the self-contradictory wording of Article 2(2) Biotech Directive having been transposed *verbatim* into Rule 26(5) EPC is, regrettably, that Rule 26(5) EPC does not give any useful guidance on how to interpret the term "essentially biological process for the production of plants" in Article 53(b) EPC and therefore that term must be interpreted on its own authority. This is for the Enlarged Board to do.

6. Interpretation of the exclusion of "essentially biological processes for the production of plants" in Article 53(b) EPC

6.1 The meaning of the wording of the terms

6.1.1 Plant vs. plant variety

It was argued in the proceedings that since the purpose of excluding essentially biological processes for the production of plants from patentability was only to give full effect to the ban on dual protection under the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention), the term "plant" should be read as meaning that the exclusion was limited to processes for the production of plant varieties.

The importance of the difference between the terms "plant" on the one hand and "plant variety" on the other hand was examined in the Enlarged Board's decision G 1/98 (*supra*). In that decision the Enlarged Board held in point 3.1 of the Reasons (*loc. cit.*, p. 125 to 126) with reference to the definition in Article 1(vi) of the UPOV Convention 1991, that "the term (plant) 'variety' means a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest rank, which grouping ... can be defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype or combination of genotypes, In contrast, a plant ... is an abstract and open definition embracing an indefinite number of individual entities defined by a part of its genome or by a property bestowed on it by that part". More importantly, according to point 3.3.1 of the Reasons, the difference in wording within the same half-sentence of the provision

En tout état de cause, le texte de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie", transposé mot pour mot dans la règle 26(5) CBE, se contredit, si bien que la règle 26(5) CBE ne donne malheureusement aucun repère utile sur la manière de comprendre les termes "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" figurant à l'article 53b) CBE, lesquels doivent par conséquent être interprétés tels quels. Cette tâche incombe à la Grande Chambre.

6. Interprétation de l'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" prévue à l'article 53b) CBE

6.1 Signification des termes employés

6.1.1 Végétaux/Variétés végétales

Il a été allégué au cours de la procédure que le terme "végétaux" doit être interprété en ce sens que l'exclusion est limitée aux procédés d'obtention de variétés végétales, puisque l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux a seulement pour but de donner plein effet à l'interdiction de la double protection en vertu de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV).

Dans l'affaire G 1/98 (*supra*), la Grande Chambre a examiné l'importance que revêt la différence entre les termes "végétaux" d'une part, et "variétés végétales" d'autre part. Se référant à la définition donnée à l'article premier, alinéa vi) de la Convention UPOV de 1991, la Grande Chambre a estimé au point 3.1 des motifs (*loc. cit.*, pages 125-126) que l'"on entend par "variété" (végétale) un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, ..., peut être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, ... En revanche, une plante ... est une définition abstraite et ouverte englobant un nombre indéfini d'entités individuelles définies par une partie de leur génome ou par une propriété que celle-ci leur a conférée". Plus important encore, la Grande Chambre a relevé au point 3.3.1 que l'emploi de termes différents dans le même membre de phrase de la disposi-

definiert sind, die ihr durch diesen Teil verliehen wird." Wichtiger noch ist, dass laut Nummer 3.3.1 der Entscheidungsgründe angenommen werden muss, dass die Verwendung unterschiedlicher Begriffe innerhalb desselben Halbsatzes der Bestimmung, nämlich "Pflanze" auf der einen und "Pflanzensorte" auf der anderen Seite, einen Grund gehabt hat. Anstelle des Begriffs "Pflanzensorte" wäre in dieser Bestimmung wie bei den Verfahren der allgemeinere Begriff "Pflanzen" verwendet worden, wenn beabsichtigt gewesen wäre, Pflanzen als Gruppe, die ganz allgemein auch Pflanzensorten umfasst, als Erzeugnisse auszuschließen.

Dasselbe gilt auch umgekehrt, wenn es darum geht, die Bedeutung des Patentierbarkeitsausschlusses für Verfahren zur Züchtung von Pflanzen gegenüber solchen zur Züchtung von Pflanzensorten zu bestimmen.

Bei der Ausarbeitung des EPÜ 1973 sah der damalige Artikel 12 des von der EG-Arbeitsgruppe vorgelegten ersten Arbeitsentwurfs für das Übereinkommen vom 14. März 1961 (Dok. IV/2071/61) in Absatz 2 bereits einen Patentierbarkeitsausschluss für "Verfahren zur Züchtung einer neuen Pflanzensorte" vor. Diese Formulierung wurde während der weiteren Arbeiten in "Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" geändert, was später auch zur endgültigen Fassung der Vorschrift wurde. Zudem enthielt der Vorentwurf zum EPÜ zu diesem Zeitpunkt, wie unter den Nummern 40 und 41 der Entscheidungsgründe der Vorlageentscheidung T 83/05 ausführlich dargelegt ist, einen Patentierbarkeitsausschluss für "neue Pflanzensorten oder Tierarten oder rein biologische, gartenbauliche oder landwirtschaftliche (agronomische) Verfahren", was später ebenfalls in die jetzige, im SPÜ und EPÜ enthaltene Fassung umformuliert wurde.

Zugegebenermaßen wird in den Kommentaren, die unter Nummer 38 ff. der Entscheidungsgründe der Vorlageentscheidung T 83/05 wiedergegeben sind, abwechselnd von den Begriffen "Pflanze" und "Pflanzensorte" Gebrauch gemacht. Auch lässt sich den vorbereitenden Dokumenten nicht wirklich entnehmen, warum der anfänglich verwendete Begriff "Pflanzensorte" durch den Begriff "Pflanze" ersetzt wurde. Da es

referring to "plant" on the one hand and "plant variety" on the other hand must be supposed to have some meaning. With respect to the term "plant variety", the provision would use the more general term "plants" as used for the processes if it was the intention to exclude plants as a group embracing in general varieties as products.

The converse also holds true when it comes to determining the meaning of the excluded processes for the production of plants vs. the excluded protection for plant varieties.

In the drafting process for the EPC 1973, the then Article 12 of the first Preliminary Draft Convention of the EC working group of 14 March 1961 (Doc IV 2071/61-E) already provided in its paragraph 2 for an exception from patentability of a "process for producing a new plant 'variety' ...". This wording was amended in the course of the drafting work to read "processes for the production of plants", which became the final version of the provision. Furthermore, as is reported in detail in points 40 and 41 of the Reasons of referring decision T 83/05, at that point in time the preliminary drafts of the EPC contained the exceptions from patentability of "new plant or animal species or of purely biological, horticultural or agricultural (agronomic) processes", which formulation was also later amended to the current wording as contained in the SPC and the EPC.

Admittedly, the comments reproduced in point 38 et seq. of the Reasons of referring decision T 83/05 show a certain interchange between the use of the terms "plant", "plant species" and "plant variety". Furthermore, no real explanation can be derived from the preparatory documents as to why the initial terms "plant variety" or "plant species" were eventually replaced by the term "plants". However, in the absence of any indica-

tion, en l'occurrence "végétaux" d'une part, et "variétés végétales" d'autre part, doit nécessairement avoir une signification. Ainsi, le terme plus général de "végétaux", tel qu'il est utilisé à propos des procédés, serait employé dans la disposition en question au lieu et place des termes "variétés végétales", si le but était d'exclure les végétaux en tant qu'ensemble englobant d'une manière générale les variétés considérées en tant que produits.

L'inverse est également vrai lorsqu'il s'agit de déterminer la signification de l'exclusion des procédés d'obtention de végétaux par rapport à l'exclusion concernant les variétés végétales.

Lors de la rédaction de la CBE 1973, l'article 12 du premier avant-projet de convention du Groupe de travail de la CEE du 14 mars 1961 (Doc IV 2071/61-F) prévoyait déjà, au paragraphe 2, une exception à la brevetabilité pour un "procédé d'obtention d'une nouveauté végétale ...". Au cours des travaux de rédaction, ce libellé a été modifié en "procédés d'obtention de végétaux", ce qui correspond à la version finale de la disposition. De plus, comme exposé en détail aux points 40 et 41 des motifs de la décision de saisine T 83/05, les avant-projets de la CBE contenaient à ce moment-là des exceptions à la brevetabilité pour "les nouvelles espèces végétales ou animales ainsi que pour tout procédé purement biologique, horticole ou agricole (agronomique)", laquelle formulation a également été modifiée par la suite au profit du texte actuel de la Convention sur le brevet de Strasbourg et de la CBE.

Les commentaires reproduits aux points 38 s. des motifs de la décision de saisine T 83/05 montrent certes une tendance à permuter entre eux les termes "végétaux", "espèce végétale" et "variété végétale". De plus, les travaux préparatoires n'expliquent pas réellement pourquoi les termes initiaux "variété végétale" ou "espèce végétale" ont été finalement remplacés par celui de "végétaux". Cependant, le mot "végétaux" ne saurait

aber in der Entstehungsgeschichte keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass der Begriff "Pflanze" lediglich "Pflanzensorte" bedeuten sollte, und es einen erheblichen Unterschied in der rechtlichen Bedeutung von "Pflanze" auf der einen und "Pflanzensorte" auf der anderen Seite gibt – wie die Große Beschwerdekammer in G 1/98 gezeigt hat –, kann der Begriff "Pflanze" nicht entgegen seinem Wortlaut nur im Sinne von "Pflanzensorte" ausgelegt werden.

Die Große Beschwerdekammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" nicht so verstanden werden kann, dass er nur dann gilt, wenn das Ergebnis eines solchen Verfahrens eine Pflanzensorte ist. Mit anderen Worten, er kann nicht so verstanden werden, dass er sich auf Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten beschränkt.

6.1.2 "production" versus "Züchtung" und "obtention"

Im Verfahren wurde ferner vorgebracht, dass der englische Begriff "production" eine wesentlich breitere Bedeutung habe als die in den beiden anderen Amtssprachen verwendeten Begriffe "Züchtung" und "obtention", und die Große Beschwerdekammer wurde gebeten, die Bedeutung dieses Begriffs zu klären.

In beiden den Vorlageentscheidungen zugrunde liegenden Fällen geht es um Verfahren, bei denen das gewünschte Merkmal der Pflanze durch Kreuzung und Selektion erzielt wird, d. h. es handelt sich um Züchtungsverfahren. Daher ist ein potenzieller Bedeutungsunterschied zwischen der englischen Formulierung "method for the production" in Artikel 53 b) EPÜ und der deutschen bzw. französischen Formulierung ("Züchtungsverfahren", "procédé d'obtention") für die hier zu klärenden Rechtsfragen irrelevant.

6.1.3 "Im Wesentlichen biologisch"

Jeder Versuch, die wörtliche Bedeutung des Begriffs "im Wesentlichen biologisch" zuverlässig zu bestimmen, scheint zwecklos. Die heutige rechtliche Situation nach dem EPÜ ist die, dass es seit

tion in the legislative history that the term "plants" was meant to signify only "plant varieties", and in view of the importance of the difference in legal meaning of the term "plant" on the one hand and "plant variety" on the other, as demonstrated by the Enlarged Board's decision G 1/98, any interpretation of the term "plant" as meaning, contrary to its wording, only "plant varieties", is ruled out.

Hence, the Enlarged Board concludes that the exception of "essentially biological processes for the production of plants" cannot be read as only applying where the result of such a process is a plant variety. In other words, it cannot be read as being limited to processes for the production of plant varieties.

6.1.2 "Production" vs. "Züchtung" and "obtention"

It was also argued in the proceedings that the term "production" was much broader in its meaning than the terms "Züchtung" and "obtention" used in the other two official languages, and the Enlarged Board was asked to clarify the meaning of that term.

Both cases as they underlie the referring decisions are concerned with processes in which the desired trait of the plant is achieved by crossing and selection, i.e. they are breeding methods. Hence, any potential difference in the meaning of the English wording of Article 53(b) EPC "method for the production" as compared with its German and French texts ("Züchtungsverfahren", "procédé d'obtention") does not appear relevant for the presently referred issues.

6.1.3 "Essentially biological"

Any attempt to determine a reliable literal meaning for the term "essentially biological" process appears futile. Under the EPC, the legal situation today is that jurisprudence has existed for many

s'entendre au sens restreint de "variétés végétales", ce qui serait contraire au terme employé, étant donné que la genèse de la disposition concernée ne comporte aucune indication suggérant que le terme "végétaux" est censé désigner seulement des "variétés végétales", et qu'il existe une différence sémantique importante, sur le plan juridique, entre les termes "végétaux" d'une part et "variétés végétales" d'autre part, ainsi que l'a démontré la Grande Chambre dans sa décision G 1/98.

Aussi la Grande Chambre en conclut-elle que l'exception concernant les "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle ne joue que dans le cas où le résultat d'un tel procédé est une variété végétale. Autrement dit, elle ne saurait être comprise en ce sens qu'elle est limitée aux procédés d'obtention de variétés végétales.

6.1.2 "Production"/"Züchtung" et "obtention"

Il a également été allégué durant la procédure que le terme anglais "production" a une signification plus large que ceux de "Züchtung" en allemand et d'"obtention" en français, et il a été demandé à la Grande Chambre de clarifier la signification de ce terme.

Les deux affaires à l'origine de la saisine ont pour objet des procédés dans lesquels le caractère souhaité de la plante est obtenu par croisement et sélection, autrement dit il s'agit de procédés d'obtention. Toute différence sémantique éventuelle entre le texte anglais de l'article 53b) CBE, à savoir "method for the production", et ses pendants en allemand et en français ("Züchtungsverfahren" et "procédé d'obtention"), ne semble pas pertinente pour les questions soumises en l'espèce.

6.1.3 Les termes "essentiellement biologique"

Toute tentative visant à déterminer une signification littérale fiable des termes de procédés "essentiellement biologiques" paraît inutile. La situation juridique dans le cadre de la CBE se caractérise actuel-

vielen Jahren eine Rechtsprechung gibt – für die den Vorlageentscheidungen zugrunde liegenden Fälle insbesondere die Entscheidung T 320/87 (s. oben) –, durch die ein Standard für die Auslegung der Ausschlussbestimmung festgelegt wurde. Was die Große Beschwerdekammer nun also zu prüfen hat, ist, ob der in T 320/87 verfolgte Ansatz der richtige ist.

In der Vorlageentscheidung T 83/05 (Nr. 46 der Entscheidungsgründe) nennt die Kammer mit Verweis auf ihre eigene frühere Vorlageentscheidung T 1054/96 (ABl. EPA 1998, 511, Vorlage G 1/98) zwei weitere mögliche Ansätze für die Auslegung des Patentierbarkeitsausschlusses von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren.

6.2 Analogie zu Artikel 52 (4) EPÜ 1973

Der erste Ansatz entspräche dem Konzept, das bei chirurgischen und therapeutischen Behandlungsverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ 1973 angewandt wird, und würde dazu führen, dass ein beanspruchtes Verfahren bei Aufnahme eines im Wesentlichen biologischen Schritts nicht gewährbar wäre. Es ergibt sich aber schon aus der Formulierung der Ausschlussbestimmung, nach der das beanspruchte Verfahren, d. h. das Verfahren als Ganzes, ein biologisches "Wesen" (was immer das genau bedeutet) haben muss, dass das bloße Vorhandensein eines biologischen Merkmals in einem Verfahren diesem Verfahren als Ganzem nicht automatisch einen im Wesentlichen biologischen Charakter verleihen kann.

6.3 Ansatz der computerbezogenen Erfindungen

Dasselbe gilt für den gegenteiligen Ansatz: Bei diesem zweiten Ansatz entginge ein Verfahren dem in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Patentierungsverbot, wenn es neben beliebig vielen "im Wesentlichen biologischen Schritten" mindestens einen genau angegebenen "nicht biologischen" Verfahrensschritt aufwiese, der Ersteren zur Gewährbarkeit verhelfen würde. Im vorliegenden Verfahren wurde unter anderem mit dem

years – for the cases underlying the referring decisions, this is above all decision T 320/87 (*supra*) – that has set a standard for the interpretation of the exclusionary clause. Hence, what the Enlarged Board must now consider is whether the approach as adopted in decision T 320/87 holds good.

In referring decision T 83/05 (point 46 of the Reasons), the Board, making reference to its own prior referring decision T 1054/96 (OJ EPO 1998, 511, Referral G 1/98), identifies two further possible approaches to the exclusion of essentially biological processes for the production of plants and animals from patentability.

6.2 The Article 52(4) EPC 1973 analogy

The first approach would be analogous to that used under Article 52(4) EPC 1973 in relation to methods of treatment by surgery and therapy and would result in the inclusion in a claimed process of a step of an essentially biological nature not being allowable. However, it already follows from the wording of the exclusion, which requires the claimed process, i.e. the process as a whole, to have a biological "essence" (whatever that may mean precisely), that the mere presence of one biological feature in a process cannot automatically confer an essentially biological character on the process as a whole.

6.3 The computer-related inventions approach

The same applies to the converse approach. That second approach would be to require, in order for the process to escape the prohibition of Article 53(b) EPC, at least one clearly identified "non-biological" process step, while allowing any number of additional "essentially biological steps", which would be carried into allowability by the "non-biological" process step. In the present proceedings the argument was also based on the

lement par une jurisprudence établie depuis de nombreuses années – il s'agit principalement de la décision T 320/87 (*supra*) pour les affaires ayant conduit aux décisions de saisine – qui a défini une norme pour l'interprétation de la disposition relative à l'exclusion. La Grande Chambre doit par conséquent examiner à présent si l'approche adoptée dans la décision T 320/87 reste valable.

Dans sa décision de saisine T 83/05 (point 46 des motifs), la chambre, se référant à sa propre décision antérieure de saisine T 1054/96 (JO OEB 1998, 511, saisine G 1/98), met en évidence deux autres approches possibles en matière d'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux.

6.2 Analogie avec l'article 52(4) CBE 1973

Selon la première approche, qui serait analogue à celle mise en œuvre dans le cadre de l'article 52(4) CBE 1973 pour les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical, il ne serait pas admissible d'introduire une étape de nature essentiellement biologique dans un procédé revendiqué. Cependant, sachant que l'exclusion est formulée de telle sorte que le procédé revendiqué, à savoir le procédé pris comme un tout, doit être "essentiellement" biologique (quel que soit le sens précis de ce terme), il est d'ores et déjà évident que la simple présence d'une seule caractéristique biologique dans un procédé ne peut automatiquement conférer au procédé pris comme un tout un caractère essentiellement biologique.

6.3 Approche suivie pour les inventions dans le domaine des ordinateurs

Il en va de même pour l'approche inverse. Selon cette deuxième approche, le procédé devrait, pour échapper à l'interdiction énoncée à l'article 53b) CBE, inclure au moins une étape de procédé "non biologique" qui soit clairement identifiée, mais pourrait comporter un nombre quelconque d'étapes supplémentaires "essentiellement biologiques" qui seraient admissibles grâce à l'étape de procédé "non biologique". Dans la

Vorschlag argumentiert, dass man eine Analogie zu den Grundsätzen herstellen sollte, die für die Bestimmung des technischen Charakters bestimmter computerimplementierter Erfindungen entwickelt worden sind.

Nach der Abkehr vom "Beitragsansatz" war in der Entscheidung T 258/03 (ABl. EPA 2004, 575, Leitsatz I und Nrn. 4.3 ff. der Entscheidungsgründe) festgestellt worden, dass ein Verfahrensanspruch, der technische Mittel umfasst, nicht durch Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist (vgl. auch die Stellungnahme G 3/08 der Großen Beschwerdekammer vom 12. Mai 2010, zur Veröffentlichung im ABl. EPA vorgesehen, Nr. 10.7 der Gründe).

Bereits an der unterschiedlichen Formulierung des Artikels 52 (2) EPÜ und des Artikels 53 b) EPÜ lässt sich jedoch erkennen, dass dieser vorgeschlagene Vergleich ins Leere läuft.

Nach Artikel 52 (3) EPÜ steht Absatz 2 der Patentierbarkeit der dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht. In der Rechtsprechung wird dies dahin gehend ausgelegt, dass das Patentierungsverbot des Artikels 52 (2) EPÜ durch die Beanspruchung beliebiger technischer Mittel überwunden werden kann (s. G 3/08, a. a. O.).

Damit das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ greift, genügt es dagegen, dass das beanspruchte Verfahren im Wesentlichen biologisch ist. Wie eng man die Bezugnahme auf irgendeine Art der "Wesentlichkeit" auch auslegen mag, sie macht doch von vornherein jede Möglichkeit zunichte, das Patentierungsverbot in dem Sinne auszulegen, dass ein beliebiges technisches Merkmal unabhängig von seiner Bedeutung für ein ansonsten biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen die Überwindung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Patentierungsverbots bewirkt.

proposal that an analogy should be drawn with the principles developed for determining the technical character of certain computer-implemented inventions.

Following the abandonment of the "contribution approach", it was established in decision T 258/03 (OJ EPO 2004, 575, Headnote 1 and points 4.3 et seq. of the Reasons) that any method claim involving technical means is not excluded from patentability by Article 52(2) EPC (see also the Enlarged Board's opinion G 3/08 of 12 May 2010, to be published, point 10.7 of the Reasons).

It can, however, already be concluded from the difference in the wording of Article 52(2) EPC from that of Article 53(b) EPC that the suggested comparison does not hold good.

According to Article 52(3) EPC, paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. This is interpreted in the jurisprudence as meaning that "any technical means" makes the claimed subject-matter escape the exclusion under Article 52(2) EPC (see G 3/08, loc. cit.).

By contrast, for the exclusion under Article 53(b) EPC to apply, it suffices that the claimed process be essentially biological. However narrowly one might wish to construe the reference to some kind of "essentiality", any possibility of interpreting the exclusion in the sense that any technical feature, irrespective of its importance for an otherwise biological process for the production of plants, makes the process escape the exclusion under Article 53(b) EPC, is thereby also ruled out from the outset.

présente procédure, il a également été soutenu à l'appui de cet argument qu'une analogie devrait être établie avec les principes développés pour déterminer le caractère technique de certaines inventions mises en œuvre par ordinateur.

Après l'abandon de l'approche fondée sur la "contribution à l'état de la technique", il a été établi dans la décision T 258/03 (JO OEB 2004, 575, point 1 du sommaire, et points 4.3 s. des motifs) qu'une revendication de méthode faisant intervenir des moyens techniques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE (cf. également avis de la Grande Chambre de recours G 3/08 du 12 mai 2010, à paraître, point 10.7 des motifs).

La différence de formulation entre l'article 52(2) CBE et l'article 53b) CBE permet toutefois déjà de conclure que la comparaison suggérée n'est pas valable.

Conformément à l'article 52(3) CBE, le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. Cette disposition est interprétée dans la jurisprudence en ce sens que "tout moyen technique" permet à l'objet revendiqué d'échapper à l'exclusion prévue à l'article 52(2) CBE (cf. avis G 3/08, loc. cit.).

En revanche, l'exclusion au titre de l'article 53b) CBE s'applique dès lors que le procédé revendiqué est essentiellement biologique. Que l'on veuille entendre dans un sens plus ou moins restrictif la référence à un critère lié en quelque sorte à l'"essence" du procédé, il est donc d'emblée exclu d'interpréter l'exclusion en ce sens que toute caractéristique technique permet à un procédé d'obtention de végétaux au demeurant biologique d'échapper à l'exclusion énoncée à l'article 53b) CBE, indépendamment de l'importance de cette caractéristique pour le procédé.

6.4 Ansatz von T 320/87

6.4.1 Vom Stand der Technik abhängige Kriterien

In der Entscheidung T 320/87 (s. oben) wurden für die Beurteilung, ob eine beanspruchte Erfindung im Wesentlichen biologisch ist, mehrere Kriterien herangezogen (s. vorstehende Nr. 3.2.1). Einige davon sind so definiert, dass die Beurteilung, ob sie erfüllt sind, vom jeweiligen Stand der Technik abhängt. Dies gilt für die Fragen, ob die Abfolge der einzelnen Vorgänge insgesamt den klassischen Züchtungsverfahren entspricht oder nicht, ob sie in der Natur vorkommt, ob ein technisches Merkmal im Anspruch unwesentlich ist oder den Charakter eines bekannten Verfahrens grundlegend ändert oder ob darin insoweit das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt, als dieses ausgehend von der gelösten objektiven Aufgabe bestimmt wird.

Grundsätzlich ist jeder Ansatz fehlerhaft, der die Entscheidung, ob ein beanspruchtes Verfahren zur Züchtung von Pflanzen im Wesentlichen biologisch und somit vom Patentschutz ausgeschlossen oder technisch und damit patentierbar ist, von Kriterien abhängig macht, die mit dem Stand der Technik zu tun haben, denn dadurch werden die für die Patentierbarkeit relevanten Erwägungen mit den für Neuheit und erfinderische Tätigkeit relevanten vermengt.

Zudem ist ein solcher Ansatz der Rechtssicherheit abträglich, denn ob sich ein Verfahren als patentierbar oder – im Gegenteil – als vom Patentschutz ausgeschlossen qualifiziert, könnte sich dann mit jedem neuen Stand der Technik ändern, der in den einzelnen Verfahrensstadien heranzuziehen ist, die eine Patentanmeldung bzw. ein darauf erteiltes Patent während seiner gesamten Lebensdauer durchlaufen kann.

Es ist außerdem schlichtweg unlogisch, die Entscheidung, ob ein Verfahren technisch oder im Wesentlichen biologisch ist, davon abhängig zu machen, was bereits im Stand der Technik bekannt ist

6.4 The T 320/87 approach

6.4.1 Criteria linked to the state of the art

In decision T 320/87 (*supra*) several criteria were used for assessing whether the claimed invention is essentially biological or not (see 3.2.1 above). Some of these are defined in such a way that determining whether they are fulfilled depends on the state of the art to be taken into account in the individual case. This applies to the questions whether the totality and sequence of the specified operations do or do not correspond to the classical breeders' processes, whether they occur in nature or whether a technical feature in the claim is trivial or alters the character of a known process in a fundamental way or whether the essence of the claimed invention lies in it, to the extent that the essence of the invention is determined on the basis of the objective problem solved.

Basically, any approach that makes the decision on whether a claimed process for the production of plants is essentially biological and therefore excluded from patentability, or technical and therefore patentable, dependent on criteria which are determined by reference to the state of the art is flawed because it conflates the considerations which are relevant for patentability with those relevant for novelty and inventive step.

Furthermore, such an approach is detrimental to legal certainty, since the qualification of a process as being patentable subject-matter or, on the contrary, excluded from patentability could then change with every new state of the art that comes to be considered in the various procedural stages which an application and a patent granted on it may run through during the whole lifetime of the patent.

There is, furthermore, simply no logic in saying that the decision whether a process is technical or essentially biological depends on what was already known or used in the art or on how far

6.4 Approche suivie dans la décision T 320/87

6.4.1 Critères liés à l'état de la technique

Dans la décision T 320/87 (*supra*), plusieurs critères ont été utilisés pour apprécier si l'invention revendiquée est essentiellement biologique ou non (cf. point 3.2.1 ci-dessus). Certains sont définis de telle sorte que l'état de la technique à prendre en considération dans un cas individuel est déterminant pour établir s'ils ont été observés. Cela vaut pour les questions de savoir si les opérations mentionnées, avec leur séquence, correspondent ou non dans leur ensemble aux procédés traditionnels d'obtention, si elles existent dans la nature, si une caractéristique technique de la revendication est insignifiante ou modifie de façon fondamentale le caractère d'un procédé connu, ou si l'essence de l'invention revendiquée réside dans cette caractéristique technique au point qu'elle est déterminée sur la base du problème objectif résolu.

En substance, il est incorrect de décider si un procédé revendiqué d'obtention de végétaux est essentiellement biologique et donc exclu de la brevetabilité, ou bien technique et donc brevetable, en fonction de critères déterminés par référence à l'état de la technique, car une telle approche amalgame les considérations pertinentes au regard de la brevetabilité et celles qui entrent en ligne de compte pour la nouveauté et l'activité inventive.

Cette approche nuit en outre à la sécurité juridique puisque la décision de considérer un procédé comme brevetable ou, au contraire, de l'exclure de la brevetabilité pourrait changer par la suite en fonction de tout nouvel élément de l'état de la technique qui viendrait à être pris en considération aux différents stades de la procédure dont une demande et le brevet délivré sur la base de cette demande pourraient faire l'objet pendant toute la durée de vie du brevet.

De plus, il n'est tout simplement pas logique de dire que les éléments déjà connus ou utilisés dans l'état de la technique, ou la mesure dans laquelle l'objet revendiqué va au-delà de ces éléments,

oder verwendet wird oder wie weit der beanspruchte Gegenstand darüber hinausgeht.

Bei der Abgrenzung nichttechnischer, nach Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossener Gegenstände von technischen Erfindungen gilt schon lange, dass sich "unabhängig vom Stand der Technik ermitteln [lässt], ob ein Anspruch auf ein Computerprogramm nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist" (T 1173/97, ABl. EPA 1999, 609, Nr. 13 der Entscheidungsgründe; G 3/08, Nr. 10.4 der Gründe; s. auch T 258/03, a. a. O., Nrn. 4.3 und 4.4 der Entscheidungsgründe). Dasselbe sollte auch für die Abgrenzung nicht patentierbarer, im Wesentlichen biologischer Gegenstände von patentierbaren, technischen Gegenständen gelten.

Maßgebend kann also nicht sein, ob eine technische Maßnahme bekannt oder unwesentlich ist oder welche Verfahren von Pflanzenzüchtern bereits verwendet werden. Das hieße nämlich, dass derselbe Vorgang, der in der Entscheidung T 320/87 (s. oben) für nicht im Wesentlichen biologisch befunden wurde, zu einem im Wesentlichen biologischen Vorgang wird, wenn er erst einmal bekannt ist und Eingang in das routinemäßige Repertoire von Pflanzenzüchtern gefunden hat.

Wie bereits aus den historischen Unterlagen zum EPÜ bzw. SPÜ hervorgeht (wo spezielle Veredelungen oder Treibhäuser oder die Bestrahlung von Samen zur Induzierung der Mutagenese erwähnt sind), haben sich Pflanzenzüchter stets technischer Mittel bedient, die ihnen dabei helfen, das gewünschte Zuchtergebnis zu erzielen, und ein Pflanzenzüchter wird sich in der Regel die effizientesten ihm zur Verfügung stehenden Techniken zunutze machen wollen. Was heute also neu ist, kann morgen herkömmlich sein.

Moderne, aber trotzdem bereits "klassische" Pflanzenzüchtstechniken greifen bei den Schritten der Kreuzung, Aufzucht und Selektion in breitem Umfang auf hoch entwickelte technische Methoden zurück. Häufig wird die Nutzung technischer Mittel nur in der Definition eines Kreuzungs- oder Selektionsschritts im

the claimed subject-matter went beyond that.

In the area of delimiting unpatentable non-technical subject-matter under Article 52(2) EPC from technical inventions, it has long been recognised that "it may be determined whether a claim to a computer program is excluded from patentability by Articles 52(2) and (3) EPC independent of the prior art" (T 1173/97, OJ EPO 1999, 609, point 13 of the Reasons; G 3/08, point 10.4 of the Reasons; see also T 258/03, loc. cit., points 4.3 and 4.4 of the Reasons). The same should apply to the delimitation of unpatentable essentially biological from patentable technical subject-matter.

Hence, it cannot be decisive whether a technical measure is known or trivial or what methods are already used by plant breeders. Otherwise, the very same operation, such as the one characterised in decision T 320/87 (*supra*) as not essentially biological, would turn into an essentially biological one, once it has become known and found entrance into plant breeders' sets of routine operations.

As is already apparent from the historical documentation to the EPC/SPC (which mentions special grafts or greenhouses or irradiation of seeds to induce mutagenesis), plant breeders have always made use of technical means which help to bring about the desired breeding result, and a plant breeder will normally wish to profit from the most efficient technologies available to him. Hence, what is new today may be conventional tomorrow.

Modern but nevertheless already "classical" plant breeding technologies make wide use of advanced technical methods in the context of the steps of crossing, growing and selection. Often the use of a technical means is only implicit in the definition of a crossing or selection step in the claim, such as with the weighing

sont des facteurs déterminants pour établir si un procédé est essentiellement biologique ou technique.

S'agissant de la délimitation d'un objet non technique et non brevetable en vertu de l'article 52(2) CBE par rapport à des inventions techniques, il est constant qu'il "est possible de déterminer si une revendication relative à un programme d'ordinateur est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE indépendamment de l'état de la technique" (décision T 1173/97, JO OEB 1999, 609, point 13 des motifs ; décision G 3/08, point 10.4 des motifs ; cf. également décision T 258/03, loc. cit., points 4.3 et 4.4 des motifs). Il convient d'appliquer le même principe pour délimiter un objet essentiellement biologique, non brevetable, par rapport à un objet technique, brevetable.

Le fait qu'une mesure technique soit connue ou insignifiante, ou le type de procédés déjà utilisés par les obtenteurs de végétaux ne peuvent donc pas jouer de rôle décisif. Dans le cas contraire, une seule et même opération, à l'instar de celle définie dans la décision T 320/87 (*supra*) comme n'étant pas essentiellement biologique, deviendrait essentiellement biologique dès lors qu'elle serait connue et intégrée dans les opérations de routine mises en œuvre par les obtenteurs de végétaux.

Ainsi qu'il ressort déjà de la documentation sur la genèse de la CBE/Convention sur le brevet de Strasbourg (qui fait mention de types particuliers de greffes, de serres spéciales ou de l'irradiation de semences pour induire la mutagenèse), les obtenteurs de végétaux ont toujours eu recours à des moyens techniques qui contribuent au résultat souhaité, et un obtenteur voudra en temps normal exploiter les technologies les plus efficaces auxquelles il a accès. Ce qui constitue aujourd'hui une nouveauté pourra donc être considéré demain comme un moyen classique.

Les technologies modernes mais néanmoins déjà "classiques" d'obtention de végétaux font largement appel à des procédés techniques perfectionnés dans le contexte des étapes de croisement, de culture et de sélection. L'utilisation de moyens techniques n'est souvent qu'implicite dans la définition d'une étape de

Anspruch impliziert, wie z. B. das Wiegen und Trocknen bei der Auswahl von Pflanzen mit Tomatenfrüchten mit einem erhöhten Trockengewichtsanteil nach Anspruch 1 des Hilfsantrags I in dem der Vorlageentscheidung T 1242/06 zugrunde liegenden Fall. Die heute verwendeten technischen Mittel sind oft Schritte, die im Labor stattfinden, etwa die Verwendung molekularer Marker zur Erleichterung der Selektion nach gewünschten Merkmalen wie in dem der Vorlageentscheidung T 83/05 zugrunde liegenden Fall. Somit ist klar, dass die Einstufung eines Züchtungsverfahrens als "klassisch" noch nichts darüber aussagt, ob dieses Verfahren im Wesentlichen biologisch ist oder ob es technischen Charakter hat. Dass die in einem Züchtungsverfahren durchgeführten Schritte bekannt sind, bedeutet keineswegs, dass sie nicht mehr dazu dienen können, dem Verfahren technischen Charakter zu verleihen. Umgekehrt kann auch die Nutzung eines neuen technischen Mittels allein einem ansonsten biologischen Verfahren keinen technischen Charakter verleihen.

Dieselben Überlegungen gelten für das Kriterium, ob das Wesen der beanspruchten Erfindung insoweit in dem technischen Merkmal liegt, als dieses ausgehend von der gelösten objektiven Aufgabe bestimmt wird. Es kann nämlich sein, dass die gelöste objektive Aufgabe neu definiert werden muss, wenn in dem jeweils erreichten Verfahrensstadium ein neuer Stand der Technik zu berücksichtigen ist.

Aus der Verwendung des Begriffs "im Wesentlichen" muss also geschlossen werden, dass anders als bei der Beurteilung des technischen Charakters einer Erfindung in Bezug auf Artikel 52 (2) EPÜ nicht ein "beliebiges" technisches Mittel genügt, damit die beanspruchte Erfindung dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ entgeht (s. vorstehende Nr. 6.3). Andererseits folgt aus der Ausschlussbestimmung für "im Wesentlichen" biologische Verfahren nicht, dass das erfinderische Wesen des Verfahrens anhand derselben Kriterien zu bestimmen ist, die zur Beurteilung erfinderischer Tätigkeit herangezogen werden.

and drying in the context of selecting plants with tomato fruits having an increased dry weight percentage, as required by claim 1 of auxiliary request I in the case underlying referring decision T 1242/06. Technical means used today are often steps performed in the laboratory, such as the use of molecular markers to facilitate the selection for the desired properties, as in the case underlying referring decision T 83/05. It is thus clear that the characterisation of a breeding process as a "classical" breeding process as such tells nothing about whether this process is essentially biological or whether it has a technical character. It is not because steps taken in a breeding process are known that they can no longer serve to confer a technical character on the process. Conversely, even the use of a new technical measure cannot as such confer a technical character on an otherwise biological process.

The same considerations apply to the criterion of whether the essence of the claimed invention lies in the technical feature, to the extent that the essence of the invention is determined on the basis of the objective problem solved. This is because the objective problem solved may have to be redefined when a new state of the art falls to be considered in the procedural stage reached.

Hence, it must be deduced from the use of the term "essentially" that, in contrast to the position when determining the technical character of an invention in relation to Article 52(2) EPC, not just "any" technical means will suffice to make a claimed invention escape the exclusion under Article 53(b) EPC (see above under 6.3). On the other hand, it does not follow from the law excluding "essentially" biological processes that the inventive essence of the process is to be determined by applying the same criteria as used for determining the presence of an inventive step.

croisement ou de sélection dans la revendication, comme cela est le cas de la pesée et du séchage dans le cadre de la sélection de plantes dont les fruits de tomates présentent un pourcentage accru de masse sèche, tels que requis par la revendication 1 selon la requête subsidiaire I dans l'affaire sous-jacente à la décision de saisine T 1242/06. Les moyens techniques employés aujourd'hui sont souvent des étapes mises en œuvre en laboratoire, à l'instar des marqueurs moléculaires utilisés pour faciliter la sélection des éléments ayant les propriétés souhaitées, comme dans l'affaire à la base de la décision de saisine T 83/05. Il est donc évident que le fait de considérer un procédé d'obtention comme un procédé "classique" n'apporte en soi aucune information sur la question de savoir si ce procédé est essentiellement biologique ou s'il revêt un caractère technique. Ce n'est pas parce que des étapes réalisées dans un procédé d'obtention sont connues qu'elles ne peuvent plus conférer un caractère technique audit procédé. A l'inverse, même l'utilisation d'une nouvelle mesure technique ne peut pas en tant que telle conférer un caractère technique à un procédé au demeurant biologique.

Les mêmes considérations s'appliquent au critère consistant à établir si l'essence de l'invention revendiquée réside dans la caractéristique technique au point que l'essence de l'invention est déterminée sur la base du problème objectif résolu. Il se peut en effet que celui-ci doive être redéfini lorsqu'un nouvel élément de l'état de la technique vient à être pris en considération au stade de la procédure atteint.

Par conséquent, force est de déduire de l'emploi du terme "essentiellement" que, contrairement au cas où le caractère technique d'une invention est déterminé au regard de l'article 52(2) CBE, "tout" moyen technique ne suffit pas pour permettre à une invention revendiquée d'échapper à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE (cf. ci-dessus point 6.3). D'autre part, il ne découle pas des dispositions excluant les procédés "essentiellement" biologiques que l'essence de l'invention à l'origine du procédé doit être déterminée sur la base des mêmes critères que ceux utilisés pour établir la présence d'une activité inventive.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Kriterien, die die Entscheidung darüber, ob ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen im Wesentlichen biologisch oder technisch ist, davon abhängig machen, was im Stand der Technik bekannt ist oder verwendet wird, nicht die richtigen sind. In diesem Sinne hat auch das Handelsgericht des Kantons Bern in seinem Urteil "Tetraploide Kamille" entschieden (GRUR Int. 1995, 511, 517).

6.4.2 Menschliche Mitwirkung

In der Entscheidung T 320/87 (s. oben) stellte die Kammer fest, dass ein weiteres Kriterium für die Abgrenzung nicht patentierbarer, im Wesentlichen biologischer Verfahren von patentierbaren Verfahren der Gesamtanteil der menschlichen Mitwirkung an dem Verfahren und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis ist.

In der Entscheidung T 356/93 kam die Kammer zu dem Ergebnis, "dass ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das mindestens einen wesentlichen technischen Verfahrensschritt umfasst, der nicht ohne menschliche Mitwirkung ausgeführt werden kann und entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis hat, nicht unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ fällt" (Nr. 28 der Entscheidungsgründe; weitere Einzelheiten sind den vorstehenden Nrn. 3.2.1 und 3.2.3 zu entnehmen).

6.4.2.1 Systematischer Kontext und objektiver Zweck der Ausschlussbestimmung in Artikel 53 b) EPÜ

Der Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist und war schon immer in einer Vorschrift verankert, die Ausnahmen von der Patentierbarkeit definiert. Es besteht Einvernehmen darüber, dass die in Artikel 53 EPÜ aufgeführten Gegenstände – im Gegensatz zu denen in Artikel 52 (2) EPÜ – zwar Erfindungen sind, aber dennoch nicht patentiert werden können.

Dass dies die Grundintention des Artikels 53 EPÜ ist, wurde vom Gesetzgeber bei der Revision des EPÜ 1973 eindeutig bekräftigt. Bei der Abfassung des EPÜ 2000 wurde Artikel 52 (4)

Summarising, it follows that criteria which link the decision on whether a process for the production of plants is essentially biological or technical to what is known or used in the prior art are not the right ones. In its decision "Tetraploide Kamille" the Tribunal of Commerce of the Canton of Bern ("Handelsgericht des Kantons Bern") decided in the same way (GRUR Int. 1995, 511, 517).

6.4.2 Human intervention

In decision T 320/87 (*supra*) the Board held that a further criterion for delimiting unpatentable essentially biological processes from patentable processes was the totality of human intervention in the process and its impact on the result achieved.

In decision T 356/93 the Board concluded that "a process for the production of plants comprising at least one essential technical step, which cannot be carried out without human intervention and which has a decisive impact on the final result does not fall under the exceptions to patentability under Article 53(b), first half-sentence, EPC" (point 28 of the Reasons, for further details see 3.2.1 and 3.2.3 above).

6.4.2.1 The systematic context and objective purpose of the exclusion in Article 53(b) EPC

The exclusion of essentially biological processes for the production of plants from patentability has and always has had its place in a provision which defines exceptions from patentability. It is common ground that, by contrast to the subject-matters listed in Article 52(2) EPC, the subject-matters listed in Article 53 EPC are inventions but shall, however, not be patentable.

That this is the idea underlying Article 53 EPC was clearly reconfirmed by the legislator when revising the EPC 1973. When the EPC 2000 was established, Article 52(4) EPC 1973 was transferred

Pour résumer, il n'est donc pas correct de décider si un procédé d'obtention de végétaux est essentiellement biologique ou technique en fonction de critères liés à ce qui est connu ou utilisé dans l'état de la technique. Dans sa décision "Tetraploide Kamille", le Tribunal de commerce du Canton de Berne (Handelsgericht des Kantons Bern) a statué dans le même sens (GRUR Int. 1995, 511, 517).

6.4.2 Intervention humaine

Dans la décision T 320/87 (*supra*), la chambre a estimé que l'ensemble des interventions humaines dans un procédé et les effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu constituent un autre critère pour délimiter les procédés d'obtention essentiellement biologiques, non brevetables, par rapport aux procédés brevetables.

Dans sa décision T 356/93, la chambre a conclu qu'"un procédé d'obtention de plantes comprenant au moins une étape technique essentielle, dont la mise en œuvre est impossible sans intervention humaine et qui a un impact décisif sur le résultat final ne tombe pas sous le coup des exceptions à la brevetabilité visées à l'article 53b) CBE, premier membre de phrase CBE" (point 28 des motifs, voir points 3.2.1 et 3.2.3 ci-dessus pour plus de détails).

6.4.2.1 Contexte systématique et but objectif de l'exclusion visée à l'article 53b) CBE

L'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux a, et a toujours eu sa place dans une disposition qui définit les exceptions à la brevetabilité. Il est communément admis qu'à la différence des éléments énumérés à l'article 52(2) CBE, les éléments cités à l'article 53 CBE sont des inventions, mais ne peuvent être brevetés.

Lors de la révision de la CBE 1973, le législateur a confirmé une nouvelle fois clairement qu'il s'agit de l'idée sous-jacente à l'article 53 CBE. Lorsque la CBE 2000 a été instituée, l'article 52(4)

EPÜ 1973 in Artikel 53 EPÜ als dessen neuer Buchstabe c überführt. Begründet wurde dies wie folgt:

"Zusätzlich zu den beiden in Artikel 53 a) und b) EPÜ genannten Ausnahmen von der Patentierbarkeit wurde auch der in Artikel 52 (4) EPÜ 1973 verankerte Ausschluss von Behandlungs- und Diagnostizierverfahren aufgenommen.

Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung waren – obgleich es sich um Erfindungen handelt – vom Patentschutz ausgeschlossen [...]. Es erschien daher angebracht, auch diese Erfindungen unter den Ausnahmen von der Patentierbarkeit aufzuführen und damit die drei vom Patentschutz ausgeschlossenen Kategorien in Artikel 53 a), b) und c) EPÜ zusammenzuführen." (Das revidierte Europäische Patentübereinkommen (EPÜ 2000); Synoptische Darstellung EPÜ 1973/2000 – Teil I: Die Artikel, Sonderausgabe 4 zum ABI. EPA 2007, S. 58).

Menschliche Mitwirkung zur Erzielung eines Ergebnisses unter Nutzung der Kräfte der Natur gehört zum Kern dessen, was unter einer Erfindung verstanden wird. Im EPÜ wird der Begriff "Erfindung" ebenso wenig definiert wie in nationalen Gesetzen, doch die vor vielen Jahren im Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 27. März 1969 in der Sache X ZB 15/67 "Rote Taube" enthaltene Definition hat einen Standard gesetzt, der heute noch Gültigkeit besitzt und im Einklang mit dem Erfindungskonzept des EPÜ steht.

Laut der in diesem Beschluss gegebenen Definition des BGH setzt der Begriff "Erfindung" eine technische Lehre voraus. Diese wird in der in IIC 1970, 136 veröffentlichten englischen Übersetzung des BGH-Beschlusses definiert als "a teaching to methodically utilize controllable natural forces to achieve a causal, perceivable result" (Nr. 3 der Gründe). Im deutschen Original lautet diese Passage: "eine ... Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges" (GRUR 1969, 672, Nr. 3 der Gründe).

to Article 53 EPC as its new letter (c). The following reasons were indicated for this change:

"The exclusion of methods of treatment and diagnostic methods referred to in Article 52(4) EPC 1973 has been added to the two exceptions to patentability in Article 53(a) and (b) EPC.

While these surgical or therapeutic methods constitute inventions, ... It is therefore preferable to include these inventions in the exceptions to patentability in order to group the three categories of exceptions to patentability together in Article 53(a), (b) and (c) EPC." (Revision of the European Patent Convention (EPC 2000), Synoptic presentation EPC 1973/2000 – Part I: The Articles, Special edition OJ EPO 4/2007, p. 50).

Human intervention, to bring about a result by utilising the forces of nature, pertains to the core of what an invention is understood to be. Like national laws, the EPC does not define the term "invention", but the definition that was given many years ago in the "Red Dove" ("Rote Taube") decision of the German Federal Court of Justice ("Bundesgerichtshof"), BGH 27.3.1069, X ZB 15/67 set a standard which still holds good today and can be said to be in conformity with the concept of "invention" within the meaning of the EPC.

In that decision, in the version of the translation into English published in 1 IIC (1970), 136, the German Federal Court of Justice defined the term "invention" as requiring a technical teaching. The term technical teaching was characterised as "a teaching to methodically utilize controllable natural forces to achieve a causal, perceivable result" (point 3 of the Reasons). In its German original (GRUR 1969, 672, point 3 of the Reasons), that passage reads: "eine ... Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges".

CBE 1973 a été transféré à l'article 53 CBE en tant que nouvel alinéa c). Cette modification a été motivée comme suit : "L'exclusion des méthodes de traitement et de diagnostic qui figurait dans l'article 52(4) CBE 1973 a été ajoutée aux deux exclusions de la brevetabilité qui figurent déjà dans l'article 53a) et b) CBE.

Ces méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique constituent bien des inventions, ... Il est donc préférable d'inclure ces inventions dans les exclusions à la brevetabilité afin de regrouper dans l'article 53a), b) et c) CBE les trois catégories d'exclusions à la brevetabilité" (Convention sur le brevet européen révisée (CBE 2000), Présentation synoptique CBE 1973/2000 – Partie I : Les articles, Edition spéciale JO OEB 4/2007, p. 56).

L'intervention humaine, qui vise à produire un résultat en utilisant les forces de la nature, touche au cœur de ce qu'une "invention" est censée être. A l'instar des lois nationales, la CBE ne définit pas le terme "invention", mais la définition qui a été donnée il y a de nombreuses années dans la décision que la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) a rendue le 27 mars 1969 dans l'affaire "Rote Taube" (X ZB 15/67) a établi une norme qui reste valable aujourd'hui, et dont on peut affirmer qu'elle est conforme au concept d'"invention" au sens de la CBE.

Dans cette décision, la Cour fédérale de justice a défini le terme "invention" en ce sens qu'il nécessite un enseignement technique. Au point 3 des motifs, l'enseignement technique a été qualifié d'enseignement pour utiliser méthodiquement des forces naturelles contrôlables pour atteindre un résultat causal et perceptible (ou, dans la traduction anglaise, publiée dans 1 IIC (1970), 136, "a teaching to methodically utilize controllable natural forces to achieve a causal, perceivable result"). Le passage correspondant de la version allemande originale (GRUR 1969, 672, point 3 des motifs) s'énonce comme suit : "eine ... Lehre zum planmäßigen Handeln unter

Der Gesetzgeber hat den Begriff "Technik" ("technology" im Englischen), der mittlerweile in Artikel 52 (1) EPÜ verankert ist, aber zu allen maßgeblichen Zeitpunkten dem Verständnis des Erfindungsbegriffs zugrunde lag, ganz bewusst nicht definiert, um so dafür zu sorgen, dass künftigen Entwicklungsergebnissen in Forschungsbereichen, die er nicht vorhersehen konnte, ein angemessener Schutz nicht versagt bleibt (s. auch "Rote Taube", a. a. O., Nr. 1 der Gründe).

Seither werden biologische Kräfte und Phänomene, soweit sie beherrschbar sind, dem Bereich der Technik zugerechnet, in dem patentfähige Erfindungen möglich sind (Beispiele und Einzelheiten sind "Rote Taube", a. a. O., Nr. 4 der Gründe zu entnehmen).

Für biotechnologische Erfindungen ist dies heute ausdrücklich im EPÜ und in der Biotechnologierichtlinie verankert. Biotechnologische Erfindungen sind nach Regel 26 (2) EPÜ Erfindungen, die biologisches Material zum Gegenstand haben. Pflanzen sind biologisches Material im Sinne der Regel 26 (3) EPÜ. Pflanzen und ihre Bestandteile sind ein materielles Substrat, das vom Menschen zur Erzielung eines gewünschten Ergebnisses durch den Einsatz von Naturkräften bearbeitet werden kann, d. h. durch die systematische Ausnutzung biologischer Mechanismen, die den im Anspruch beschriebenen Verfahrensschritten zugrunde liegen. Der gewaltige Wissensfortschritt auf diesem Gebiet hat Verfahren hervorgebracht, die sich vom Menschen so weit beherrschen lassen, dass sie reproduzierbar sind.

Da die im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen durch Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind, obwohl es sich bei ihnen um Erfindungen handelt und sie als solche durch menschliches Zutun gekennzeichnet sind, ging die Kammer in T 320/87 (s. oben) grundsätzlich zu Recht davon aus, dass eine Erfin-

The term "technology" (in German "Technik"), which is now enshrined in Article 52(1) EPC but which at all material times underlay the understanding of the term "invention", was deliberately not defined by the legislator in order not to preclude that adequate protection would be available for the results of developments in the future in fields of research which the legislator could not foresee (see also "Red Dove", loc. cit., point 1 of the Reasons).

Ever since then, biological forces and phenomena, to the extent that they are controllable, have been considered to pertain to the area of technologies in which patentable inventions are possible (for examples and details, see "Red Dove", loc. cit., point 4 of the Reasons).

For biotechnological inventions this is now explicitly enshrined in the EPC and in the Biotech Directive. Biotechnological inventions are inventions relating to biological material, Rule 26(2) EPC. Plants are biological material within the meaning of Rule 26(3) EPC. Plants and their parts are a material substrate which can be processed by man to achieve a desired result by using natural forces, i.e. by systematically using the biological mechanisms underlying the process steps suggested in the claim. The enormous progress in knowledge in this field has brought about processes which can be controlled by man in a manner sufficient to make them reproducible.

As the essentially biological processes for the production of plants are excluded from patentability by Article 53(b) EPC even though they are inventions and are as such characterised by human intervention, the Board in T 320/87 (*supra*) was fundamentally correct in its starting point that not just any kind of human intervention can suffice to make an

Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges".

Le législateur a choisi de ne pas définir le terme "technologique" (en allemand "Technik"), qui figure à présent à l'article 52(1) CBE, mais qui a toujours sous-tendu la compréhension du terme d'"invention", afin de ne pas empêcher qu'une protection adéquate soit disponible pour des résultats de futurs développements dans des domaines de la recherche que le législateur ne pouvait anticiper (voir également l'affaire "Rote Taube", loc. cit., point 1 des motifs).

Dans la mesure où ils sont contrôlables, les forces et les phénomènes biologiques ont été depuis lors considérés comme faisant partie des domaines technologiques dans lesquels des inventions peuvent être brevetées (voir par exemple et pour davantage de détails l'affaire "Rote Taube", loc. cit., point 4 des motifs).

En ce qui concerne les inventions biotechnologiques, cela est désormais ancré explicitement dans la CBE et dans la directive "Biotechnologie". Les inventions biotechnologiques sont des inventions portant sur de la matière biologique, conformément à la règle 26(2) CBE. Les végétaux sont une matière biologique au sens de la règle 26(3) CBE. Les végétaux et leurs composants constituent un substrat de matière que l'homme peut transformer pour atteindre un résultat souhaité en utilisant les forces naturelles, autrement dit en employant de façon systématique les mécanismes biologiques sous-jacents aux étapes de procédé suggérées dans la revendication. La progression considérable des connaissances dans ce domaine a généré des procédés que l'homme peut contrôler d'une manière suffisante pour les rendre reproductibles.

Etant donné que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux sont exclus de la brevetabilité conformément à l'article 53b) CBE même s'ils sont des inventions et qu'ils se caractérisent en tant que tels par une intervention humaine, la chambre, dans l'affaire T 320/87 (*supra*), a eu fondamentalement raison de partir du principe

derung auf diesem Gebiet dem Patentierungsverbot nicht durch eine beliebige Art von menschlichem Zutun entgehen kann.

Um genauer zu ermitteln, wie man unter den Verfahren, die menschliches Zutun erfordern, diejenigen, die vom Patentschutz ausgeschlossen sind, korrekt von denen abgrenzt, die patentierbar sind, muss man den Zweck des Ausschlusses betrachten.

Da jedoch der Gesetzeszweck hinter den einzelnen Absätzen des Artikels 53 EPÜ und sogar noch hinter den in Artikel 53 b) EPÜ aufgeführten Alternativen jeweils ein ganz anderer ist, gibt der systematische Kontext des Patentierbarkeitsausschlusses von im Wesentlichen biologischen Verfahren, also seine Platzierung in Artikel 53 b) EPÜ allein keinen Aufschluss über den Zweck der Vorschrift. Es lässt sich lediglich der Schluss ziehen, dass manche Verfahren, obwohl sie Erfindungen sind, ausgeschlossen werden müssen und dass die Ausschlussbestimmung demzufolge nicht so ausgelegt werden darf, dass sie bei jeder Anwendbarkeit und somit obsolet wäre.

6.4.2.2 Gegenstand und Zweck der Ausschlussbestimmung, wie sie aus der Entstehungsgeschichte des SPÜ und des EPÜ 1973 ableitbar sind

Bei der Revision des EPÜ blieb Artikel 53 b) unverändert. Daher ist das EPÜ 1973 zurate zu ziehen bzw. das SPÜ, dem das EPÜ nachgebildet ist.

Vor dem Hintergrund der Entwurfsfassung des UPOV-Übereinkommens (das schließlich am 2. Dezember 1961 beschlossen wurde) mit dem darin enthaltenen sogenannten Doppelschutzverbot war in Artikel 12 Absatz 2 des von der EG-Arbeitsgruppe vorgelegten ersten Arbeitsentwurfs für das Übereinkommen vom 14. März 1961 (Dok. IV 2071/61) bereits ein Patentierbarkeitsausschluss für "Erfindungen, deren Gegenstand die Züchtung oder ein Verfahren zur Züchtung einer neuen Pflanzensorte oder einer neuen Tierart ist" vorgesehen. In Absatz 2 hieß es weiter, dass dies nicht für Verfahren gilt, die technischer Natur sind. In den diesbezüglichen Bemerkungen im Überein-

vention in this field escape the exclusion.

In order to determine more precisely how the excluded kinds of processes involving human intervention are properly to be delimited from the patentable ones, it is necessary to consider the purpose of the exclusion.

However, since the respective legislative purposes behind the sub-items in Article 53 EPC and even those behind the alternatives of Article 53(b) EPC are quite different, the systematic context of the exclusion of essentially biological processes from patentability, namely its place in Article 53(b) EPC, does not as such indicate what the purpose of the provision is. It only allows the conclusion that some kinds of processes must be excluded even though they are inventions, and that, hence, the exclusion may not be interpreted in such a way that it would be entirely deprived of any field of application and thereby rendered obsolete.

6.4.2.2 The object and purpose of the exclusion as derivable from the legislative history of the SPC and the EPC 1973

In the EPC revision Article 53(b) remained untouched. It is therefore necessary to go back to the EPC 1973, viz. the SPC, on which the EPC was modelled.

Against the background of the draft of the UPOV Convention (finally concluded on 2 December 1961) and the so-called ban on dual protection contained in it, Article 12 of the first Preliminary Draft Convention of the EC Working Group of 14 March 1961 (Doc IV 2071/61-E) already provided in its paragraph 2 for an exception from patentability for "inventions relating to the production of or a process for producing a new plant variety or a new animal species". Paragraph 2 furthermore provided that this provision shall not apply to processes of a technical nature. The explanations given in the comments on the Draft Convention specify that even if protection of new plant varieties and processes

selon lequel un type quelconque d'intervention humaine ne saurait suffire pour qu'une invention dans ce domaine échappe à l'exclusion.

Pour déterminer de façon plus précise comment, parmi les procédés impliquant une intervention humaine, il y a lieu de délimiter correctement les procédés exclus par rapport à ceux qui sont brevetables, il est nécessaire d'examiner le but de l'exclusion.

Cependant, les objectifs respectifs visés, sur le plan législatif, par les divers alinéas de l'article 53 CBE, voire par les options énoncées à l'article 53b) CBE sont totalement différents, si bien que le contexte systématique dans lequel s'inscrit l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques, à savoir sa place à l'article 53b) CBE, n'indique pas en soi quel est le but de la disposition en question. Il permet seulement de conclure que certains types de procédés doivent être exclus même s'ils représentent des inventions, en conséquence de quoi l'exclusion ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle n'aurait plus aucun champ d'application et qu'elle serait donc devenue obsolète.

6.4.2.2 Objet et but de l'exclusion, tels qu'ils peuvent être déduits de la genèse de la Convention sur le brevet de Strasbourg et de la CBE 1973

Lorsque la CBE a été révisée, l'article 53b) n'a pas été modifié. Il faut par conséquent remonter jusqu'à la CBE 1973, autrement dit jusqu'à la Convention sur le brevet de Strasbourg, qui a servi de modèle pour la CBE.

Dans le contexte du projet de Convention UPOV (laquelle a été finalement conclue le 2 décembre 1961) et de l'"interdiction de la double protection" y figurant, le paragraphe 2 de l'article 12 du premier avant-projet de convention du Groupe de travail CEE du 14 mars 1961 (Doc IV 2071/61-F) comprenait déjà une exception à la brevetabilité pour les "inventions ayant pour objet l'obtention ou un procédé d'obtention d'une nouveauté végétale ou d'une nouvelle espèce animale". Le paragraphe 2 prévoyait en outre que cette disposition ne s'applique pas aux procédés ayant un caractère technique. Il est précisé dans les remarques sur le projet de convention que "même si l'on exclut la protec-

kommensentwurf wurde erläutert, dass auch wenn man den Schutz neuer Pflanzensorten und den Schutz von Verfahren zur Züchtung neuer Pflanzen [sic] ausschließe, doch die Erteilung europäischer Patente für solche Verfahren bestehen bleiben müsse, die zwar Pflanzen betreffen, jedoch technischer Natur sind, beispielsweise ein Verfahren zur Züchtung neuer Pflanzen durch Bestrahlung der Pflanzen selbst oder der Samen mit Isotopen (s. den unter Nr. 39 der Entscheidungsgründe von T 83/05 wiedergegebenen Wortlaut).

Der vorläufige Entwurf des (SPÜ-)Übereinkommens des Europarats enthielt eine (optionale) Ausnahme von der Patentierbarkeit für neue Pflanzensorten oder Tierarten, und zwar in Artikel 2, der sich mit dem gewerblichen Charakter befasste und allgemein vorsah, dass die Formulierung "gewerblich anwendbar" im weitesten Sinne zu verstehen ist. In einer Sitzung des Expertenausschusses des Europarats, die nach der oben erwähnten Sitzung der EG-Arbeitsgruppe stattfand, wurde der (optionale) Patentierbarkeitsausschluss für neue Pflanzensorten oder Tierarten in Artikel 2 des SPÜ-Entwurfs um die Worte "rein biologische, gartenbauliche oder landwirtschaftliche (agronomische) Verfahren" ergänzt, ohne dass die ausgeschlossenen Verfahren näher spezifiziert wurden (EXP/Brev (61) 2 rev., S. 10, 11 und 26; T 83/05, Nr. 40 der Entscheidungsgründe). Diese wurden also nicht auf Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren beschränkt.

Aus den in diesem Dokument (EXP/Brev (61) 2 rev., S. 10, Nr. 16) wiedergegebenen Beratungen sowie dem späteren Dokument EXP/Brev (61) 8, S. 4, Nr. 6 lässt sich entnehmen, dass der Ausschluss gartenbaulicher oder landwirtschaftlicher Verfahren deshalb vorgesehen wurde, weil diese Bereiche in verschiedenen nationalen Gesetzen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen waren und es den betreffenden Staaten nach Artikel 2 freistehen sollte, bestimmte Klassen biologischer Erfindungen vom Patentschutz auszunehmen. Im Gegensatz dazu erschließt sich

for producing new plants (*sic*) are excluded, patents will still have to be granted for processes which, while being applicable to plants, are of a technical nature, e.g. processes for producing new plants by irradiation of the plants themselves or the seeds with isotopes (see the texts reproduced in point 39 of the Reasons of T 83/05).

In the Preliminary Draft (SPC) Convention of the Council of Europe the (optional) exception from patentability in respect of new plant or animal species (*sic*) was contained in Article 2, which dealt with "Industrial Character" and generally provided that the words "susceptible of industrial application" shall be understood in the widest sense. In a meeting of the Committee of Experts of the Council of Europe subsequent to the aforementioned meeting of the EC working group, the words "or purely biological, horticultural or agricultural (agronomic) processes" were added to the (optional) exclusion of new plant or animal species from patentability in draft Article 2 SPC, without any further specification of the kind of excluded processes (EXP/Brev (61) 2 rev., p. 10, 11 and 26, T 83/05, point 40 of the Reasons). These were thus not limited to processes for the production of plants or animals.

It can be deduced from the discussion reported in that document (EXP/Brev (61) 2 rev., p. 10, point 16) and from the later document EXP/Brev (61) 8, p. 4, point 6, that the exclusion of horticultural or agricultural processes was foreseen because some national laws excluded these areas from patentability and Article 2 was to leave the states concerned free to exclude certain classes of biological inventions from patentability. By contrast, no explanation is apparent as to why the "purely biological" processes were also mentioned in this exclusion clause.

tion des nouveautés végétales et des procédés d'obtention de nouvelles plantes (*sic*), il faut cependant maintenir le délivrance de brevets portant sur des procédés qui, tout en s'appliquant à des plantes, sont de nature technique, par exemple, un procédé pour la culture de nouvelles plantes par irradiation des plantes elles-mêmes ou des semences au moyen d'isotopes" (cf. les textes reproduits au point 39 des motifs de la décision T 83/05).

Dans l'avant-projet de convention (sur le brevet de Strasbourg) du Conseil de l'Europe, l'exception à la brevetabilité (facultative) concernant les nouvelles espèces végétales ou animales (*sic*) figurait à l'article 2, relatif au "caractère industriel", qui disposait de manière générale que les mots "susceptibles d'application industrielle" doivent être pris dans leur acception la plus large. Lors d'une réunion du Comité d'experts du Conseil de l'Europe, faisant suite à la réunion susmentionnée du Groupe de travail CEE, les termes "ainsi que pour tout procédé purement biologique, horticole ou agricole (agronomique)" ont été ajoutés, dans le projet d'article 2 de la Convention sur le brevet de Strasbourg, à l'exclusion de la brevetabilité (facultative) des nouvelles espèces végétales ou animales, sans que d'autres précisions soient apportées quant au type de procédés exclus (EXP/Brev (61) 2 rev., pages 10, 11 et 26, point 40 des motifs de la décision de saisine T 83/05). Ceux-ci n'étaient donc pas limités aux procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux.

Il découle de la discussion dont il est fait état dans ce document (EXP/Brev (61) 2 rev., p. 10, point 16) et du document ultérieur EXP/Brev (61) 8, p. 4, point 6, que l'exclusion des procédés horticoles ou agricoles est due au fait que ces domaines étaient exclus de la brevetabilité dans certaines lois nationales, et que l'article 2 devait laisser aux Etats concernés la liberté d'exclure de la brevetabilité certaines catégories d'inventions biologiques. En revanche, il n'est pas précisé pourquoi les procédés "purement biologiques" ont également été mentionnés dans cette disposition d'exclusion.

nicht, warum in der Ausschlussbestimmung auch "rein biologische" Verfahren aufgeführt sind.

Später wurde argumentiert, dass der Absatz mit den vorgenannten Ausnahmen einschließlich der Bezugnahme auf Pflanzensorten oder Tierarten im Interesse einer wirksameren Vereinheitlichung der Rechtsvorschriften komplett gestrichen werden sollte. Zumindest aber sollte die Formulierung "rein biologische, gartenbauliche oder landwirtschaftliche ... Verfahren" gestrichen werden (Erklärung der dänischen, norwegischen und schwedischen Experten, EXP/Brev (61) 5, auf S. 3 auch unter Verweis auf eine entsprechende AIPPI-Resolution).

Nach Beratungen in einer Ausschusssitzung vom 7. bis 10. November 1961 wurden die Worte "gartenbauliche oder landwirtschaftliche (agronomische)" in Artikel 2 gestrichen und in Artikel 6 überführt, sodass die Vertragsstaaten nur einen zeitlich begrenzten Vorbehalt machen konnten. Was die biologischen Verfahren angeht, so wurde der restliche Ausdruck "rein biologische Verfahren" durch die jetzige Formulierung "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" ersetzt (EXP/Brev 61 (8), S. 4 - 5). Damit wurde die Formulierung der Ausschlussbestimmung festgelegt, wie sie heute noch im EPÜ Bestand hat. Die Begründung für diese Änderung dürfte also von besonderer Bedeutung sein. Diesbezüglich wird auf Nummer 40 der Entscheidungsgründe der Vorlageentscheidung T 83/05 verwiesen, wo die Erläuterungen wörtlich wiedergegeben sind.

Diesen Erläuterungen zufolge sollten die (im Wesentlichen biologischen) Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren sowohl solche umfassen, mit denen sich bekannte Sorten bzw. Arten erzeugen lassen, als auch solche, mit denen sich neue erzeugen lassen. Als Beispiele für solche Verfahren werden die Selektion und Hybridisierung von bestehenden Sorten genannt. Das Ersetzen von "rein" durch "im Wesentlichen" wird damit begründet, dass die Ausschlussbestimmung ganz klar auf Verfahren erweitert werden sollte, die im Grunde biologischer Art sind, auch wenn

Thereafter representations were made that, in the interest of a more efficient unification of the laws, the paragraph containing the above-mentioned exceptions, including the reference to plant or animal species, should be deleted altogether. At least, however, the reference to the "purely biological, horticultural or agricultural processes" should be deleted (Statement presented by the Danish, Norwegian and Swedish experts, EXP/Brev (61) 5, on page 3 also making reference to a corresponding AIPPI resolution).

After discussions in a committee meeting of 7-10 November 1961, the reference to "horticultural or agricultural (agronomic)" was deleted from Article 2 and shifted to Article 6, thereby allowing the contracting states only to make a temporary reservation. As regards the biological processes, the remaining phrase "purely biological processes" was replaced by the current wording "essentially biological processes for the production of plants and animals" (EXP/Brev 61(8), p. 4-5). Thereby the text of the exclusion clause as it still stands today in the EPC was laid down. The reasons given for this amendment therefore appear of particular importance. Reference is made to point 40 of the Reasons of referring decision T 83/05, in which the explanations are reproduced *verbatim*.

According to the explanations given, 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. Selection or hybridisation of existing varieties are mentioned as examples of such processes. The replacement of "purely" by "essentially" is explained by the reasoning that it was evident that the exclusion should be extended to cover processes which were fundamentally of this type, even if, as a secondary feature, "technical" devices were involved (use of a particular type of

D'aucuns ont fait valoir par la suite qu'il fallait supprimer complètement le paragraphe contenant les exceptions susmentionnées, y compris la référence aux espèces végétales ou animales, pour unifier plus efficacement les lois. Il a été allégué qu'il convenait à tout le moins d'éliminer la référence au "procédé purement biologique, horticole ou agricole" (déclaration présentée par les experts danois, norvégiens et suédois, EXP/Brev (61) 5, p. 3, se référant également à une résolution correspondante de l'AIPPI).

Après délibération lors d'une réunion du comité (qui s'est déroulée du 7 au 10 novembre 1961, les termes "horticole ou agricole (agronomique)" ont été supprimés de l'article 2 et transférés à l'article 6, si bien que les Etats contractants ont été seulement autorisés à faire une réserve transitoire. Pour ce qui est des procédés biologiques, les termes restants, à savoir "procédé purement biologique", ont été remplacés par la formulation actuelle "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux" (EXP/Brev 61(8), pages 4-5). C'est ainsi que le texte de la disposition d'exclusion telle qu'en vigueur actuellement dans la CBE a été arrêté. Les motifs cités à l'appui de cette modification semblent donc particulièrement importants. Il convient de se référer au point 40 des motifs de la décision de saisine T 83/05, où les explications correspondantes sont reproduites mot pour mot.

Conformément aux explications données, les procédés (essentiellement biologiques) d'obtention de végétaux ou d'animaux devraient être ceux qui peuvent conduire à l'obtention de variétés ou de races connues, aussi bien que de variétés ou de races nouvelles. La sélection ou l'hybridation de variétés préexistantes sont citées comme exemples de tels procédés. Le remplacement de "purement" par "essentiellement" est expliqué par le raisonnement selon lequel il allait de soi que l'exclusion devait s'étendre à des procédés qui, fondamentalement, ont un tel caractère,

als sekundäres Merkmal "technische" Vorrichtungen zum Einsatz kommen (Verwendung einer bestimmten Art von Instrument bei einem Veredelungsverfahren oder eines speziellen Treibhauses für die Aufzucht einer Pflanze), wobei man davon ausging, dass diese technischen Vorrichtungen für sich genommen durchaus patentiert werden können, nicht aber das biologische Verfahren, in dem sie verwendet werden.

Wie in der Vorlageentscheidung T 83/05 unter den Nummern 40 und 41 der Entscheidungsgründe dargelegt, wurden diese Ausführungen fast wörtlich in einen späteren Bericht des Expertenausschusses für das Ministerkomitee übernommen: der Wortlaut, auf den sich der Expertenausschuss des Europarats im November 1961 einigte, ging in Artikel 2 b) SPÜ sowie später in Artikel 53 b) EPÜ ein, dann in Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie und, da sich die Verfasser des revidierten EPÜ 2000 nicht erneut damit befassten, auch in das EPÜ 2000.

6.4.2.3 Schlussfolgerungen

Aus den oben zitierten historischen Unterlagen wird deutlich, dass die ursprüngliche Ausnahme gartenbaulicher oder landwirtschaftlicher Verfahren von der Patentierbarkeit, die später als ungerechtfertigt gestrichen wurde, als Vorschrift verstanden wurde, die eine ganze "Klasse" von Erfindungen vom Patentschutz ausschloss. Was den Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen angeht, so findet sich in den vorbereitenden Dokumenten keine solch ausdrückliche Erklärung.

In der Rechtsliteratur und der Rechtsprechung wird häufig darauf verwiesen, dass man bei der Abfassung des SPÜ allgemein davon ausging, dass Verfahren zur Erzeugung höherer Lebensformen und die entsprechenden Erzeugnisse besondere Probleme hinsichtlich der Patentierungskriterien – insbesondere in Bezug auf die Nacharbeitbarkeit – aufwarfen (G 1/98, s. oben, Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe, S. 130). Dies kommt in den vorbereitenden Unterlagen jedoch nicht explizit zum Ausdruck. Ebenso wenig wird dort erklärt, warum solche Erfindungen überhaupt vom

instrument in a grafting process, or of a special greenhouse for growing a plant), it being understood that while such technical devices may perfectly well be patented themselves the biological process in which they are used may not.

As the referring decision T 83/05 sets out in points 40 and 41 of the Reasons, these explanations were repeated almost *verbatim* in a later report of the Committee of Experts to the committee of ministers, and the wording on which the Committee of Experts of the Council of Europe agreed in November 1961 became part of Article 2b of the SPC and later of Article 53(b) EPC, then of Article 2(2) Biotech Directive and, since the legislator of the EPC 2000 revision did not look into the matter again, also of the EPC 2000.

6.4.2.3 Conclusions

It is clear from the above-cited historical documents that the original exception of horticultural or agricultural processes from patentability, which was later removed as being unjustified, was regarded as a provision excepting a whole "class" of inventions from patentability. As regards the exclusion of essentially biological processes for the production of plants from patentability, no such express statement is to be found in the preparatory documents.

In the legal literature and in the jurisprudence it is often stated that at the time the SPC was drafted it was generally felt that processes for the production of higher life forms and the products thereof involved special problems concerning the criteria for patentability, in particular as regards reproducibility (G 1/98, loc. cit., point 3.4 of the Reasons, p. 130). This view, however, does not come out explicitly in the preparatory documents. Furthermore, it does not explain why such inventions were to be excluded from patentability since they would not have been patentable anyway, for lack of

même si, accessoirement, ils mettent en œuvre des dispositifs "techniques" (intervention d'un instrument de type particulier dans un procédé de greffe, ou d'une serre spéciale dans la production d'une plante), étant entendu que si ces dispositifs techniques accessoires sont parfaitement brevetables, le processus biologique dans lequel ils interviennent ne l'est pas.

Ainsi qu'il est exposé aux points 40 et 41 des motifs de la décision de saisine T 83/05, ces explications ont été reprises pratiquement mot pour mot dans un rapport ultérieur du comité d'experts auprès du Comité des ministres, et le texte sur lequel le comité d'experts du Conseil de l'Europe s'est mis d'accord en novembre 1961 a été intégré dans l'article 2b) de la Convention sur le brevet de Strasbourg et ultérieurement dans l'article 53b) CBE, puis dans l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie" ainsi que dans la CBE 2000, le législateur n'ayant pas réexaminé cette question lors de la révision de la CBE en 2000.

6.4.2.3 Conclusions

Il ressort clairement des documents cités précédemment que l'exception à la brevetabilité prévue à l'origine pour les procédés horticoles ou agricoles, et supprimée par la suite en raison de son absence de fondement, a été considérée comme une disposition excluant de la brevetabilité une "catégorie" entière d'inventions. Eu égard à l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, les travaux préparatoires ne comportent aucune déclaration explicite en ce sens.

La littérature juridique et la jurisprudence mentionnent souvent le fait qu'à l'époque où la Convention sur le brevet de Strasbourg a été rédigée, on pensait généralement que les procédés d'obtention d'organismes supérieurs et les produits obtenus par ces procédés posaient des problèmes particuliers du point de vue des critères de brevetabilité qui leur étaient applicables, et notamment de la reproductibilité (G 1/98, loc. cit., point 3.4 des motifs, p. 130). Cet avis ne ressort toutefois pas explicitement des travaux préparatoires. De plus, il n'explique pas pourquoi ce type d'inventions devaient

Patentschutz ausgeschlossen werden sollten, wo sie doch wegen mangelnder Nacharbeitbarkeit oder sogar – wie die vorliegende Kammer in T 83/05 befand – wegen fehlender technischer Lehre ohnehin nicht patentierbar gewesen wären.

Wie den obigen Ausführungen zu entnehmen ist, waren bereits im ersten von der EG-Arbeitsgruppe vorgelegten Arbeitsentwurf für das Übereinkommen vom 14. März 1961 "Erfindungen, deren Gegenstand die Züchtung oder ein Verfahren zur Züchtung einer neuen Pflanzensorte ... ist" von der Patentierbarkeit ausgenommen. Obwohl die in Bezug auf Pflanzen gegebenen Erklärungen eher dürftig sind, bieten sie einen gewissen Anhaltspunkt dafür, dass der Gesetzgeber zu diesem Zeitpunkt einen Patentierbarkeitsausschluss für Verfahren erwo, die von Pflanzenzüchtern zur Erzeugung neuer Pflanzensorten verwendet wurden und für die ein spezielles Schutzrecht im Rahmen des UPOV-Übereinkommens eingeführt werden sollte. Daraus ist zu folgern, dass der Gesetzgeber diejenigen Pflanzenzüchtungsverfahren vom Patentschutz ausschließen wollte, die zur damaligen Zeit die herkömmlichen Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten waren. Zu diesen herkömmlichen Verfahren gehörten insbesondere die (für die aktuellen Vorlagen relevanten) Verfahren auf der Basis der geschlechtlichen Kreuzung von für den verfolgten Zweck als geeignet erachteten Pflanzen (d. h. ihrer ganzen Genome) und der anschließenden Selektion der Pflanzen mit einem oder mehreren gewünschten Merkmalen. Der Einsatz technischer Mittel oder andere Formen der menschlichen Mitwirkung in diesen Verfahren, die bei der Durchführung hilfreich waren, waren bereits üblich. Dennoch zeichneten sich die besagten Verfahren dadurch aus, dass die Merkmale der aus der Kreuzung hervorgehenden Pflanzen durch das zugrunde liegende natürliche Phänomen der Meiose determiniert wurden. Dieses Phänomen bestimmte das Erbgut der gezüchteten Pflanzen, und das Züchtergebnis wurde durch die vom Züchter vorgenommene Selektion der Pflanzen mit einem oder mehreren gewünschten Merkmalen erreicht. Dass genau diese Verfahren ausgeschlossen werden sollten, belegt auch die Tatsache, dass Verfahren, bei denen das Genom der

reproducibility, or even, as the referring Board has expressed it in T 83/05, for lack of a technical teaching.

As is apparent from the above, the first Preliminary Draft Convention of the EC Working Group of 14 March 1961 already contained an exception from patentability for "inventions relating to the production of or a process for producing a new plant variety ...". Although the explanations given with regard to plants are rather rudimentary, they nevertheless contain some indication that at that point in time the legislator was concerned with excluding from patentability the processes applied by plant breeders in connection with the creation of new plant varieties, for which a special property right was going to be introduced under the UPOV Convention. It must be concluded that the legislator's intention was to exclude from patentability the kind of plant breeding processes which were the conventional methods for the breeding of plant varieties of that time. These conventional methods included in particular those (relevant for the present referrals) based on the sexual crossing of plants (i.e. of their whole genomes) deemed suitable for the purpose pursued and on the subsequent selection of the plants having the desired trait(s). The application of technical means or other forms of human intervention in such processes which helped to perform them was already common. Nevertheless, the said processes were characterised by the fact that the traits of the plants resulting from the crossing were determined by the underlying natural phenomenon of meiosis. This phenomenon determined the genetic make-up of the plants produced, and the breeding result was achieved by the breeder's selection of plants having the desired trait(s). That these were processes to be excluded also follows from the fact that processes changing the genome of plants by technical means such as irradiation are cited as examples of patentable technical processes.

être exclues de la brevetabilité, puisqu'elles auraient de toute façon été non brevetables pour défaut de reproductibilité, voire, comme la chambre à l'origine de la saisine l'a indiqué dans la décision T 83/05, pour absence d'enseignement technique.

Comme l'exposé ci-dessus le montre, le premier avant-projet de convention du Groupe de travail CEE du 14 mars 1961 contenait déjà une exception à la brevetabilité pour les "inventions ayant pour objet l'obtention ou un procédé d'obtention d'une nouveauté végétale ...". Bien que les explications données au sujet des végétaux soient très rudimentaires, elles suggèrent néanmoins qu'à cette époque, le législateur s'est attaché à exclure de la brevetabilité les procédés mis en œuvre par les obtenteurs de végétaux pour créer de nouvelles variétés végétales, lesquelles devaient donner lieu à l'introduction d'un titre de propriété spécial dans le cadre de la Convention UPOV. Force est d'en conclure que le législateur a voulu exclure de la brevetabilité les procédés d'obtention de végétaux qui correspondaient aux procédés classiques d'obtention de variétés végétales à l'époque. Ces procédés classiques comprenaient en particulier ceux (pertinents pour les présentes saisines) reposant sur le croisement par voie sexuée de végétaux (autrement dit de leurs génomes complets) qui étaient jugés adaptés à l'objectif visé, et sur la sélection ultérieure des végétaux ayant le(s) caractère(s) requis. Il était déjà courant d'utiliser dans des procédés de ce type des moyens techniques ou d'autres formes d'intervention humaine contribuant à la mise en œuvre desdits procédés. Néanmoins, ceux-ci se définissaient par le fait que les caractères des végétaux issus du croisement dépendaient du phénomène naturel sous-jacent de la méiose. Celui-ci déterminait la composition génétique des végétaux obtenus, tandis que le résultat de l'opération découlait de la sélection, par l'obtenteur, des végétaux ayant le(s) caractère(s) souhaité(s). Que ces procédés aient bel et bien été visés par l'exclusion résulte en outre du fait que des procédés modifiant le génome des végétaux par des moyens techniques comme l'irradiation sont cités comme exemples de procédés techniques brevetables.

Pflanzen durch technische Mittel wie z. B. Bestrahlung verändert wurde, als patentierbare technische Verfahren angeführt wurden.

Noch etwas lässt sich der Notiz des Sekretariats des Expertenausschusses eindeutig entnehmen, in der erläutert wird, warum der Ausschuss übereinkam, den Ausdruck "rein biologisch" durch die noch heute gültige Formulierung zu ersetzen: Die Ersetzung des Wortes "rein" durch "im Wesentlichen" erfolgte bewusst und spiegelt den Willen des Gesetzgebers wider, dass die bloße Verwendung einer technischen Vorrichtung in einem Züchtungsverfahren nicht ausreichen sollte, um dem Verfahren als solchem technischen Charakter zu verleihen, und nicht bewirken sollte, dass dieses Verfahren dem Patentierungsverbot entgeht. Das aus der Frühzeit der biotechnologischen Entwicklung angeführte Beispiel der Verwendung eines speziellen Treibhauses für die Aufzucht einer Pflanze zeigt, dass der Gesetzgeber keinen Patentschutz für Züchtungsverfahren wollte, bei denen die eingesetzten technischen Maßnahmen in nichts anderem bestehen als in Mitteln, die der Durchführung von ansonsten auf biologischen Kräften basierenden Pflanzenzüchtungsverfahren dienen. Ganz eindeutig geht dies aus dem Zusatz in den Erläuterungen hervor, wonach diese technischen Vorrichtungen für sich genommen durchaus patentiert werden können, nicht aber das biologische Verfahren, in dem sie verwendet werden.

Es kann mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass es selbst relativ zu Beginn der Entwicklung der Pflanzenzucht (im Vergleich zu den heutigen Möglichkeiten) Züchtungsverfahren gab, bei denen die Verwendung technischer Vorrichtungen, z. B. eines Treibhauses, unerlässlich war, um die Kreuzung und Aufzucht oder Selektion bestimmter Pflanzen zu ermöglichen. Diesbezüglich wird in den erläuternden Texten jedoch keine Unterscheidung vorgenommen. Es ist also davon auszugehen, dass dies keine für den Gesetzgeber relevante Frage war. Der Gesetzgeber hat im Gegenteil ausdrücklich erklärt, dass es ausreichend sei, wenn diese Vorrichtungen für sich genommen patentierbar seien.

A further teaching is also clearly discernible from the explanations given in the memorandum of the Secretariat of the Committee of Experts for agreeing to the replacement of the words "purely biological" by the version still valid today: The exchange of the word "purely" for "essentially" was deliberate and reflects the legislative intention that the mere fact of using a technical device in a breeding process should not be sufficient to give the process as such a technical character and should not have the effect that such process is no longer excluded from patentability. The example mentioned at this early stage of development in technologies in the realm of biology, of the use of a special greenhouse for growing a plant, shows that the legislator did not wish breeding processes to be patented in which the technical measures used are only means serving to bring about processes for the production of plants which are otherwise based on biological forces. This is made abundantly clear by the additional remark in the explanatory notes that such technical devices may perfectly well be patented in themselves but not so the biological process in which they are used.

It can fairly be assumed that even in those relatively early days in the development of plant breeding (as compared with today's possibilities), types of breeding were undertaken in which the use of technical means such as a greenhouse was indispensable in order to make the crossing and growing or selection of certain plants possible. However, no distinction is made in this respect in the explanatory texts. Hence, it can be concluded that this was not a relevant issue for the legislator. On the contrary, the legislator expressly indicates that it was sufficient for such devices to be patentable in themselves.

Les raisons qui ont été données dans une note du secrétariat du comité d'experts pour expliquer que les termes "purement biologique" ont été remplacés, d'un commun accord, par la version toujours en vigueur aujourd'hui, révèlent en outre clairement que la substitution du terme "essentiellement" à celui de "purement" était délibérée et reflète le fait que, dans l'esprit du législateur, la simple utilisation d'un dispositif technique dans un procédé d'obtention ne pouvait suffire pour conférer un caractère technique au procédé proprement dit, ni permettre à ce procédé d'échapper à l'exclusion de la brevetabilité. L'exemple mentionné à ce stade précoce du développement technologique dans le domaine de la biologie, à savoir l'utilisation d'une serre spéciale pour produire une plante, montre que le législateur ne souhaitait pas que des brevets soient délivrés pour des procédés d'obtention dans lesquels les mesures techniques employées ne sont que des moyens servant à réaliser des procédés d'obtention de végétaux qui reposent au demeurant sur des forces biologiques. Cet aspect est très clairement mis en évidence par la remarque supplémentaire dans les notes explicatives, selon laquelle ces dispositifs techniques sont parfaitement brevetables, mais non le processus biologique dans lequel ils interviennent.

Il est légitime de penser que même à ce stade relativement précoce du développement de l'obtention de végétaux (par rapport aux possibilités actuelles), certains types d'opérations mises en œuvre nécessitaient le recours à des moyens techniques comme une serre pour permettre le croisement et la culture ou la sélection de certains végétaux. Aucune distinction n'est toutefois établie à cet égard dans les documents explicatifs. Il est donc permis d'en conclure que cette question n'était pas pertinente pour le législateur. Au contraire, celui-ci a indiqué expressément qu'il suffisait que ces dispositifs soient brevetables en tant que tels.

Dies ist ein wichtiger Punkt, der bei der heutigen Auslegung von Artikel 53 b) EPÜ nicht ignoriert werden darf. Gewiss steht mittlerweile ein sehr viel breiteres und leistungsfähigeres Spektrum von technischen Mitteln zur Verfügung, mit denen sich Kreuzungs- und Selektionsverfahren beeinflussen lassen. Moderne technische Mittel erlauben es vielleicht auch, Kreuzungs- und Selektionsverfahren durchzuführen, die ansonsten nicht möglich oder zumindest nicht realistisch oder rentabel wären. Die eindeutige Absicht des Gesetzgebers beim Ersetzen des Wortes "rein" durch "im Wesentlichen" kann aber selbst heute nicht einfach ignoriert werden, zumal der Wortlaut dieser Vorschrift die ganze Zeit über unverändert geblieben ist und offenbar kein einziger der verschiedenen Gesetzgeber eine Revision dieser Formulierung für notwendig erachtet hat. Sicher ließe sich argumentieren, dass es im Fall einer so alten Vorschrift, wie es die Ausschlussbestimmung mittlerweile ist, nicht mehr von großer Bedeutung ist, was der ursprüngliche Gesetzgeber damit beabsichtigte. Auf jeden Fall ist für die Große Beschwerdekammer kein Grund ersichtlich, warum heute – nur weil es wesentlich mehr technische Möglichkeiten gibt – die Entscheidung des Gesetzgebers nicht mehr gerechtfertigt sein sollte, einen angemessenen Patentschutz für "sekundäre" Merkmale wie technische Vorrichtungen oder Mittel (heute z. B. die Marker) in der Form vorzusehen, dass sie für sich genommen patentierbar sind, diesen Schutz aber nicht auf die biologischen Verfahren auszudehnen, in denen sie eingesetzt werden.

Im Gegenteil: Angesichts einer gewissen Tendenz, den von einem Patent abgedeckten technischen Bereich ständig weiter auszudehnen, indem die Ansprüche so formuliert werden, dass sie alle potenziellen Einsatzgebiete der Erfindung abdecken, ist die Tatsache, dass der Gesetzgeber eine solche Erweiterung des Patentschutzes in dem hier behandelten Bereich verhindern wollte, nach wie vor relevant und zu beachten. Daraus ist zu schließen, dass die – explizite oder implizite – Bereitstellung eines technischen Schritts in einem auf der geschlechtlichen Kreuzung von Pflanzen und der anschließenden Selektion basierenden Verfahren nicht dazu führt, dass die beanspruchte Erfindung dem

This is an important point which cannot be ignored for the interpretation of Article 53(b) EPC today. Certainly, in the meantime the technical means available to influence crossing and selection procedures have increased enormously and become much more sophisticated. Furthermore, modern technical means may allow crossing and selection procedures which would otherwise not be possible or at least not realistic or economically viable. However, the clear intention of the legislator behind replacing the word "purely" by "essentially" can even today not be simply ignored, given that the wording of this provision has remained unchanged over time and that not one of the various legislators has apparently seen a need to revise that text. No doubt one could argue that with such an old law as the exclusion has now become, what the original legislator wished to provide is no longer of such great significance. Be that as it may, the Enlarged Board is unable to see why the legislator's decision to provide appropriate patent protection for "secondary" features such as technical devices or means (today e.g. markers) by allowing them to be patented in themselves but not to extend protection to the biological process in which they are used, would no longer be justified today, merely because today many more such technical possibilities exist.

On the contrary, given that there is a certain tendency to ever broaden the technical field covered by a patent by drafting claims directed to all envisaged contexts in which the invention might potentially be used, the fact that the legislator did not want such an extension of protection in the field considered here is still a valid consideration to be respected. Hence, it must be concluded that the provision of a technical step, be it explicit or implicit, in a process which is based on the sexual crossing of plants and on subsequent selection does not cause the claimed invention to escape the exclusion if that technical step only serves to perform the process steps of the breeding process.

Il s'agit d'un point important que l'on ne saurait méconnaître pour interpréter de nos jours l'article 53b) CBE. Certes, dans l'intervalle, les moyens techniques disponibles pour influencer sur les procédures de croisement et de sélection se sont considérablement développés et perfectionnés. De plus, les moyens techniques modernes permettent le cas échéant la réalisation de procédures de croisement et de sélection qui seraient autrement impossibles, ou du moins irréalistes ou non viables sur le plan économique. Cependant, même aujourd'hui, on ne saurait simplement ignorer l'intention que le législateur poursuivait manifestement en remplaçant "purement" par "essentiellement", étant donné que le texte de la disposition n'a pas été modifié au fil du temps et qu'apparemment, pas un seul des divers législateurs n'a jugé nécessaire de réviser ce texte. D'aucuns pourraient alléguer certainement que l'exclusion constituant désormais une loi si ancienne, l'intention du législateur initial n'importe plus guère. Quoi qu'il en soit, la Grande Chambre ne voit pas pourquoi, au simple motif qu'il existe de nos jours une multitude de possibilités techniques supplémentaires, il ne serait plus justifié, comme l'a décidé le législateur, d'accorder une protection adéquate par brevets pour des caractéristiques "accessoires" en tant que telles, comme des dispositifs ou des moyens techniques (par exemple aujourd'hui des marqueurs), et de ne pas étendre cette protection aux processus biologiques dans lesquels elles interviennent.

Au contraire, étant donné qu'il y a une certaine tendance à étendre constamment le domaine technique couvert par un brevet et à rédiger à cet effet des revendications portant sur tous les contextes envisagés dans lesquels l'invention pourrait être utilisée, le fait que le législateur n'a pas voulu une telle extension de la protection dans le domaine examiné ici est une considération toujours valable, qui doit être respectée. Force est d'en conclure que l'introduction d'une étape technique, qu'elle soit implicite ou explicite, dans un procédé fondé sur le croisement par voie sexuée de végétaux et sur la sélection ultérieure ne permet pas à l'invention revendiquée d'échapper à l'exclusion

Patentierungsverbot entgeht, wenn dieser technische Schritt lediglich der Durchführung der Verfahrensschritte des Zuchtverfahrens dient.

Dies wirft die weitere Frage auf, ob es gerechtfertigt ist, zwischen der Anwendung technischer Mittel und anderen Formen menschlichen Eingreifens in die Kreuzungs- und Selektionsschritte zu unterscheiden, die vielleicht wichtig für die Durchführung des Verfahrens sind, aber das Ergebnis insofern nicht maßgebend beeinflussen, als sie nicht unmittelbar zur Einführung eines Merkmals in das Genom der gezüchteten Pflanzen führen.

Regel 27 c) EPÜ sieht ausdrücklich vor, dass biotechnologische Erfindungen auch dann patentierbar sind, wenn sie ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren zum Gegenstand haben. Die ausgeschlossenen, im Wesentlichen biologischen Verfahren stehen also den patentierbaren, technischen Verfahren gegenüber. Unter dem Gesichtspunkt des technischen Charakters ist menschliches Eingreifen in der Form, dass man sich die Kräfte der Natur zunutze macht (auch etwa durch bewusstes Unterlassen) zwar keine Anwendung technischer Mittel im strengen Sinne, aber dennoch möglicherweise eine Maßnahme, die genauso technisch ist (s. vorstehende Nr. 6.4.2.1). Werden z. B. bei einem chemischen Verfahren Stoffe für eine bestimmte Zeit in einem Gefäß belassen, damit eine gewünschte Reaktion abläuft, so ist dies eine technische Maßnahme, selbst wenn sie dadurch gekennzeichnet ist, dass der Mensch bewusst nicht eingreift. Ebenso handelt es sich um einen technischen Schritt, wenn man Tomaten über den Punkt des Reifens hinaus auf der Staude belässt und durch Anschauen der Früchte diejenigen bestimmt, die faltig genug sind, um die Selektion der geeigneten Pflanzen zu ermöglichen oder zu unterstützen, auch wenn hier kein technisches Mittel im strengen Sinne angewendet wird. Dennoch ist es eine Maßnahme, die menschliche Mitwirkung erfordert – in diesem Fall im Zusammenhang mit dem Selektionsschritt. Menschliche Mitwirkung an einem Verfahren zur Erzielung eines gewünschten Ergebnisses ist das Wesen dessen, was eine

This raises the further issue of whether it is justified to distinguish between the application of technical means and other forms of human intervention in the crossing and selection steps which may be important for the performance of the process but are not decisive for the result, in the sense that they are not directly responsible for the insertion of traits into the genome of the plants produced.

Rule 27(c) EPC expressly provides that biotechnological inventions shall also be patentable if they concern a microbiological or other technical process. Hence, the excluded essentially biological processes stand in juxtaposition to the patentable technical processes. Considered from the angle of technical character, a form of human intervention utilising the forces of nature (including even the intentional abstention from any intervention), while not being the application of a technical means *stricto sensu*, can be a measure which is equally as technical (see above under 6.4.2.1). Thus, in a chemical process, for instance, leaving substances in a vessel for a certain time in order that a desired reaction takes place is a technical measure, even though it is characterised by the – deliberate – abstention from any human intervention. Similarly, leaving tomatoes on the vine past ripening and determining by looking at them which ones are sufficiently wrinkled for the purpose of enabling or assisting selection of the suitable plants is a technical step, although it is not a technical means *stricto sensu* which is being applied. It is, however, a measure involving human intervention, in this case in the context of the selection step. Human intervention in a process in order to bring about a desired result is the essence of what an invention is, but breeding processes by their nature involve human intervention.

si cette étape technique ne sert qu'à exécuter les étapes du procédé d'obtention.

Cela soulève la question de savoir s'il est justifié de faire une distinction entre l'application de moyens techniques et d'autres formes d'intervention humaine qui sont mises en œuvre dans les étapes de croisement et de sélection et peuvent être importantes pour la réalisation du procédé, mais qui ne sont pas décisives pour le résultat, en ce sens qu'elles ne sont pas directement responsables de l'insertion des caractères dans le génome des végétaux obtenus.

La règle 27c) CBE prévoit expressément que les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet un procédé microbiologique ou d'autres procédés techniques. Les procédés essentiellement biologiques, exclus, sont par conséquent juxtaposés aux procédés techniques, brevetables. Considérée du point de vue de la technicité, une forme d'intervention humaine qui fait appel aux forces naturelles (y compris l'absence délibérée de toute intervention), mais ne revient pas à appliquer un moyen technique au sens strict, peut représenter une opération tout aussi technique (cf. ci-dessus point 6.4.2.1). Dans un procédé chimique par exemple, laisser des substances dans un récipient pendant un certain temps afin qu'une réaction se produise est donc une mesure technique, même si elle se caractérise par l'absence – délibérée – de toute intervention humaine. De même, l'opération consistant à laisser les tomates sur pied après qu'elles ont mûri et à les examiner afin de déterminer celles qui sont suffisamment ridées et, partant, de permettre ou d'assister la sélection de végétaux adaptés est une étape technique, bien qu'aucun moyen technique au sens strict ne soit appliqué. Il s'agit toutefois d'une opération impliquant une intervention humaine, qui s'inscrit en l'occurrence dans le contexte de l'étape de sélection. Le fait que l'homme intervienne dans un procédé pour produire un résultat souhaité constitue l'essence de ce qu'est une invention, mais les procédés d'obtention impliquent par nature une intervention humaine.

Erfindung ausmacht, Züchtungsverfahren setzen aber naturgemäß eine menschliche Mitwirkung voraus.

Allgemeiner ausgedrückt ist daher Folgendes festzustellen: Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das auf der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Genome und der anschließenden Selektion von Pflanzen beruht und bei dem die menschliche Mitwirkung einschließlich der Bereitstellung eines technischen Mittels dazu dient, die Ausführung der Verfahrensschritte zu ermöglichen oder zu unterstützen, bleibt von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil es im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ im Wesentlichen biologisch ist.

Wenn jedoch ein Verfahren der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt enthält, der selbst ein Merkmal in das Genom der gezüchteten Pflanze einführt oder ein Merkmal in deren Genom modifiziert, sodass die Einführung oder Modifizierung dieses Merkmals nicht durch das Mischen der Gene der zur geschlechtlichen Kreuzung ausgewählten Pflanzen zustande kommt, so geht dieses Verfahren über den Bereich der Pflanzenzüchtung hinaus, den der Gesetzgeber von der Patentierbarkeit ausschließen wollte. Ein solches Verfahren ist daher nicht nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, sondern ist als eine potenziell patentierbare technische Lehre anzusehen.

Das Vorstehende gilt nur, wenn dieser zusätzliche technische Verfahrensschritt innerhalb der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion ausgeführt wird, unabhängig von der Zahl ihrer Wiederholungen. Sonst könnte der in Artikel 53 b) EPÜ verankerte Patentierbarkeitsausschluss von Verfahren der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einfach durch das Hinzufügen von Schritten umgangen werden, die nicht wirklich zum Kreuzungs- oder Selektionsverfahren gehören, sondern ihm entweder vorausgehen und der Präparation der zu kreuzenden Pflanze(n) dienen oder ihm nachfolgen und die weitere Behandlung der aus dem Kreuzungs- oder Selektionsverfahren hervorgegangenen Pflanze betreffen. Alle diese zusätzlichen technischen Schritte, die

Hence, in more general terms, the conclusion to be drawn is that a process for the production of plants which is based on the sexual crossing of whole genomes and on the subsequent selection of plants, in which human intervention, including the provision of a technical means, serves to enable or assist the performance of the process steps, remains excluded from patentability as being essentially biological within the meaning of Article 53(b) EPC.

However, if a process of sexual crossing and selection includes within it an additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced, so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then that process leaves the realm of the plant breeding, which the legislator wanted to exclude from patentability. Therefore, such a process is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC but qualifies as a potentially patentable technical teaching.

The above applies only where such additional step is performed within the steps of sexually crossing and selection, independently from their number of repetitions. Otherwise the exclusion of sexual crossing and selection processes from patentability under Article 53(b) EPC could be circumvented simply by adding steps which do not properly pertain to the crossing and selection process, being either upstream steps dealing with the preparation of the plant(s) to be crossed or downstream steps dealing with the further treatment of the plant resulting from such crossing and selection process. Any such additional technical steps which are performed either before or after the process of crossing and selection should therefore be ignored when determining whether or

Par conséquent, il convient de conclure de façon plus générale qu'un procédé d'obtention de végétaux fondé sur le croisement par voie sexuée de génomes complets et sur la sélection ultérieure de végétaux, dans lequel l'intervention humaine, y compris la fourniture d'un moyen technique, a pour but de permettre ou de soutenir l'exécution des étapes de ce procédé, reste exclu de la brevetabilité comme étant essentiellement biologique au sens de l'article 53b) CBE.

Cependant, si un procédé de croisement par voie sexuée et de sélection contient une étape supplémentaire de nature technique, qui introduit de façon autonome un caractère dans le génome ou modifie un caractère dans le génome du végétal obtenu, de telle sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée, ce procédé dépasse le domaine de l'obtention de végétaux, que le législateur a souhaité exclure de la brevetabilité. Un tel procédé n'est donc pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE et remplit les conditions d'un enseignement technique susceptible d'être breveté.

Les considérations ci-dessus ne s'appliquent que lorsque cette étape supplémentaire est exécutée dans le cadre des étapes de croisement par voie sexuée et de sélection, quel que soit le nombre de fois où elles sont répétées. Dans le cas contraire, il serait possible de contourner l'exclusion de la brevetabilité des procédés de croisement par voie sexuée et de sélection en vertu de l'article 53b) CBE en ajoutant simplement des étapes qui ne sont pas vraiment liées au procédé de croisement et de sélection, qu'il s'agisse soit d'étapes en amont, portant sur la préparation du (des) végétal (végétaux) devant être croisé(s), soit d'étapes en aval visant à poursuivre le traitement du végétal issu de ce procédé de croisement et de sélection. Pour déterminer si le procédé est ou non

entweder vor oder nach dem Kreuzungs- und Selektionsverfahren ausgeführt werden, sollten daher bei der Entscheidung, ob ein Verfahren nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist oder nicht, außer Acht gelassen werden. Die vorausgehenden und die nachfolgenden Schritte sind als solche dem Patentschutz zugänglich. Dies gilt z. B. für bei Pflanzen angewendete gentechnische Methoden, die sich maßgeblich von herkömmlichen Züchtungsverfahren unterscheiden, weil sie primär auf der gezielten Einführung eines oder mehrerer Gene in eine Pflanze und/oder der Modifizierung von deren Genen basieren (s. oben T 356/93). In solchen Fällen sollte das Verfahren der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion aber weder explizit noch implizit Gegenstand der Ansprüche sein.

Das Ergebnis lautet also, dass das Vorhandensein eines als biologisch charakterisierbaren Merkmals in einem Anspruch nicht zwangsläufig dazu führt, dass das beanspruchte Verfahren als Ganzes nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist (s. vorstehende Nr. 6.2), dies gilt aber nicht, wenn das Verfahren geschlechtliche Kreuzung und Selektion einschließt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

1. Ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome und der anschließenden Selektion von Pflanzen umfasst oder aus diesen Schritten besteht, ist grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil es im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ "im Wesentlichen biologisch" ist.

2. Ein solches 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

not the process is excluded from patentability under Article 53(b) EPC. For the previous or subsequent steps *per se* patent protection is available. This is the case, for example, for genetic engineering techniques applied to plants, which techniques differ profoundly from conventional breeding techniques as they work primarily through the purposeful insertion and/or modification of one or more genes in a plant (cf. T 356/93 *supra*). However, in such cases the claims should not, explicitly or implicitly, include the sexual crossing and selection process.

As a result this means that, while the presence in a claim of one feature which could be characterised as biological does not necessarily result in the claimed process as a whole being excluded from patentability under Article 53(b) EPC (see 6.2 above), this does not apply where the process includes sexual crossing and selection.

Order

For these reasons it is decided that:

The questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

1. A non-microbiological process for the production of plants which contains or consists of the steps of sexually crossing the whole genomes 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.

2. Such 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

exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE, il convient donc de faire abstraction de toute étape technique supplémentaire qui est exécutée soit avant, soit après le procédé de croisement et de sélection. Les étapes préalables ou postérieures peuvent faire l'objet, en tant que telles, d'une protection par brevet. Il s'agit par exemple de techniques de génie génétique appliquées aux végétaux, lesquelles techniques diffèrent considérablement des techniques d'obtention classiques en ce qu'elles consistent principalement à insérer et/ou à modifier délibérément un ou plusieurs gènes dans une plante (cf. décision T 356/93 *supra*). Dans ce cas, les revendications ne doivent cependant pas inclure, explicitement ou implicitement, le procédé de croisement par voie sexuée et de sélection.

Cela signifie par conséquent que si la présence dans une revendication d'une caractéristique pouvant être définie comme étant biologique n'entraîne pas nécessairement l'exclusion de la brevetabilité, telle que prévue à l'article 53b) CBE, du procédé revendiqué pris comme un tout (cf. point 6.2 ci-dessus), il n'en va pas de même si le procédé comprend un croisement par voie sexuée et une sélection.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il est répondu comme suit aux questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours :

1. 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.

2. Un tel 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

einen technischen Verfahrensschritt enthält, der dazu dient, die Ausführung der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome oder der anschließenden Selektion von Pflanzen zu ermöglichen oder zu unterstützen.

3. Enthält ein solches Verfahren jedoch innerhalb der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt, der selbst ein Merkmal in das Genom der gezüchteten Pflanze einführt oder ein Merkmal in deren Genom modifiziert, sodass die Einführung oder Modifizierung dieses Merkmals nicht durch das Mischen der Gene der zur geschlechtlichen Kreuzung ausgewählten Pflanzen zustande kommt, so ist das Verfahren nicht nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

4. Bei der Prüfung der Frage, ob ein solches Verfahren als "im Wesentlichen biologisch" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, ist nicht maßgebend, ob ein technischer Schritt eine neue oder eine bekannte Maßnahme ist, ob er unwesentlich ist oder eine grundlegende Änderung eines bekannten Verfahrens darstellt, ob er in der Natur vorkommt oder vorkommen könnte oder ob darin das Wesen der Erfindung liegt.

nature which serves to enable or assist the performance of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants or of subsequently selecting plants.

3. If, however, such a process contains within the steps of sexually crossing and selecting an additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced, so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then the process is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC.

4. In the context of examining whether such a process is excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC, it is not relevant whether a step of a technical nature is a new or known measure, whether it is trivial or a fundamental alteration of a known process, whether it does or could occur in nature or whether the essence of the invention lies in it.

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.

3. Cependant, un tel procédé n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE s'il 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 ou modifie un caractère dans le génome du végétal obtenu, de telle sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée.

4. Lorsqu'il est examiné si un tel procédé est exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE, il importe peu de savoir si une étape de nature technique est une mesure nouvelle ou connue, si elle est insignifiante ou si elle constitue une modification fondamentale d'un procédé connu, si elle se produit ou pourrait se produire dans la nature, ou si l'essence de l'invention réside dans cette étape.