

Mitteilung der Großen Beschwerdekammer zum Verfahren G 2/13

Die Technische Beschwerdekammer 3.3.04 hat in der Sache T 83/05 mit Zwischenentscheidung vom 8. Juli 2013 der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

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

2. Ist insbesondere

a) ein Product-by-process-Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, gewährbar, wenn seine Verfahrensmerkmale ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen definieren?

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

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

Communication from the Enlarged Board of Appeal concerning case G 2/13

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.3.04 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal with interlocutory decision of 8 July 2013 in case T 83/05:

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

2. In particular:

(a) Is a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable if its process features define an essentially biological process for the production of plants?

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

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

Communication de la Grande Chambre de recours concernant la procédure G 2/13

Dans l'affaire T 83/05, la chambre de recours technique 3.3.04 a, par décision intermédiaire du 8 juillet 2013, soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante en application de l'article 112(1)a) CBE :

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

2. En particulier :

a) Une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, qui porte sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale, est-elle admissible si les caractéristiques du procédé contenues dans cette revendication définissent un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ?

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

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

4. Falls ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, für nicht gewährbar befunden wird, weil sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein nach Artikel 53 b) EPÜ nicht patentierbares Verfahren erstreckt, kann dann auf den Schutz für diese Erzeugung verzichtet werden, indem das nicht patentierbare Verfahren durch einen Disclaimer ausgeklammert wird?

Der vollständige Text der Vorlage in englischer Sprache kann von der Webseite des Europäischen Patentamts unter [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2E17DB8244857D0CC1257BA5004DFD8A/\\$File/ReferralT0083_05-3304.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2E17DB8244857D0CC1257BA5004DFD8A/$File/ReferralT0083_05-3304.pdf) abgerufen werden.

Die Große Beschwerdekammer wird sich in der folgenden Besetzung mit der Vorlage befassen: W. van der Eijk (Vorsitzender), B. Günzel, C. Floyd, R. Menapace, U. Oswald, J. Riolo, G. Weiss

Dritten wird hiermit Gelegenheit gegeben, schriftliche Stellungnahmen nach Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 2007, 303 ff.) in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch oder Französisch) einzureichen.

Damit solche Stellungnahmen in geeigneter Form berücksichtigt werden können, sollten sie **bis Ende November 2013** unter Nennung des Aktenzeichens G 2/13 bei der Geschäftsstelle der Großen Beschwerdekammer eingereicht werden.

Der Stellungnahme sollten eine Auflistung der zitierten Dokumente sowie Kopien auf Papier oder vorzugsweise auf CD/DVD etwaiger neu aufgeführter Dokumente beigelegt werden.

4. If a claim directed to plants or plant material other than a plant variety is considered not allowable because the plant product claim encompasses the generation of the claimed product by means of a process excluded from patentability under Article 53(b) EPC, is it possible to waive the protection for such generation by "disclaiming" the excluded process?

The text of the referral in English is available on the EPO website under [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2E17DB8244857D0CC1257BA5004DFD8A/\\$File/ReferralT0083_05-3304.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2E17DB8244857D0CC1257BA5004DFD8A/$File/ReferralT0083_05-3304.pdf)

The Enlarged Board of Appeal considering the referral will be composed as follows: W. van der Eijk (Chairman), B. Günzel, C. Floyd, R. Menapace, U. Oswald, J. Riolo, G. Weiss

Third parties are hereby given the opportunity to file written statements in accordance with Article 10 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 2007, 303 ff) in one of the official languages of the EPO (English, French or German).

To ensure that any such statements can be given due consideration they should be filed by the **end of November 2013** with the Registry of the Enlarged Board of Appeal, quoting case number G 2/13.

Each statement should also be accompanied by a list of cited documents and copies on paper or, preferably, CD/DVD of any such documents not previously filed.

4. Si une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale n'est pas considérée comme admissible au motif que la revendication de produit relative à des végétaux englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE, est-il possible de renoncer à la protection de ladite obtention en introduisant un disclaimer concernant le procédé exclu ?

Le texte de la saisine en langue anglaise peut être consulté sur le site Internet de l'OEB sous [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2E17DB8244857D0CC1257BA5004DFD8A/\\$File/ReferralT0083_05-3304.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2E17DB8244857D0CC1257BA5004DFD8A/$File/ReferralT0083_05-3304.pdf)

La Grande Chambre de recours qui examinera la question de droit soumise sera composée de la façon suivante : W. van der Eijk (Président), B. Günzel, C. Floyd, R. Menapace, U. Oswald, J. Riolo, G. Weiss

Les tiers qui le souhaitent ont la possibilité de présenter des observations écrites conformément à l'article 10 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours (JO OEB 2007, 303 s.) dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français).

Afin que ces observations puissent être dûment prises en compte, elles devront être adressées, avec tout nouveau document cité à leur appui, au greffe de la Grande Chambre de recours d'ici **la fin novembre 2013** sous le numéro de référence G 2/13.

Il convient de joindre à ces observations une liste des documents cités, ainsi que des copies sur papier ou, de préférence, sur CD/DVD des nouveaux documents éventuellement mentionnés.

