

## INHALT

## CONTENTS

## SOMMAIRE

## GROSSE BESCHWERDEKAMMER

## ENLARGED BOARD OF APPEAL

## GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Mitteilung der Großen Beschwerdekammer zu dem Verfahren G 1/12

Communication from the Enlarged Board of Appeal concerning case G 1/12

Communication de la Grande Chambre de recours concernant la procédure G 1/12

126

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**G 2/07** – Broccoli/PLANT BIOSCIENCE "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 ausgeschlossen Verfahren"

**G 2/07** – Broccoli/PLANT BIOSCIENCE "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"

**G 2/07** – Broccoli/PLANT BIOSCIENCE "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 légaux" : "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"

130

**G 1/08** – Tomaten/STAAT ISRAEL

**G 1/08** – Tomatoes/STATE OF ISRAEL

**G 1/08** – Tomates/ETAT D'ISRAEL

206

| <b>MITTEILUNGEN DES EPA</b>   | <b>INFORMATION FROM THE EPO</b>  | <b>COMMUNICATIONS DE L'OEB</b>  |            |
|---|--|---|------------|
| Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 2. Februar 2012 über die Neufestsetzung der Grundgebühr für die europäische Eignungsprüfung | Decision of the President of the European Patent Office dated 2 February 2012 revising the basic fee for the European qualifying examination | Décision du Président de l'Office européen des brevets du 2 février 2012 portant révision du montant du droit de base pour l'examen européen de qualification | <b>210</b> |
| Jahresbericht 2011  | Annual report 2011   | Rapport annuel 2011   | <b>211</b> |
| Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 6. Februar 2012 über Recherchen- und Prüfungsgebühren  | Notice from the European Patent Office dated 6 February 2012 concerning search and examination fees  | Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 6 février 2012, relatif aux taxes de recherche et d'examen   | <b>212</b> |
| Anhang zur Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 6. Februar 2012 über Recherchen- und Prüfungsgebühren   | Annex to the notice from the European Patent Office dated 6 February 2012 concerning search and examination fees                             | Annexe au Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 6 février 2012, relatif aux taxes de recherche et d'examen                                   | <b>219</b> |
| <b>VERTRETUNG</b>   | <b>REPRESENTATION</b>  | <b>REPRESENTATION</b>   |            |
| Bekanntmachung der europäischen Eignungsprüfung 2013  | Announcement of the European qualifying examination 2013   | Avis d'ouverture de la session de l'examen européen de qualification 2013   | <b>226</b> |
| Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter   | List of professional representatives before the EPO  | Liste des mandataires agréés près l'OEB   | <b>237</b> |
| Rat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter  | Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office   | Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets   | <b>247</b> |
| <b>AUS DEN VERTRAGSSTAATEN</b>  | <b>INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES</b>   | <b>INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS</b>  |            |
| <b>NL Niederlande</b><br>Geänderte Bezeichnung  | <b>NL Netherlands</b><br>Change of name  | <b>NL Pays-Bas</b><br>Changement de nom   | <b>254</b> |
| <b>INTERNATIONALE VERTRÄGE</b>  | <b>INTERNATIONAL TREATIES</b>  | <b>TRAITES INTERNATIONAUX</b>   |            |
| <b>PCT</b><br>Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT   | <b>PCT</b><br>Agreement between the EPO and WIPO under the PCT   | <b>PCT</b><br>Accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT  | <b>256</b> |
| <b>GEBÜHREN</b>   | <b>FEES</b>  | <b>TAXES</b>  |            |
| Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen  | Guidance for the payment of fees, expenses and prices  | Avis concernant le paiement des taxes, redevances et tarifs de vente  | <b>258</b> |
| <b>TERMINKALENDER</b>   | <b>CALENDAR OF EVENTS</b>  | <b>CALENDRIER</b>   |            |

| <b>FREIE PLANSTELLEN</b>  | <b>VACANCIES</b>  | <b>VACANCES D'EMPLOIS</b>   |
|---|---|---|
| <b>EINLEGEBLATT</b>   | <b>INSERT</b>   | <b>ENCART</b>   |
| <i>European Inventor Award 2012</i>   | <i>European Inventor Award 2012</i>                           | <i>European Inventor Award 2012</i>   |
| <b>BEILAGE</b>  | <b>SUPPLEMENTS</b>  | <b>SUPPLEMENT</b>   |
| Verzeichnis der Gebühren und Auslagen in der ab 1. April 2012 geltenden Fassung | Schedule of fees and expenses applicable as from 1 April 2012 | Barème des taxes et redevances applicable à compter du 1 <sup>er</sup> avril 2012 |