

blen aufeinander der Beschreibung zu entnehmen ist.

10. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß die angefochtene Entscheidung von den Zurückweisungsgründen nicht getragen wird. Das nachgesuchte Patent kann jedoch derzeit noch nicht erteilt werden, weil die Sachprüfung noch nicht abgeschlossen ist.

**Aus diesen Gründen  
wird wie folgt entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 18. August 1982 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, die Sachprüfung auf der Grundlage der sieben Patentansprüche vom 11. März 1983, die am 11. April 1983 eingegangen sind, durchzuführen.

\* Übersetzung.

action to be taken — which also cannot be precisely defined — by way of fine tuning of the variables.

10. From the foregoing, it follows that the decision under appeal is not supported by the grounds for refusal. However, the patent sought cannot be granted at present since substantive examination has not yet been completed.

**For these reasons,  
it is decided that:**

1. The decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 18 August 1982 is set aside.

2. The case is remitted to the first instance for substantive examination on the basis of the 7 claims dated 11 March 1983, received on 11 April 1983.

\* Official text

à condition qu'il soit possible de déduire de la description les mesures à prendre — qui ne peuvent elles non plus, être définies de façon précise — dans le sens d'un ajustement précis des variables.

10. Il découle de ce qui précède que la décision incriminée n'est pas fondée. Toutefois, le brevet sollicité ne saurait être accordé à ce stade, étant donné que l'examen quant au fond n'est pas encore achevé.

**Par ces motifs,  
il est statué comme suit:**

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 18 août 1982 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour que soit effectué l'examen quant au fond sur la base des 7 revendications datées du 11 mars 1983 et reçues le 11 avril 1983.

\* Traduction.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1 vom  
26. Juli 1983  
T 49/83\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman  
Mitglieder: K. Jahn  
O. Bossung

Anmelderin: CIBA-GEIGY AG Basel

Stichwort: "Vermehrungsgut/  
CIBA-GEIGY"

EPÜ Artikel 53 b)

Straßburger Patentübereinkommen  
Artikel 2 b)

"Pflanzensorten" — "chemisch  
behandelte Pflanzen"

*Leitsatz*

*Ein Patentanspruch, der auf ein mittels chemischer Stoffe behandeltes Vermehrungsgut bestimmter Pflanzengattungen (hier Kulturpflanzen) gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Sorten in ihrer Individualität beansprucht werden, verstößt nicht gegen das Verbot der Patentierung von Pflanzensorten nach Artikel 53 b) EPÜ.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 27. August 1979 angemeldete und am 14. Mai 1980 veröffentlichte Patentanmeldung 79 103 164.4 mit der Veröffentlichungsnummer 0 010 588, für welche die Priorität der Voranmeldung in der Schweiz vom 28. August 1978 in Anspruch genommen wird,

\* Amtlicher Text

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
26 July 1983  
T 49/83\***

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman  
Members: K. Jahn  
O. Bossung

Applicant: CIBA-GEIGY AG Basel

Headword: "Propagating material/  
CIBA-GEIGY"

EPC Article 53(b)

Strasbourg Patent Convention  
Article 2(b)

"Plant varieties" — "chemically treated  
plants"

*Headnote*

*A claim directed to a propagating material, treated with chemical agents, for certain genera of plants (in this case cultivated plants) without specific varieties being claimed individually does not contravene the prohibition on the patenting of plant varieties in Article 53(b) EPC*

**Summary of Facts and Submissions**

I. Patent application No. 79 103 164.4 bearing publication number 0 010 588, which was filed on 27 August 1979, published on 14 May 1980 and for which priority is claimed from a previous application in Switzerland on 28 August 1978, was refused by a decision of the

\* Translation.

**Décision de la Chambre  
de recours technique 3.3.1 du  
26 juillet 1983  
T 49/83\***

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman  
Membres: K. Jahn  
O. Bossung

Demanderesse: CIBA-GEIGY AG Bâle

Référence: "Matériel de reproduction  
de végétaux/CIBA-GEIGY"

Article 53 b) de la CBE

Article 2 b) de la Convention de  
Strasbourg en matière de brevets

"Variétés végétales" — "Végétaux  
traités chimiquement"

*Sommaire*

*Une revendication qui concerne un matériel de reproduction de genres donnés de végétaux (à savoir des plantes cultivées) traité chimiquement, sans pour autant que soient revendiquées dans leur individualité des variétés végétales données, n'enfreint pas l'interdiction de brevet relative aux variétés végétales prévue à l'article 53 b) CBE*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet n° 79 103 164.4 déposée le 27 août 1979 et publiée le 14 mai 1980 sous le numéro 0 010 588, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure déposée en Suisse le 28 août 1978, a été rejetée par décision de la

\* Traduction

wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 8. Oktober 1982 zurückgewiesen. In der Entscheidung wurde zwar die Patentfähigkeit des Gegenstandes der Ansprüche 1 bis 12 und 15 bis 23 anerkannt, jedoch wurden die Ansprüche 13 und 14 als nicht patentfähig angesehen. Diese Ansprüche haben folgenden Wortlaut:

"Anspruch 13: Vermehrungsgut von Kulturpflanzen, behandelt mit einem Oximderivat der Formel I des Anspruch 1.

Anspruch 14: Vermehrungsgut gemäß Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß es sich um Saatgut handelt".

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß auf solche Gegenstände gemäß Artikel 53 b) EPÜ kein Patent erteilt werden könne. Wenn nach dieser Bestimmung aber keine neuen Sorten geschützt werden könnten, dann gelte dies erst recht für die bekannten Pflanzensorten nach Anspruch 13 und 14, selbst wenn diese auf vorteilhafte Weise mit Oximderivaten behandelt worden seien.

III. Gegen diese Entscheidung vom 8. Oktober 1982 richtet sich die am 9. Dezember 1982 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde, die am 18. Februar 1983 im wesentlichen wie folgt begründet wurde:

Artikel 53 b) EPÜ schließt die Patentierbarkeit von Pflanzen nicht aus, sondern einzig und allein die Patentierbarkeit von Pflanzensorten. Man dürfe wohl davon ausgehen, daß der Gesetzgeber bewußt die beiden verschiedenen Begriffe "Pflanzensorten" und "Pflanzen" bei der Abfassung von Artikel 53 gewählt habe. Mit den Pflanzensorten würden praktisch die Erzeugnisse züchterischer Tätigkeit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Absicht des Gesetzgebers sei es gewesen, auf dem Gebiet derjenigen Erfindungen, welche Pflanzen und Tiere betreffen, zwischen "im wesentlichen biologischen" und "im wesentlichen technischen" Erfindungen zu unterscheiden. Zu der zuletzt genannten Gruppe gehöre auch die vorliegende Erfindung, welche ein im wesentlichen technisches Verfahren sowie hierdurch unmittelbar hergestellte Erzeugnisse betreffe. Der biologisch züchterische Begriff der "Sorte" sei hier ohne jegliche Relevanz; zur Definition einer Pflanzensorte wäre die Definition einer übergeordneten taxonomischen Einheit, wie beispielsweise Gattung, Art und Unterart, nötig.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung und die Erteilung des nachgesuchten Patents offensichtlich auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 23 vom 19. August 1982.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Arti-

\* Amtlicher Text.

Examining Division of the European Patent Office on 8 October 1982. The decision allowed that the subject-matter of claims 1 to 12 and 15 to 23 was patentable, but claims 13 and 14 were regarded as unpatentable. These claims read as follows:

"Claim 13: Propagating material for cultivated plants, treated with an oxime derivative according to formula I in claim 1.

Claim 14: Propagating material according to claim 13, characterised in that it consists of seed".

II. The reason given for the refusal was that such subject-matter was debarred by Article 53 (b) EPC from patentability and, if this were the case for new varieties, it applied all the more so to the known plant varieties according to claims 13 and 14, even if these had been advantageously treated with oxime derivatives.

III. On 9 December 1982 an appeal was filed against this decision of 8 October 1982 and the appeal fee was paid. The Statement of Grounds was filed on 18 February 1983, and the main points made were as follows:

Article 53 (b) EPC did not exclude plants from patentability, but merely plant varieties. It could surely be assumed that the legislator had intentionally chosen the two different terms "plant varieties" and "plants" when drawing up Article 53. In effect, excluding plant varieties from patentability meant excluding the products of breeding.

The legislator's intention had been, where inventions involving plants and animals were concerned, to distinguish between "essentially biological" and "essentially technical" inventions. The latter group also included the present invention, which concerned an essentially technical process and its direct products. The term "variety", which related to biological breeding, was totally irrelevant in this case; defining a plant variety would necessitate defining a superordinate taxonomic unit such as a genus, species or sub-species.

The appellant requested that the decision refusing the application be set aside and that the patent applied for be granted — evidently on the basis of claims 1 to 23 dated 19 August 1982.

### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles

\* Translation.

Division d'examen de l'Office européen des brevets du 8 octobre 1982. Cette décision a certes reconnu que l'objet des revendications 1 à 12 et 15 à 23 était brevetable, mais non pas celui des revendications 13 et 14. Ces revendications s'énoncent comme suit:

"Revendication 13: Matériel de reproduction de plantes cultivées, traité avec un dérivé d'oxime de formule I de la revendication 1.

Revendication 14: Matériel de reproduction selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'il s'agit d'une semence."

II. La demande a été rejetée au motif qu'en application de l'article 53 b) de la CBE il ne pouvait être délivré de brevet pour les objets revendiqués. En excluant la protection par brevet de variétés nouvelles, cette disposition vaudrait à plus forte raison pour les variétés connues sur lesquelles portent les revendications 13 et 14, même si ces dernières variétés ont subi un traitement à base de dérivés d'oxime qui présente un avantage.

III. Un recours a été formé le 9 décembre 1982 contre la décision du 8 octobre 1982; la taxe de recours a été dûment acquittée. Le mémoire exposant les motifs du recours, en date du 18 février 1983, est pour l'essentiel repris ci-après.

La requérante allègue que l'article 53 b) de la CBE n'exclut pas la brevetabilité de végétaux, mais uniquement celle des variétés végétales. C'est certainement à dessein que le législateur a choisi d'utiliser les deux notions différentes de "variétés végétales" et de "végétaux" lors de la rédaction de l'article 53. L'exclusion de la brevetabilité des "variétés végétales" revient en pratique à en exclure les produits issus de procédés d'"obtention" de végétaux.

L'intention du législateur a été de distinguer, dans le domaine des inventions relatives à des végétaux et à des animaux, entre les inventions "essentiellement biologiques" et les inventions "essentiellement techniques". L'invention revendiquée, qui concerne un procédé essentiellement technique et des produits directement obtenus par ce procédé, appartient à la seconde catégorie. La notion de "variété", qui s'applique au domaine des procédés d'obtention biologique, est totalement dénuée de pertinence dans le cas présent; pour définir une variété végétale, il convient de fixer l'unité taxinomique à laquelle elle appartient, par exemple genre, espèce et sous-espèce.

La requérante a demandé l'annulation de la décision de rejet et la délivrance du brevet, de toute évidence sur la base d'un nouveau jeu de revendications 1 à 23 daté du 19.8.1982.

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions

\* Traduction.

keln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Ein genereller Ausschluß von Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur ist dem Europäischen Patentübereinkommen nicht zu entnehmen (vgl. Art. 52 (1) i. V. m. Art. 53 b) Halbsatz 2 und R. 28 und 28a EPÜ). Allerdings besteht für einen Ausschnitt aus dem Bereich biologischer Erfindungen ein Patentierungsverbot nach Artikel 53 b) Halbsatz 1 EPÜ. Diese hier näher zu prüfende Bestimmung besagt, daß für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen keine Patente erteilt werden. Unter Pflanzensorten versteht der Fachmann eine Vielzahl von Pflanzen, die in ihren Merkmalen weitgehend gleich sind und nach jeder Vermehrung oder jedem Vermehrungszyklus innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen gleichbleiben. Diese Definition hat ihren Niederschlag im Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen vom 2. Dezember 1961 gefunden, das dem Zweck dient, dem Züchter einer neuen Pflanzensorte ein Schutzrecht zu sichern (Art. 1 (1)), das sich sowohl auf das generative oder vegetative Vermehrungsgut als auch auf die ganze Pflanze erstreckt (Art. 5 (1)). Pflanzensorten in diesem Sinne sind alle Zuchtsorten, Klone, Linien, Stämme und Hybriden, die so angebaut werden können, daß sie von anderen Sorten deutlich unterscheidbar, hinreichend homogen und in ihren wesentlichen Merkmalen beständig sind (Art. 2 (2) i. V. m. Art. 6 (1) a), c) und d)). Für derartige Pflanzensorten, sei es in Form von Vermehrungsmaterial oder der Pflanze selbst, wollte der Gesetzgeber im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens Patentschutz nicht zur Verfügung stellen.

3. Die Ansprüche 13 und 14, deren Aufrechterhaltung zur Zurückweisung der vorliegenden Anmeldung geführt hat, betreffen das Vermehrungsgut, besonders Saatgut von Kulturpflanzen, das mit einem schwefelhaltigen, im Anspruch 1 näher charakterisierten Oximderivat behandelt wurde. Die Definition für Kulturpflanzen in der Beschreibung (vgl. S. 9 Abs. 3) zeigt, daß hierunter alle Pflanzen zu verstehen sind, die in irgendeiner Form Ertragsstoffe produzieren. Beispiele für bekannte Pflanzen werden dabei aufgezählt. Das Vermehrungsgut solcher Kulturpflanzen umfaßt alle generativen Pflanzenteile einschließlich angekeimter Pflanzen und Jungpflanzen, besonders aber Saatgut (vgl. S. 10 Abs. 2 der Beschreibung).

106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. No general exclusion of inventions in the sphere of animate nature can be inferred from the European Patent Convention (cf. Art. 52 (1) in conjunction with Art. 53 (b) after the semi-colon, and Rules 28 and 28a EPC). However, Article 53 (b) EPC before the semi-colon prohibits the granting of patents for certain biological inventions. This provision, which needs to be examined more closely in the present case, says that patents shall not be granted in respect of plant varieties or essentially biological processes for the production of plants. The skilled person understands the term "plant varieties" to mean a multiplicity of plants which are largely the same in their characteristics and remain the same within specific tolerances after every propagation or every propagation cycle. This definition is reflected in the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of 2 December 1961, which is intended to give the breeder of a new plant variety a protective right (Art. 1 (1)) extending both to the reproductive or vegetative propagating material and also to the whole plant (Art. 5 (1)). Plant varieties in this sense are all cultivated varieties, clones, lines, strains and hybrids which can be grown in such a way that they are clearly distinguishable from other varieties, sufficiently homogeneous, and stable in their essential characteristics (Art. 2 (2) in conjunction with Art. 6 (1) (a), (c) and (d)). The legislator did not wish to afford patent protection under the European Patent Convention to plant varieties of this kind, whether in the form of propagating material or of the plant itself.

3. Claims 13 and 14, whose maintenance resulted in the refusal of the present application, concern propagating material, in particular seeds of cultivated plants, treated with a sulphurous oxime derivative which is characterised in greater detail in claim 1. A definition of cultivated plants in the description (cf. page 9, paragraph 3) shows that this includes all plants which yield substances in any form. Examples of known plants are listed. Propagating material from such cultivated plants comprises all reproductive plant components, including plants and plantlings which have begun to be germinated, but particularly seeds (cf. page 10, paragraph 2, of the description).

énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. La Convention sur le brevet européen ne prévoit pas d'exclusion générale de la brevetabilité des inventions ayant trait à la nature vivante (cf. art. 52 (1) ensemble l'art. 53 b), deuxième membre de phrase et les règles 28 et 28 bis de la CBE). Toutefois, une interdiction de brevet existe effectivement en ce qui concerne toute une partie du domaine des inventions biologiques, en vertu de l'article 53 b), premier membre de phrase de la CBE. Cette disposition, sur laquelle on s'arrêtera ci-après, prévoit qu'aucun brevet ne peut être délivré pour les variétés végétales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux. Par "variétés végétales", l'homme du métier comprend un grand nombre de végétaux qui sont, dans une large mesure, similaires de par leurs caractères et qui, dans une certaine marge de tolérance, ne sont pas modifiés à la fin de chacune de leurs reproductions ou multiplications successives ou de chaque cycle de reproduction ou de multiplication spécialement défini. Cette notion se reflète dans la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, qui vise à assurer à l'obtenteur d'une variété végétale nouvelle un droit de protection (art. 1<sup>er</sup>(1)) s'étendant à la fois au matériel de reproduction ou de multiplication végétative et à la plante entière (art. 5 (1)). En ce sens, les variétés végétales comprennent tous les cultivars, clones, lignées, souches et hybrides, susceptibles d'être cultivés, satisfaisant à la condition de pouvoir être nettement distingués de toute autre variété, d'être suffisamment homogènes et d'être stables dans leurs caractères essentiels (cf. art. 2 (2) ensemble l'art. 6 (1) a), c) et d)). Pour ces variétés végétales, qu'elles se présentent sous la forme d'un matériel de reproduction ou de multiplication ou sous la forme de la plante elle-même, le législateur n'a pas voulu accorder de protection par brevet dans le cadre de la Convention sur le brevet européen.

3. Les revendications 13 et 14, dont le maintien a conduit au rejet de la demande, concernent le matériel de reproduction, et plus particulièrement la semence de plantes cultivées, traité avec un dérivé d'oxime contenant du soufre, dérivé qui est caractérisé dans la revendication 1. La définition des plantes cultivées, telle que donnée dans la description (cf. page 9, 3<sup>e</sup> alinéa), montre qu'il faut entendre par là toutes les plantes qui fournissent une quelconque forme de produit utile. Un certain nombre d'entre elles, connues, sont énumérées à titre d'exemple. Le matériel de reproduction de ces plantes cultivées comprend toutes les parties des plantes à reproduction sexuée, y compris les plantes germées et les plants, mais surtout la semence (cf. page 10, 2<sup>e</sup> alinéa de la description).

Wengleich in den Beispielen bestimmte bekannte Weizen-, Hirse- und Gerstensorten im Zusammenhang mit der Oximbehandlung erwähnt werden (vgl. S. 35 und 36 der Beschreibung), so ist doch Gegenstand der Ansprüche 13 und 14 keine von jeder anderen Sorte unterscheidbare individuelle Pflanzensorte, sondern es sind beliebige, chemisch in bestimmter Weise behandelte Kulturpflanzen in Form ihres Vermehrungsguts beansprucht. Artikel 53 b) EPÜ schließt aber nur die Patentierung von Pflanzen oder deren Vermehrungsgut in der genetisch fixierten Form der Pflanzensorte aus.

4. Schon seinem Wortlaut nach läßt Artikel 53 b) Halbsatz 1 EPÜ die Gleichstellung von Pflanzen und Pflanzensorten nicht zu. Dies würde auch dem Sinn der Vorschrift widersprechen. Pflanzensorten wurden vom europäischen Patentschutz vor allem deshalb ausgenommen, weil mehrere Unterzeichnerstaaten des Europäischen Patentübereinkommens einen Sonderschutz für Pflanzenzüchtungen national und international entwickelt haben (R. Singer, *Das neue europäische Patentsystem*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, S. 34, Abs. 4).

In Artikel 53 b) Halbsatz 1 EPU ist der Gesetzgeber wörtlich Artikel 2 b) des Straßburger Patentübereinkommens vom 27. November 1963 gefolgt, wo den Vertragsstaaten dieses Übereinkommens die Möglichkeit gegeben wurde, u. a. Pflanzensorten vom Patentschutz auszuschließen. Schon damals war die Mehrheit der Vertragsstaaten des Europarats der Auffassung, daß der Schutz von Pflanzenzüchtungen nicht durch Patent, sondern durch ein besonderes Schutzrecht gewährt werden soll (Pfanner, *Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats*, GRUR Int. 1962, 545, 547).

Demgegenüber liegt die hier beanspruchte Neuerung nicht auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung, die sich mit der genetischen Veränderung von Pflanzen befaßt. Sie wirkt vielmehr mit chemischen Mitteln auf das Vermehrungsgut ein, um es gegen Agrarchemikalien widerstandsfähig zu machen. Der neue Parameter für das Vermehrungsgut, die Behandlung mit einem Oximderivat, ist kein Kriterium, das nach dem Sortenschutzbegriff für eine Pflanzensorte kennzeichnend sein kann. Ein Konflikt zwischen den verschiedenen Schutzformen Sortenschutz oder Patent für in solcher Weise behandeltes Vermehrungsgut liegt daher nicht vor. Vielmehr kommt allein der Patentschutz in Betracht.

Even if certain known varieties of wheat, millet and barley are mentioned in the examples in connection with oxime treatment (cf. pages 35 and 36 of the description), the subject-matter of claims 13 and 14 is not an individual variety of plant distinguishable from any other variety, but the claims relate to any cultivated plants in the form of their propagating material which have been chemically treated in a certain way. However, Article 53 (b) EPC prohibits only the patenting of plants or their propagating material in the genetically fixed form of the plant variety.

4. The very wording of Article 53 (b) EPC before the semi-colon precludes the equation of plants and plant varieties, which would also be at variance with the general sense of the provision. Plant varieties were excluded from European patent protection mainly because several of the signatory States to the European Patent Convention have developed special protection for plant breeding at national and international level (R. Singer, *The New European Patent System*, Seminar Services International, page 22, paragraph 6).

In Article 53 (b) EPC before the semi-colon the authors adhered strictly to the wording of Article 2 (b) of the Strasbourg Patent Convention of 27 November 1963, in which the Contracting States to that Convention were given the opportunity to exclude plant varieties, amongst other things, from patent protection. Even at that time the majority of the States represented on the Council of Europe were already of the opinion that plant varieties should be protected not by patents but by a special industrial property right (Pfanner, *Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats*, GRUR Int. 1962, 545, 547).

By contrast, the innovation claimed here does not lie within the sphere of plant breeding, which is concerned with the genetic modification of plants. Rather, it acts on the propagating material by means of chemical agents in order to make it resistant to agricultural chemicals. The new parameter for the propagating material, namely treatment with an oxime derivative, is not a criterion which can be characteristic of a plant variety as far as the protection of varieties is concerned. There is therefore no conflict between the protection of varieties or the patent as different forms of protection for propagating material treated in this way. In fact, patent protection is the only possibility.

Même si certaines variétés connues de blé, de millet et d'orge sont évoquées dans les exemples à propos du traitement à l'oxime (cf. pages 35 et 36 de la description), les revendications 13 et 14 n'ont nullement pour objet une variété individuelle différenciable de toute autre variété, mais concernent par contre, sous la forme de son matériel de reproduction, n'importe quelle plante cultivée à laquelle est appliqué un traitement chimique particulier. Or, l'article 53 b) CBE exclut seulement la délivrance de brevet pour les plantes ou leurs matériels de reproduction ou de multiplication sous la forme génétiquement fixée de la variété végétale.

4. La lettre même de l'article 53 b), premier membre de phrase de la CBE ne permet pas d'assimiler les végétaux à des variétés végétales. Une telle assimilation s'opposerait de plus à l'esprit de cette disposition. Les variétés végétales ont été exclues de la protection du brevet européen, en raison principalement du fait que plusieurs Etats signataires de la Convention sur le brevet européen ont institué tant au niveau national qu'international une protection particulière pour les obtentions végétales (R. Singer, *Das neue europäische Patentsystem*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, p. 34, 4<sup>e</sup> alinéa).

Dans l'article 53 b), premier membre de phrase de la CBE, le législateur a strictement repris les termes de l'article 2 b) de la Convention de Strasbourg en matière de brevets du 27 novembre 1963 article par lequel la possibilité d'exclure notamment les variétés végétales de la protection par brevet a été laissée aux Etats contractants de ladite convention. Déjà à cette époque, la majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe étaient d'avis que la protection des obtentions végétales ne devait pas être assurée par brevet, mais par un droit de protection particulier (Pfanner, *Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats*, GRUR Int. 1962, 545, 547).

Or, l'invention revendiquée dans le cas présent n'appartient pas au domaine des obtentions végétales, qui relève de la modification génétique des végétaux. Elle consiste en revanche à influencer par des moyens chimiques le matériel de reproduction, afin de le rendre résistant à l'action phytotoxique des produits chimiques utilisés en agriculture. Le nouveau paramètre de ce matériel de reproduction, c'est-à-dire son traitement à base d'un dérivé d'oxime, n'est pas de nature à caractériser une variété végétale au sens où on l'entend pour la protection des variétés végétales. Par conséquent, on se trouve pas confronté à une situation conflictuelle entre les différentes formes de protection, à savoir protection particulière de la variété végétale ou bien brevet pour un matériel de reproduction traité de la sorte car seul le brevet entre en ligne de compte.

Technologisch handelt es sich bei der Oximderivatbehandlung um eine Maßnahme des Pflanzenschutzes, die abweichend von anderen Fällen an einem verkehrsfähigen Objekt, dem Vermehrungsgut, vorgenommen wird. Dabei ist es nicht notwendig, daß das Objekt der Behandlung stets eine Pflanzensorte ist, da die Behandlung auch an Vermehrungsgut vorgenommen werden kann, das den Anforderungen an den Begriff der Pflanzensorte im Hinblick auf Homogenität oder Beständigkeit nicht genügt. Umgekehrt ist es für die Frage der Patentierbarkeit unerheblich, daß das behandelte Vermehrungsgut auch oder vorwiegend eine Pflanzensorte sein kann. Wenn durch den Ausschluß der Pflanzensorten vom Patentschutz gerade die züchterische Leistung einem Sonderschutz zugewiesen werden sollte, ist es völlig ausreichend, den Ausschlußbestand entsprechend seinem Wortlaut auf die Fälle beschränkt zu lassen, in denen Pflanzen gerade durch ihre genetisch bedingten Eigenarten ihres natürlichen Erscheinungsbildes gekennzeichnet sind. Ein Konflikt zwischen dem nationalen Sortenschutz vorbehaltenen Bereichen und dem Anwendungsbereich des EPÜ tritt dabei nicht auf. Andererseits bleiben Neuerungen, die dem Sortenschutz nicht zugänglich sind, unter den allgemeinen Voraussetzungen patentierbar.

5. Das beanspruchte Vermehrungsgut ist auch nicht das Ergebnis eines — vom Patentschutz auszuschließenden — im wesentlichen biologischen Verfahrens zur Züchtung von Pflanzen, sondern das Resultat einer Behandlung mit chemischen Mitteln (z. B. Saatbeize, Samenbeizung, Tauchen der Jungpflanze in Oximlösung, vgl. S. 6, Zeile 23, S. 9, Zeile 8 und S. 10, Zeilen 17 — 20). Zusammenfassend ergibt sich somit, daß Artikel 53 b) EPÜ der Patentierung des hier beanspruchten Vermehrungsguts nicht im Wege steht.

6. Um patentfähig zu sein, muß der Gegenstand der selbständigen Ansprüche 13 und 14 selbst neu und erfinderisch sein. Eine Passage des angefochtenen Beschlusses könnte so verstanden werden, daß die Prüfungsabteilung das Vermehrungsgut, wie beansprucht, als "bekannte Pflanzensorte" angesehen hat. Abgesehen davon, daß anmeldungsgemäß keine Pflanzensorten in ihrer Individualität beansprucht werden, wie unter 3 bereits ausgeführt, kann ein Vermehrungsgut nicht schon deshalb als bekannt bezeichnet werden, weil es ausschließlich die Fähigkeit besitzt, eine bereits bekannte Pflanze hervorzubringen. Vielmehr ist ein Erzeugnis dann als neu zu beurteilen, wenn es anhand zuverlässig feststellbarer Parameter von bekannten Erzeugnissen unterscheidbar ist. Im vorliegenden Fall dürfte für den Neuheitstest die Schutzwirkung der Oxime auf das Ver-

Technologically, the treatment with an oxime derivative is a plant protection measure which, in contrast to other cases, is carried out on a marketable object, namely the propagating material. It is not necessary for the object of the treatment always to be a plant variety, since the treatment can also be carried out on propagating material which does not meet the essential criteria of homogeneity or stability characteristic of a plant variety. Conversely, it is immaterial to the question of patentability that the propagating material which is treated can also be, or is primarily, a plant variety. If plant varieties have been excluded from patent protection because specifically the achievement involved in breeding a new variety is to have its own form of protection, it is perfectly sufficient for the exclusion to be left restricted, in conformity with its wording, to cases in which plants are characterised precisely by the genetically determined peculiarities of their natural phenotype. In this respect there is no conflict between areas reserved for national protection of varieties and the field of application of the EPC. On the other hand, innovations which cannot be given the protection afforded to varieties are still patentable if the general prerequisites are met.

5. Moreover, the propagating material claimed is not the result of an essentially biological process for the breeding of plants — which would be excluded from patent protection — but the result of treatment with chemical agents (e.g. dressing agents, seed-dressing processes, immersion of the plantling in an oxime solution, cf. page 6, line 23, page 9, line 8 and page 10, lines 17- 20) To summarise, therefore, Article 53 (b) EPC is not an obstacle to the patenting of the propagating material claimed in the present case.

6. In order to be patentable, the subject-matter of the independent claims 13 and 14 must itself be new and inventive. A passage in the decision being contested could be understood to mean that the Examining Division considered the propagating material, as claimed, to be a "known plant variety". Apart from the fact that, as already stated under 3., no individual plant varieties are claimed in the application, a propagating material cannot be said to be known merely because it only has the ability to produce a plant which is already known. What is more, a product is to be considered new if it is distinguishable from known products by reference to reliably ascertainable parameters. In the present case, the protective effect of the oximes on the propagating material vis-à-vis the harmful effect of aggressive agricultural chemicals, particularly herbicides (cf. page 1, paragraph 1 in conjunction with

D'un point de vue technologique, le traitement au dérivé d'oxime constitue une mesure de protection de la plante qui, à la différence des autres cas, est appliquée à un objet pouvant être mis dans le commerce, c'est-à-dire le matériel de reproduction. L'objet du traitement ne doit pas toujours être nécessairement une variété végétale, puisque le traitement peut être également appliqué à un matériel de reproduction qui ne répond pas à la notion de variété végétale en ce qui concerne les critères d'homogénéité ou de stabilité. Inversement, le fait que le matériel de reproduction traité puisse également ou principalement être une variété végétale est sans incidence pour la question de la brevetabilité. Si l'exclusion de la protection par brevet des variétés végétales doit être destinée à ménager précisément pour les accomplissements de l'obtenteur une protection particulière, il suffit amplement de restreindre l'objet de l'exclusion, conformément à son énoncé, aux cas où les végétaux sont précisément caractérisés par les particularités génétiquement déterminées de leur aspect naturel. Il ne se produit en l'occurrence aucun conflit entre les domaines réservés à la protection nationale des variétés végétales et le domaine d'application de la CBE. Par contre, les inventions qui ne sont pas accessibles à la protection des variétés végétales demeurent brevetables dans les conditions générales.

5. Le matériel de reproduction revendiqué n'est pas davantage le produit d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, qu'il y a lieu d'exclure de la protection par brevet, mais le résultat d'un traitement à l'aide de moyens chimiques (par exemple, mordançage des semences et graines, trempage des plants dans une solution d'oxime (cf. page 6, ligne 23; page 9, ligne 8; page 10, lignes 17 à 20). En bref, il en découle que l'article 53 b) de la CBE ne fait pas obstacle à la délivrance d'un brevet pour le matériel de reproduction revendiqué.

6. Pour être brevetable, l'objet des revendications indépendantes 13 et 14 doit lui-même être nouveau et impliquer une activité inventive. Dans la décision attaquée, la Division d'examen aurait considéré le matériel de reproduction, tel que revendiqué, comme une "variété végétale connue". Abstraction faite de ce que, conformément à la demande, aucune variété végétale n'est revendiquée dans son individualité, comme cela a déjà été exposé au point 3, un matériel de reproduction ne saurait être qualifié de connu pour la simple et unique raison qu'il est capable de fournir un végétal déjà connu. Au contraire, il y a lieu de considérer un produit comme nouveau, lorsqu'au moyen de paramètres rigoureusement mesurables on peut le différencier des produits connus. Dans le cas présent, pour apprécier la question de la nouveauté, on peut s'en rapporter à l'effet de protection offert par

\* Amtlicher Text

\* Translation.

\* Traduction.

mehrungsgut gegenüber der schädigenden Wirkung von aggressiven Agrarchemikalien, besonders Herbiziden (vgl. S. 1, Abs. 1 i. V. m. S. 6, Abs. 2 bis S. 7, Abs. 1 und S. 33), zusammen mit üblichen chemisch-analytischen Methoden zur Identifizierung des Oxims (vgl. z. B. Beispiel 7) heranzuziehen sein. Die anmeldungsgemäßen Erzeugnisse nach Anspruch 13 und 14 sind neue Erzeugnisse. Das kennzeichnende Merkmal, durch das sie sich von dem als solches bekannten Vermehrungsgut unterscheiden, besteht darin, daß sie nach dem von der Vorinstanz als neu bewerteten Verwendungsverfahren nach Anspruch 1 behandelt sind.

**Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 8. Oktober 1982 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur anderweitigen Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen.

\* Amtlicher Text.

page 6, paragraph 2 to page 7, paragraph 1 and page 33), together with customary chemico-analytical methods of identifying the oxime (cf., for instance, example 7) should normally be taken into consideration for novelty testing purposes. The products according to claim 13 and 14 in the application are new products. The characterising feature which distinguishes them from the propagating material, which is known as such, consists in the fact that they are treated by the process according to claim 1, which is judged to be new by the department of first instance.

**For these reasons, it is decided that:**

1. The decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 8 October 1982 is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution.

\* Translation.

l'oxime sur le matériel de reproduction en comparaison de l'action néfaste des produits chimiques agressifs employés en agriculture, notamment les herbicides (cf. page 1, 1<sup>er</sup> alinéa, en liaison avec page 6, 2<sup>e</sup> alinéa à page 7, 1<sup>er</sup> alinéa ainsi que page 33) en même temps qu'aux méthodes courantes d'analyse chimique pour l'identification de l'oxime (cf. notamment l'exemple 7). Les produits conformes à la demande selon les revendications 13 et 14 sont nouveaux. La caractéristique qui les distingue du matériel de reproduction connu en tant que tel réside dans le fait qu'ils sont traités selon le procédé d'utilisation conformément à la revendication 1, qui a été considéré comme nouveau par la première instance.

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 8 octobre 1982 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour une nouvelle décision.

\* Traduction.

## ENTSCHEIDUNGEN DER PRÜFUNGS- UND EINSPRUCHS-ABTEILUNGEN

### Einführung

1. Das EPA unterrichtet über die Praxis im Erteilungs- und Einspruchsverfahren im allgemeinen durch die Veröffentlichung einschlägiger Entscheidungen der Beschwerdekammern. Daneben sollen auch Entscheidungen der ersten Instanz berichtet werden, wenn sie Probleme von allgemeinem Interesse behandeln, rechtskräftig sind und entsprechende Entscheidungen von Beschwerdekammern noch nicht vorliegen.

2. Im vorliegenden Fall\* hat sich die Einspruchsabteilung mit der Frage der hinreichenden Bezeichnung des angegriffenen Patents und der Auswirkung eines Mangels auf die Zulässigkeit des Einspruchs befaßt. Dieses verfahrensrechtliche Problem ist über den entschiedenen Einzelfall hinaus von Bedeutung und gibt daher zum ersten Mal Anlaß zu einer solchen Veröffentlichung. Um die Information auf das Wesentliche zu beschränken, erfolgt der dreisprachige Abdruck auszugsweise, soweit der Inhalt für das Verständnis des aufgeworfenen Rechtsproblems bedeutsam ist.

\* Siehe auch hierzu ABI. 8/1983 S. 323.

## DECISIONS OF THE EXAMINING AND OPPOSITION DIVISIONS

### Introduction

1. The EPO provides information about practice in grant and opposition proceedings in general by publishing relevant decisions of the Boards of Appeal. It is additionally intended that decisions of the departments of first instance also be reported where they deal with problems of general interest, are final and there are as yet no corresponding decisions by Boards of Appeal.

2. In the present case\* the Opposition Division is concerned with the question of sufficient identification of the contested patent and the effect of a deficiency on the admissibility of the notice of opposition. The significance of this procedural problem extends beyond the individual case covered by the decision and consequently gives rise for the first time to a publication of this kind. In order to restrict the information to essentials, the decision is published in the three languages in extract form insofar as the content is important for the legal problem raised to be understood.

\* See also OJ 8 1983. p 323

## DECISIONS DES DIVISIONS D'EXAMEN ET D'OPPOSITION

### Introduction

1. L'OEB donne des informations sur la pratique suivie au cours des procédures de délivrance et d'opposition en publiant, en règle générale, les décisions rendues par ses chambres de recours. Il est prévu en outre de relater les décisions rendues en première instance lorsqu'elles portent sur des questions d'intérêt général, qu'elles sont passées en force de chose jugée et que les chambres de recours n'ont pas encore eu à statuer en la matière.

2. Dans le présent cas\*, la Division d'opposition a examiné la question de la désignation suffisante du brevet attaqué et les effets d'une irrégularité à cet égard sur la recevabilité de l'opposition. L'importance de ce problème d'ordre procédural dépasse le cadre du cas d'espèce et donne donc lieu pour la première fois à une telle publication. En vue de réduire les informations à l'essentiel, la décision est publiée dans les trois langues sous forme d'extraits choisis en fonction de l'importance qu'ils revêtent pour la compréhension du problème juridique posé.

\* Voir également JO n° 8/1983. p. 323.