

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 30. Mai 2011 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt**

Mit Verfügung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 30. Mai 2011 sind die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt gemäß Artikel 10 (2) EPÜ geändert worden.

Insbesondere wurde Teil C-IV, 4.6.2 geändert, um den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer des EPA in den Sachen "Broccoli" (G 2/07) und "Tomaten" (G 1/08) Rechnung zu tragen, in denen geklärt wurde, wie der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" korrekt auszulegen ist, der im Europäischen Patentübereinkommen verwendet wird, um solche Verfahren von der Patentierbarkeit auszuschließen.

C-IV, 4.6.2 erhält folgende Fassung:

**"4.6.2 Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren**

Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, das auf der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Genome und der anschließenden Selektion von Pflanzen oder Tieren basiert, ist von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil es im Wesentlichen biologisch ist, auch wenn in dem Anspruch vor oder nach den Schritten der Kreuzung und Selektion andere technische Schritte zur Präparation der Pflanzen oder Tiere oder zu ihrer weiteren Behandlung vorgesehen sind. Nachfolgend werden einige Beispiele aufgeführt: Ein Verfahren zur Kreuzung, zur Rassenmischung oder ein Selektivzuchtverfahren, beispielsweise für Pferde, bei dem lediglich die Tiere (oder ihre Keimzellen) zur Zucht und zur Zusammenführung ausgewählt werden, die bestimmte Merkmale aufweisen, wäre im Wesentlichen biologisch und somit nicht patentierbar. Dieses Verfahren bleibt im Wesentlichen biologisch und nicht patentierbar, auch wenn es ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfasst, wie etwa die Verwendung molekularer genetischer Marker zur Selektion

**Notice from the European Patent Office dated 30 May 2011 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office**

By decision of the President of the European Patent Office dated 30 May 2011, the Guidelines for Examination in the European Patent Office have been amended pursuant to Article 10(2) EPC.

In particular, Part C-IV, 4.6.2 has been modified in order to take into account the decisions of the EPO Enlarged Board of Appeal in the "broccoli" (G 2/07) and "tomato" (G 1/08) cases bearing on the correct interpretation of the term "essentially biological processes for the production of plants or animals" as used in the European Patent Convention to exclude such processes from patentability.

C-IV, 4.6.2 now reads as follows:

**"4.6.2 Processes for the production of plants or animals**

A process for the production of plants or animals which is based on the sexual crossing of whole genomes and on the subsequent selection of plants or animals is excluded from patentability as being essentially biological, even if other technical steps relating to the preparation of the plant or animal or its further treatment are present in the claim before or after the crossing and selection steps. To take some examples, a method of crossing, inter-breeding, or selectively breeding, say, horses involving merely selecting for breeding and bringing together those animals (or their gametes) having certain characteristics would be essentially biological and therefore unpatentable. This method remains essentially biological and unpatentable even if it contains an additional feature of a technical nature, for example, the use of genetic molecular markers to select either parent or progeny. On the other hand, a process involving inserting a gene or trait into a plant by genetic engineering does not rely on recombination of whole genomes and the natural

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 30 mai 2011, relatif à la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets**

Par décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 30 mai 2011, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets ont été modifiées conformément à l'article 10(2) CBE.

En particulier, le point C-IV, 4.6.2 a été remanié afin de tenir compte des décisions rendues par la Grande Chambre de recours de l'OEB dans les affaires du "broccoli" (G 2/07) et de la "tomate" (G 1/08), ces décisions déterminant comment il convient d'interpréter la notion de "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux", tel qu'employée dans la Convention sur le brevet européen, de manière à exclure de la brevetabilité les procédés en question.

Le texte du point C-IV, 4.6.2 est dorénavant le suivant :

**"4.6.2 Procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux**

Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux qui est fondé sur le croisement par voie sexuée de génomes complets et la sélection ultérieure de végétaux ou d'animaux est exclu de la brevetabilité comme étant essentiellement biologique, même si la revendication inclut, avant ou après les étapes de croisement et de sélection, d'autres étapes techniques liées à la préparation du végétal ou de l'animal ou à la poursuite de son traitement. C'est ainsi, pour citer quelques exemples, qu'une méthode de croisement, d'entrecroisement ou d'élevage sélectif, de chevaux par exemple, qui consisterait simplement à sélectionner, en vue de la reproduction forcée ou libre, les animaux (ou leurs gamètes) présentant certaines caractéristiques, serait essentiellement biologique et par conséquent ne serait pas brevetable. Cette méthode reste essentiellement biologique et non brevetable même si elle contient une caractéristique supplémentaire de nature technique, par exemple l'utilisation de marqueurs moléculaires génétiques pour sélectionner

von Eltern oder Nachkommen. Dagegen beruht ein Verfahren, in dessen Verlauf ein Gen oder ein Merkmal auf gentechnischem Wege in eine Pflanze eingeführt wird, nicht auf der Rekombination ganzer Genome und der natürlichen Mischung von Pflanzengenen und ist somit patentierbar. Ein Anspruch auf ein solches Verfahren darf jedoch keine Kreuzungs- oder Selektionsschritte enthalten. Ein Verfahren für die Behandlung von Pflanzen oder Tieren zur Verbesserung ihrer Eigenschaften oder ihres Ertrags oder zur Förderung oder Unterdrückung ihres Wachstums, beispielsweise ein Verfahren zur Beschneidung von Bäumen, wäre nicht im Wesentlichen biologisch, denn obgleich ein biologisches Verfahren mit enthalten ist, ist das Wesentliche der Erfindung technischer Natur; das Gleiche gilt für ein Verfahren zur Behandlung von Pflanzen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass ein wachstumsfördernder Stoff oder eine wachstumsfördernde Bestrahlung benutzt wird. Auch die Behandlung des Bodens mit technischen Mitteln zur Unterdrückung oder Förderung des Wachstums von Pflanzen ist von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen (siehe auch C-IV, 4.8.1)."

Des Weiteren wurde Teil B-IX, 2.1 iii) und iv) geändert, um den PCT-Mindestprüfstoff in spanischer Sprache nach Regel 34.1 c) vi) PCT abzudecken sowie den Prüfstoff der Republik Korea und der Volksrepublik China als Teil des PCT-Mindestprüfstoffs nach Regel 34.1 c) ii) und e) PCT aufzunehmen.

Teil B-IX, 2.1 iii) erhält folgende Fassung:

"die Patente und/oder veröffentlichten Patentanmeldungen in deutscher, englischer oder französischer Sprache, in denen keine Priorität in Anspruch genommen wird, und die englischen Zusammenfassungen der Patente und/oder veröffentlichten Patentanmeldungen in spanischer Sprache, in denen keine Priorität in Anspruch genommen wird, so wie sie vom nationalen Amt bestimmter Länder, z. B. Australiens, Kanadas, Österreichs und Spaniens, ausgewählt und zur Verfügung gestellt worden sind;"

mixing of plant genes, and is hence patentable. However, a claim to such a process may not contain crossing and selection steps. A process of treating a plant or an animal to improve its properties or yield or to promote or suppress its growth, e.g. a method of pruning a tree, would not be essentially biological since, although a biological process is involved, the essence of the invention is technical; the same applies to a method of treating a plant characterised by the application of a growth-stimulating substance or radiation. The treatment of soil by technical means to suppress or promote the growth of plants is also not excluded from patentability (see also C-IV, 4.8.1)."

Furthermore, Part B-IX, 2.1(iii) and (iv) have been modified in order to cover PCT minimum documentation in the Spanish language in accordance with Rule 34.1(c)vi) PCT as well as to introduce the documentation of the Republic of Korea and the People's Republic of China as part of the PCT minimum documentation pursuant to Rule 34.1(c)ii) and (e) PCT.

Part B-IX, 2.1(iii) now reads as follows:

"The patents and/or published patent applications in the English, French or German language in which no priority is claimed, and the abstracts in English of the patents and/or published patent applications in the Spanish language in which no priority is claimed, as selected and made available by the national office of certain countries, e.g. Austria, Australia, Canada and Spain;"

soit le parent soit la descendance. Par contre, un procédé qui prévoit l'insertion d'un gène ou d'un caractère dans un végétal au moyen de techniques du génie génétique n'est pas fondé sur la recombinaison entre des génomes complets et le mélange naturel de gènes de végétaux et est par conséquent brevetable. Cependant, une revendication portant sur ce type de procédés ne doit pas inclure des étapes de croisement et de sélection. Une méthode de traitement des végétaux ou des animaux en vue d'en améliorer les qualités ou le rendement ou en vue de stimuler ou d'interrompre la croissance (par exemple une méthode d'émondage) ne saurait être considérée comme essentiellement biologique, puisque l'essence de l'invention, même si elle fait intervenir un procédé biologique, est de nature technique. Il en est de même pour une méthode de traitement de végétaux consistant à employer une substance ou des radiations stimulant la pousse. Le traitement du sol par l'utilisation de moyens techniques en vue de stimuler ou d'interrompre la croissance de végétaux n'est pas non plus exclu de la brevetabilité (cf. également C-IV, 4.8.1)."

De plus, les points B-IX, 2.1 iii) et iv) ont été modifiés de manière à couvrir la documentation minimale du PCT en langue espagnole, conformément à la règle 34.1(c)vi) PCT, ainsi que pour introduire la documentation de la République de Corée et de la République populaire de Chine en tant que partie de la documentation minimale du PCT, conformément à la règle 34.1(c)ii) et e) PCT.

Le texte du point B-IX, 2.1 iii) est dorénavant le suivant :

"les brevets délivrés et/ou les demandes de brevet publiées en allemand, en anglais ou en français qui ne contiennent aucune revendication de priorité, ainsi que les abrégés en anglais des brevets délivrés et/ou des demandes de brevet publiées en espagnol qui ne contiennent aucune revendication de priorité, tels que sélectionnés et transmis par l'office national de certains pays, par exemple l'Australie, l'Autriche, le Canada et l'Espagne ;"

Teil B-IX, 2.1 iv) erhält folgende Fassung:

"die englischen Zusammenfassungen der von Japan, der ehemaligen Sowjetunion, der Russischen Föderation, der Republik Korea und der Volksrepublik China erteilten Patente und/oder veröffentlichten Patentanmeldungen sowie die von der ehemaligen Sowjetunion und der Russischen Föderation erteilten Erfinderscheine, für die Zusammenfassungen in englischer Sprache allgemein verfügbar sind."

Part B-IX, 2.1(iv) now reads as follows:

"The abstracts in English of the patents issued, and/or patent applications published, by Japan, the former Soviet Union, the Russian Federation, the Republic of Korea and the People's Republic of China, and the inventors' certificates issued by the former Soviet Union and the Russian Federation, for which abstracts in the English language are generally available."

Le texte du point B-IX, 2.1 iv) est dorénavant le suivant :

"les abrégés en anglais des brevets délivrés et/ou des demandes de brevet publiées par le Japon, l'ex-Union soviétique, la Fédération de Russie, la République de Corée et la République populaire de Chine, ainsi que les certificats d'auteur d'invention délivrés par l'ex-Union soviétique et la Fédération de Russie pour lesquels des abrégés en anglais sont disponibles de manière générale."