

VERWALTUNGSRAT

Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. Juni 1995 über den Verzicht auf einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION -

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend "Übereinkommen" genannt), insbesondere auf Artikel 157 Absatz 3 -

BESCHLIESST:

Artikel 1

Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht gemäß Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe a des Übereinkommens wird nicht erstellt zu internationalen Anmeldungen, für die ein internationaler Recherchenbericht vom spanischen Patent- und Markenamt erstellt worden ist. Eine Recherchegebühr wird nicht erhoben.

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt gleichzeitig mit einer gemäß Abschnitt III Nummer 2 des Zentralisierungsprotokolls zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem spanischen Patent- und Markenamt geschlossenen Vereinbarung in Kraft.*

Geschehen zu München am 9. Juni 1995

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Per Lund THOFT

ADMINISTRATIVE COUNCIL

Decision of the Administrative Council of 9 June 1995 dispensing with the supplementary European search report

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "the Convention"), and in particular Article 157, paragraph 3, thereof,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

A supplementary European search report under Article 157, paragraph 2(a), of the Convention, shall not be drawn up in respect of international applications for which an international search report has been drawn up by the Spanish Patent and Trademark Office. No search fee shall be charged.

Article 2

This decision shall enter into force on the date of entry into force of an agreement concluded between the European Patent Organisation and the Spanish Patent and Trademark Office under Section III, paragraph 2, of the Protocol on Centralisation.*

Done at Munich, 9 June 1995

For the Administrative Council
The Chairman

Per Lund THOFT

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Décision du Conseil d'administration, en date du 9 juin 1995, relative à la renonciation au rapport complémentaire de recherche européenne

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée "la Convention"), et notamment son article 157, paragraphe 3,

DECIDE:

Article premier

Il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne visé à l'article 157, paragraphe 2, lettre a) de la Convention en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office espagnol des brevets et des marques. Une taxe de recherche n'est pas perçue.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur d'un accord entre l'Organisation européenne des brevets et l'Office espagnol des brevets et des marques conclu en vertu de la section III, paragraphe 2 du Protocole sur la centralisation.*

Fait à Munich, le 9 juin 1995

Par le Conseil d'administration
Le Président

Per Lund THOFT

* Der Beschluß ist am 3. Juli 1995 in Kraft getreten.

* The decision entered into force on 3 July 1995.

* La décision est entrée en vigueur le 3 juillet 1995.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.2.2 vom 5. Mai 1994
T 24/91 - 3.2.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Seidenschwarz
Mitglieder: P. Dropmann
J. Van Moer

Anmelder: Thompson, Keith P.

Stichwort: Hornhaut/THOMPSON

Artikel: 52 (4) EPÜ

Schlagwort: "patentfähige Erfindungen - medizinische Behandlung (bejaht)"

Leitsätze

I. Ein unter die Ausschlußvorschrift des Artikels 52 (4) Satz 1 EPÜ fallendes Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers liegt in der Regel zumindest dann vor, wenn es angesichts der damit verbundenen gesundheitlichen Risiken von einem Arzt oder unter Aufsicht eines Arztes durchgeführt werden muß (s. Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe).

II. Ein Verfahren zum Nachprofilieren der Krümmung auf der Vorderseite einer zur Korrektur des Sehvermögens auf die Hornhaut des menschlichen Auges aufgesetzten künstlichen Linse durch Abtragen (d. h. Entfernen) von Teilen der genannten Linse mittels Laser stellt ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers dar und ist daher nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen (s. Nr. 2.8 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer (Anmelder) legte gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die Anmeldung Nr. 89 103 409.2 zurückgewiesen wurde, Beschwerde ein.

Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß das Verfahren gemäß dem am 15. Februar 1990 eingereichten Anspruch 1 nach Artikel 52 (1) und (4) EPÜ nicht patentfähig sei, ließ aber die Vorrichtungsansprüche 2 bis 4 mit demselben Einreichungsdatum zu.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.2
dated 5 May 1994
T 24/91 - 3.2.2
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: H. Seidenschwarz
Members: P. Dropmann
J. Van Moer

Applicant: Thompson, Keith P.

Headword: Cornea/THOMPSON

Article: 52(4) EPC

Keyword: "Patentable inventions - medical treatment (yes)"

Headnote

I. A method for treatment of the human body can normally be said to fall within the exclusion of the first sentence of Article 52(4) EPC at least in those cases where, in view of the health risks connected with such a treatment, it has to be performed by a physician or under his supervision (see point 2.4 of the reasons).

II. A process for reprofiling the anterior curvature of a synthetic lenticule, secured to the cornea of the human eye for correcting vision, by ablating (ie removing) with a laser portions of said lenticule represents a method for treatment of the human body by therapy and is therefore excluded from patentability under Article 52(4) EPC (see point 2.8 of the reasons).

Summary of facts and submissions

I. The appellant (applicant) lodged an appeal against the decision of the examining division refusing application No. 89 103 409.2.

The examining division held that the process according to claim 1 dated 15 February 1990 was not patentable in view of Article 52(1) and (4) EPC, but allowed the apparatus claims 2 to 4 of the same date.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.2, en
date du 5 mai 1994
T 24/91 - 3.2.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : H. Seidenschwarz
Membres : P. Dropmann
J. Van Moer

Demandeur : Thompson, Keith P.

Référence : Cornée/THOMPSON

Article : 52(4) CBE

Mot-clé : "Inventions brevetables - traitement thérapeutique (oui)"

Sommaire

I. On considère habituellement qu'une méthode de traitement du corps humain tombe sous le coup de l'exclusion visée à la première phrase de l'article 52(4) CBE, du moins dans les cas où, compte tenu des risques pour la santé liés à un tel traitement, celui-ci doit être mis en oeuvre par un médecin ou sous sa supervision (point 2.4 des motifs).

II. Un procédé consistant à reprofiler la courbure antérieure d'une lentille synthétique fixée sur la cornée de l'oeil humain pour corriger la vision, en procédant à l'ablation au laser de parties de ladite lentille (c'est-à-dire en les retirant), constitue une méthode de traitement thérapeutique du corps humain; un tel procédé est par conséquent exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(4) CBE (cf. point 2.8 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (demandeur) a introduit un recours contre la décision de la division d'examen rejetant la demande n° 89 103 409.2.

La division d'examen a estimé que le procédé selon la revendication 1 en date du 15 février 1990 n'était pas brevetable, en application de l'article 52(1) et (4) CBE, mais elle a accepté les revendications 2 à 4 de la même date ayant pour objet un dispositif.

II. In einer Mitteilung vom 25. März 1994 erhob die Kammer nach Artikel 84, 123 (2) und 52 (4) EPÜ Einwände gegen den Verfahrensanspruch.

Am 5. Mai 1994 fand eine mündliche Verhandlung statt. In dieser Verhandlung legte der Beschwerdeführer einen Satz von Ansprüchen 1 bis 6 gemäß einem Hauptantrag sowie einen Satz von Ansprüchen 1 bis 3 zusammen mit einer geänderten Beschreibung gemäß einem Hilfsantrag vor.

III. Der Beschwerdeführer beantragte, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen erteilt werde:

Hauptantrag:

Ansprüche 1 bis 6, in der mündlichen Verhandlung vorgelegt, Beschreibung Seiten 1 bis 21, mit Schreiben vom 2. Mai 1994 eingereicht, Abbildungen 1 bis 11, wie ursprünglich eingereicht.

Hilfsantrag:

Ansprüche 1 bis 3, in der mündlichen Verhandlung vorgelegt, Beschreibung Seiten 1 bis 21, in der mündlichen Verhandlung vorgelegt, Abbildungen 1 bis 11, wie ursprünglich eingereicht.

IV. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"Ein Verfahren zum justierbaren Nachprofilieren der Krümmung einer zur Korrektur des Sehvermögens auf die Hornhaut des menschlichen Auges aufgesetzten künstlichen Linse auf deren Vorderseite, wobei das gegebenenfalls über diese Linse gewachsene Hornhautepithel bereits vor dem hiermit beanspruchten Verfahren abgetragen wurde und diese Linse so ausgebildet ist, daß sie den für den Patienten typischen Brechungsfehler korrigiert, indem bestimmte Teile dieser Linse zur Nachbesserung der Brechkraft mittels Laser abgetragen werden."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet wie folgt:

"Eine Vorrichtung zum Aufsetzen einer entsprechend vorbereiteten künstlichen Linse (40) auf die Hornhaut eines menschlichen Auges zwecks Korrektur eines Brechungsfehlers, wobei zuvor in die Hornhaut des Patienten eine umlaufende Rinne eingeätzt und - durch Aufbringen eines geeigneten Klebers - zur Aufnahme des äußeren Randes (52) der

II. In a communication dated 25 March 1994, the board raised objections under Articles 84, 123(2) and 52(4) EPC against the process claim.

Oral proceedings were held on 5 May 1994. At these proceedings the appellant submitted a set of claims 1 to 6 according to a main request and a set of claims 1 to 3 together with an adapted description according to an auxiliary request.

III. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and a patent granted on the basis of the following documents:

Main request:

Claims 1 to 6 submitted at the oral proceedings, Description pages 1 to 21 filed with the letter of 2 May 1994, Figures 1 to 11 as originally filed.

Auxiliary request:

Claims 1 to 3 submitted at the oral proceedings, Description pages 1 to 21 submitted at the oral proceedings, Figures 1 to 11 as originally filed.

IV. Claim 1 according to the main request reads as follows:

"A process for adjustable reprofiling the anterior curvature of a synthetic lenticule having been secured to the cornea of the human eye for correcting vision, with corneal epithelium optionally grown over said lenticule having been removed prior to the presently claimed process, said lenticule being constructed so as to correct a patient's particular refractive error, wherein predetermined portions of said lenticule are ablated by laser for refining its refractive power."

Claim 1 according to the auxiliary request reads as follows:

"An apparatus for placing a prepared synthetic lenticule (40) over the cornea of a human eye for correcting a patient's refractive error, the cornea having a peripheral groove etched therein with an adhesive means disposed therein for receiving the peripheral edge (52) of said lenticule (40), said apparatus comprising a chamber (69) having means

II. Dans une notification en date du 25 mars 1994, la Chambre a soulevé des objections au titre des articles 84, 123(2) et 52(4) CBE contre le procédé revendiqué.

Le 5 mai 1994 a eu lieu une procédure orale au cours de laquelle le requérant a présenté un jeu de revendications 1 à 6 à titre de requête principale, et un jeu de revendications 1 à 3 ainsi qu'une description adaptée en conséquence à titre de requête subsidiaire.

III. Le requérant a demandé l'annulation de la décision faisant l'objet du recours et la délivrance d'un brevet sur la base des documents suivants :

Requête principale :

Revendications 1 à 6 présentées lors de la procédure orale, description, pages 1 à 21, déposée avec la lettre du 2 mai 1994, figures 1 à 11 telles que déposées initialement.

Requête subsidiaire :

Revendications 1 à 3 présentées lors de la procédure orale, description, pages 1 à 21, présentée lors de la procédure orale, figures 1 à 11, telles que déposées initialement.

IV. La revendication 1 selon la requête principale est rédigée comme suit :

"Procédé de reprofilage modulable de la courbure antérieure d'une lentille synthétique ayant été fixée sur la cornée de l'oeil humain pour corriger la vision, l'épithélium de la cornée susceptible d'avoir poussé sur ladite lentille ayant été retiré avant la mise en oeuvre du procédé revendiqué, ladite lentille étant conçue de manière à corriger des anomalies particulières de réfraction d'un patient, des parties prédéterminées de ladite lentille étant retirées au laser en vue d'améliorer son pouvoir réfringent."

La revendication 1 selon la requête subsidiaire est rédigée comme suit :

"Dispositif permettant de placer une lentille synthétique préparée (40) sur la cornée d'un oeil humain pour corriger les anomalies de réfraction d'un patient, la cornée étant incisée à la périphérie et l'incision contenant un produit adhésif en vue de recevoir le bord (52) de ladite lentille (40), ledit dispositif comprenant une chambre (69) dont le bas comporte

genannten Linse (40) vorbereitet wurde, wobei die anspruchsgemäße Vorrichtung im einzelnen folgende Teile umfaßt: eine Kammer (69) sowie - an deren unterem Rand - einen Saugring (50) zur Fixierung der Kammer (69) im Limbusbereich (46) des Auges, wodurch größere Bewegungen des Auges in bezug auf diese Kammer (69) verhindert werden sollen; ein in der Kammer angeordnetes Mikromanipulationssystem mit einem horizontal verfahrbaren Wagen (62), einem vertikal verfahrbaren Wagen (64) und einem Drehgelenk (66), durch deren Zusammenwirken Rotations- und Translationsbewegungen um jede beliebige Achse bzw. entlang sämtlicher Achsen möglich sind; ein Motor (65) sowie eine Energieversorgung für den selektiven Antrieb des genannten Mikromanipulationssystems; ein mit dem genannten Drehgelenk (66) fest verbundener Saugring (60) zum Festhalten der genannten Linse (40) vor ihrem Aufsetzen sowie Steuerungseinrichtungen (68), die der Arzt zum Manipulieren der Linse betätigen kann."

V. Der Beschwerdeführer machte vor allem geltend, daß Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag nicht auf ein Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers gerichtet sei, sondern vielmehr auf ein Verfahren zur mechanischen Bearbeitung einer auf die Hornhaut des menschlichen Auges aufgesetzten künstlichen Linse. Ein solches Verfahren falle nicht unter Artikel 52 (4) EPÜ, der nach seiner Auffassung eng ausgelegt werden sollte.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Hauptantrag - Artikel 52 (4) EPÜ

2.1 Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag stützt sich im wesentlichen auf Anspruch 15 in der ursprünglich eingereichten Fassung. Er bezieht sich auf ein Verfahren für das justierbare Nachprofilieren der vorderseitigen Krümmung einer künstlichen Linse, die so ausgebildet ist, daß sie den für den Patienten typischen Brechungsfehler korrigiert, und die zur Korrektur des Sehvermögens auf die Hornhaut des menschlichen Auges aufgesetzt worden ist. Das justierbare Nachprofilieren erfolgt durch das Abtragen vorher bestimmter Teile der genannten Linse mit Hilfe eines

(50) at the lower edge thereof for securing said chamber (69) to the limbal region (46) of the eye for preventing substantial movement of the eye with relation to said chamber (69), a micro-manipulation system disposed in said chamber, including a horizontal carriage means (62), a vertical carriage means (64), and a gimbal means (66) operatively associated together for effecting movement along any axis and in translations across said axes, a motor (65) and power source for selectively driving said micro-manipulation system, a suction ring means (60) secured to said gimbal means (66) for holding said lenticule (40) prior to application thereof, and control means (68) operable by the physician for manipulating said lenticule."

V. The appellant essentially argued that claim 1 according to the main request was not directed to a method for treatment of the human body by surgery or therapy, but rather to a process for physical treatment of a synthetic lenticule secured to the cornea of the human eye. Such a process did not fall within the scope of Article 52(4) EPC, which should be construed narrowly.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. Main request - Article 52(4) EPC

2.1 Claim 1 according to the main request is essentially based on claim 15 as originally filed. It relates to a process for adjustably reprofiling the anterior curvature of a synthetic lenticule which is constructed so as to correct a patient's particular refractive error and has been secured to the cornea of the human eye for correcting vision. The adjustable reprofiling is performed by ablating predetermined portions of said lenticule with a laser for refining the refractive power of the lenticule. Claim 1 furthermore states that, prior to the claimed process,

un système (50) permettant de fixer ladite chambre (69) au limbe (46) de l'oeil en vue d'éviter tout mouvement important de l'oeil par rapport à la chambre (69), un système de micromanipulation placé dans la chambre, comprenant un chariot horizontal (62), un chariot vertical (64), et un cardan (66) fonctionnellement associés pour se déplacer le long de tout axe et effectuer des translations le long de ces axes, un moteur (65) et une source d'énergie permettant d'actionner sélectivement le système de micromanipulation, un anneau ventouse (60) fixé au cardan (66) pour maintenir la lentille (40) avant son application et un système de contrôle (68) utilisé par le médecin pour manipuler la lentille."

V. Le requérant a principalement fait valoir que la revendication 1 selon la requête principale n'avait pas pour objet une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain mais un procédé de traitement physique d'une lentille synthétique fixée à la cornée de l'oeil humain, et qu'un tel procédé ne tombait pas sous le coup de l'article 52(4) CBE qui doit être interprété de façon restrictive.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Requête principale - article 52(4) CBE

2.1 La revendication 1 selon la requête principale est essentiellement fondée sur la revendication 15 telle que déposée initialement. Elle a pour objet un procédé permettant un reprofilage modulable de la courbure antérieure d'une lentille synthétique qui est conçue de manière à corriger les anomalies de réfraction d'un patient et que l'on fixe à la cornée de l'oeil humain pour corriger sa vision. Ce reprofilage modulable est réalisé par l'ablation au laser de parties prédéterminées de ladite lentille en vue d'améliorer son pouvoir réfringent. Par ailleurs, la revendica-

Lasers zur Nachbesserung der Brechkraft der Linse. In Anspruch 1 wird außerdem festgestellt, daß das über die Linse gewachsene Epithel noch vor dem beanspruchten Verfahren entfernt worden ist.

2.2 Durch den gewählten Wortlaut des Anspruchs 1 und die Verwendung eines von ihm selbst so bezeichneten Disclaimers bringt der Beschwerdeführer somit zum Ausdruck, daß die **beanspruchte** Lehre sich nicht auf die Schritte des Aufsetzens der künstlichen Linse auf die Hornhaut des menschlichen Auges und des Entfernens des über die künstliche Linse gewachsenen Epithels erstreckt, bei denen es sich, wie der Beschwerdeführer selbst eingeräumt hatte, um chirurgische Maßnahmen handle, die zwangsläufig vor dem Nachprofilieren der aufgesetzten Linse durchgeführt werden müßten.

Ob ein solcher Disclaimer die Entscheidung über Ausschlußvorschriften nach Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ beeinflusst, mag im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben angesichts der in den folgenden Punkten dargelegten Feststellung, wonach das beanspruchte Verfahren unter die Ausschlußvorschrift dieses Artikels fällt.

2.3 Bei der zu beantwortenden Frage geht es darum, ob es sich bei dem beanspruchten Verfahren, das im Abtragen bestimmter Teile der Oberfläche einer auf die Hornhaut des menschlichen Auges aufgesetzten künstlichen Linse auf ihrer Vorderseite mittels Laser besteht, um ein Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers im Sinne des Artikels 52 (4) Satz 1 EPÜ handele. Ein solches Verfahren ist nicht als gewerblich anwendbar zu betrachten und daher von der Patentierung ausgeschlossen.

2.4 Es ist allgemein anerkannt, daß die Ausschlußvorschrift des Artikels 52 (4) EPÜ auf sozialethischen Überlegungen und Erwägungen im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit beruht. Mit diesem Artikel soll nämlich sichergestellt werden, daß niemand, der die in diesem Artikel aufgeführten Verfahren als Teil der medizinischen Behandlung von Menschen oder Tieren anwenden will, durch das Bestehen eines Patentschutzes daran gehindert wird.

Bei einer solchen medizinischen Behandlung spielt es keine Rolle, ob sie von einem Arzt oder Nichtarzt vorgenommen wird (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidung T 182/90, ABI. EPA

epithelium grown over the lenticule has been removed.

2.2 The wording of claim 1 thus indicates, by using what the appellant considers a disclaimer, that the **claimed** teaching does not cover the steps of securing the synthetic lenticule to the cornea of the human eye and of removing the epithelium grown over the lenticule, which steps have been admitted by the appellant to be surgical and have necessarily to be carried out before reprofiling the secured lenticule.

Whether or not such a disclaimer is effective for the decision on exclusions under the first sentence of Article 52(4) EPC can be left undecided in the present case in view of the findings set out in the following points that the claimed process falls within the exclusion of this article.

2.3 The question to be answered is whether or not the claimed process, which consists of ablating by laser predetermined portions of the anterior surface of a synthetic lenticule secured to the cornea of a human eye, represents a method for treatment of the human body by surgery or therapy within the meaning of the first sentence of Article 52(4) EPC. Such a method must be regarded as not susceptible of industrial application and, therefore, excluded from patentability.

2.4 It is generally accepted that the exclusions from patentability under Article 52(4) EPC are based on social, ethical and public health considerations. The intention underlying this article is to ensure that nobody who wants to use the methods specified in this article as part of the medical treatment of humans or animals should be prevented from this by patents.

Such medical treatments need not necessarily be carried out by physicians (see point 2.2 of decision T 182/90, OJ EPO 1994, 641). However, where, in view of the health

tion 1 indique qu'avant la mise en oeuvre du procédé revendiqué, l'épithélium ayant poussé sur la lentille a été retiré.

2.2 Par conséquent, d'après le texte de la revendication 1, dans lequel le requérant a utilisé ce qu'il considère comme un "disclaimer", l'enseignement **revendiqué** ne couvre pas les étapes consistant à fixer la lentille synthétique sur la cornée de l'oeil humain et à retirer l'épithélium ayant poussé sur la lentille; le requérant a reconnu que ces étapes sont de nature chirurgicale et doivent nécessairement être effectuées avant le reprofilage de la lentille fixée.

Peu importe en l'espèce qu'un tel "disclaimer" puisse ou non influencer sur la décision relative à l'exclusion de la brevetabilité au titre de l'article 52(4) première phrase CBE, car les conclusions auxquelles la Chambre parvient ci-après montrent que le procédé revendiqué appartient au domaine exclu par cet article.

2.3 La question à laquelle il convient de répondre est de savoir si le procédé revendiqué, qui consiste à enlever au laser des parties prédéterminées de la surface antérieure d'une lentille synthétique fixée sur la cornée de l'oeil humain, constitue une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain, au sens de la première phrase de l'article 52(4) CBE. Etant donné qu'une telle méthode doit être considérée comme n'étant pas susceptible d'application industrielle, elle est exclue de la brevetabilité.

2.4 On admet généralement que l'exclusion de la brevetabilité au titre de l'article 52(4) CBE est fondée sur des considérations socio-éthiques et des considérations liées à la santé publique. Cet article a pour objectif d'éviter que quiconque souhaitant utiliser les méthodes de traitement thérapeutique du corps humain ou animal visées à cet article en soit empêché par un brevet.

Ces traitements médicaux ne doivent pas nécessairement être effectués par des médecins (cf. point 2.2 de la décision T 182/90, JO OEB 1994, 641). Toutefois, lorsque, en raison

1994, 641). Ist ein beanspruchtes Behandlungsverfahren jedoch angesichts der damit verbundenen Gesundheitsrisiken von einem Arzt oder unter der Aufsicht eines Arztes durchzuführen, so fällt es in der Regel unter das Verbot nach Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ.

2.5 Im vorliegenden Fall kann sich die Kammer dem Argument des Beschwerdeführers, wonach das beanspruchte Verfahren nicht von einem Arzt durchgeführt werde, sondern von einem Techniker, der nicht über medizinische Kenntnisse verfüge, nicht anschließen. Es ist allgemein bekannt, daß der Augenchirurg stets selbst den für die photorefraktive Keratektomie verwendeten Excimerlaser steuert, wobei sich die Keratektomie von dem beanspruchten Verfahren nur dadurch unterscheidet, daß in ihrem Fall Gewebe unmittelbar von der Hornhaut entfernt wird, während bei dem beanspruchten Verfahren Teile der künstlichen Linse abgetragen werden. Bei beiden Verfahren kann derselbe Laser verwendet werden. Es sollte aber berücksichtigt werden, daß die Linse fest mit der Hornhaut verbunden ist und nach dem Überwachsen mit Epithelgewebe ein echtes, in die organische Struktur des Auges integriertes Implantat bildet. Wenn der Laserstrahl auf die Linse gerichtet wird, besteht die ernste Gefahr, daß das umgebende Gewebe des Auges verletzt wird. Da der Arzt verpflichtet ist, sowohl während der medizinischen Behandlung als auch während des Einsatzes medizintechnischer Geräte äußerste Sorgfalt walten zu lassen und darüber hinaus für die Überwachung seines medizinischen und nichtmedizinischen Personals verantwortlich ist, muß das beanspruchte Verfahren nach Überzeugung der Kammer vom Augenarzt oder Augenchirurgen selbst oder zumindest unter seiner Aufsicht durchgeführt werden. Diese Tatsache weist deutlich darauf hin, daß das beanspruchte Verfahren unter die Ausschlußvorschrift des Artikels 52 (4) EPÜ fällt.

Darüber hinaus ist dem beanspruchten Verfahren naturgemäß auch der Verfahrensschritt zuzuordnen, bei dem das Auge des Patienten im Limbusbereich über einen Saugring an einer Kammer fixiert wird (vgl. S. 14 und 18 der ursprünglich eingereichten Beschreibung). Auch dieser Schritt wird durch einen Augenarzt oder durch eine Person vorgenommen, die über die erforderlichen medizinischen Kenntnisse verfügt.

risks connected with such a treatment, a claimed method for treatment has to be performed by a physician or under his supervision, it will normally fall within the exclusion of the first sentence of Article 52(4) EPC.

2.5 As to the present case, the board cannot accept the appellant's argument that the claimed process is carried out by a technician having no medical knowledge rather than by a physician. It is well-known that it is the ophthalmic surgeon who directs the excimer laser used for photorefractive keratectomy which differs from the claimed process only in that, in keratectomy, corneal tissue is removed from the cornea whereas, in the claimed process, portions of the synthetic lenticule are ablated. In both processes the same laser can be used. It should be borne in mind that the lenticule is secured to the cornea and forms, when covered with epithelium, a real implant integrated into the organic structure of the eye. Directing the laser beam to the lenticule bears the severe risk of damaging the neighbouring tissue of the eye. Since the physician is bound to exercise extreme care both during the medical treatment and during the use of medical-technical apparatus and, moreover, is responsible for the surveillance of his medical and non-medical staff, the board is convinced that the claimed process is and has to be carried out by the ophthalmologist or ophthalmic surgeon himself or at least under his supervision. This fact indicates that the claimed process falls under the exclusion of Article 52(4) EPC.

The claimed process, in addition, comprises inherently the step of fixing the patient's eye at the limbus to a housing by a limbal suction ring (see pages 14 and 18 of the description as originally filed). This is also done by an ophthalmologist or a person having the necessary medical knowledge.

des risques pour la santé qu'elle comporte, la méthode de traitement revendiquée doit être mise en oeuvre par un médecin ou sous sa supervision, elle est normalement frappée par l'exclusion édictée à la première phrase de l'article 52(4) CBE.

2.5 En l'espèce, la Chambre ne saurait accepter l'argument invoqué par le requérant, selon lequel le procédé revendiqué est mis en oeuvre par un technicien n'ayant pas de connaissances médicales et non par un médecin. On sait que c'est le chirurgien ophtalmologue qui dirige le laser d'excimères utilisé pour la kératectomie photoréfractive qui diffère du procédé revendiqué uniquement en ce que la kératectomie consiste à retirer le tissu cornéen de la cornée tandis que le procédé revendiqué consiste à retirer des parties d'une lentille synthétique. Le même laser peut être utilisé pour les deux procédés. Il convient de garder présent à l'esprit que la lentille est fixée à la cornée et forme, lorsqu'elle est couverte par l'épithélium, un véritable implant intégré à la structure organique de l'oeil. Diriger le rayon laser vers la lentille implique un risque sérieux d'endommager les tissus voisins de l'oeil. Dans la mesure où le médecin doit veiller à appliquer le traitement médical et à utiliser l'appareil technico-médical avec le plus grand soin et où il a également la responsabilité de contrôler son personnel médical et non médical, la Chambre estime que le procédé revendiqué est et doit être mis en oeuvre par l'ophtalmologue ou le chirurgien ophtalmologue lui-même ou, du moins, qu'il doit être mis en oeuvre sous sa supervision. Compte tenu de ce fait, le procédé revendiqué tombe sous le coup de l'exclusion établie à l'article 52(4) CBE.

Par ailleurs, le procédé revendiqué comporte intrinsèquement une opération consistant à fixer le limbe de l'oeil du patient à une chambre par un anneau ventouse limbal (cf. pages 14 et 18 de la description telle que déposée initialement). Cette opération est également effectuée par un ophtalmologue ou une personne ayant les connaissances médicales nécessaires.

2.6 Der Beschwerdeführer machte ferner geltend, daß das beanspruchte Verfahren weder eine chirurgische Maßnahme noch eine therapeutische **Behandlung des menschlichen Körpers** darstelle, sondern lediglich die mechanische Bearbeitung einer künstlichen Linse, d. h. eines besonderen Prothesentyps, zum Gegenstand habe. Wie bereits unter Nr. 2.5 ausgeführt, handelt es sich bei der auf die Hornhaut des Auges aufgesetzten künstlichen Linse - anders als beispielsweise im Falle einer Arm- oder Beinprothese - um ein echtes Implantat. Die Linse wird an derselben Stelle aufgesetzt und hat dieselbe Funktion wie die aus einer Spendercornea bestehende Linse, wie sie im Falle der Epikeratophakie in die Hornhaut eingesetzt wird (vgl. S. 3 der eingereichten Beschreibung). Sowohl diese Art von Linse als auch die künstliche Linse bilden mit der Hornhaut des Patienten eine Einheit und dienen zur Korrektur eines konkreten Brechungsfehlers.

Das Abtragen von Teilen der künstlichen Linse gemäß Anspruch 1 führt daher auf direktem Wege zu einer Änderung der Brechkraft des Auges des Patienten. Aufgrund der unmittelbaren Wirkung, die das beanspruchte Verfahren beim Patienten auf die Brechkraft des Auges und sein Sehvermögen hat, ist das Verfahren als **Behandlung des menschlichen Körpers** zu betrachten. Der Sachverhalt ist daher nicht vergleichbar mit der im Falle T 245/87, ABI. EPA 1989, 171, geprüften Situation, wo kein funktioneller Zusammenhang und somit keine physikalische Kausalität zwischen den an einem implantierten Therapiegerät vorgenommenen Maßnahmen und der vom Therapiegerät auf den Körper ausgeübten therapeutischen Wirkung bestand (Nr. 3.2.3); vgl. auch Nr. 3.2, Absatz 2 der Entscheidung T 426/89, ABI. EPA 1992, 172.

2.7 Darüber hinaus vertritt die Kammer die Auffassung, daß das beanspruchte Verfahren eine **therapeutische Behandlung** darstellt. Die Kammer kann sich das Argument des Beschwerdeführers nicht zu eigen machen, wonach das beanspruchte Verfahren insofern keine therapeutische Behandlung sei, als es keinen Einfluß auf die dem Brechungsfehler des Auges zugrunde liegende Krankheit habe. Der Begriff "therapeutische Behandlung" ist nämlich von seiner Bedeutung her nicht auf die Heilung von Krankheiten und die

2.6 The appellant further argued that the claimed process did not comprise any surgical step or therapeutic **treatment of the human body** but, instead, comprised physical treatment of a synthetic lenticule, ie a specific type of prosthesis, only. As already stated in point 2.5 above, the lenticule having been secured to the cornea of the eye is a real implant, in contrast to, for example, an arm or leg prosthesis. The lenticule is secured at the same place and has the same function as a lens made of a donor cornea and secured on top of the cornea in the epikeratophakia technique (see page 3 of the description as filed). Both the lens and the lenticule form a unit with the patient's cornea and serve to correct the patient's refractive error.

Ablating portions of the lenticule as claimed in claim 1, therefore, directly results in a change of the refractive power of the patient's eye. Because of this direct influence of the claimed process on the refractive power of the patient's eye and his vision, the process is to be considered as **treatment of the human body**. The situation is thus different from that considered in decision T 245/87, OJ EPO 1989, 171, where there was no functional link and hence no physical causality between the steps of a method carried out in relation to an implanted therapy device and the therapeutic effect produced on the body by that device (point 3.2.3); see also point 3.2, second paragraph of decision T 426/89, OJ EPO 1992, 172.

2.7 Moreover, the board takes the view that the claimed process represents a **treatment by therapy**. The board cannot agree with the appellant's argument that the claimed treatment is not therapeutic since it does not affect the disease causing the refractive error of an eye. The meaning of the term "therapy" is not restricted to curing a disease and removing its causes. Rather, this term covers any treatment which is designed to cure, alleviate, remove or lessen the symptoms of, or prevent or reduce the possibility of con-

2.6 Le requérant a en outre fait valoir que le procédé revendiqué ne comportait pas de phase chirurgicale ou de **traitement** thérapeutique **du corps humain**, mais comprenait uniquement le traitement physique d'une lentille synthétique, c'est-à-dire d'un type particulier de prothèse. Comme il est déjà indiqué supra au point 2.5, la lentille qui est fixée à la cornée de l'oeil est un véritable implant comparée, par exemple, à une prothèse servant à remplacer un bras ou une jambe. La lentille est fixée à la même place et a la même fonction qu'une lentille provenant de la cornée d'un donneur et fixée sur la cornée par la technique de l'épikératoplastie (cf. page 3 de la description telle que déposée). Ces deux types de lentille font un tout avec la cornée du patient et permettent de corriger les anomalies de réfraction du patient.

L'ablation de parties de la lentille, telle que revendiquée à la revendication 1, entraîne donc directement une modification du pouvoir réfringent de l'oeil du patient. Le procédé doit être considéré comme une méthode de **traitement du corps humain** en raison de son influence directe sur le pouvoir réfringent de l'oeil du patient et sur sa vue. La situation est donc différente de celle examinée dans la décision T 245/87 (JO OEB 1989, 171), où il n'existait pas de rapport fonctionnel, et donc de lien de causalité physique entre les étapes d'un procédé mis en oeuvre dans un appareil de thérapie implanté et l'effet thérapeutique exercé sur le corps par cet appareil (point 3.2.3); cf. également point 3.2, deuxième paragraphe, de la décision T 426/89, JO OEB 1992, 172.

2.7 Par ailleurs, la Chambre estime que le procédé revendiqué constitue un **traitement thérapeutique**. La Chambre n'est pas convaincue par l'argument du requérant selon lequel le traitement revendiqué n'est pas thérapeutique parce qu'il n'a pas d'incidence sur la maladie à l'origine des anomalies de réfraction de l'oeil. La signification du terme "thérapie" ne se limite pas aux moyens permettant de guérir une maladie et d'en supprimer les causes. Ce terme couvre toute méthode thérapeutique conçue pour traiter, soulager, dissi-

Beseitigung ihrer Ursachen beschränkt. Er umfaßt vielmehr jede Behandlung, die dazu dient, die Symptome einer Funktionsstörung oder Funktionsschwäche des menschlichen oder tierischen Körpers zu heilen, zu lindern, zu beseitigen oder abzuschwächen, oder die dazu geeignet ist, dem Risiko ihres Erwerbs vorzubeugen oder dieses zu verringern.

Ziel des beanspruchten Verfahrens ist es, durch eine Behandlung am Auge des Patienten die Symptome von Myopie, Hyperopie und Astigmatismus zu beseitigen; somit handelt es sich um eine therapeutische Behandlung.

2.8 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, daß das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers im Sinne von Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ darstellt. Es ist daher von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Infolgedessen kann dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden.

3. Hilfsantrag

Die Vorrichtungsansprüche 1 bis 3 gemäß dem Hilfsantrag entsprechen den Ansprüchen 2 bis 4 vom 15. Februar 1990, die von der Prüfungsabteilung für zulässig erachtet wurden. Diese Beurteilung wurde während des Beschwerdeverfahrens nicht angefochten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent in der Fassung gemäß dem unter Nummer III dargelegten Hilfsantrag zu erteilen.

tracting any disorder or malfunction of the human or animal body.

The claimed process removes, by treatment of the patient's eye, the symptoms of myopia, hyperopia and astigmatism and is therefore a therapeutic treatment.

2.8 It follows from the above considerations that the process according to claim 1 of the main request represents a method for treatment of the human body by therapy within the meaning of the first sentence of Article 52(4) EPC. It is therefore excluded from patentability. Hence, the main request cannot be allowed.

3. Auxiliary request

Apparatus claims 1 to 3 according to the auxiliary request correspond to claims 2 to 4 dated 15 February 1990 which were considered allowable by the examining division. This assessment was not challenged during the appeal proceedings.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to grant a patent in the version according to the auxiliary request set out in point III above.

per ou atténuer les symptômes d'un trouble ou d'un dysfonctionnement du corps humain ou animal ou pour prévenir ou diminuer la possibilité d'en être atteint.

Le procédé revendiqué supprime, en traitant l'oeil du patient, les symptômes de la myopie, de l'hypermétropie et de l'astigmatisme et il s'agit donc d'un traitement thérapeutique.

2.8 Il résulte de ce qui précède que le procédé selon la revendication 1 de la requête principale constitue une méthode de traitement thérapeutique du corps humain au sens de la première phrase de l'article 52(4) CBE. Il est donc exclu de la brevetabilité. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la requête principale.

3. Requête subsidiaire

Les revendications 1 à 3 selon la requête subsidiaire ayant pour objet un dispositif correspondent aux revendications 2 à 4 en date du 15 février 1990, que la division d'examen a jugé admissibles. Ces conclusions n'ont pas été remises en cause lors de la procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée en première instance aux fins de la délivrance d'un brevet selon la requête subsidiaire présentée au point III. supra.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 24. Oktober 1994 T 659/92 - 3.2.2 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Seidenschwarz
Mitglieder: M. Aúz Castro
J. Kollar

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Günter Schweisfurth
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Koll KG

Stichwort: Übertragung der Einsprechendenstellung/SCHWEISFURTH

Artikel: 107 EPÜ

Regel: 60 (2) EPÜ

Schlagwort: "Übertragung der Einsprechendenstellung" - "Rücknahme der Beschwerde" - "Rechtskraft"

Leitsätze

I. Erklärt der einzige Beschwerdeführer die Rücknahme der Beschwerde, so ist die Beschwerdekammer befugt, über die zwischen den Parteien strittige Frage zu entscheiden, ob die Rücknahme der Beschwerde rechtswirksam erfolgt ist oder ob das Beschwerdeverfahren deshalb fortzusetzen ist, weil die verfahrensrechtliche Stellung des Einsprechenden im Einspruchsbeschwerdeverfahren und damit die Befugnis, ein Rechtsmittel zurückzunehmen, vor Rücknahme der Beschwerde auf einen Dritten übergegangen war.

II. Die Übertragung der Beteiligtenstellung ist in jeder Lage eines anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahrens zulässig, wenn sie zusammen mit der Übertragung des Geschäftsbetriebs oder Unternehmens teils erfolgt, in dessen Interesse die Beschwerde eingelegt worden ist (vgl. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 24.4.1989 - G 4/88 - ABI. EPA 1989, 480, Ziffer 4 der Gründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das dem Patentinhaber und Beschwerdegegner (Günter Schweisfurth) mit Wirkung vom 2. Mai 1990 erteilte europäische Patent Nr. 0142132 betreffend ein Massagegerät legte die Koll KG, vertreten durch Dipl.-Ing. Patentanwalt U. Schlagwein, Einspruch ein, den die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts nach mündlicher Verhandlung mit Entscheidung vom

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 24 October 1994 T 659/92 - 3.2.2 (Translation)

Composition of the board:

Chairman: H. Seidenschwarz
Members: M. Aúz Castro
J. Kollar

Patent proprietor/Respondent:
Günter Schweisfurth
Opponent/Appellant: Koll KG

Headword: Transfer of opposition/SCHWEISFURTH

Article: 107 EPC

Rule: 60(2) EPC

Keyword: "Transfer of opposition" - "Withdrawal of appeal" - "Finality"

Headnote

I. If the sole appellant declares the appeal withdrawn, the board of appeal may decide the point at issue between the parties: ie whether the appeal has been validly withdrawn or whether the appeal proceedings should not continue on the grounds that the status of opponent in the opposition appeal proceedings, and thus entitlement to withdraw an appeal, had passed to a third party before the appeal was withdrawn.

II. A party's rights in a case may be transferred at any stage of opposition appeal proceedings, provided they are transferred together with the business assets or the assets in the interests of which the appeal was filed (see decision of the Enlarged Board of Appeal of 24 April 1989 - G 4/88 - OJ EPO 1989, 480, point 4 of the reasons).

Summary of facts and submissions

I. Koll KG, represented by Mr U. Schlagwein, patent attorney, filed opposition to European patent No. 0142132 relating to a massage device and granted to the patent proprietor and respondent (Günter Schweisfurth) with effect from 2 May 1990. The opposition was rejected as unfounded by the opposition division of the European Patent Office following oral proceedings and a

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 24 octobre 1994 T 659/92 - 3.2.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: H. Seidenschwarz
Members: M. Aúz Castro
J. Kollar

Titulaire du brevet/intimé:
Günter Schweisfurth
Opposant/requérant : Koll KG

Référence: Transmission de la qualité d'opposant/SCHWEISFURTH

Article : 107 CBE

Règle : 60(2) CBE

Mot-clé : "Transmission de la qualité d'opposant" - "Retrait du recours" - "Force de chose jugée"

Sommaire

I. Si l'unique requérant déclare qu'il retire son recours, la chambre de recours est habilitée à trancher la question faisant l'objet d'un litige entre les parties, à savoir si le retrait du recours est valable ou si la procédure de recours doit être poursuivie, parce que la qualité pour agir de l'opposant, au regard du droit procédural, dans la procédure de recours sur opposition, et ainsi le pouvoir de retirer un recours, ont été transmis à un tiers avant le retrait du recours.

II. La qualité de partie peut être transmise à tout stade d'une procédure de recours sur opposition en instance, pour autant qu'elle soit transmise conjointement avec l'activité économique ou la partie de l'entreprise, dans l'intérêt de laquelle le recours a été formé (cf. décision G 4/88 de la Grande Chambre de recours en date du 24.4.1989 JO OEB 1989, 480, point 4 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. La société Koll KG, représentée par le conseil en brevets U. Schlagwein, a formé une opposition contre le brevet européen n°0142132, relatif à un appareil de massage, qui a été délivré au titulaire du brevet et intimé (Günter Schweisfurth) avec effet au 2 mai 1990. A l'issue de la procédure orale, la division d'opposition de l'Office européen des brevets a rejeté l'opposition comme non fondée par

4. Juni 1992 als unbegründet zurückgewiesen hat. Gegen die den Verfahrensbeiliegten am 5. Juni 1992 zugestellte Entscheidung der Einspruchsabteilung hat der Vertreter der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 14. Juli 1992 (eingegangen am 16.7.1992) Beschwerde eingelegt und beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen.

II. Mit eingeschriebenem, mit "Walter Koll" unterzeichneten Brief vom 2. Dezember 1992, der beim Europäischen Patentamt am 4. Dezember 1992 eingegangen ist, erklärte die Koll KG, daß die mit Schriftsatz vom 14. Juli 1992 gegen die Entscheidung des Europäischen Patentamts vom 4. Juni 1992 eingelegte Beschwerde zurückgezogen werde.

III. Mit Schriftsatz vom 21. Dezember 1992 legte der Vertreter der Einsprechenden (Patentanwalt U. Schlagwein) die Kopie einer "Übertragungserklärung" vom 24. April 1992 mit beglaubigter Unterschrift von Herrn Walter Koll vor, wonach dieser u. a. den "Einspruch gegen das Schweisfurth-Patent EP-0142132 "Massagegerät"", auf Herrn Gerhard Arnold, Wiesbaden überträgt, und beantragte, das Beschwerdeverfahren im Namen des letzteren weiterzuführen, da die Koll KG nicht mehr berechtigt gewesen sei, die Beschwerde zurückzuziehen.

Mit Schriftsatz vom 30. Dezember 1992 reichte Patentanwalt U. Schlagwein eine am 22. Dezember 1992 notariell beglaubigte Abschrift der "Übertragungserklärung" vom 24. April 1992 sowie eine von Gerhard Arnold, Wiesbaden unterzeichnete Vollmacht zu den Akten.

IV. Zur Begründung seines Antrags auf Fortführung des Beschwerdeverfahrens hat Patentanwalt U. Schlagwein ausgeführt, Walter Koll habe am 24. April 1992 sämtliche Schutzrechte, die Kosmetikroller zum Gegenstand haben, auf Gerhard Arnold übertragen, auf Gerhard Arnold übertragen, Herr Koll habe sämtliche Aktivitäten auf dem Gebiet der Lizenzvergabe für Kosmetikroller aufgegeben und diese mit den Schutzrechten auf Herrn G. Arnold übertragen. Damit sei auch der auf die Vermarktung der Schutzrechte gerichtete Geschäftsbetrieb sowie Einspruch und Beschwerde im vorliegenden Verfahren auf den Erwerb übergegangen. Das Beschwerdeverfahren müsse von demjenigen fortgeführt werden, der im Besitz der konkurrierenden Schutzrechte sei.

decision dated 4 June 1992. In a submission dated 14 July 1992 (received on 16 July 1992) the opponents' representative lodged an appeal against the opposition division's decision, which had been communicated to the parties to the proceedings on 5 June 1992, and requested that the contested patent be revoked in its entirety.

II. In a registered letter dated 2 December 1992, signed "Walter Koll" and received at the European Patent Office on 4 December 1992, Koll KG stated that the appeal filed in the submission of 14 July 1992 against the decision of the European Patent Office of 4 June 1992 was being withdrawn.

III. In a submission dated 21 December 1992, the opponents' representative (U. Schlagwein, patent attorney) filed a copy of a "transfer declaration" dated 24 April 1992 bearing the authenticated signature of Mr Walter Koll, in which the latter inter alia transfers the "opposition to the Schweisfurth patent EP-0142132 'massage device'" to Mr Gerhard Arnold, Wiesbaden, and requested that the appeal proceedings be allowed to continue in the name of the latter, as Koll KG had no longer been entitled to withdraw the appeal.

In a submission dated 30 December 1992, patent attorney U. Schlagwein lodged a copy of the "transfer declaration" of 24 April 1992, which had been certified by a notary on 22 December 1992, together with an authorisation signed by Gerhard Arnold, Wiesbaden, to be placed on file.

IV. In support of his request for continuation of the appeal proceedings, patent attorney U. Schlagwein stated that Walter Koll had transferred all industrial property rights relating to cosmetic rollers to Gerhard Arnold on 24 April 1992. Mr Koll had relinquished all activities relating to the licensing of cosmetic rollers and had transferred them together with the intellectual property rights to Mr G. Arnold. The business assets directed towards the marketing of industrial property rights had thus also passed into the control of the acquiring party, together with the opposition and appeal in the present proceedings. The appeal proceedings had to be further prosecuted by whoever was in possession of the competing industrial property rights. Bankrupt-

décision en date du 4 juin 1992. Par lettre datée du 14 juillet 1992 (reçue le 16.7.1992), le mandataire de l'opposant a formé un recours contre la décision de la division d'opposition, signifiée le 5 juin 1992 aux parties à la procédure, et a demandé que le brevet en litige soit révoqué dans son intégralité.

II. Par lettre recommandée en date du 2 décembre 1992, signée "Walter Koll" et reçue à l'Office européen des brevets le 4 décembre 1992, la société Koll KG a déclaré que le recours, formé par lettre en date du 14 juillet 1992 contre la décision de l'Office européen des brevets du 4 juin 1992, était retiré.

III. Par lettre datée du 21 décembre 1992, le mandataire de l'opposant (le conseil en brevets U. Schlagwein) a produit la copie de la "déclaration de transmission" du 24 avril 1992, portant la signature, légalisée, de M. Walter Koll et selon laquelle celui-ci transmet, entre autres, "l'opposition formée contre le brevet EP-0142132 "appareil de massage" de Schweisfurth" à M. Gerhard Arnold, Wiesbaden. Le mandataire a demandé que la procédure de recours soit poursuivie au nom de ce dernier, étant donné que la société Koll KG n'était plus habilitée à retirer le recours.

Par lettre en date du 30 décembre 1992, le conseil en brevets U. Schlagwein a produit une copie, certifiée conforme par un notaire le 22 décembre 1992, de la "déclaration de transmission" du 24 avril 1992, ainsi qu'un pouvoir signé par M. Gerhard Arnold, Wiesbaden, à verser au dossier.

IV. Afin de motiver sa requête en poursuite de la procédure de recours, le conseil en brevets U. Schlagwein a déclaré que, le 24 avril 1992, Walter Koll avait transmis à Gerhard Arnold tous les titres de protection ayant pour objet les rouleaux de massage. M. Koll a renoncé à toutes les activités relatives à la concession de licences sur les rouleaux de massage et les a transmises, avec les titres de protection, à M. G. Arnold. Ainsi, l'activité économique portant sur la commercialisation des titres de protection, de même que l'opposition et le recours formés dans la présente procédure ont été également transmis à l'acquéreur. La procédure de recours doit être poursuivie par celui qui possède les titres de protection

Über das Vermögen der Koll KG sei zwischenzeitlich Konkurs eröffnet worden.

V. Der Beschwerdegegner widerspricht der Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens unter Hinweis auf die rechtswirksam erklärte Rücknahme der Beschwerde. Die am 22. Dezember 1992 beglaubigte Übertragungserklärung habe offensichtlich nur die Unterschrift des Herrn W. Koll, nicht aber die des Herrn G. Arnold getragen. Auch die Vollmacht sei von Herrn Arnold erst am 29. Dezember 1992 unterzeichnet und am 2. Januar 1993 beim Europäischen Patentamt eingereicht worden.

Die rechtsgeschäftliche Übertragung der Einsprechendenstellung sei nur zusammen mit der Übertragung des Geschäftsbetriebs des Einsprechenden möglich. Im vorliegenden Fall liege jedoch lediglich eine Übertragungserklärung von Herrn W. Koll als natürliche Person vor, nicht aber als Komplementär der Koll KG. Das Gesellschaftsvermögen der Koll KG sei nicht übertragen worden. Herr Arnold habe den Geschäftsbetrieb der Koll KG nicht erworben; er schließe zu Unrecht aus der Übertragung der Schutzrechte auf eine Übertragung des Geschäftsbetriebs.

VI. Der Beschwerdegegner hat ein von Herrn Walter Koll an eine Günter Schweisfurth GmbH gerichtetes Schreiben vom 27. August 1993 zu den Akten gereicht, in dem u. a. erklärt wird: "Zu keiner Zeit ist der Geschäftsbetrieb an Herrn Arnold übertragen worden."

VII. Die Kammer hat durch Einsichtnahme in das Original des in der Prüfungsakte 91101722.6 befindlichen Vertrages zur Übertragung u. a. der Einsprechendenstellung auf Herrn Gerhard Arnold festgestellt, daß die Übertragungserklärung als Unterschriften die Namenszüge "Walter Koll" und "Gerhard Arnold" trägt.

Entscheidungsgründe

1. Nach der von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 5. November 1992 bestätigten Praxis der Beschwerdekammern ist, wenn die Entscheidung der Einspruchsabteilung in der Sache durch Rücknahme der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers rechtskräftig wird, das Verfahren, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der 1. Instanz entschiedenen Sachfragen angeht, als beendet anzusehen und einzu-

cy proceedings had since been instituted against Koll KG.

V. The respondent takes the view that the appeal proceedings cannot be continued, as the appeal has been finally withdrawn. The transfer declaration certified as authentic on 22 December 1992 obviously bore only the signature of Mr W. Koll, but not that of Mr G. Arnold. Furthermore, the authorisation issued by Mr Arnold was only signed on 29 December 1992 and filed with the European Patent Office on 2 January 1993.

The opposition could be assigned only together with the opponent's business assets. In the present case, however, all that had been submitted was a transfer declaration from W. Koll as a natural person and not in his capacity as personally liable partner of Koll KG. The company assets of Koll KG had not been transferred. Mr Arnold had not acquired the business assets; he was wrong to assume from the transfer of the industrial property rights that the business assets had been transferred.

VI. The respondent submitted a letter to be put on file written by Mr Walter Koll to a Günter Schweisfurth GmbH and dated 27 August 1993, which included the statement: "At no stage were the business assets transferred to Mr Arnold".

VII. Following inspection of the original of the agreement in examination file 91101722.6 transferring inter alia the rights in the opposition to Mr Gerhard Arnold, the board noted that the signatures on the transfer declaration consisted of the names "Walter Koll" and "Gerhard Arnold".

Reasons for the decision

1. Under appeal board practice endorsed by the Enlarged Board of Appeal in its decision of 5 November 1992, if the decision of the opposition division on the substantive issues becomes final by virtue of the withdrawal of the sole appellant's appeal, appeal proceedings are to be regarded as having ended and are to be terminated in so far as the substantive issues settled by the contested decision at first instance are concerned (G 7 and 8/91, OJ EPO

concurrents. Entre-temps, l'ouverture de la faillite a été prononcée sur le patrimoine de Koll KG.

V. L'intimé s'oppose à la poursuite de la procédure de recours en se référant au retrait du recours qui a été valablement déclaré. La déclaration de transmission, authentifiée le 22 décembre 1992, portait manifestement la seule signature de M. W. Koll, mais pas celle de M. G. Arnold. De même, le pouvoir n'a été signé par M. Arnold que le 29 décembre 1992 et a été déposé auprès de l'Office européen des brevets le 2 janvier 1993.

La qualité d'opposant ne peut être cédée que dans le cadre de la transmission de l'activité économique de l'opposant. En l'espèce toutefois, il n'y a qu'une déclaration de transmission de M. W. Koll en tant que personne physique, mais non en tant que commandité de Koll KG. Le patrimoine de Koll KG n'a pas été transmis. M. Arnold n'a pas acquis l'activité économique de Koll KG. Il déduit à tort de la transmission des titres de protection que l'activité économique a également été transmise.

VI. L'intimé a produit une lettre en date du 27 août 1993, à verser au dossier, de M. Walter Koll à Günter Schweisfurth GmbH, dans laquelle il est notamment déclaré: "à aucun moment, l'activité économique n'a été transmise à M. Arnold".

VII. Après avoir consulté, dans le dossier d'examen 91101722.6, l'original de l'accord portant sur la transmission, entre autres, de la qualité d'opposant à M. Gerhard Arnold, la Chambre a constaté que la déclaration de transmission portait les deux signatures "Walter Koll" et "Gerhard Arnold".

Motifs de la décision

1. En vertu de la pratique des chambres de recours, confirmée par la Grande Chambre de recours dans sa décision en date du 5 novembre 1992, la procédure est considérée comme close et doit être close en ce qui concerne les questions de fond ayant fait l'objet de la décision attaquée rendue en première instance, lorsque le retrait du recours formé par l'unique requérant a pour effet de donner force de chose jugée à la décision rendue par la division

stellen (G 7 und 8/91, ABI. EPA 1993, 346, 356, Ziffer 2 bis 4, 12 der Gründe). Die Beschwerdekammer bleibt jedoch befugt, über die zwischen den Parteien strittige Frage zu entscheiden, ob die Rücknahme der Beschwerde rechtswirksam erfolgt ist oder ob - wie im vorliegenden Fall geltend gemacht wird - das Beschwerdeverfahren deshalb fortzusetzen ist, weil der Einsprechende seine verfahrensrechtliche Stellung im Einspruchsbeschwerdeverfahren und damit die Befugnis, ein Rechtsmittel zurückzunehmen, auf einen Dritten übertragen hat.

Die Kammer hat im anhängigen Beschwerdeverfahren darüber zu entscheiden, ob der Dritte, der als Rechtsnachfolger in das Beschwerdeverfahren als Beschwerdeführer eingetreten zu sein geltend macht, die Wirksamkeit der Rücknahme der Beschwerde zu Recht bestreitet. Die Entscheidung der Kammer hat insoweit feststellenden Charakter: Stellt sie - gegebenenfalls durch Zwischenentscheidung - fest, daß die Rücknahme der Beschwerde unwirksam ist, so ist das Beschwerdeverfahren fortzusetzen; stellt sie fest, daß die Rücknahme der Beschwerde wirksam ist, so stellt sie das Beschwerdeverfahren - wenn keine weiteren Fragen (z. B. Kostenfragen) anhängig sind - durch Endentscheidung ein.

2. Zur Frage einer rechtsgeschäftlichen Übertragung der Beteiligtenstellung hat die Große Beschwerdekammer entschieden, daß die verfahrensrechtliche Stellung des Einsprechenden, wie mit der Regel 60 (2) EPÜ implizit anerkannt, auf die Erben übergehen könne und daß in entsprechender Weise auch der Eintritt des Gesamtrechtsnachfolgers in die Einsprechendenstellung zulässig sei (G 4/88, Entscheidung vom 24.4.1989, ABI. EPA 1989, 480, Ziffer 4 der Gründe). Ein beim Europäischen Patentamt anhängiger Einspruch könne "als zum Geschäftsbetrieb des Einsprechenden gehörend" zusammen mit jenem Bereich dieses Geschäftsbetriebes an einen Dritten übertragen oder abgetreten werden, auf den sich der Einspruch beziehe. Unter Bezugnahme auf diese Entscheidung der Großen Beschwerdekammer wurde auch das Recht, Beschwerde einzulegen, als mit dem Geschäftsbetrieb der Einsprechenden übertragbar angesehen (T 563/89, Entscheidung der Beschwerdekammer 3.2.1 vom 3.9.1991, Ziffer 1.1 der Gründe).

Dieser Rechtsprechung folgend hält die Kammer eine Übertragung der Beteiligtenstellung in jeder Lage

1993, 346, 356, points 2 to 4, 12 of the reasons). The board of appeal still has power to decide on the point at issue between the parties, ie whether the appeal has been validly withdrawn or - as is claimed in the present case - the appeal proceedings must be continued because the opponent has ceded his procedural status as opponent in opposition appeal proceedings, and thus his entitlement to withdraw an appeal, to a third party.

In the present appeal proceedings, the board must decide whether the third party which claims to have replaced the appellants in these proceedings as their successor in title is right in maintaining that the appeal was never validly withdrawn. The board's decision is thus of a declaratory nature: if the board declares - by interlocutory decision if appropriate - that the appeal has not been validly withdrawn, the appeal proceedings will be continued; if the board declares that the appeal's withdrawal was valid, it will give a final decision discontinuing the proceedings, assuming there are no other matters (such as award of costs) to be considered.

2. Concerning the assignment of rights in a case, the Enlarged Board of Appeal decided that an opposition could, as implicitly acknowledged in Rule 60(2) EPC, be transmitted to the opponent's heirs and that, by analogy, the opposition could be transmitted to the opponent's universal successor in law (G 4/88, decision of 24 April 1989, OJ EPO 1989, 480, point 4 of the reasons). An opposition pending before the European Patent Office might be transferred or assigned to a third party "as part of the opponent's business assets", together with the assets in the interest of which the opposition had been filed. On the basis of this Enlarged Board of Appeal decision, it has also been found that the right to lodge an appeal may be transferred together with the opponent's business assets (T 563/89, Board of Appeal 3.2.1 decision of 3 September 1991, point 1.1 of the reasons).

In line with these precedents, the board considers that rights in a case may be transferred by a party to the

d'opposition (G 7 et 8/91, JO OEB 1993, 346, 356, points 2 à 4 et 12 des motifs). Toutefois, la Chambre de recours est toujours habilitée à trancher la question faisant l'objet d'un litige entre les deux parties, à savoir si le retrait du recours est valable ou si, comme allégué dans la présente affaire, la procédure de recours doit être poursuivie parce que l'opposant a transmis à un tiers sa qualité pour agir, au regard du droit procédural, dans la procédure de recours sur opposition, et ainsi le pouvoir de retirer un recours.

Dans la procédure de recours en instance, la Chambre doit trancher la question de savoir si le tiers qui se prévaut, en tant qu'ayant droit, de la qualité de requérant dans la procédure de recours, conteste à juste titre la validité du retrait du recours. La décision à rendre par la Chambre revêt donc le caractère d'une constatation. Si la Chambre constate, le cas échéant par décision intermédiaire, que le retrait du recours n'est pas valable, la procédure de recours doit être poursuivie. Si elle constate que le retrait du recours est valable, elle clôt la procédure de recours, par une décision finale, à condition qu'il ne reste plus aucune question à trancher (p. ex. la question des frais).

2. S'agissant de la cession de la qualité de partie, la Grande Chambre de recours a dit qu'une action en opposition pouvait, comme le reconnaît implicitement la règle 60(2) CBE, être transmise aux héritiers et que, par analogie, la transmissibilité de l'action au successeur universel de l'opposant est admise (G 4/88, décision en date du 24.4.1989, JO OEB 1989, 480, point 4 des motifs). L'action en opposition engagée devant l'Office européen des brevets peut être transmise ou cédée à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée. Par référence à cette décision de la Grande Chambre de recours, le droit de former un recours a été reconnu comme transmissible conjointement avec l'activité économique de l'opposant (T 563/89, décision de la Chambre de recours 3.2.1 en date du 3.9.1991, point 1.1 des motifs).

Suivant cette jurisprudence, la Chambre considère que la qualité de partie peut être transmise à tout

eines anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahren für zulässig, wenn sie zusammen mit der Übertragung des Geschäftsbetriebs oder Unternehmensteils erfolgt, in dessen Interesse die Beschwerde eingelegt worden ist.

3. Im vorliegenden Fall liegt jedoch eine Übertragung des Geschäftsbetriebs des Einsprechenden oder desjenigen Teils des Geschäftsbetriebs, zu dem die mit dem Einspruch zu schützende gewerbliche Schutzrechtsposition gehört, nicht vor. Deshalb kommt entgegen der Auffassung des Erwerbers (Gerhard Arnold) ein Übergang der Beteiligtenstellung der Einsprechenden (Koll KG) im Wege einer Gesamtrechtsnachfolge als "untrennbares Zubehör" (vgl. G 4/88, a. a. O., Ziffer 6 der Gründe) desjenigen Geschäftsbetriebs, in dessen Interesse der Einspruch eingelegt worden ist, nicht in Betracht.

3.1 Die "Übertragungserklärung" vom 24. April 1992 betrifft lediglich eine Reihe gewerblicher Schutzrechte, nämlich Patentanmeldungen, Gebrauchs- und Geschmacksmusteranmeldungen und -hinterlegungen sowie den "Einspruch gegen das Schweisfurth-Patent EP 0142132 "Massagegerät"; die - vertragliche - Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder desjenigen Unternehmensteils, auf den sich die fraglichen gewerblichen Schutzrechte beziehen, liegt nicht vor. Dies hat der persönlich haftende Gesellschafter der Einsprechenden, Herr W. Koll, in seinem Schreiben vom 27. August 1993 an den Inhaber des Streitpatents bestätigt.

3.2 Selbst wenn Herr W. Koll - wie vorgetragen worden ist - mit der Übertragung der in der Übertragungserklärung genannten Schutzrechte sämtliche Aktivitäten auf dem Gebiet der Lizenzvergabe für Kosmetikroller aufgegeben hat, so bedeutet dies keineswegs, daß der diesbezügliche Geschäftsbetrieb der Koll KG auf den Erwerber der Schutzrechte, Herrn G. Arnold, übertragen worden ist. Dessen bevollmächtigter Vertreter führt selbst aus, daß die fraglichen Kosmetikroller von der Fa. Cosmetics-Vertrieb Margot Zimmer GmbH, Langenargen, vermarktet werden, was in der Erklärung des Herrn Koll vom 27. August 1993 ebenfalls bestätigt wird.

3.3 Für die Übernahme eines Geschäftsbetriebs im Wege der Gesamtrechtsnachfolge mit allen Rechten und Verbindlichkeiten hätte es einer vertraglichen Vereinbarung

proceedings at any stage of opposition appeal proceedings provided they are transferred together with the business assets or the assets in the interests of which the appeal was filed.

3. In this instance, however, the opponents' business assets, or the part thereof encompassing the positions in industrial property rights which the opposition is designed to protect, have not been transferred. For that reason, contrary to what the acquiring party (Gerhard Arnold) would appear to believe, there is no question of the opposition having been ceded by Koll KG to a universal successor in title as "an inseparable part" (see G 4/88, op. cit., point 6 of the reasons) of those business assets in the interests of which the appeal was filed.

3.1 The "transfer declaration" of 24 April 1992 relates merely to certain industrial property rights, ie patent applications, utility model and industrial design applications/ deposits, and to the "opposition to the Schweisfurth patent EP 0142132 'massage device'; there was no - contractual - transfer of business assets or of the particular assets to which the industrial property rights in question relate. This is confirmed by the personally liable partner of the opponent company, Mr W. Koll, in his letter of 27 August 1993 to the proprietor of the contested patent.

3.2 Even if - as has been explained - Mr W. Koll has ceased all activity in relation to the licensing of cosmetic rollers since the transfer of the industrial property rights mentioned in the transfer declaration, this does not mean that the corresponding business assets of Koll KG have been transferred to the party who acquired the rights, Mr G. Arnold. The latter's authorised representative himself states that the cosmetic rollers in question are marketed by Cosmetics-Vertrieb Margot Zimmer GmbH, Langenargen, as confirmed in Mr Koll's statement of 27 August 1993.

3.3 For business assets to have been acquired by virtue of universal succession with all rights and liabilities, a proper contract with Koll KG would have been necessary. If the owner of

stade d'une procédure de recours sur opposition en instance, pour autant qu'elle soit transmise conjointement avec l'activité économique ou la partie de l'entreprise, dans l'intérêt de laquelle le recours a été formé.

3. En l'espèce toutefois, l'activité économique de l'opposant ou la partie de l'activité économique dont relèvent les titres de protection de la propriété industrielle à protéger par l'opposition n'ont pas été transmis. C'est pourquoi, contrairement à l'avis de l'acquéreur (Gerhard Arnold), la transmission, via une succession universelle, de la qualité de partie de l'opposant (Koll KG) en tant qu'"accessoire inséparable" (cf. G 4/88, loc. cit., point 6 des motifs) de l'activité économique dans l'intérêt de laquelle l'opposition a été formée, n'entre pas en ligne de compte.

3.1 La "déclaration de transmission" en date du 24 avril 1992 concerne uniquement une série de titres de protection de la propriété industrielle, à savoir des demandes de brevet, des demandes et des dépôts de modèles d'utilité et de dessins industriels, ainsi que "l'opposition contre le brevet de Schweisfurth EP 0142132 "appareil de massage". Il n'y a pas eu de transmission - par contrat - de l'activité économique ou de la partie de l'entreprise à laquelle se rapportent les titres de protection en question de la propriété industrielle. C'est ce qu'a confirmé le commandité de l'opposant, M. W. Koll, dans sa lettre en date du 27 août 1993, adressée au titulaire du brevet en litige.

3.2 Même si M. W. Koll a renoncé, comme allégué, à toutes les activités relatives à la concession de licences sur les rouleaux de massage, en transmettant les titres de protection cités dans la déclaration de transmission, cela ne signifie aucunement que l'activité économique de Koll KG s'y rapportant a été transmise à l'acquéreur des titres de protection, M. G. Arnold. Son mandataire dit lui-même que les rouleaux de massage en question sont commercialisés par la société Cosmetics-Vertrieb Margot Zimmer GmbH, Langenargen, ce qui a été également confirmé dans la déclaration de M. Koll en date du 27 août 1993.

3.3 Un contrat avec Koll KG aurait dû être conclu pour que l'activité économique fût reprise, avec tous les droits et les obligations, au moyen d'une succession universelle. La

mit der Koll KG bedurft. Die einseitige Erklärung des Schutzrechtinhabers, gewerbliche Schutzrechtspositionen und die Einsprechendenstellung bezüglich eines bestimmten Schutzrechtsverfahrens zu übertragen, kann eine Gesamtrechtsnachfolge durch Betriebsübernahme nicht bewirken. Es mag dahinstehen, wann Herr G. Arnold als Erwerber der verschiedenen gewerblichen Schutzrechtspositionen die "Übertragungserklärung" vom 24. April 1992 unterzeichnet hat; notariell beglaubigt wurde am 24. April 1992 nur eine Unterschrift, und zwar die des Herrn W. Koll. Für eine vertragliche Übertragung des Geschäftsbetriebs der Koll KG ergeben sich keine Anhaltspunkte. Eine solche hätte überdies, worauf die Patentinhaberin zu Recht hinweist, von der Gesellschaft, nicht nur von ihrem persönlich haftenden Gesellschafter, vereinbart werden müssen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, wird zurückgewiesen.
2. Das Beschwerdeverfahren wird eingestellt.

the rights declares unilaterally that he has ceded positions in industrial property and the rights in opposition proceedings relating to a particular right, that cannot of itself effect universal succession by transfer of assets. The precise point at which Mr G. Arnold, as the party who acquired the various positions in industrial property rights, signed the "transfer declaration" of 24 April 1992 is of no moment. On 24 April 1992, only one signature, that of Mr W. Koll, was certified by the notary. There is nothing to indicate that the business assets of Koll KG were transferred in due contractual form. For that to happen, as the patent proprietor rightly points out, the company and not just its personally liable partner would have had to signify its agreement.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The request that the appeal proceedings be continued is refused.
2. The appeal proceedings are terminated.

déclaration unilatérale du titulaire des droits de protection, selon laquelle il transmet les titres de protection de la propriété industrielle et la qualité d'opposant dans une procédure portant sur un droit de protection défini, ne saurait donner lieu à une succession universelle par le biais d'une reprise d'entreprise. Il n'est pas nécessaire d'établir à quelle date M. G. Arnold a signé la "déclaration de transmission" du 24 avril 1992 en tant qu'acquéreur des différents titres de protection de la propriété industrielle. Une seule signature a été légalisée le 24 avril 1992, à savoir celle de M. W. Koll. Rien ne permet de conclure que l'activité économique de Koll KG a été transmise par contrat. En outre, comme le titulaire du brevet l'a fait observer à juste titre, une telle transmission aurait dû être convenue par la société et non pas uniquement par le commandité.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La requête en poursuite de la procédure de recours est rejetée.
2. La procédure de recours est close.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 31. Mai 1994
T 769/92 - 3.5.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg
 Mitglieder: W. B. Oettinger
 F. Benussi

Anmelder: Sohei, Yamamoto, et al.

Stichwort: universelles Verwaltungssystem/SOHEI

Artikel: 52 (1), (2) und (3), 111 (1) EPÜ

Schlagwort: "kein Patentierungsverbot - technischer Beitrag zum Stand der Technik aufgrund technischer Überlegungen- keine geschäftliche Tätigkeit als solche - keine Computerprogramme als solche - keine Wiedergabe von Informationen als solche" - "Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung"

Leitsätze

I. Eine Erfindung, die durch Software (Computerprogramme) realisierte funktionelle Merkmale umfaßt, fällt nicht unter das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ, wenn die erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe in ihren Einzelheiten technische Überlegungen erforderlich macht, damit die Erfindung ausgeführt werden kann.

Solche technischen Überlegungen verleihen der Erfindung insofern technischen Charakter, als sie eine technische Aufgabe implizieren, die durch (implizite) technische Merkmale zu lösen ist.

Eine Erfindung dieser Art bezieht sich nicht auf ein Computerprogramm als solches im Sinne des Artikels 52 (3) EPÜ.

II. Die Bejahung der Patentfähigkeit kann nicht durch ein zusätzliches Merkmal zunichte gemacht werden, das als solches selbst dem Patentierungsverbot unterliegen würde, wie im vorliegenden Fall durch Merkmale, die sich auf Verwaltungssysteme und -verfahren beziehen, die möglicherweise unter die nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossenen "Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten" fallen.

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 31 May 1994
T 769/92 - 3.5.1
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: P. K. J. van den Berg
 Members: W. B. Oettinger
 F. Benussi

Applicant: Sohei, Yamamoto, et al

Headword: General-purpose management system/SOHEI

Article: 52(1), (2) and (3), 111(1) EPC

Keyword: "Non-exclusion from patentability - technical considerations to be regarded as resulting in a technical contribution to the art - no doing businesses as such- no computer programs as such- no presentation of information as such" - "Remittal for further prosecution"

Headnote

I. An invention comprising functional features implemented by software (computer programs) is not excluded from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC if technical considerations concerning particulars of the solution of the problem the invention solves are required in order to carry out that same invention.

Such technical considerations lend a technical nature to the invention in that they imply a technical problem to be solved by (implicit) technical features.

An invention of this kind does not pertain to a computer program as such under Article 52(3) EPC.

II. Non-exclusion from patentability cannot be destroyed by an additional feature which as such would itself be excluded, as in the present case features referring to management systems and methods which may fall under the "methods for doing business" excluded from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC (following established case law according to which a mix of features, some of which are excluded under

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 31 mai 1994
T 769/92 - 3.5.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: P. K. J. van den Berg
 Membres: W. B. Oettinger
 F. Benussi

Demandeur : Sohei, Yamamoto et autres

Référence: Système de gestion universel/SOHEI

Articles : 52(1), (2) et (3), 111(1) CBE

Mots-clés: "Non-exclusion de la brevetabilité- considérations techniques apportant une contribution d'ordre technique par rapport à l'état de la technique- pas d'exercice d'une activité économique en tant que telle- pas de programmes d'ordinateur en tant que tels- pas de présentation d'informations en tant que telle"- "Renvoi de l'affaire pour suite à donner"

Sommaire

I. Une invention comportant des caractéristiques fonctionnelles mises en oeuvre par un logiciel (programmes d'ordinateur) n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52, paragraphe 2, lettre c et paragraphe 3 CBE, si la réalisation de l'invention fait nécessairement intervenir des considérations techniques portant sur certains éléments de la solution du problème résolu par l'invention.

Ces considérations techniques confèrent un caractère technique à l'invention, du fait qu'elles impliquent l'existence d'un problème technique que les caractéristiques techniques (implicites) de l'invention doivent permettre de résoudre.

Une invention de ce type ne concerne pas un programme d'ordinateur en tant que tel, au sens de l'article 52(3) CBE.

II. Une invention qui serait sinon brevetable ne peut se voir exclue de la brevetabilité du seul fait de l'adjonction d'une caractéristique supplémentaire qui, en tant que telle, serait exclue de la brevetabilité, comme en l'espèce les caractéristiques relatives à des systèmes et des méthodes de gestion assimilables à des "méthodes dans le domaine des activités économiques", exclues de la brevetabilité par l'article 52, paragraphe 2,

len (gemäß der ständigen Rechtsprechung, wonach eine Mischung von Merkmalen, die nur zum Teil nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ ausgeschlossen sind, durchaus patentfähig sein kann im Gegensatz zur jüngsten Rechtsprechung zum Ausschluß von Erfindungen nach Artikel 52 (4) EPÜ in der Entscheidung T 820/92, ABI. EPA 1995, 113, wonach ein einziges nach Artikel 52 (4) EPÜ ausgeschlossenes Merkmal ausreicht, um dem gesamten Anspruch die Patentfähigkeit abzusprechen]).

Article 52(2) and (3) EPC and some of which are not so excluded, may be patentable [in contrast to recent case law concerning inventions excluded by Article 52(4) EPC, see T 820/92, OJ EPO 1995, 113, according to which one feature excluded under Article 52(4) EPC suffices for the whole claim to be excluded from patentability]).

lettre c et paragraphe 3 CBE (conformément à la jurisprudence constante qui veut qu'une combinaison de caractéristiques, les unes exclues de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) CBE, les autres non exclues, peut être considérée comme brevetable [par contraste avec la jurisprudence récente relative aux inventions exclues de la brevetabilité par l'article 52(4) CBE, cf. décision T 820/92, JO OEB 1995, 113, dans laquelle il a été déclaré qu'il suffit qu'une seule caractéristique soit exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE pour que toute la revendication soit exclue de la brevetabilité]).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die am 24. Juli 1986 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 86 110 223.4 (Veröffentlichungsnr. 0 209 907) zurückzuweisen.

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des am 20. Februar 1991 eingereichten unabhängigen Verfahrensanspruchs 1 bzw. Systemanspruchs 2 nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ nicht als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werden könne.

Im einzelnen befand die Prüfungsabteilung, daß sich der beanspruchte Gegenstand von der Entgegenhaltung

D1: US-A-4 459 663

durch Merkmale unterscheidet, die sich auf ein nach Artikel 52 (2) c) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossenes Computerprogramm und auf die nach Artikel 52 (2) d) EPÜ nicht patentfähige Wiedergabe von Informationen bezögen, und daß ein technischer Beitrag zum Stand der Technik nicht erkennbar sei.

II. Diese Entscheidung wurde am 26. März 1992 zur Post gegeben; am 18. Mai 1992 wurde gegen sie Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdegebühr wurde am 27. Mai 1992 entrichtet.

Die Beschwerdebegründung reichte der Beschwerdeführer am 4. August 1992 ein.

III. Darin beantragte er die Aufhebung der angefochtenen Entschei-

Summary of facts and submissions

I. The appeal contests the examining division's decision to refuse European patent application No. 86 110 223.4 filed on 24 July 1986 (publication No. 0 209 907).

The reason given for the refusal was that, in accordance with Article 52(2) and (3) EPC, the subject-matter of the independent method claim 1 and system claim 2 filed on 20 February 1991 could not be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

More particularly, the examining division held that the subject-matter claimed would differ from prior art document

D1: US-A-4 459 663

by features involving a computer program, excluded from patentability by Article 52(2)(c), and presentation of information, excluded by Article 52(2)(d), and that no technical contribution to the art was discernible.

II. That decision was posted on 26 March 1992 and the appeal against it was lodged on 18 May 1992.

The appeal fee was paid on 27 May 1992.

On 4 August 1992, the appellant filed a statement of grounds.

III. In the statement of grounds of appeal, the appellant requested that

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est dirigé contre une décision de rejet prise par la division d'examen à l'encontre de la demande de brevet européen n° 86 110 223.4, déposée le 24 - juillet 1986 (n° de publication 0 209 907).

Ladite demande a été rejetée au motif que, conformément à l'article 52(2) et (3) CBE, l'objet de la revendication 1, revendication indépendante portant sur une méthode, et de la revendication 2, relative à un système, revendications qui avaient été produites le 20 février 1991, ne pouvait être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

Plus précisément, la division d'examen a estimé que les caractéristiques par lesquelles l'objet revendiqué différait de l'objet de l'antériorité

D1 : US-A-4 459 663

faisaient intervenir un programme d'ordinateur, exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)c), et une présentation d'informations, exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)d), et que l'on ne pouvait constater l'existence d'une contribution technique par rapport à l'état de la technique.

II. Le 26 mars 1992, cette décision a été envoyée au demandeur qui a introduit un recours le 18 mai 1992.

La taxe de recours a été acquittée le 27 mai 1992.

Le 4 août 1992, le requérant a déposé un mémoire exposant les motifs du recours.

III. Dans ce mémoire, le requérant demandait que la décision attaquée

derung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage geänderter Ansprüche (Haupt- bzw. Hilfsantrag).

IV. Auf eine Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung hin reichte der Beschwerdeführer neue Ansprüche (zum Hauptantrag) ein.

V. In der mündlichen Verhandlung, die am 15. März 1994 gemäß den Regeln 1 (2) sowie 2 (1) und (2) EPÜ stattfand, beantragte er die Erteilung eines Patents auf der Grundlage

der am 15. Februar 1994 eingereichten Ansprüche 1 und 2, die allerdings noch durch Streichung der Worte "des Buchungsbelegs" in den beiden jeweils letzten Zeilen geändert wurden (Hauptantrag), bzw.

des am 15. Februar 1994 eingereichten, in derselben Weise geänderten (in 1 umnummerierten) Anspruchs 2 (Hilfsantrag 1) bzw.

der am 4. August 1992 ("hilfsweise") eingereichten Ansprüche 1 bis 6 (Hilfsantrag 2),

der Beschreibung, wie sie sich nach Einreichung der Austauschseiten 3 und 3a am 4. August 1992 sowie der Austauschseite 7 am 15. Februar 1994 und nach Fortfall der Seite 27 ergibt, sowie

der Zeichnungen (Blatt 1 bis 16) in der veröffentlichten Fassung.

Zusätzlich legte der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung ein von der Kammer mit 3' gekennzeichnetes Schriftstück vor, in dem die "technische Aufgabe der Erfindung" näher ausgeführt ist.

Die Ansprüche des Hauptantrags lauten wie folgt:

"1. Computersystem zur Wahrnehmung mehrerer Arten voneinander unabhängiger Verwaltungsaufgaben, darunter zumindest einer Finanz- und einer Bestandsverwaltung, mit einer Anzeigeeinheit (4), einer Eingabeeinheit (3), einer Speichereinheit (2), einer Ausgabeeinheit (4, 5) und einer digitalen Verarbeitungseinheit (1), wobei die Anzeigeeinheit (4) einen einzigen Buchungsbeleg (Abb. 2) mit einem zumindest für die Finanz- und die Bestandsverwaltung einheitlichen Format in Gestalt eines Bildes auf

the decision under appeal be set aside and the patent application allowed on the basis of amended claims (main or auxiliary request).

IV. In response to a communication pursuant to Article 11(2) Rules of Procedure, the appellant filed new (main request) claims.

V. In the oral proceedings, which were held, in compliance with Rules 1(2) and 2(1) and (2) EPC, on 15 March 1994, he requested that a patent be granted on the basis of:

Claims 1 and 2 filed on 15 February 1994 but amended by deleting the words "of said transfer slip" in the last two lines of these claims (main request) or

Claim 2 (renumbered 1) filed on 15 February 1994 but amended in the same way (first auxiliary request) or

Claims 1 to 6 ("auxiliary request") filed on 4 August 1992 (second auxiliary request),

with the description being amended by replacement pages 3 and 3a filed on 4 August 1992 and 7 filed on 15 February 1994, and by page 27 being deleted, and

the drawings (sheets 1 to 16) as published.

In addition, the appellant submitted, in the oral proceedings, a paper, marked 3' by the board, stating the "technical problem of the invention".

The claims of the main request read as follows:

"1. A computer system for plural types of independent management including at least financial and inventory management comprising a display unit (4), an input unit (3), a memory unit (2), an output unit (4, 5) and a digital processing unit (1) wherein: said display unit (4) displays, in the form of an image on the screen of the display unit (4), a single transfer slip (Fig. 2) having a format commonly used for at least financial and inventory management in order that items relating to at least a debit item,

soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base du texte modifié des revendications (requête principale ou requête subsidiaire).

IV. En réponse à une notification qui lui avait été adressée en vertu de l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, le requérant a produit de nouvelles revendications (requête principale).

V. Lors de la procédure orale du 15 mars 1994, qui s'est tenue conformément aux dispositions des règles 1(2) et 2(1) et (2) CBE, il a demandé qu'un brevet soit délivré sur la base des pièces suivantes :

- revendications 1 et 2 déposées le 15 février 1994, mais avec une modification consistant dans la suppression des mots "de ce bordereau de transfert" dans les deux dernières lignes de ces revendications (requête principale) ou

- revendication 2 (portant dorénavant le numéro 1) produite le 15 février 1994, avec des modifications identiques (première requête subsidiaire) ou

- revendications 1 à 6 ("requête subsidiaire") produites le 4 août 1992 (seconde requête subsidiaire),

- description, modifiée par le remplacement de la page 3 par les pages 3 et 3bis, produites le 4 août 1992, et de la page 7 par la page 7 produite le 15 février 1994, la page 27 étant supprimée, et

- dessins (feuilles 1 à 16) tels que publiés.

Par ailleurs, le requérant a présenté, lors de la procédure orale, un document auquel la Chambre a donné le numéro 3', traitant du "problème technique résolu par l'invention".

Les revendications selon la requête principale sont rédigées comme suit :

"1. Un système informatique pour différents types de gestions indépendantes, comprenant, au minimum, des fonctions de gestion financière et de gestion des stocks, caractérisé en ce qu'il comprend une unité d'affichage (4), une unité d'entrée (3), une unité de mémoire (2), une unité de sortie (4, 5) et une unité centrale numérique (1), l'unité d'affichage (4) affichant, sous la forme d'une image apparaissant sur l'écran de l'unité d'affichage (4), un bordereau de transfert unique (Fig. 2), d'un format commun utilisé

dem Bildschirm der Anzeigeeinheit (4) anzeigt, so daß Posten, die zumindest für einen Sollposten, einen Habenposten und einen Warenposten stehen, nacheinander eingegeben werden können; und wobei die Speichereinheit (2) eine Tagesjournaldatei mit mehreren Speicherbereichen für die Speicherung der im Format des o. g. Buchungsbelegs eingegebenen Daten zu jedem Buchungsbeleg, ferner eine Postenstammdatei zur Speicherung der für die verwaltungstechnische Verarbeitung mehrerer Posten entsprechend den jeweiligen Postencodes erforderlichen Daten sowie eine Warenstammdatei zur Speicherung der für die verwaltungstechnische Verarbeitung mehrerer Waren entsprechend den jeweiligen Warencodes erforderlichen Daten, eine Tagesjournalsammeldatei zur Speicherung der für die finanztechnische Verwaltung benötigten Daten aus dem zu jedem Buchungsbeleg angelegten Datenbestand der Tagesjournaldatei und schließlich eine Bestandsdatei zur Speicherung der für die Bestandsverwaltung relevanten Daten aus dem zu jedem Buchungsbeleg angelegten Datenbestand der Tagesjournaldatei umfaßt; und wobei ferner die digitale Verarbeitungseinheit (1) folgendes umfaßt:

ein erstes Verarbeitungsmittel, das die Anzeigeeinheit (4) zur Anzeige des Buchungsbelegs veranlaßt und automatisch die über die Eingabeeinheit (3) eingegebenen Daten anzeigt und diese entsprechend dem Buchungsbeleg in die Tagesjournaldatei in der Speichereinheit (2) speichert, ein zweites Verarbeitungsmittel, das die den einzelnen Postencodes entsprechenden Daten in der Postenstammdatei und die den einzelnen Warencodes entsprechenden Daten in der Warenstammdatei anhand der über die Eingabeeinheit (3) eingegebenen Daten automatisch aktualisiert, ein drittes Verarbeitungsmittel, das die für die finanzverwaltungstechnische Verarbeitung erforderlichen, in der Tagesjournaldatei gespeicherten Daten in die Tagesjournalsammeldatei zur dortigen Speicherung überträgt und die in der Tagesjournalsammeldatei gespeicherten Daten den Postencodes in der Postenstammdatei zuordnet, ein viertes Verarbeitungsmittel, das die für die bestandsverwaltungstechnische Verarbeitung erforderlichen, in der Tagesjournaldatei gespeicherten Daten in die Bestandsdatei zur dortigen Speicherung über-

a credit item and a commodity item may be input successively, said memory unit (2) includes: a journaled daybook file having a plurality of storage areas for storing data entered with use of said transfer slip format for each transfer slip, an item master file for storing data necessary for management processing with respect to a plurality of items in correspondence to each item code, a commodity master file for storing data necessary for management processing with respect to a plurality of commodities in correspondence to each commodity code, a journaled daybook accumulation file for storing data relating to the financial management among the data in said journaled daybook file for each transfer slip, and an inventory file for storing data relating to the inventory management among the data in said journaled daybook file for each transfer slip, and said digital processing unit (1) comprises:

first processing means for causing said display unit (4) to display said transfer slip and for automatically displaying data entered through said input unit (3) and storing said data in accordance with said transfer slip into said journaled daybook file in the memory unit (2), second processing means for automatically updating data corresponding to each item code in said item master file and data corresponding to each commodity code in said commodity master file with use of data entered through said input unit (3), third processing means for transferring data necessary for financial management processing stored in said journaled daybook file to said journaled daybook accumulation file to store therein and for relating data stored in said journaled daybook accumulation file with item codes in said item master file, fourth processing means for transferring data necessary for inventory management processing stored in said journaled daybook file to said inventory file to store therein and for relating data stored in said inventory file with commodity codes in said commodity master file, and fifth processing means for reading, in response to an output command entered through said input unit (3), data necessary for a specific type of management from at least one of said journaled daybook file, item master file, commodity master file, journaled daybook accumulation file and inventory file to output them through said output unit (4, 5) in accordance with a pre-

au moins pour la gestion financière et la gestion des stocks, de telle sorte que des informations concernant au minimum un débit, un crédit et un produit puissent être saisies successivement, l'unité de mémoire (2) comprenant :

un fichier faisant fonction de registre des opérations journalières, comportant une pluralité de zones de mémoire pour enregistrer les données saisies en utilisant le format du bordereau de transfert pour chaque bordereau de transfert à établir, un fichier maître des informations pour la mémorisation des données nécessaires à la gestion informatisée d'une pluralité d'informations correspondant chacune à un code d'information donné, un fichier maître des produits pour la mémorisation des données nécessaires à la gestion informatisée d'une pluralité de produits correspondant chacun à un code de produit donné, un fichier de cumul des opérations journalières permettant de mémoriser pour chaque bordereau de transfert les données relatives à la gestion financière parmi les données dudit fichier faisant fonction de registre des opérations journalières, et un fichier des stocks permettant de mémoriser pour chaque bordereau de transfert les données relatives à la gestion des stocks parmi les données dudit fichier faisant fonction de registre des opérations journalières, l'unité centrale numérique (1) comprenant :

un premier moyen de traitement permettant à l'unité d'affichage (4) d'afficher à l'écran le bordereau de transfert et d'afficher automatiquement les données saisies au moyen de l'unité d'entrée (3) et de mémoriser lesdites données conformément au bordereau de transfert dans le fichier faisant fonction de registre des opérations journalières qui se trouve dans l'unité de mémoire (2), un deuxième moyen de traitement pour une mise à jour automatique des données correspondant à chaque code d'information dans ledit fichier maître des informations et des données correspondant à chaque code de produit dans ledit fichier maître des produits en utilisant les données saisies par l'unité d'entrée (3), un troisième moyen de traitement permettant de transférer dans le fichier de cumul des opérations journalières, pour les y mémoriser, les données nécessaires pour la gestion financière informatisée mémorisées dans le fichier faisant fonction de registre des opérations journalières, et permettant de mettre en rela-

trägt und die in der Bestandsdatei gespeicherten Daten den Warencodes in der Warenstammdatei zuordnet, sowie ein fünftes Verarbeitungsmittel, das auf einen über die Eingabeeinheit (3) eingegebenen Ausgabebefehl hin die für eine ganz bestimmte Art der Verwaltung erforderlichen Daten aus mindestens einer der als Tagesjournaldatei, Postenstammdatei, Warenstammdatei, Tagesjournalsammeldatei und Bestandsdatei bezeichneten Dateien abrufen, um sie entsprechend einem für die betreffende Art der Verwaltung vorgegebenen Format über die Ausgabereinheit (4, 5) auszugeben.

determined format for said specific type of management.

tion les données mémorisées dans le fichier de cumul des opérations journalières avec les codes d'information dudit fichier maître des informations, un quatrième moyen de traitement permettant de transférer dans le fichier des stocks, afin de les y mémoriser, les données nécessaires pour la gestion informatisée des stocks mémorisées dans le fichier faisant fonction de registre des opérations journalières, et permettant de mettre en relation les données mémorisées dans le fichier des stocks avec les codes de produits dans ledit fichier maître des produits, et un cinquième moyen de traitement permettant la lecture, en réponse à une commande de sortie saisie par l'unité d'entrée (3), des données nécessaires pour un type de gestion déterminé, données provenant de l'un au moins des fichiers suivants : fichier faisant fonction de registre des opérations journalières, fichier maître des informations, fichier maître des produits, fichier de cumul des opérations journalières et fichier des stocks, afin de les acheminer vers l'unité de sortie (4, 5), selon un format prédéterminé pour ledit type spécifique de gestion.

2. Verfahren für den Betrieb eines universellen computergestützten Verwaltungssystems mit einer Anzeigeeinheit (4), einer Eingabeeinheit (3), einer Speichereinheit (2), einer Ausgabereinheit (4, 5) und einer Verarbeitungseinheit (1) für die Ausführung mehrerer Arten voneinander unabhängiger, zumindest eine Finanz- und eine Bestandsverwaltung einschließender Verwaltungsaufgaben, das folgende Arbeitsschritte umfaßt:

Bereitstellung der Speichereinheit (2) für die Speicherung eines universellen Verwaltungsprogramms und der für die Verwaltung erforderlichen Daten sowie einer Tagesjournaldatei, einer Postenstammdatei, einer Warenstammdatei, einer Tagesjournalsammeldatei und einer Bestandsdatei, Bereitstellung eines einzigen Buchungsbelegs (Abb. 2) durch entsprechende Anzeige als Bild auf dem Bildschirm der Anzeigeeinheit, wobei der Buchungsbeleg ... [weiterer Wortlaut dieses Verfahrensschritts wie bei der Angabe der Funktion der Anzeigeeinheit (4) gemäß Anspruch 1 (s. vorstehend)], automatisches Einlesen der nacheinander über die Eingabeeinheit (3) eingegebenen Daten in den Buchungsbeleg, Speicherung der Daten entsprechend dem Format des Buchungsbelegs ... [weiterer Wortlaut wie bei der Angabe der Funktion des ersten Verarbeitungsmittels], Aktualisierung der Daten ... [weiterer Wortlaut wie bei

2. A method for operating a general-purpose computer management system including a display unit (4), an input unit (3), a memory unit (2), an output unit (4, 5) and a processing unit (1), for plural types of independent management including at least financial and inventory management comprising the steps of: providing said memory unit (2) for storing a general-purpose management program and data necessary for management including a journalized daybook file, an item master file, a commodity master file, a journalized daybook accumulation file, and an inventory file, providing a single transfer slip (Figure 2) by displaying it in the form of an image on the screen of said display unit, said transfer slip having ... [further wording of this step identical with wording of function of display unit (4) as defined in claim 1 (see above)], automatically entering data successively input through said input unit (3) into the transfer slip, storing said data in accordance with the format of said transfer slip ... [further wording corresponding to function of first processing means], updating said data ... [further wording identical with that of function of second processing means], transferring said data ... [further wording identical with that of function of third processing means], transferring said data ... [further wording identical with that of function of fourth processing means],

2. Une méthode permettant d'exploiter un système de gestion informatisée universel comprenant une unité d'affichage (4), une unité d'entrée (3), une unité de mémoire (2), une unité de sortie (4, 5) et une unité centrale (1) pour plusieurs types de gestions indépendantes dont au minimum la gestion financière et la gestion des stocks, comprenant les étapes suivantes : mise à disposition de l'unité de mémoire (2) pour la mémorisation d'un programme de gestion informatisé universel et des données nécessaires pour la gestion, comprenant un fichier faisant fonction de registre des opérations journalières, un fichier maître des informations, un fichier maître des produits, un fichier de cumul des opérations journalières et un fichier des stocks, mise à disposition d'un bordereau de transfert unique (Fig. 2) par affichage sous la forme d'une image sur l'écran de l'unité d'affichage, ledit bordereau de transfert ayant ... [la suite du texte exposant cette étape identique au texte exposant la fonction de l'unité d'affichage (4) telle que définie dans la revendication 1 (cf. supra)], introduction automatique dans le bordereau de transfert des données saisies successivement par l'unité d'entrée (3), mémorisation desdites données conformément au format dudit bordereau de transfert... (suit un texte identique au texte indiquant la fonction du premier moyen de traite-

der Angabe der Funktion des zweiten Verarbeitungsmittels], Übertragung der Daten ... [weiterer Wortlaut wie bei der Angabe der Funktion des dritten Verarbeitungsmittels], Übertragung der Daten ... [weiterer Wortlaut wie bei der Angabe der Funktion des vierten Verarbeitungsmittels] und Abruf ... [weiterer Wortlaut wie bei der Angabe der Funktion des fünften Verarbeitungsmittels]".

VI. In der mündlichen Verhandlung am 15. März 1994 hat der Beschwerdeführer zur Stützung dieser Anträge sinngemäß folgendes vorgetragen:

Das Technische einer Erfindung (gemeint ist ihr etwaiger technischer Charakter, durch den das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ überwunden werden kann) müsse grundsätzlich unabhängig von der Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit geprüft werden, auch wenn bei einer solchen Prüfung realistisch nicht gänzlich auf die Würdigung des Standes der Technik verzichtet werden könne. Allein die Tatsache, daß technische Überlegungen angestellt worden seien, um zu der Erfindung zu gelangen, müsse ausreichen, um ihr einen technischen Charakter zuzugestehen. Sobald die Lösung einer Aufgabe mit Hilfe des Computers auf andere Weise realisiert werde, als ein Mensch dies auf manuellem oder geistigem Wege täte, müsse davon ausgegangen werden, daß etwas Technisches im obigen Sinne vorliege. Was Computerprogramme anbelange, so solle Artikel 52 (2) c) EPÜ lediglich Programmprotokolle ausschließen.

Im vorliegenden Fall setze die Bearbeitung der Dateien voraus, daß man die Fähigkeiten des Computers kenne, auf dem das betreffende Programm laufen solle. Der technische Charakter sei weder in der Finanz- und Bestandsverwaltung noch im Inhalt der Daten, noch in den Einzelheiten der Arbeitsvorgänge begründet. In den Ansprüchen hätte man ebensogut eine abstrakte Formulierung wählen und von den "Dateien A, B ..." sprechen können; dies hätte jedoch das Verständnis erschwert. Die ausdrücklich genannte Anwendung zu Verwaltungszwecken könne als freiwillige Beschränkung des Schutzzumfangs angesehen werden.

and reading,... [further wording identical with that of function of fifth processing means]".

VI. In the oral proceedings of 15 March 1994, the appellant argued, in support of these requests, essentially as follows:

Technicality (meant is the technical nature of the invention which implies non-exclusion from patentability under Article 52(2) and (3) EPC) of an invention should, in principle, be examined independently of the question of novelty and inventive step, although realistically this examination cannot be carried out without some reference to the prior art. However, the fact that technical considerations were applied in order to arrive at the invention should suffice to find that it has technical character. Whenever a computerised solution of a problem involves an implementation which is different from how a human being would solve the problem manually or mentally, technicality in the above sense should be assumed. As to computer programs, Article 52(2)(c) was only intended to exclude program listings.

In the present case, the file handling needs a knowledge of the capacities of the computer on which the respective program is to be run. It is not the financial and inventory management which are regarded as technical, and neither the meaning of the data nor the details of their transactions. The claims could just as well have been expressed in an abstract way, referring to "files A, B, ..." but that would have made comprehension more difficult; the explicit management application could be seen as a voluntary limitation of the scope of protection.

ment), mise à jour desdites données ... (suit un texte identique au texte indiquant la fonction du second moyen de traitement), transfert desdites données... (suit un texte identique au texte indiquant la fonction du troisième moyen de traitement), transfert desdites données... (suit un texte identique au texte indiquant la fonction du quatrième moyen de traitement) et lecture... (suit un texte identique au texte indiquant la fonction du cinquième moyen de traitement)".

VI. Lors de la procédure orale du 15 mars 1994, le requérant a invoqué essentiellement les faits suivants à l'appui de ses requêtes :

La technicité de l'invention (c'est-à-dire le caractère technique de l'invention qui implique que l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE) devrait en principe être examinée indépendamment de la question de la nouveauté et de l'activité inventive, bien qu'il soit impossible en réalité d'effectuer cet examen sans faire référence d'une manière ou d'une autre à l'état de la technique. Toutefois, la réalisation de l'invention faisant intervenir des considérations techniques, il devrait être possible de ce seul fait de conclure que l'invention a un caractère technique. Lorsque la solution informatisée d'un problème n'est pas mise en oeuvre de la même manière que celle dont un être humain aurait résolu le problème manuellement ou intellectuellement, on doit reconnaître la technicité de l'invention, au sens indiqué supra. Dans le cas des programmes d'ordinateurs, l'article 52(2)c) ne visait à exclure de la brevetabilité que les listes de programmes.

En l'espèce, pour gérer les fichiers, il est nécessaire de connaître les capacités de l'ordinateur sur lequel le programme correspondant doit être exécuté. Ce ne sont pas la gestion financière et la gestion des stocks qui sont considérées comme ayant un caractère technique, et ce ne sont pas non plus la signification des données ou les détails de leurs transferts. Les revendications auraient pu tout aussi bien être exprimées de manière abstraite, par référence aux "fichiers A, B, ...", mais cela aurait rendu l'invention plus difficile à comprendre; l'indication explicite de l'application dans le domaine de la gestion pourrait être considérée comme une limitation volontaire de l'étendue de la protection.

Die technischen Merkmale des Anspruchs 1 bestünden insbesondere im einheitlichen Format des "einzigsten Buchungsbelegs" und den durch dieses einheitliche Format ermöglichten Merkmalen der "Dateiverwaltung". Das einheitliche Format des Buchungsbelegs habe zweierlei Konsequenzen: Zum einen werde die Eingabe für den Benutzer insofern vereinfacht, als immer derselbe Bildschirm angezeigt werde; zum anderen wisse der Prozessor nach erfolgter Speicherung der Buchungsbelege in der Journaldatei immer genau, wo er die in andere Dateien zu übertragenden Daten finde. Das letztere Merkmal gewährleiste, daß verschiedene Dateien ohne Eingreifen des Benutzers direkt anhand der gespeicherten Buchungsbelege aktualisiert werden könnten. Auf diese Weise ließen sich Mehrfacheingaben derselben Daten vermeiden.

In der Druckschrift D1, die sich lediglich auf die Bestandsverwaltung beziehe, sei das einheitliche Format auf die Einträge in der "Auftragsdatei" beschränkt; Einträge in anderen Dateien hätten ein anderes Format. Abgesehen davon sei nicht einmal sicher, daß im Jahr 1985 Eingabebildschirme ("Formulare") als solche bekannt gewesen seien. Da es in D1 aber nicht um Eingabeformate gehe, komme diese Druckschrift der beanspruchten Erfindung keinesfalls wirklich nahe und nehme ihr weder den technischen Charakter noch die erfinderische Tätigkeit.

VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung, das Verfahren schriftlich fortzusetzen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde (s. Nr. II) ist zulässig.

2. *Hauptantrag: Änderungen*

2.1 Indem die Prüfungsabteilung die Ansprüche 1 (Verfahren) und 2 (System) vom 20. Februar 1991 zur Prüfung angenommen hat, hat sie die daran vorgenommenen Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ stillschweigend für zulässig befunden.

Die Kammer teilt diese Auffassung und hält auch die zuletzt in der mündlichen Verhandlung am 15. März 1994 geänderten Ansprüche 1 (System) und 2 (Verfahren) (s. Nr. V) in dieser Hinsicht für zulässig.

The technical features of claim 1 are in particular the unitary format of the "single transfer slip" and the "file management" features made possible by the unitary format. There are two consequences of the unitary slip format: firstly, the operator input is facilitated in that always the same screen is displayed; secondly, when the transfer slips have been stored in the daybook file, the processor knows always where exactly to find data which are to be copied to other files. This latter feature makes it possible to update various files directly from the stored transfer slips without involving the operator; multiple inputs of redundant data are thus avoided.

In D1, which is concerned with inventory management only, the unitary format is limited to the records in the "job file"; the format of records in other files are different. Incidentally, it is not even certain that input screens ("Formulare") were known per se in 1985. In any case, since D1 does not deal with input formats, it is not really close to the claimed invention and, apart from not taking its technical nature, does not render it obvious.

VII. At the end of the oral proceedings the board announced its decision to continue the proceedings in writing.

Reasons for the decision

1. The appeal (see point II) is admissible.

2. *Main request amendments*

2.1 By accepting claims 1 (method) and 2 (system) of 20 February 1991 for consideration, the examining division implicitly acknowledged that the amendments made to these claims were allowable under Article 123(2) EPC.

The board, agreeing with this view, considers that the same is true for claims 1 (system) and 2 (method) as last amended on 15 March 1994 in the oral proceedings (see point V).

Les caractéristiques techniques de la revendication 1 sont notamment le format unique du "bordereau de transfert unique" et la "gestion des fichiers" rendue possible par ce format unique. Le format unique du bordereau a deux conséquences: premièrement, le travail de saisie de l'opérateur est facilité puisque c'est toujours le même écran qui est affiché; deuxièmement, lorsque les bordereaux de transfert ont été enregistrés dans le fichier faisant fonction de registre des opérations journalières, le processeur sait toujours exactement où trouver les données qui doivent être copiées dans d'autres fichiers. Cette dernière caractéristique permet de mettre à jour directement les différents fichiers à partir des bordereaux de transfert mémorisés, sans intervention de l'opérateur; on évite ainsi d'enregistrer plusieurs fois des données redondantes.

Dans le document D1, qui ne porte que sur la gestion des stocks, le format unique ne vaut que pour les enregistrements dans le "fichier des tâches"; dans les autres fichiers, le format des enregistrements est différent. Soit dit en passant, il n'est même pas certain que l'on connaissait en 1985 les écrans d'entrée ("Formulare") en tant que tels. De toute façon, le document D1 ne portant pas sur les formats d'entrée, il n'est pas vraiment proche de l'invention revendiquée et ne la rend pas évidente, pas plus qu'il ne lui enlève son caractère technique.

VII. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a annoncé sa décision de continuer la procédure par écrit.

Motifs de la décision

1. Le recours (cf. point II) est recevable.

2. *Modifications selon la requête principale*

2.1 En acceptant, le 20 février 1991, de tenir compte de la revendication 1 (relative à une méthode) et de la revendication 2 (relative à un système), la division d'examen a implicitement reconnu que les modifications apportées à ces revendications étaient admissibles au regard de l'article 123(2) CBE.

La Chambre, d'accord sur ce point avec la division d'examen, estime qu'il en va de même des revendications 1 (relative à un système) et 2 (relative à une méthode) modifiées pour la dernière fois le 15 mars 1994, lors de la procédure orale (cf. point V).

2.2 Im wesentlichen baut Anspruch 1 wie folgt auf dem ursprünglichen Anspruch 3 auf:

Der einleitende Satz basiert auf dem Einleitungsteil des ursprünglichen Anspruchs 1, wobei der Hinweis auf einen "Computer" aus der ursprünglichen Beschreibung und die "zumindest" wahrzunehmenden Arten der Verwaltung aus dem ursprünglichen Anspruch 2 und der ursprünglichen Beschreibung stammen; der Verzicht auf die Einbeziehung der zwei weiteren in der Beschreibung (S. 1, Abs. 1 und S. 2, Zeilen 5 bis 11) erwähnten Verwaltungsaufgaben wird unter anderem in Anbetracht des auf Seite 2, Zeilen 14 bis 25 ausdrücklich angesprochenen "Beispiels" für zulässig erachtet.

Die Hardwaremerkmale sind dem ursprünglichen Anspruch 1 entnommen. Die fünf Dateien (ersten und zweiten Ranges) kommen aus dem Teil des Anspruchs 3, der sich auf die beiden zumindest wahrzunehmenden Arten der Verwaltung bezieht.

Diefünf Funktionsmerkmale, die den Verarbeitungsmitteln (1 bis 5) zugeordnet sind, lassen sich, soweit sie spezifischer sind als die bereits im Zusammenhang mit den Speicherdateien erwähnten allgemeinen Funktionen, aus der ursprünglichen Beschreibung herleiten; so ist das besondere Merkmal der "Aktualisierung" der Daten auf Seite 11, Zeilen 6 bis 9 und Zeile 22 bis Seite 12, Zeile 4 offenbart.

2.3 Anspruch 2 stützt sich im wesentlichen auf den ursprünglichen Anspruch 7, zumal dort unter anderem auch auf Anspruch 3 zurückverwiesen wurde.

In diesem Verfahrensanspruch ist die Funktion wiedergegeben, die das Computersystem gemäß Anspruch 1 - wenn es im Einsatz ist - dadurch ausführt, daß es die jeweiligen Programme ablaufen läßt; andere Merkmale sind nicht hinzugefügt oder weggelassen worden.

2.4 Die Seiten 3 und 3a der Beschreibung entsprechen dem Erfordernis der Regel 27 (1) b) EPÜ.

Seite 3' entspricht, falls sie in die Beschreibung aufgenommen werden soll, den Vorschriften der Regel 27 (1) c) EPÜ.

2.2 In essence, claim 1 is based on the original claim 3 as follows:

The introductory phrase is based on the introductory statement in original claim 1 with the reference to a "computer" being taken from the original description and the types of management "at least" to be performed being taken from original claim 2 and the original description; the non-inclusion of the other two types of management mentioned in the description (page 1, first paragraph, and page 2, lines 5 to 11) is considered allowable, for instance, on the basis of the "example" expressly referred to on page 2 (lines 14 to 25).

The hardware features are taken from original claim 1. The five (first and second) files stem from that part of claim 3 which relates to the two kinds of management at least to be performed.

The five functional features attributed to the (first to fifth) processing means, insofar as they are more specific than the general functions mentioned already in the context of the memory files, are derivable from the original description; for instance, the particular feature of "updating" data is disclosed on page 11, lines 6 to 9 and line 22 to page 12, line 4.

2.3 Claim 2 is based, in essence, on original claim 7, having regard to its reference back, inter alia, to claim 3.

In effect, that method claim is understood as the function performed by the computer system of claim 1 when being operated, ie in use, by causing respective programs to run; no other feature has been added or omitted.

2.4 Pages 3 and 3a of the description comply with Rule 27(1)(b) EPC.

Page 3', if intended to be included in the description, complies with Rule 27(1)(c) EPC.

2.2 La revendication 1 se fonde essentiellement sur le texte initial de la revendication 3 :

La phrase d'introduction se fonde sur le préambule de la revendication 1 initiale, la référence faite à un "système informatique" étant empruntée au texte initial de la description et les types de gestion à effectuer "au minimum" étant repris de la revendication 2 initiale et de la description initiale ; les deux autres types de gestion mentionnés dans la description (page 1, premier paragraphe et page 2, lignes 5 à 11) n'ont pas été cités, ce qui est considéré comme admissible, compte tenu notamment de l'"exemple" auquel il est expressément fait référence à la page 2, (lignes 14 à 25).

Les caractéristiques du matériel sont reprises de la revendication 1 initiale. Les cinq fichiers (dits premier et second fichiers dans l'ancienne revendication 3) proviennent de la partie de la revendication 3 concernant les deux types de gestion qui doivent au minimum être effectuées.

Les cinq caractéristiques fonctionnelles attribuées aux moyens de traitement (1 à 5) découlent de la description initiale, dans la mesure où elles ont un caractère plus spécifique que les fonctions générales déjà mentionnées à propos des fichiers de mémoire; ainsi la caractéristique particulière consistant dans la "mise à jour" de données est divulguée dans le passage figurant à la page 11, lignes 6 à 9 et dans le passage allant de la page 11, ligne 22 à la page 12, ligne 4.

2.3 La revendication 2 se fonde essentiellement sur le texte initial de la revendication 7, compte tenu de la référence qui y est faite, entre autres, à la revendication 3.

En effet, cette revendication de méthode est comprise comme étant la fonction exécutée par le système informatique selon la revendication 1 lorsqu'il est exploité, c'est-à-dire utilisé pour faire fonctionner les programmes correspondants ; il n'a été ajouté ou omis aucune autre caractéristique.

2.4 Les pages 3 et 3bis de la description satisfont aux exigences de la règle 27(1)(b) CBE.

La page 3' satisferait aux conditions exigées par la règle 27(1)(c) CBE, si elle devait être introduite dans la description.

Seite 7 räumt einen Widerspruch zwischen den Ansprüchen aus.

Seite 27 wurde gestrichen, um verschiedenen Bestimmungen des Übereinkommens (Art. 69 (1) und 84, R. 27, 29 und 34 (1) c) Genüge zu tun.

3. *Hauptantrag: keine Anwendung des Patentierungsverbots*

3.1 In der angefochtenen Entscheidung wurde die Frage eines etwaigen Patentierungsverbots gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ für den Gegenstand der damals vorliegenden Ansprüche - Verfahrens- und Systemanspruch - gemeinsam erörtert, ohne Berücksichtigung der Unterschiede in den Anspruchskategorien. Die Kammer billigt diese Betrachtungsweise durchaus und hält sie auch bei den jetzt vorliegenden Ansprüchen - System- und Verfahrensanspruch - für gerechtfertigt.

Wie bereits unter Nummer 2.3 festgestellt wurde, unterscheiden sich der Systemanspruch 1 und der Verfahrensanspruch 2 nur durch ihre Kategorie (Vorrichtung bzw. Verfahren) und damit durch die Kategorie ihrer jeweiligen Einzelmerkmale (Mittel bzw. Schritte). Ihr möglicher Schutzzumfang wird zwar unterschiedlich abgesteckt sein; Anspruch 2 sagt aber bei der Definition der einzelnen "Schritte" des beanspruchten Verfahrens nichts Genaueres als Anspruch 1 bei der Definition der jeweiligen Funktionen des beanspruchten Systems; ebensowenig wird Anspruch 1 bei der Definition der einzelnen (programmgesteuerten Prozessor-) "Mittel" konkreter als Anspruch 2 bei der Definition der jeweiligen, mit diesen Mitteln auszuführenden Schritte des beanspruchten Verfahrens.

Somit erscheint es zumindest im vorliegenden Fall einleuchtend, daß die Frage nach der Anwendung oder Nichtanwendung des Patentierungsverbots für den Systemanspruch 1 nicht anders beantwortet werden kann als für den Verfahrensanspruch 2, da es hier nicht um den Schutzzumfang, sondern in erster Linie darum geht, ob ein Patent erteilt werden darf oder nicht.

Page 7 removes an inconsistency with the claims.

Page 27 was deleted to comply with various provisions of the Convention (Articles 69(1) 84; Rules 27, 29 and 34(1)(c)).

3. *Main request non-exclusion from patentability*

3.1 The decision under appeal dealt with the question of exclusion from patentability under Article 52(2) and (3) EPC of the subject-matter of the method and system claims then on file jointly without distinguishing any differences based on their different categories. The board agrees with this approach and considers that the same would apply to the system and method claims now on file.

As already stated above (paragraph 2.3), system claim 1 and method claim 2 differ only by their categories (apparatus and process) and, consequently, by the categories (means or steps respectively) of their individual features. Even though their possible scopes of protection will be different, claim 2 is not more specific when defining the individual "steps" of the claimed method than claim 1 where it defines the respective functions of the claimed system, and claim 1 is not more specific when defining the individual (program-controlled processor) "means" than claim 2 where it defines the respective steps of the claimed method to be carried out by these means.

It would thus appear that, at least in the present case, the question of exclusion or not from patentability cannot be answered differently for system claim 1 and method claim 2, that question being primarily a matter of whether or not a patent may be granted and not a question of extent of protection.

La page 7 supprime une contradiction avec les revendications.

La page 27 a été supprimée pour satisfaire à différentes dispositions de la Convention (articles 69(1) et 84 ; règles 27, 29, 34(1)c)).

3. *La non-exclusion de la brevetabilité de l'objet de la requête principale*

3.1 Dans la décision attaquée, la division d'examen avait examiné simultanément la question de l'exclusion de la brevetabilité, eu égard à l'article 52(2) et (3) CBE, de l'objet des revendications de méthode et des revendications de système qui figuraient ensemble à l'époque dans le dossier, sans faire aucune différence en raison de leur appartenance à des catégories différentes. La Chambre est d'accord avec cette approche et estime qu'il conviendrait également de l'appliquer aux revendications de système et aux revendications de méthode actuelles.

Comme il a déjà été expliqué supra (point 2.3), la revendication de système 1 et la revendication de méthode 2 ne diffèrent que par la catégorie à laquelle elles appartiennent (revendications de dispositif et revendications de procédé) et, donc par la catégorie dont relèvent leurs caractéristiques particulières (respectivement caractéristiques de moyens ou caractéristiques d'étapes). Même si la revendication 1 et la revendication 2 diffèrent par l'étendue de la protection qu'elles sont susceptibles de conférer, la revendication 2 qui définit les différentes "étapes" de la méthode revendiquée n'est pas plus précise que la revendication 1 qui définit les fonctions correspondantes du système revendiqué, et la revendication 1 n'est pas plus précise lorsqu'elle définit les différents "Moyens" (processeur commandé par un programme) que la revendication 2 lorsqu'elle définit les étapes correspondantes de la méthode revendiquée que ces moyens devraient permettre de mettre en oeuvre.

Il semble donc que, du moins en l'espèce, la réponse donnée à la question de l'exclusion de la brevetabilité ne peut être différente selon qu'il s'agit de la revendication 1 relative à un système ou de la revendication 2 relative à une méthode, cette question portant principalement sur le point de savoir si un brevet peut ou non être délivré et non sur l'étendue de la protection.

Daher hält es die Kammer für angebracht, die Frage, ob der Gegenstand des Systemanspruchs 1 und des Verfahrensanspruchs 2 unter das Patentierungsverbot fällt, für beide Ansprüche gemeinsam zu klären.

3.2 In beiden Ansprüchen heißt es, daß das als solches beanspruchte und entsprechend betriebene System mehrere Arten voneinander unabhängiger "Verwaltungsaufgaben" ausführen soll. Das beanspruchte System soll dabei "zumindest" eine "Finanz- und eine Bestandsverwaltung" wahrnehmen können. Zunächst einmal liegt der Gedanke nahe, eine Verwaltung dieser Art vom Grundsatz her als "geschäftliche Tätigkeit" einzustufen, die nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ als solche von der Patentierung ausgeschlossen ist.

Allerdings können laut Beschreibung (S. 1, Abs. 1) die verschiedenen Arten der wahrzunehmenden Verwaltung beispielsweise auch eine "Personalverwaltung" und eine "Bauverwaltung" umfassen. Während die Personalverwaltung als administrative Verwaltungstätigkeit ihrer Natur nach ähnlich abstrakt erscheint wie die vorstehend genannte Bestandsverwaltung, ließe sich die Bauverwaltung, bei der es um die auf Baustellen noch auszuführenden oder bereits ausgeführten Arbeiten geht, vielleicht eher mit der Verwaltung von Produktionsabläufen vergleichen. Ob die Verwaltung solcher technischer Abläufe immer noch als "geschäftliche Tätigkeit" im Sinne des Artikels 52 (2) c) EPÜ zu werten wäre, erscheint fraglich.

Dies mag aber dahingestellt bleiben, da der Beschwerdeführer die Ansprüche 1 und 2 nach eigener Aussage nur deshalb auf die Finanz- und Bestandsverwaltung und damit auf Soll-, Haben- und Warenposten als Eingabeelemente beschränkt hat, um die Erfindung leichter verständlich zu machen. Maßgebend ist daher nicht, welche Arten der Verwaltung im einzelnen erwähnt sind, sondern nur, daß es sich um verschiedene, "spezifische" Arten der Verwaltung handelt, die "unabhängig" voneinander wahrgenommen werden können; für die beanspruchte Erfindung ist es also ohne Belang, wie sich die Eingabeelemente inhaltlich voneinander unterscheiden; wichtig ist einzig und allein, daß sie **unterschiedlichen** Arten der Verwaltung zuzuordnen sind. Zudem macht es für die spezifischen Merkmale, die für die besondere Art der Bearbeitung der verschiedenen Dateien cha-

For this reason, it appears convenient also for the board to deal with the question of exclusion or not from patentability of the subject-matter of system claim 1 and method claim 2 jointly.

3.2 Both claims state that the system, claimed as such and when being operated respectively, is intended for performing a plurality of independent "managements" of different types. The types of management "at least" to be performed by the claimed system are of the "financial and inventory" kinds. Such types of management would seem to fall, generally, under the activity of "doing business", excluded, as such, from patentability by Article 52(2)(c) in conjunction with (3) EPC.

However, in accordance with the description (page 1, first paragraph), the plural types of management to be performed may include, for instance, "personnel" and "construction" managements. While personnel management, as an administration kind of management, would seem to be of similarly abstract character as the aforementioned inventory management, construction management dealing with works to be done, and having been done, by workers on construction sites could more realistically seem to be comparable with management of manufacturing processes. It would appear debatable whether management of such technical processes would still fall under "doing business" in the sense of Article 52(2)(c) EPC.

But, however this may be, according to the appellant, claims 1 and 2 have been restricted to financial and inventory management and, consequently, to the input items being debit, credit and commodity items, for the only reason of rendering the invention more easily understandable. The important point would not be the particular kinds of management mentioned but only that the managements are of different, "specific" types to be performed "independently" of each other; thus, for the claimed invention, it would not be important by what meaning the input items differ from each other, but only that their significance is governed by **different** types of management to be performed. Moreover, for the specific features defining the particular way in which the different files are handled it would not make an essential difference whether the "managements" to be

Pour cette raison, la Chambre juge bon elle aussi de répondre à la question de l'exclusion de la brevetabilité en examinant simultanément l'objet de la revendication 1 relative à un système et l'objet de la revendication 2 relative à une méthode.

3.2 Il est déclaré dans ces deux revendications que le système, revendiqué en tant que tel et exploité en conséquence, est conçu pour effectuer une pluralité de "gestions" indépendantes, de différents types. Les types de gestion devant, "au minimum", être effectués par le système revendiqué sont la gestion "financière" et la gestion "des stocks". Ces types de gestion semblent appartenir, d'une manière générale, à la catégorie des "activités économiques", qui est exclue en tant que telle de la brevetabilité par l'article 52(2)c) et (3) CBE.

Toutefois, selon la description (page 1, premier paragraphe), cet ensemble de plusieurs types de gestion à effectuer peut comprendre, par exemple, la gestion "du personnel" et la gestion "des constructions". Si la gestion du personnel, qui est une gestion de type administratif, semble avoir le même caractère abstrait que la gestion des stocks mentionnée supra, il est plus réaliste de comparer la gestion des constructions, qui porte sur les travaux effectués et à effectuer par des ouvriers sur des chantiers, à la gestion de procédés de fabrication. L'on peut se demander si la gestion de tels procédés techniques relève bien de la catégorie des "activités économiques", au sens de l'article 52(2)c) CBE.

Mais en admettant même que ce soit le cas, le requérant considère que les revendications 1 et 2 ont été limitées à la gestion financière et à la gestion des stocks et, par conséquent, aux informations d'entrée suivantes : débit, crédit et produits, et cela dans le but uniquement de faciliter la compréhension de l'invention. L'important, ce ne sont pas les types particuliers de gestion qui ont été mentionnés, mais uniquement le fait qu'il s'agit de gestions de types "spécifiques", différents, à effectuer "indépendamment" les unes des autres ; ainsi, s'agissant de l'invention revendiquée, peu importe en quoi les informations d'entrée diffèrent les unes des autres, la seule chose qui compte, c'est que leur signification dépend des **différents** types de gestion à effectuer. Par ailleurs, pour ce qui est des caractéristiques spécifiques définissant la manière particulière dont sont traités

rakteristisch sind, keinen wesentlichen Unterschied, ob es sich bei den wahrzunehmenden Arten von "Verwaltung" um Verwaltung im engeren Sinne oder um Tätigkeiten in einem weiteren Sinne handelt; es kommt ausschließlich darauf an, daß sie **unterschiedlich** sind.

Die Kammer sieht hier keine Veranlassung, diese Auffassung in Frage zu stellen. In der Regel ließe sich zwar bezweifeln, ob über die Frage der Patentierbarkeit eines Anspruchs entschieden werden darf, ohne einem Merkmal, durch das dieser Anspruch beschränkt wird, gebührend Rechnung zu tragen. Im vorliegenden Fall hängt der Ausgang der Sache aber nicht von der Antwort auf diese Frage ab, wie im folgenden dargelegt wird.

3.3 Damit wendet sich die Kammer von der die Ansprüche 1 und 2 einleitenden Aussage über den Anwendungsbereich oder Einsatz des beanspruchten Systems den spezifischeren Anspruchsmerkmalen zu: Diese definieren ganz offensichtlich eine Mischung aus technischen, nämlich die Computerhardware betreffenden, und funktionellen, d. h. auf die "Verarbeitung" gerichteten, Merkmalen. Letztere werden ganz eindeutig durch Software bzw. durch Programme realisiert, die als solche nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ ebenso wie andere in Artikel 52 (2) aufgezählte (zumeist nichttechnische) Gegenstände oder Tätigkeiten von der Patentierung ausgeschlossen sind.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. T 26/86, ABI. EPA 1988, 19) kann eine solche Mischung patentfähig sein oder auch nicht. Wird beispielsweise ein nicht patentfähiges (z. B. mathematisches oder für eine gedankliche oder geschäftliche Tätigkeit bestimmtes) Verfahren durch Einsatz eines Programms auf einem Universalrechner ausgeführt, so wird das Verfahren nicht allein dadurch patentfähig, daß der Rechner aus Hardware besteht, solange es sich um konventionelle Hardware handelt und durch die Ausführung kein technischer Beitrag zum einschlägigen Stand der (Computer-) Technik geleistet wird. Wenn sich aber entweder in der gelösten (bzw. zu lösenden) technischen Aufgabe oder in einer durch die Lösung erzielten technischen Wirkung ein Beitrag zum Stand der Technik ausmachen läßt, fällt die Mischung möglicherweise nicht unter das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ (im Anschluß an die Entscheidung T 38/86, ABI. EPA 1990, 384).

performed are managements in a narrow sense or activities in a wider sense, the only important point being that they are **different**.

The board at this point sees no reason to question this view. It would normally appear debatable whether it is admissible to decide on the question of patentability of a claim without duly taking into account a feature restricting that claim; but in the present case the outcome will not depend on an answer to this question, as will be apparent from subsequent considerations.

3.3 Proceeding now, from the said statement in the introductory phrase of claims 1 and 2 regarding the application, or use, of the claimed system, to the more specific features claimed, these apparently define a mix of computer hardware, ie technical, and of "processing", ie functional, features. Clearly, these latter will be implemented by software (programs), excluded as such from patentability, like other (mostly non-technical) subject-matter or activities mentioned in Article 52(2), by that Article in conjunction with Article 52(3) EPC.

In accordance with the boards' case law (see T 26/86, OJ EPO 1988, page 19), such a mix may or may not be patentable. If, for instance, a non-patentable (eg mathematical, mental or business) method is implemented by running a program on a general-purpose computer, the fact alone that the computer consists of hardware does not render the method patentable if said hardware is purely conventional and no technical contribution to that (computer) art is made by the implementation. However, if a contribution to that art can be found either in a technical problem (to be) solved, or in a technical effect achieved by the solution, said mix may not be excluded from patentability under Articles 52(2) and (3) EPC, following T 38/86, OJ EPO 1990, page 384.

les différents fichiers, peu importe que les "gestions" à effectuer soient de la gestion au sens strict ou des activités au sens plus large, la seule chose qui compte, c'est que ces gestions soient **différentes**.

A ce stade, la Chambre ne voit aucune raison de mettre en doute le bien-fondé des arguments du requérant. Normalement, il semblerait discutable de trancher la question de la brevetabilité de l'objet d'une revendication sans tenir dûment compte d'une caractéristique qui limite cette revendication; mais, en l'espèce, l'issue de la procédure ne dépendra pas de la réponse donnée à cette question, ainsi que la Chambre va le montrer.

3.3 Passant à présent de ladite déclaration figurant dans le préambule des revendications 1 et 2 (relatives à l'application ou à l'utilisation du système revendiqué) aux caractéristiques plus spécifiques qui ont été revendiquées, la Chambre constate que celles-ci semblent définir une combinaison de matériel informatique (caractéristiques techniques) et de "traitement" (caractéristiques fonctionnelles). Il est évident que ces dernières seront mises en oeuvre par un logiciel (programmes), exclu en tant que tel de la brevetabilité par l'article 52(2) et (3) CBE, comme d'autres objets ou activités (non techniques pour la plupart), énumérés à l'article 52(2).

Dans la jurisprudence des chambres de recours (cf. T 26/86, JO OEB 1988, 19), une telle combinaison a été jugée tantôt brevetable, tantôt non brevetable. Ainsi, dans le cas d'une méthode non brevetable (par exemple méthode mathématique, ou méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles ou dans le domaine des activités économiques) qui est mise en oeuvre par un programme utilisé sur un ordinateur universel, la méthode ne devient pas brevetable du seul fait que l'ordinateur constitue un matériel informatique, si ledit matériel est parfaitement classique et si la mise en oeuvre de la méthode n'apporte aucune contribution par rapport à l'état de la technique (dans le domaine informatique). Toutefois, lorsqu'il est possible de constater que le problème technique résolu ou à résoudre ou que l'effet technique obtenu grâce à la solution apportée constitue une contribution par rapport à l'état de la technique, il peut être considéré, conformément à la décision T 38/86, JO OEB 1990, 384, que la combinaison en cause n'est pas exclue de la brevetabilité par l'article 52(2) et (3) CBE.

Nach Meinung der Kammer findet das Patentierungsverbot für entsprechende Erfindungen auch dann keine Anwendung, wenn technische Überlegungen zu den Einzelheiten der Erfindungsausführung angestellt werden müssen.

Schon die Tatsache, daß solche technischen Überlegungen notwendig sind, legt nahe, daß eine (zumindest implizite) technische Aufgabe zu lösen ist (R. 27 EPÜ) und (zumindest implizite) technische Merkmale vorliegen, die zur Lösung ebendieser Aufgabe dienen (R. 29 EPÜ).

3.4 Wendet man sich zunächst den in beiden Ansprüchen erwähnten reinen Hardwaremerkmalen zu, so ist festzustellen, daß Anzeige-, Eingabe-, Speicher-, digitale Verarbeitungs- und Ausgabereinheit allesamt Bestandteile eines jeden konventionellen Rechners sind und sich daran auch dann nichts ändert, wenn die Speichereinheit mehrere Dateien mit unterschiedlichem Inhalt aufweist und die Verarbeitungseinheit mehrere Verarbeitungsschritte durchführt, so daß auch davon ausgegangen werden kann, daß sie mehrere Verarbeitungsmittel umfaßt.

Nicht Bestandteil eines konventionellen Universalrechners ist dagegen offensichtlich das, was nach den Ansprüchen 1 und 2 die besondere Bedeutung aller der verschiedenen Dateien im Speicher ausmacht, sowie die Art der Bearbeitung der eingegebenen und der gespeicherten Daten mit den verschiedenen Verarbeitungsmitteln und in den verschiedenen Verarbeitungsschritten.

Demnach enthält das (in Anspruch 1) als solches bzw. (in Anspruch 2) in seiner Betriebsweise beanspruchte System wohl keine Hardwarekomponente, die als solche aus technischer Sicht neu wäre.

3.5 Daher sollen nun die spezifischen Funktionen betrachtet werden, die in Anspruch 1 (durch Mittel) und in Anspruch 2 (als Verfahrensschritte) definiert sind; der Kammer erscheint es sinnvoll, hier fürs erste dem Argument des Beschwerdeführers zu folgen, daß die Ansprüche zwar auf Finanz- und Bestandsverwaltung als Mindest-Anwendungsarten beschränkt sind, bei der Beantwortung der Frage, ob ihr Gegenstand technischer Natur ist, aber davon ausgegangen werden sollte, daß grundsätzlich auch andere Arten der Verwaltung oder sogar Tätigkeiten im weiteren Sinne wahrgenom-

In the board's view the non-exclusion from patentability also applies to inventions where technical considerations are to be made concerning the particulars of their implementation.

The very need for such technical considerations implies the occurrence of an (at least implicit) technical problem to be solved (Rule 27 EPC) and (at least implicit) technical features (Rule 29 EPC) solving that technical problem.

3.4 Dealing first with the pure hardware features mentioned in both claims, it is noted that a display unit, an input unit, a memory unit, a digital processing unit and an output unit are all parts of any conventional computer, and this is still the case if the memory unit includes a plurality of files of different information contents and the processing unit executes a plurality of processing steps so that it may be regarded as comprising a plurality of processing means.

What is not, in claims 1 and 2, part of any conventional general-purpose computer is, apparently, the particular significance of all the different files in the memory and the manner in which, by the different processing means or in the different processing steps, the input data and the data stored are handled.

It would thus appear that no hardware unit which as such would be novel from a technical point of view is contained in the system claimed as such (claim 1) or in operation (claim 2).

3.5 Turning, therefore, to the more specific functions defined (by way of means) in claim 1 and (as steps) in claim 2, the board considers it appropriate to follow, for the time being, the appellant's argument that, although the claims are restricted to at least financial and inventory management, the question of whether their subject-matter is of a technical nature should be answered on the basis that the types of management to be performed could, in principle, be of other kinds or even be activities in a wider sense than normally attributed to the term "management" (see point 3.2 above); ie what mat-

La Chambre estime qu'il convient également de ne pas exclure de la brevetabilité les inventions dont la réalisation dans le détail fait nécessairement intervenir des considérations techniques.

Le fait même que ces considérations techniques soient nécessaires montre qu'il existe un problème technique à résoudre (au moins implicite) (règle 27 CBE) et des caractéristiques techniques (au moins implicites) (règle 29 CBE) permettant de résoudre ce problème technique.

3.4 En ce qui concerne tout d'abord les caractéristiques se rapportant uniquement au matériel, mentionnées dans les deux revendications, on constate que l'unité d'affichage, l'unité d'entrée, l'unité de mémoire, l'unité centrale numérique et l'unité de sortie sont toutes des unités pouvant appartenir à n'importe quel ordinateur classique, même si l'unité de mémoire comporte une pluralité de fichiers contenant différents types d'informations et même si l'unité centrale effectue une pluralité d'opérations de traitement, de telle manière qu'on peut considérer qu'elle comprend une pluralité de moyens de traitement.

Ce qui, dans les revendications 1 et 2, ne fait pas partie d'un ordinateur universel classique, c'est semble-t-il, la signification particulière de l'ensemble des différents fichiers de la mémoire et la manière dont les données saisies et les données mémorisées sont traitées par les différents moyens de traitement ou aux différentes étapes du traitement.

Il semblerait donc qu'il n'existe pas dans le système revendiqué en tant que tel (revendication 1) ou tel qu'il est exploité (revendication 2) d'unité de matériel nouvelle en tant que telle d'un point de vue technique.

3.5 Passant donc aux fonctions plus spécifiques définies (par des moyens) dans la revendication 1 et (comme étapes) dans la revendication 2, la Chambre juge bon pour l'instant de retenir l'argument invoqué par le requérant selon lequel, bien que les revendications soient limitées à la gestion financière et à la gestion des stocks, au minimum, il convient néanmoins, lorsqu'il s'agit de décider si leur objet est de nature technique, de considérer que les types de gestion à exécuter pourraient, en principe, être d'une autre nature, ou même consister en des activités qui iraient au-delà de

men werden können, die normalerweise nicht mehr unter den Begriff "Verwaltung" fallen (s. Nr. 3.2). Maßgebend für die beanspruchte Erfindung wäre also einzig und allein, daß es sich um voneinander unabhängige, verschiedenartige Verwaltungsaufgaben oder sonstige Tätigkeiten handelt. Darüber hinaus dürfte es für die obige Frage nach vorläufiger Einschätzung der Kammer auch ohne Belang sein, daß es sich bei den für die erste Art der Tätigkeit (verwaltungstechnische Verarbeitung) benötigten Eingabeelementen der ersten Kategorie um Finanzposten (Soll- und Habenposten) und bei der für die zweite Art der Tätigkeit (verwaltungstechnische Verarbeitung) erforderlichen Eingabeelementen der zweiten Kategorie um Bestandsposten (Warenposten) handelt; einzig relevant ist ihres Erachtens, daß sich die Eingabeelemente der ersten und der zweiten Kategorie voneinander unterscheiden (je nachdem, inwieweit sie für die Weiterverarbeitung im Rahmen der ersten bzw. der zweiten Art der Tätigkeit benötigt werden).

In ähnlicher Weise lassen sich bei der Prüfung der Frage nach der technischen Natur der beanspruchten Erfindung auch die Tagesjournaldatei, die Postenstammdatei, die Warenstammdatei, die Tagesjournal-sammeldatei und die Bestandsdatei zunächst einmal gewissermaßen "verallgemeinern" in dem Sinne, daß

- die erste dieser Dateien für die Speicherung sämtlicher eingegebenen Daten gedacht ist,

- die zweite und die vierte dieser Dateien der Speicherung der für die erste Art der Tätigkeit ("Verwaltung") benötigten und aus ihr gewonnenen Daten dienen und

- in der dritten und fünften dieser Dateien die für die zweite Art der Tätigkeit ("Verwaltung") benötigten und aus ihr gewonnenen Daten gespeichert werden.

Analog dazu werden aus denselben Gründen auch die verschiedenen in Anspruch 1 definierten Verarbeitungsmittel bzw. in Anspruch 2 definierten Verfahrensschritte gewissermaßen "verallgemeinert" in dem Sinne, daß

- das erste Verarbeitungsmittel die Anzeigeeinheit und die Speicherung aller eingegebenen Daten in der ersten Datei steuert,

ters for the invention as claimed would be only that said managements, or activities, are independent of each other and of different types. More particularly, it is provisionally considered not to be relevant for this question that the first kind of input items, necessary for the first type of activity (management processing), are financial (debit and credit) items and that the second kind of input items, necessary for the second type of activity (management processing), is an inventory (commodity) item, but that the only thing that is relevant is that the first and second kinds of input item are different (in accordance with their necessity for the first and second type, respectively, of further processing).

Similarly, with respect to the question concerning the technical nature of the invention as claimed, the journalised daybook, item master, commodity master, journalised daybook accumulation and inventory files will provisionally be regarded somewhat "generalized" in the sense that

- the first of these files is intended for storing all data entered;

- the second and fourth of these files are intended for storing data necessary for, and obtained in, the first type of activity ("management"); and

- the third and fifth of said files are intended for storing data necessary for, and obtained in, the second type of activity ("management").

Likewise, the different processing means defined in claim 1 and the steps defined in claim 2 will, for the same reasons, provisionally be regarded somewhat "generalized" in the sense that

- the first processing means controls the display unit and the storing of all entered data in the first file;

l'acception habituelle du terme "gestion" (cf. point 3.2 supra); ainsi, la seule chose qui importe, s'agissant de l'invention revendiquée, c'est que les gestions ou activités en cause soient indépendantes les uns des autres et soient de type différent. Plus précisément, la Chambre considère pour le moment que ce qui compte, ce n'est pas que le premier type d'informations d'entrée, nécessaires pour le premier type d'activité (gestion informatisée), soient d'ordre financier (débit et crédit), et que le second type d'informations d'entrée, nécessaires pour le second type d'activité (gestion informatisée), soient des informations concernant les stocks (produits), c'est que le premier type et le second type d'informations d'entrée diffèrent (selon que les informations servent soit pour le premier, soit pour le second type de traitement).

De même, pour ce qui est de la nature technique de l'invention revendiquée, le fichier servant de registre des opérations journalières, le fichier maître des informations, le fichier maître des produits, le fichier de cumul des opérations journalières et le fichier de stocks seront considérés pour l'instant comme étant en quelque sorte "généralisés", en ce sens que :

- le premier de ces fichiers est prévu pour la mémorisation de toutes les données saisies ;

- le second et le quatrième de ces fichiers sont prévus pour la mémorisation des données nécessaires dans le cadre du premier type d'activité ("gestion"), obtenues au cours de cette activité ;

- le troisième et le cinquième fichier sont prévus pour la mémorisation des données nécessaires dans le cadre du second type d'activité ("gestion"), obtenues au cours de cette activité.

De même, les différents moyens de traitement définis dans la revendication 1 et les étapes définies dans la revendication 2 peuvent, pour les mêmes raisons, être considérés provisoirement comme "généralisés" en quelque sorte, en ce sens que :

- le premier moyen de traitement contrôle l'unité d'affichage et la mémorisation dans le premier fichier de toutes les données saisies ;

- das zweite Verarbeitungsmittel die in der zweiten und dritten Datei gespeicherten Daten anhand der eingegebenen Daten aktualisiert,

- das dritte Verarbeitungsmittel die in der zweiten Datei enthaltenen aktualisierten Daten in die vierte Datei überträgt und dort speichert und sie den dort gespeicherten Daten für die Ausführung der ersten Art der Verwaltung oder Tätigkeit zuordnet,

- das vierte Verarbeitungsmittel die in der dritten Datei enthaltenen aktualisierten Daten in die fünfte Datei überträgt und dort speichert und sie den dort gespeicherten Daten für die Ausführung der zweiten Art der Verwaltung oder Tätigkeit zuordnet, und

- das fünfte Verarbeitungsmittel die Daten, die für eine bestimmte der beiden auszuführenden verschiedenartigen Tätigkeiten ("Verwaltung") benötigt werden, abrufen und mit dem jeweiligen Format für ebendiese Art der Tätigkeit oder Verwaltung ausgeben.

3.6 Gegen solchermaßen verallgemeinerte Ansprüche könnte nach Ansicht der Kammer nicht eingewandt werden, daß sie sich nur auf eine "geschäftliche Tätigkeit" als solche beziehen. Anders gesagt würde der Gegenstand der Ansprüche in der vorstehenden verallgemeinerten Form nicht in dem Sinne als abstrakt oder nichttechnisch eingestuft, wie dies in der Regel bei Gegenständen und Tätigkeiten geschieht, die nach Artikel 52 (2) in Verbindung mit Artikel 52 (3) EPÜ als solche von der Patentierung ausgeschlossen sind. Zudem wäre die Lehre, in einem Speicher die fünf vorgenannten, für verschiedene Zwecke bestimmten Dateien (s. Nr. 3.5) bereitzustellen und die Verarbeitungseinheit die fünf vorgenannten Funktionen durchzuführen zu lassen, ohne technische Überlegungen (in dem unter Nr. 3.3 dargelegten Sinne) völlig undenkbar.

Zu klären bleibt aber noch die Frage, wie sich die faktische Beschränkung der beiden Arten der Verwaltung auf eine Finanz- und eine Bestandsverwaltung auf diese Feststellung auswirkt.

Nach Auffassung der Kammer gewinnt der beanspruchte Gegenstand durch diese Beschränkung - zusätzlich zu der den vorstehenden

- the second processing means updates the data stored in the second and third file using the data entered;

- the third processing means transfers the data updated in the second file to, and stores them in, the fourth file and relates them with data stored therein for the purposes of the first type of management, or activity;

- the fourth processing means transfers the data updated in the third file to, and stores them in, the fifth file and relates them with data stored therein for the purposes of the second type of management, or activity; and

- the fifth processing means reads, and outputs, data necessary for a specific one of the two different types of activity ("management") to be performed with the respective format for that specific type of activity, or management.

3.6 Against claims so generalised in the board's view, no objection that they relate only to "doing business" as such could be raised. In other words, in their generalised version as outlined above, the subject-matter of these claims would not be judged as being abstract or non-technical in the sense this is normally attributed to the subject-matter and activities excluded from patentability by Article 52(2) as such in accordance with Article 52(3) EPC. More particularly, the teaching to provide, in the memory, the aforementioned five files intended for different purposes (as outlined in point 3.5) and to cause the processing unit to perform the aforementioned five functions would clearly require technical considerations (in the sense mentioned under 3.3).

Still, the question remains what the effect of the de facto restriction of said first and second types of management to financial and inventory ones on this finding is.

In the board's view, by that restriction the subject-matter claimed only gains, in addition to the aspect, or component, i.e. the combination of

- le second moyen de traitement permet de mettre à jour les données mémorisées dans le second et le troisième fichier en utilisant les données saisies ;

- le troisième moyen de traitement transfère et mémorise dans le quatrième fichier les données mises à jour dans le second fichier, et les met en relation avec les données qui y sont mémorisées, aux fins du premier type de gestion ou d'activité ;

- le quatrième moyen de traitement transfère et mémorise dans le cinquième fichier les données mises à jour dans le troisième fichier et les met en relation avec les données qui y sont mémorisées, aux fins du second type de gestion ou d'activité, et

- le cinquième moyen de traitement permet de lire et de sortir dans le format correspondant à l'un des deux types d'activité ou de gestion les données nécessaires pour effectuer ce type voulu d'activité (de "gestion").

3.6 La Chambre estime que si les revendications sont interprétées de manière aussi générale, il n'est pas possible d'objecter qu'elles se rapportent uniquement à ces "activités économiques" en tant que telles. En d'autres termes, conformément à l'article 52(3) CBE, dans l'interprétation générale des revendications qui vient d'être exposée, l'objet de ces revendications ne serait pas considéré comme abstrait ou dépourvu de caractère technique, au sens où on l'entend habituellement dans le cas des objets et des activités exclus en tant que tels de la brevetabilité par l'article 52(2). Plus précisément, il est clair que l'enseignement consistant à fournir, dans la mémoire, les cinq fichiers mentionnés supra, conçus chacun à des fins différentes (comme il est expliqué au point 3.5) et à faire en sorte que l'unité centrale exécute les cinq fonctions mentionnées supra, fait nécessairement intervenir des considérations techniques (au sens donné à ce mot au point 3.3).

Reste néanmoins à savoir quelle incidence a sur la brevetabilité la limitation de facto du premier et du second types de gestion à la gestion financière et à la gestion des stocks.

La Chambre estime que cette limitation ne conduit qu'à ajouter à l'objet revendiqué, en plus de l'aspect ou de la composante (c'est-à-dire de la

Ausführungen zufolge nicht ausgeschlossenen Seite oder Komponente, d. h. Merkmalskombination - nur noch eine neue Seite oder Komponente, d. h. ein oder mehrere weitere Merkmale hinzu, denen als solchen die Patentfähigkeit abgesprochen werden müßte. Durch diese Aufnahme einer weiteren Komponente bzw. weiterer möglicherweise nichttechnischer Merkmale wird die zuvor genannte für technisch und damit für patentfähig befundene Komponente aber nicht zunichte gemacht, sondern bleibt zumindest implizit in den Merkmalen des beanspruchten Gegenstands erhalten.

Der Umstand, daß die tatsächlichen Ansprüche genauer als die zunächst einmal "verallgemeinerten" Ansprüche spezifizieren, welcher Art die vorzunehmende Verarbeitung der Dateien ist, darf nach Ansicht der Kammer nicht dazu führen, daß sich der beanspruchte Gegenstand von einem patentfähigen in einen von der Patentierung ausgeschlossenen Gegenstand verwandelt. Aus der eingangs zitierten Rechtsprechung ergibt sich, daß ein Gegenstand dann nicht unter das Patentierungsverbot fällt, wenn er zumindest eine nicht ausgeschlossene Seite oder Komponente aufweist oder implizit enthält.

3.7 Die Ansicht, daß die beanspruchte Erfindung zumindest implizit eine technische Komponente enthält, wird auch durch die folgenden Überlegungen hinsichtlich der durch sie erzielten Wirkung erhärtet:

Das beanspruchte System bietet durch seine Arbeitsweise die Möglichkeit, Daten, die für eine Art der Verarbeitung (in Form von Dateien) - hier die Finanzverwaltung -, und Daten, die für eine gesondert vorzunehmende andere Art der Verarbeitung (in Form anderer Dateien) - hier die Bestandsverwaltung - benötigt werden, aber gleichzeitig auch für die jeweils andere Art der Verarbeitung relevant sein können, mittels eines einzigen als "Buchungsbeleg" bezeichneten gemeinsamen Formblatts einzugeben, das dem Benutzer auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Der Beschwerdeführer sieht in diesem Buchungsbeleg eine "Benutzeroberfläche", die der Person, die die beanspruchte Erfindung ausführt, technische Überlegungen abverlangt. Die Kammer stimmt ihm hierin

features, which is not excluded as just outlined, a new aspect, or component, ie further feature(s), which as such would have to be regarded as being excluded from patentability. However, by this addition of a new component, or feature(s), non-technical as it may be, the aforementioned component found, as a technical component, not to be excluded from patentability, will not be reduced to zero but retained, at least implicitly, in the features of the subject-matter claimed.

The fact that the types of processing to be performed on the data files are specified, in the actual claims, more precisely than in the provisionally "generalized" claims should not change, in the board's opinion, the claimed subject-matter from one which is not excluded to one which would be excluded from patentability. It follows from the aforementioned case law that subject-matter is not excluded from patentability if it involves, or implies, at least one aspect, or component, which is not excluded.

3.7 This view, that the claimed invention contains, at least implicitly, a technical component, is furthermore confirmed by the following considerations of the effects achieved by it:

The claimed system allows, by its operation, data necessary for one type of processing (in the form of files), particularly financial management, and data necessary for another type of processing (in the form of other files) particularly inventory management, to be performed independently, whereby each type of data may be relevant also for the respective other type of processing, to be input using a single, common form, called "transfer slip", displayed to the user.

The appellant has argued that this transfer slip is a "user interface" requiring technical considerations of the person implementing the claimed invention. The board agrees with this view, considering that said

combinaison de caractéristiques) non exclue de la brevetabilité, comme on vient de le montrer, un nouvel aspect ou une nouvelle composante, c'est-à-dire une(d') autre(s) caractéristique(s) qui, en tant que telle(s), devrai(en)t être considérée(s) comme exclue(s) de la brevetabilité. Toutefois, cet ajout d'une nouvelle composante ou de nouvelles caractéristiques, si étrangères qu'elles puissent être au domaine de la technique, n'aura pas pour effet de faire disparaître la composante dont il a été conclu supra qu'elle constituait une composante technique non exclue de la brevetabilité : cette composante continuera à figurer, au moins implicitement, parmi les caractéristiques de l'objet revendiqué.

De l'avis de la Chambre, le fait que les types de traitement à effectuer dans les fichiers de données soient indiqués avec plus de précision dans le texte actuel des revendications que dans l'interprétation "générale" des revendications retenue pour l'instant ne devrait pas rendre non brevetable l'objet brevetable qui avait été revendiqué. Il résulte de la jurisprudence mentionnée plus haut que l'objet d'une invention n'est pas exclu de la brevetabilité s'il comprend ou fait intervenir implicitement au moins un aspect ou une composante non exclue de la brevetabilité.

3.7 L'étude faite ci-après des effets que l'invention revendiquée permet d'obtenir confirme par ailleurs que cette invention contient, au moins implicitement, une composante technique.

Tel qu'il est exploité, le système revendiqué permet de traiter indépendamment les données (sous forme de fichiers) nécessaires pour un type donné de traitement, notamment le traitement informatisé de la gestion financière, et les données (sous forme d'autres fichiers) nécessaires pour un autre type de traitement, notamment le traitement informatisé de la gestion des stocks, chaque type de données pouvant également être pertinent pour l'autre type de traitement et l'entrée étant effectuée en utilisant un formulaire commun unique, dit "bordereau de transfert", apparaissant sur l'écran.

Le requérant a fait valoir que ce bordereau de transfert était une "interface utilisateur" faisant intervenir nécessairement des considérations techniques de la part de la personne qui exécuterait l'invention revendiquée.

zu und ist der Auffassung, daß diese Benutzeroberfläche im jeweiligen Kontext des Anspruchs 1 wie auch des Anspruchs 2 als Ganzem weder eine bloße Wiedergabe von Informationen noch bloße Computerprogramme (oder eine Programmierung) als solche verkörpert.

Eine Wiedergabe von Informationen wäre als solche nach Artikel 52 (2) d) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen; für die erfindungsgemäße Wiedergabe der "Benutzeroberfläche" in Form des "Buchungsbelegs" ist jedoch nicht allein der jeweilige Inhalt der angezeigten Informationselemente maßgebend. Vielmehr steht auch der Gedanke dahinter, daß auf diese Weise zwei verschiedenartige Systeme (hier Verwaltungssysteme), die unterschiedlichen Zwecken dienen und voneinander unabhängige Tätigkeiten (hier: Verwaltungstätigkeiten) beinhalten, durch eine gemeinsame Eingabevorrichtung (bestehend aus Eingabeeinheit, Anzeigeeinheit und Tagesjournaldatei) verbunden werden, so daß jedes der eingegebenen Elemente, das für das eine System (zu dem die Postenstammdatei und die Tagesjournalansammlungsdatei gehören) benötigt wird, bei Bedarf auch im anderen System (zu dem die Warenstammdatei und die Bestandsdatei gehören) verwendet werden kann und umgekehrt.

Soweit die Realisierung eines Verfahrens durch den Einsatz von Computerprogrammen bedeuten würde, daß diese Programme im Wege der Programmierung bereitgestellt werden müssen, ist festzustellen, daß auch der derzeit beanspruchte Gegenstand eine Programmierung einschließen kann. Eine reine Programmierungstätigkeit als solche unterläge nach Meinung der Kammer ebenfalls dem Patentierungsverbot, da sie im wesentlichen in - nicht patentfähigen - gedanklichen Tätigkeiten besteht und überdies nur Computerprogramme zum Ergebnis hat, deren Patentierung Artikel 52 (2) c) EPÜ ebenfalls untersagt. Die im beanspruchten System und durch das beanspruchte Verfahren vorgesehene Ausführung der "Benutzeroberfläche" in Form des "Buchungsbelegs" erschöpft sich jedoch nicht im bloßen Programmieren, sondern umfaßt eine ganze Reihe weiterer Tätigkeiten einschließlich technischer Überlegungen, die dem Programmieren vorausgehen müssen.

interface within the context of the whole of each of claims 1 and 2 constitutes neither only presentation of information nor only computer programs (or programming) as such.

Presentation of information as such would be excluded from patentability by Article 52(2)(d) and (3) EPC but the presentation, in the claimed invention, of said "interface" in the form of said "transfer slip" is not governed only by the particular meaning of each of the information items displayed. Rather, it also implies that by it, in effect, two kinds of systems (here: management systems) having different purposes and implying independent activities (here: managements) are combined by a common input device (embracing the input unit, the display unit and the journalised daybook file), allowing each of the entered items necessary for use in one of said systems (to which the item master and journal daybook accumulation files belong) to be used, if required, also in the other (to which the commodity master and inventory files belong), and vice versa.

Insofar as the implementation of a method by computer programs would imply that these programs must be provided by programming, it is noted that programming may be implied also in the subject-matter as presently claimed. Mere programming as such would, in the board's view, also be excluded from patentability by virtue of the fact that it is an activity, which essentially involves mental acts excluded and, in addition, only results in computer programs which are also excluded from patentability by the same Article 52(2)(c) EPC. However, the implementation, in the claimed system and by the claimed method, of the said "interface" in the form of said "transfer slip" is not merely an act of programming but rather concerns a stage of activities involving technical considerations to be carried out before programming can start.

quée. La Chambre, d'accord sur ce point avec le requérant, considère que dans le contexte général tant de la revendication 1 que de la revendication 2, ladite interface ne constitue ni une simple présentation d'informations, ni de simples programmes d'ordinateur (ou une simple programmation) en tant que tels.

La présentation d'informations en tant que telle est exclue de la brevetabilité par l'article 52(2)(d) et (3) CBE, mais la présentation, dans l'invention revendiquée, de ladite "interface" sous la forme dudit "bordereau de transfert" n'est pas uniquement fonction de la signification particulière de chaque élément d'information affiché. Au contraire, elle implique également qu'en fait, deux types de systèmes (en l'occurrence des systèmes de gestion) utilisés à des fins différentes et impliquant des activités indépendantes (en l'occurrence des activités de gestion) se voient par là combinés par un dispositif d'entrée commun (comprenant l'unité d'entrée, l'unité d'affichage et le fichier faisant fonction de registre des opérations journalières), ce qui permet d'utiliser également, si nécessaire, chaque information d'entrée devant servir dans l'un des systèmes (lequel comprend entre autres le fichier maître des informations et le fichier de cumul des opérations journalières) dans l'autre système (comprenant entre autres le fichier maître des produits et le fichier des stocks), et vice versa.

La mise en oeuvre d'une méthode par des programmes d'ordinateurs impliquant que ces programmes doivent être obtenus par programmation, la Chambre fait observer que l'objet actuellement revendiqué peut également impliquer une programmation. La Chambre estime qu'une simple programmation en tant que telle serait également exclue de la brevetabilité, car c'est une activité qui fait intervenir essentiellement des activités intellectuelles exclues de la brevetabilité, et qui en outre ne permet d'obtenir que des programmes d'ordinateurs, eux aussi exclus de la brevetabilité par l'article 52(2)(c) CBE. Toutefois, la mise en oeuvre, dans le système revendiqué et par la méthode revendiquée, de l'"interface" se présentant sous la forme du "bordereau de transfert" n'est pas un simple acte de programmation, elle constitue plutôt un ensemble d'activités faisant intervenir des considérations techniques, activités exercées à un stade précédant le stade de la programmation.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß der Aspekt des Programmierens Einfluß auf die Frage der ausreichenden Offenbarung (Art. 83 EPÜ) haben kann; allerdings kann im vorliegenden Fall - so wie die Schritte des Verfahrens in den Ansprüchen definiert sind - durchaus erwartet werden, daß ein Programmierer imstande ist, das Verfahren durch ein entsprechendes Programm auszuführen.

3.8 Bei der vorstehenden Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet oder ihre Ausführung mit technischen Überlegungen einhergeht, deren Ergebnis als technischer Beitrag zum Stand der Technik gewertet werden kann, sind (außer dem allgemeinem Stand der Computertechnik, s. Nr. 3.4) keine einzelnen Schriften wie beispielsweise die Druckschrift D1 berücksichtigt worden.

Aber auch dann wird sich faktisch nichts an der vorstehenden Analyse ändern.

D1 offenbart ein Computersystem zur Ausstellung von Arbeitsaufträgen für die Herstellung von Fertigteilen. In diesem Zusammenhang (s. insbesondere Spalte 2, Zeile 53 bis Spalte 3, Zeile 3) wird vorgeschlagen, im Speicher (20) des Computers (Abb. 1) eine Reihe von Dateien (s. Abb. 5) anzulegen, so z. B. eine Bestandsdatei, eine Auftragsdatei, eine Stücklisten-datei und ähnliches. Nur bei der Auftragsdatei wird die Verwendung eines "einzigsten Wiedergabeformats" für den Bedarf sämtlicher Endposten vorgeschlagen. Genauer gesagt werden die Angaben zu den in Arbeit befindlichen sowie den geplanten Kundenaufträgen und den internen Arbeitsaufträgen in der Auftragsdatei alle in einem "gemeinsamen Format" nach Kundenkennziffer und Teilenummer, gefolgt von der Mengenangabe und einem Endtermin für die jeweilige Teilenummer, gespeichert. Somit kann keine Rede davon sein, daß dieses Computersystem **mehrerer** verschiedenartige, voneinander **unabhängige** Verwaltungsaufgaben durchführt und dabei eine einzige **Benutzeroberfläche in Form eines auf dem Bildschirm angezeigten Buchungsbelegs** verwendet. Dort, wo von einem einzigen gemeinsamen Format für verschiedene Posten gesprochen wird, handelt es sich um ein Speicherformat und nicht um ein Eingabeformat; zudem sind die in diesem einzigen gemeinsamen Format gespeicherten Posten keine Posten für verschiedenartige, von-

In this context, it may be noted that the programming aspect may have an impact on the question of sufficiency of disclosure (Article 83 EPC) but that in the present case it may be expected from a programmer to be able to implement the method to be performed by a program given the way the steps of this method have been identified in the claims.

3.8 In the above considerations concerning the question whether the claimed invention makes a technical contribution to the art, or involves technical considerations for its implementation which may be regarded as resulting in a technical contribution to the art, any specific prior art (other than general computer art, see point 3.4), for instance D1, has not been taken into account.

If this is done, however, nothing in the above considerations will effectively be changed.

D1 discloses a computer system for generating work orders for producing manufactured components. In this context (see, in particular, column 2, line 53, to column 3, line 3) it proposes to store, in the memory (20) of the computer (Fig. 1), a number of files (see Fig. 5), such as an inventory file, a job file, a bill of material file and the like. It is only with respect to the job file that it proposes to use a "single representation format" for all end item requirements. More specifically, according to this document, information defining actual customer orders, planned customer orders, and internal work orders are all stored in the job file in a "common format" by customer identification number and part number, followed by quantities and due data for the same part number. This computer system cannot therefore be said to perform **plural** types of **independent** management using a single **user interface in the form of a displayed transfer slip**. Where it refers to a single, common format for different items, this format is a storing format and not an input format and, moreover, the items stored in a single, common format are not items for different types of independent management but items of generally the same kind, viz. customer and internal work orders required for one and the same type of management, to be stored in one and the same file, viz. the job file. In contrast, in the claimed system, the common

Dans ce contexte, il convient de noter que si l'aspect programmation peut avoir un impact sur la question du caractère suffisant ou non de l'exposé (article 83 CBE), on peut en l'espèce attendre raisonnablement d'un programmeur qu'il soit en mesure de mettre en oeuvre la méthode à l'aide d'un programme, vu la manière dont les étapes de cette méthode ont été définies dans les revendications.

3.8 Lorsqu'il a été discuté plus haut de la question de savoir si l'invention revendiquée apporte une contribution par rapport à l'état de la technique, ou si son application fait intervenir des considérations techniques dont on peut estimer qu'elles constituent une contribution technique par rapport à l'état de la technique, il n'a pas été tenu compte (mis à part la référence au domaine de l'informatique générale, cf. point 3.4) d'antériorités particulières, telles que le document D1.

Néanmoins, s'il est tenu compte de telles antériorités, les considérations qui précèdent demeurent valables.

C'est ainsi que le document D1 divulgue un système informatique permettant de générer des ordres de fabrication en vue de la production de pièces manufacturées. Dans ce contexte (voir notamment le passage allant de la colonne 2, ligne 53 à la colonne 3, ligne 3), il propose d'installer dans la mémoire (20) de l'ordinateur (Fig. 1) un certain nombre de fichiers (cf. Fig. 5), dont, par exemple, un fichier de stocks, un fichier de travaux, un fichier de nomenclature etc. Ce n'est que pour le fichier des travaux qu'il propose d'utiliser "un format de représentation unique" de tous les produits finaux demandés. Plus précisément, selon ce document, les informations définissant les commandes actuelles ou prévues des clients et les ordres internes de fabrication sont toutes mémorisées dans le fichier des travaux selon un "format commun", avec indication du numéro d'identification du client et du numéro de pièce commandée, suivis des quantités demandées et de la date de livraison pour ce numéro de pièce. On ne peut donc dire que ce système informatique effectue une **pluralité** de types de gestions **indépendantes** les unes des autres en utilisant une seule **interface utilisateur se présentant sous la forme d'un bordereau de transfert affiché sur l'écran**. Lorsqu'il est fait référence à un format commun unique pour différentes informations, il s'agit d'un format de mémorisation et non d'un format

einander unabhängige Verwaltungsaufgaben, sondern Posten von grundsätzlich gleicher Art, nämlich Kundenaufträge und interne Arbeitsaufträge, die für ein und dieselbe Art der Verwaltung benötigt werden und in ein und derselben Datei, nämlich der Auftragsdatei, gespeichert werden sollen. Demgegenüber wird bei dem beanspruchten System das gemeinsame Format des Buchungsbelegs der Eingabeeinheit nicht oder nicht unbedingt während der gesamten weiteren Verarbeitung beibehalten - namentlich nicht in der Tagesjournalsammeldatei und in der Bestandsdatei. Bei der Ausgabe wird das Ausgabeformat dadurch "vorgegeben", welche "betreffende Art der Verwaltung" durchgeführt werden soll.

format used in the transfer slip of the input unit will not, or not necessarily, be maintained throughout the further processing, in particular not in the journalised daybook accumulation and inventory files. When being outputted, the output format will be "predetermined" by the "specific type of management" to be performed.

d'entrée et, par ailleurs, les informations mémorisées selon un format commun unique ne sont pas des informations servant à différents types de gestions indépendantes, mais des informations généralement du même type, c'est-à-dire des informations concernant des commandes de clients et des ordres internes de fabrication, servant pour un seul et même type de gestion, à mémoriser dans un seul et même fichier, à savoir le fichier des tâches. Au contraire, dans le système revendiqué, le format commun utilisé dans le bordereau de transfert de l'unité d'entrée ne continuera pas ou pas nécessairement à être utilisé pendant toute la suite du traitement, notamment dans le fichier de cumul des opérations journalières et dans le fichier des stocks. Lors de la sortie, le format de sortie sera "prédéterminé" par le "type spécifique de gestion" à effectuer.

Daraus folgt, daß die vorstehend (unter den Nrn. 3.6 und 3.7) als technisch anerkannten Überlegungen durch D1 nicht vorweggenommen werden. Demgemäß gilt nach wie vor, daß die beanspruchte Erfindung aufgrund dieser Überlegungen tatsächlich einen Beitrag "zum Stand der (Computer-) Technik" leistet.

It follows therefrom and that the considerations regarded above to be of a technical kind (see 3.6 3.7) cannot be said to be anticipated by D1. Consequently, those considerations are still to be regarded as indeed resulting in contributions made, by the claimed invention, "to the (computer) art".

Par conséquent, on ne peut estimer que le document D1 détruit la nouveauté des considérations dont le caractère technique a été reconnu plus haut (cf. 3.6, 3.7), si bien qu'il convient encore d'estimer que ces considérations ont permis à l'invention revendiquée d'apporter une contribution par rapport à l'état de la technique ("dans le domaine informatique").

3.9 Die Prüfungsabteilung ist in der angefochtenen Entscheidung auf einem anderen analytischen Weg zu einem anderen Schluß gelangt. Schematisch zusammengefaßt, hat sie

3.9 The decision under appeal has come to a different conclusion by a different approach which may schematically be summarised as

3.9 Dans la décision attaquée, la division d'examen est parvenue à une conclusion différente en adoptant une autre approche, qui peut en gros se résumer comme suit :

- ein bestimmtes Dokument aus dem Stand der Technik (D1) als Ausgangsbasis gewählt und die meisten Merkmale des beanspruchten Gegenstands mit dem aus D1 Bekannten gleichgesetzt,

- starting with a specific prior art (D1) and equating most of the features of the claimed subject-matter with what is known from that prior art,

- la division d'examen est partie d'une antériorité déterminée (D1) et a considéré que la plupart des caractéristiques de l'objet revendiqué pouvaient se ramener à des caractéristiques connues de par cette antériorité,

- nur zwei von D1 abweichende Merkmale festgestellt,

- identifying only two features differing from D1,

- elle a identifié seulement deux caractéristiques différentes des caractéristiques de l'objet du document D1,

- eines dieser abweichenden Merkmale nur als durch ein Computerprogramm realisiert gesehen und

- stating one of these differences as merely being implemented by a computer program, and

- elle a indiqué que l'une de ces deux caractéristiques différentes était simplement une caractéristique mise en oeuvre par un programme d'ordinateur et

- das andere als Wiedergabe von Informationen eingestuft.

- stating the other as being presentation of information.

- elle a qualifié la seconde caractéristique différente de "présentation d'informations".

Bei der Auseinandersetzung mit den Gegenargumenten des Anmelders hat die Prüfungsabteilung unter anderem die beanspruchte Verwen-

When dealing with the applicant's counter arguments, the examining division, inter alia, considered the claimed use of a single transfer slip

Lorsqu'elle a répondu aux observations du requérant, la division d'examen a considéré notamment que, telle qu'elle avait été revendiquée,

dung eines einzigen Buchungsbelegs bloß als Beitrag zur Benutzerfreundlichkeit gewertet.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen (Nrn. 3.6 bis 3.8) muß die Kammer die Schlußfolgerungen der angefochtenen Entscheidung zurückweisen.

3.10 Zusammenfassend ist die Kammer der Auffassung, daß die Realisierung des Systems gemäß Anspruch 1 und des Verfahrens gemäß Anspruch 2 mit technischen Überlegungen einhergeht, aus denen sich ein technischer Beitrag zum Stand der Technik im Sinne der Rechtsprechung ergibt, so daß sowohl das System wie auch das Verfahren nach Meinung der Kammer nicht unter das Patentierungsverbot fallen.

Die Kammer gelangt daher zu dem Schluß, daß der in den Ansprüchen 1 und 2 des Hauptantrags beanspruchte Gegenstand als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPU anzusehen ist.

4. *Schlußbemerkungen*

4.1 Aus der vorstehenden Prüfung (Nr. 3.8) ergibt sich bereits, daß das beanspruchte System und das betreffende Verfahren gegenüber D1 neu sind.

Offen ist allerdings, wie es sich im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit verhält, da die Prüfungsabteilung für den damals beanspruchten Gegenstand keine weitergehenden diesbezüglichen Schlußfolgerungen gezogen hat und auch die Überlegungen, die im Beschwerdeverfahren im Zusammenhang mit der Frage des Patentierungsverbots angestellt wurden, keine direkten diesbezüglichen Rückschlüsse zulassen.

4.2 Mit der Seite 3' (s. Nr. V), auf der "die technische Aufgabe der Erfindung" dargelegt wird, soll nach Aussage des Beschwerdeführers die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegende Aufgabe genauer umrissen werden als im betreffenden Absatz des Teils "Zusammenfassung der Erfindung" auf Seite 3 der Beschreibung, in dem von "einem Ziel der vorliegenden Erfindung" die Rede ist.

Die Kammer geht deshalb davon aus, daß die Seite 3' in der mündlichen Verhandlung nicht nur zur mündlichen Erörterung des vorliegenden Falls, sondern auch als Aus-

as merely being a matter of user-friendliness.

However, on the basis of what has been explained above (paragraphs 3.6 to 3.8), the board cannot but dismiss the conclusions drawn in the decision under appeal.

3.10 In summary, the board considers the implementation of the system of claim 1 and method of claim 2 to involve technical considerations to be regarded as resulting in a technical contribution to the art within the meaning of the caselaw with the consequence that this system and method are held not to be excluded from patentability.

The board therefore concludes that the invention as claimed in claims 1 and 2 of the main request is to be considered as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

4. *Final remarks*

4.1 It would follow already from the above considerations (point 3.8) that the claimed system and method are new against D1.

However, no further conclusion regarding novelty and inventive step has either been drawn by the examining division for the subject-matter then claimed or could directly be drawn from the considerations made, in the context of the issue of exclusion from patentability, in the appeal proceedings.

4.2 Page 3' (see point V) stating "the technical problem of the invention" is intended, according to the appellant, to define more accurately the problem underlying the claimed invention than did the paragraph stating "an object of the present invention" in the section "Summary of the Invention" on page 3 of the description.

It is therefore understood by the board as having been filed, in the oral proceedings, not only for the purposes of the oral discussion of the present case but also as a

l'utilisation d'un bordereau de transfert unique n'était qu'une question de convivialité.

Or, compte tenu de ce qui a été expliqué plus haut (points 3.6. à 3.8), la Chambre ne peut que rejeter les conclusions de la décision attaquée.

3.10 En résumé, la Chambre considère que la mise en oeuvre du système selon la revendication 1 et de la méthode selon la revendication 2 fait intervenir des considérations techniques apportant une contribution technique par rapport à l'état de la technique, au sens où l'entend la jurisprudence, et que, par conséquent, ce système et cette méthode ne doivent pas être exclus de la brevetabilité.

La Chambre conclut donc que l'invention telle qu'elle est revendiquée dans les revendications 1 et 2 selon la requête principale doit être considérée comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

4. *Remarques finales*

4.1 Il résulte d'ores et déjà de ce qui a été dit plus haut (point 3.8) que le système et la méthode revendiqués sont nouveaux par rapport au document D1.

Toutefois, la division d'examen n'a pu tirer d'autre conclusion au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive, s'agissant de l'objet qui avait été revendiqué à l'époque, et lors de la procédure de recours, il n'a pas été possible non plus de tirer directement d'autres conclusions à ce sujet dans le cadre de la discussion de la question de l'exclusion de la brevetabilité.

4.2 Comme l'a expliqué le requérant, la page 3' de la description (cf. point V) dans laquelle est indiqué "le problème technique que l'invention se propose de résoudre" vise à donner du problème à résoudre par l'invention revendiquée une définition plus précise que celle qui avait été donnée à la page 3 de la description, dans le paragraphe commençant par un "objet de la présente invention", sous le point intitulé "résumé de l'invention".

La Chambre suppose donc que cette page a été produite lors de la procédure orale non seulement pour servir de base de discussion, mais aussi pour remplacer le paragraphe en

tauschblatt für diesen Absatz eingereicht worden ist. Sie versteht den Hauptantrag des Beschwerdeführers daher so, daß der letzte Absatz der am 4. August 1992 eingereichten Seite 3 gestrichen und durch die Seite 3' ersetzt werden soll.

4.3 Am 4. August 1992 hat der Beschwerdeführer auch eine neue Seite 3a eingereicht, die offenbar den letzten Absatz der ursprünglichen Seite 3 ersetzen sollte und mit den Worten begann: "Gemäß der vorliegenden Erfindung wird das vorstehende Ziel erreicht durch ...".

Es liegt aber auf der Hand, daß die betreffenden Ausführungen dadurch nicht im Sinne der Regel 27 (1) c) EPÜ geändert wurden.

Überdies wurden die Absätze 1 und 2 der Seite 4 nicht geändert. Der zuletzt genannte bezieht sich auf Ansprüche, die es nicht mehr gibt.

4.4 Da die Kammer die im vorliegenden Fall zu entscheidende Frage, nämlich ob der Gegenstand der Ansprüche gemäß dem Hauptantrag eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ darstellt, aus den (unter den Nrn. 3.1 bis 3.10) dargelegten Gründen bejaht hat (Nr. 3.10), wäre eine Prüfung der Hilfsanträge beim jetzigen Stand des Verfahrens gegenstandslos.

4.5 Da die Kammer dem Beschwerdeführer nicht die Möglichkeit vorzuenthalten möchte, die noch offenen Fragen gegebenenfalls von zwei Instanzen beurteilen zu lassen, erscheint es ihr unter diesen Umständen angebracht, von ihrem Ermessen nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird mit der Maßgabe der vorstehenden Schlußbemerkungen (Nrn. 4.1 bis 4.4) zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der Anmeldungunterlagen gemäß dem Hauptantrag des Beschwerdeführers (s. Nr. V) an die erste Instanz zurückverwiesen.

replacement paper for that paragraph. The board interprets, consequently, the appellant's main request as including the deletion of the last paragraph on page 3 filed on 4 August 1992 and its replacement by page 3'.

4.3 On 4 August 1992, the appellant filed a new page 3a apparently intended to replace the last paragraph of the original page 3 stating what "according to the present invention, the foregoing object is attained by".

However, it is clear from the outset that by this replacement the statement referred to was not amended in accordance with Rule 27(1)(c) EPC.

Moreover, no amendment to the first and second paragraphs of page 4 was made. It is noted that the latter paragraph refers to claims which no longer exist.

4.4 Since, for the reasons explained before (points 3.1 to 3.10), the question to be decided in this case, ie whether the subject-matter of the main request claims constitutes an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, has been answered by the board in the affirmative (point 3.10), any consideration of the auxiliary requests would be without object at this stage of the proceedings.

4.5 In these circumstances and in order to ensure that the appellant has an opportunity to have the still outstanding issues judged upon in two instances, the board thinks it appropriate to use its discretion under Article 111(1) and to remit the case to the first instance.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution on the basis of the application documents according to the appellant's main request (see point V), having regard to the above final remarks (points 4.1 to 4.4).

cause. La Chambre considère donc que dans sa requête principale, le requérant a entendu supprimer le dernier paragraphe de la page 3 produite le 4 août 1992 et le remplacer par la page 3'.

4.3 Le 4 août 1992, le requérant a produit une nouvelle page 3bis destinée apparemment à remplacer le dernier paragraphe de la page 3 initiale indiquant comment "obtenir l'objet susmentionné selon la présente invention".

Toutefois, l'on constate d'emblée que le paragraphe en question n'a pas été modifié conformément aux prescriptions de la règle 27(1)(c) CBE.

De plus, le premier et le second paragraphes de la page 4 n'ont pas été modifiés. Il est à signaler que le second paragraphe se réfère à des revendications qui n'existent plus.

4.4 Etant donné que, pour les raisons indiquées supra (points 3.1 à 3.10), la Chambre a répondu par l'affirmative (point 3.10) à la question sur laquelle elle avait à statuer en l'espèce, c'est-à-dire la question de savoir si l'objet des revendications selon la requête principale constitue une invention au sens de l'article 52(1) CBE, il n'y a pas lieu d'examiner les requêtes subsidiaires à ce stade de la procédure.

4.5 Dans ces conditions, et afin de préserver les droits du requérant, qui doit pouvoir obtenir que les questions encore pendantes soient examinées par deux instances, la Chambre juge bon d'user du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré à l'article 111(1) pour renvoyer l'affaire à la première instance.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour poursuite de l'examen sur la base des pièces de la demande correspondant à la requête principale du requérant (cf. point V), compte tenu de ce qui a été déclaré plus haut sous le point 4 "Remarques finales" (points 4.1 à 4.4).

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4 vom 21. Februar 1995
T 356/93 - 3.3.4
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: L. Galligani
W. Moser

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Plant Genetic Systems N. V., et al.
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Greenpeace Ltd.

Stichwort: Pflanzenzellen/PLANT GENETIC SYSTEMS

Artikel: 53 a), 53 b) EPÜ

Schlagwort: "Verstoß gegen die öffentliche Ordnung (verneint)" - "Verstoß gegen die guten Sitten (verneint)" - "Ausnahme von der Patentierbarkeit - Pflanzensorten (bejaht) - Hauptantrag, erster und zweiter Hilfsantrag - allgemeiner Anspruch, der Pflanzensorten umfaßt, ist nicht gewährbar" - "Pflanze als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens (verneint)" - "Ausnahme von der Patentierbarkeit - Pflanzenzellen (verneint)" - "Ausnahme von der Patentierbarkeit im wesentlichen biologisches Verfahren (verneint)"

Leitsätze

I. Nach Artikel 53 a) EPÜ sind Erfindungen, deren Verwertung die Umwelt voraussichtlich ernsthaft gefährden würde, wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung von der Patentierung auszuschließen (s. Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Eine Entscheidung in diesem Sinne setzt jedoch voraus, daß die Bedrohung der Umwelt zum Zeitpunkt der Entscheidung des EPA hinreichend substantiiert ist (s. Nr. 18.5 der Entscheidungsgründe).

II. Der Begriff "Pflanzensorte" in Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ bezieht sich auf eine pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die durch mindestens ein übertragbares Merkmal, das sie von anderen pflanzlichen Gesamtheiten unterscheidet, gekennzeichnet und in ihren maßgebenden Merkmalen hinreichend homogen und beständig ist (s. Nr. 23 der Entscheidungsgründe).

III. Pflanzenzellen als solche lassen sich nicht unter der Definition einer Pflanze oder Pflanzensorte subsumieren. Sie gelten vielmehr als

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.4 dated 21 February 1995
T 356/93 - 3.3.4
(Official text)**

Composition of the board:

Chairwoman: U. M. Kinkeldey
Members: L. Galligani
W. Moser

Patent proprietor/Respondent: Plant Genetic Systems N.V., et al
Opponent/Appellant:
Greenpeace Ltd.

Headword: Plant cells/PLANT GENETIC SYSTEMS

Article: 53(a), 53(b) EPC

Keyword: "Contrary to 'ordre public' (no)" - "Contrary to morality (no)" - "Exception to patentability - plant varieties (yes) - main, first, second auxiliary request - general claim encompassing plant varieties not allowable" - "Plant as product of a microbiological process (no)" - "Exception to patentability - plant cells (no)" - "Exception to patentability - essentially biological process (no)"

Headnote

I. Under Article 53(a) EPC, inventions the exploitation of which is likely to seriously prejudice the environment are to be excluded from patentability as being contrary to "ordre public" (see point 5 of the reasons). However, a decision in this respect presupposes that the threat to the environment be sufficiently substantiated at the time the decision is taken by the EPO (see point 18.5 of the reasons).

II. The concept of "plant varieties" under Article 53(b), first half-sentence, EPC refers to any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest-known rank which is characterised by at least one single transmissible characteristic distinguishing it from other plant groupings and which is sufficiently homogeneous and stable in its relevant characteristics (see point 23 of the reasons).

III. Plant cells as such cannot be considered to fall under the definition of a plant or of a plant variety. Rather they are considered to be "microbio-

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.4, en date du 21 février 1995
T 356/93 - 3.3.4
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Présidente : U. M. Kinkeldey
Membres : L. Galligani
W. Moser

Titulaire du brevet/intimé : Plant Genetic Systems N.V. et al.
Opposant/requérant :
Greenpeace Ltd.

Référence: Cellules de plantes/ PLANT GENETIC SYSTEMS

Article: 53a) et b) CBE

Mot-clé : "Contraire à l'ordre public (non)" - "Contraire aux bonnes moeurs (non)" - "Exception à la brevetabilité - variétés végétales (oui) - requête principale, première et deuxième requêtes subsidiaires - revendication générale englobant des variétés végétales non admissible" - "Plante en tant que produit obtenu par un procédé microbiologique (non)" - "Exception à la brevetabilité - cellules de plante (non)" - "Exception à la brevetabilité - procédé essentiellement biologique (non)"

Sommaire

I. Conformément à l'article 53a) CBE, les inventions dont la mise en oeuvre risque de nuire gravement à l'environnement doivent être exclues de la brevetabilité, car elles sont contraires à l'ordre public, (cf. point 5 des motifs). Cependant, toute décision à cet égard présuppose que la menace pesant sur l'environnement ait été suffisamment prouvée au moment où cette décision est prise par l'OEB (cf. point 18.5 des motifs).

II. La notion de "variétés végétales" visée à l'article 53b), premier membre de phrase CBE fait référence à tout ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu, qui possède au moins un caractère transmissible le distinguant d'autres ensembles végétaux, et qui est suffisamment homogène et stable dans ses caractères importants (cf. point 23 des motifs).

III. Les cellules de plante en tant que telles ne sauraient être définies comme une plante ou une variété végétale. Elles sont plutôt considé-

"mikrobiologische Erzeugnisse" im weiteren Sinne (s. Nr. 23 der Entscheidungsgründe).

IV. Der Begriff "Mikroorganismus" schließt Plasmide, Viren und alle für das bloße Auge nicht sichtbaren, im allgemeinen einzelligen Organismen ein, die im Labor vermehrt und manipuliert werden können (s. Nr. 34 der Entscheidungsgründe).

V. Der Begriff "mikrobiologische Verfahren" in Artikel 53b) zweiter Halbsatz EPÜ bezieht sich auf Verfahren, in denen Mikroorganismen (oder Teile derselben) zur Herstellung oder Veränderung von Erzeugnissen verwendet oder für bestimmte Anwendungszwecke neue Mikroorganismen entwickelt werden. Als "mit Hilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse" gemäß Artikel 53b) zweiter Halbsatz EPÜ gelten demnach durch Mikroorganismen hergestellte oder veränderte Erzeugnisse sowie neue Mikroorganismen als solche (s. Nr. 36 der Entscheidungsgründe).

VI. "Technische Verfahren mit einem mikrobiologischen Verfahrensschritt" (hier: ein Verfahren zur Erzeugung einer Pflanze) können nicht einfach mit "mikrobiologischen Verfahren" gleichgesetzt werden. Ebensowenig können die aus solchen technischen Verfahren hervorgehenden Endprodukte (z. B. Pflanzensorten) als "Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren" im Sinne des Artikels 53b) zweiter Halbsatz EPÜ angesehen werden (s. Nr. 39 der Entscheidungsgründe).

VII. Ein Anspruch ist nicht gewährtbar, wenn die Erteilung eines Patents für die anspruchsgemäße Erfindung zu einer Umgehung eines im EPÜ verankerten Patentierungsverbots führt. Daher ist ein Anspruch, der Pflanzensorten umfaßt, nur dann gewährtbar, wenn das in Artikel 53b) erster Halbsatz EPÜ enthaltene Patentierungsverbot für Pflanzensorten keine Anwendung findet, weil der Anspruchsgegenstand als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens zu werten ist (s. Nrn. 40.7 und 40.8 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Am 10. Oktober 1990 wurde auf die europäische Patentanmeldung Nr. 87 400 141.5 für 13 Vertragsstaaten das europäische Patent Nr. 0 242 236 mit 44 Ansprüchen erteilt. 8 Ansprüche waren unabhängige Ansprüche.

logical products" in the broad sense (see point 23 of the reasons).

IV. The term "micro-organism" includes plasmids, viruses and all generally unicellular organisms with dimensions beneath the limits of vision which can be propagated and manipulated in a laboratory (see point 34 of the reasons).

V. The concept of "microbiological processes" under Article 53(b), second half-sentence, EPC refers to processes in which micro-organisms (or their parts) are used to make or to modify products or in which new micro-organisms are developed for specific uses. Consequently, the concept of "products thereof" under Article 53(b), second half-sentence, EPC encompasses products which are made or modified by micro-organisms as well as new micro-organisms as such (see point 36 of the reasons).

VI. "Technical processes including a microbiological step" (here: a process for producing a plant) may not simply be equated with "microbiological processes". Nor can the resulting final products of such technical processes (eg plant varieties) be defined as "products of microbiological processes" within the meaning of Article 53(b), second half-sentence EPC (see point 39 of the reasons).

VII. A claim is not allowable if the grant of a patent in respect of the invention defined in said claim is conducive to an evasion of a provision of the EPC establishing an exception to patentability. Hence, a claim which encompasses plant varieties is only allowable, if the exception to patentability under Article 53(b) first half-sentence, EPC, concerning plant varieties does not apply, because the subject-matter of the claim is to be regarded as the product of a microbiological process (see points 40.7 and 40.8 of the reasons).

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 242 236 was granted on 10 October 1990 for thirteen contracting states with forty-four claims based on European application No. 87 400 141.5. Eight claims were independent claims.

rées comme des "produits microbiologiques" au sens large (cf. point 23 des motifs).

IV. Le terme "micro-organisme" recouvre les plasmides, les virus et tous les organismes généralement unicellulaires, invisibles à l'oeil nu, qui peuvent être multipliés et manipulés en laboratoire (cf. point 34 des motifs).

V. La notion de "procédés microbiologiques" selon l'article 53b), second membre de phrase CBE vise des procédés qui utilisent des micro-organismes (ou leurs éléments constitutifs) pour fabriquer ou modifier des produits, ou qui développent de nouveaux micro-organismes à des fins spécifiques. En conséquence, la notion de "produits obtenus par ces procédés" visée à l'article 53b), second membre de phrase CBE englobe des produits qui sont fabriqués ou modifiés par des micro-organismes, ainsi que les nouveaux organismes en tant que tels (point 36 des motifs).

VI. Les "procédés techniques comprenant une étape microbiologique" (en l'occurrence un procédé d'obtention d'un végétal) ne peuvent pas être simplement assimilés à des "procédés microbiologiques". Les produits finals résultant de tels procédés techniques (par ex. des variétés végétales) ne sauraient d'ailleurs être définis comme des "produits obtenus par des procédés microbiologiques" au sens de l'article 53b), second membre de phrase CBE (cf. point 39 des motifs).

VII. Une revendication n'est pas admissible si la délivrance d'un brevet pour l'invention définie dans ladite revendication a pour effet de contourner une disposition de la CBE établissant une exception à la brevetabilité. Par conséquent, une revendication englobant des variétés végétales n'est admissible que si l'exception à la brevetabilité relative aux variétés végétales, qui est visée à l'article 53b), premier membre de phrase CBE, ne s'applique pas, parce que l'objet de la revendication doit être considéré comme un produit obtenu par un procédé microbiologique (cf. points 40.7 et 40.8 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande européenne n° 87 400 141.5 a donné lieu, le 10 octobre 1990, à la délivrance du brevet européen n° 0 242 236, valable dans treize Etats contractants. Celui-ci comportait quarante-quatre reven-

Die Ansprüche 1, 7, 14 und 21 lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Steuerung der Wirkung eines Glutamin-Synthetase-Inhibitors in Pflanzenzellen und solche Zellen enthaltenden Pflanzen, wenn letztere mit ersterem in Berührung kommen, bei dem eine heterologe DNA, die einen von Polymerasen der Pflanzenzellen erkannten Promotor und eine fremde Nucleotidsequenz enthält, die in den Pflanzenzellen und Pflanzen unter der Steuerung des Promotors in Form eines Proteins exprimiert werden kann, stabil in die genomische DNA der Pflanzenzellen integriert wird, wobei das Protein eine enzymatische Wirkung hat, durch die der Glutamin-Synthetase-Inhibitor inaktiviert oder neutralisiert werden kann.

7. Verfahren zur Erzeugung einer Pflanze oder von Vermehrungsmaterial dieser Pflanze mit einem stabil integrierten heterologen genetischen Material, das in den Pflanzen oder deren Vermehrungsmaterial in Form eines zur Inaktivierung oder Neutralisierung der Wirkung eines Glutamin-Synthetase-Inhibitors fähigen Proteins exprimiert werden kann, bei dem Zellen oder Gewebe dieser Pflanzen mit einer rekombinanten DNA transformiert werden, die eine heterologe DNA mit einer für das Protein codierenden fremden Nucleotidsequenz und ausgewählte Elemente derjenigen Regulationselemente enthält, die die stabile Integration der heterologen DNA in die Pflanzenzellen oder das Pflanzengewebe und die Exprimierung der fremden Nucleotidsequenz in den Pflanzenzellen oder dem Pflanzengewebe bewirken können, die Pflanzen oder deren Vermehrungsmaterial oder beide dann aus den mit der heterologen DNA transformierten Pflanzenzellen oder dem entsprechenden Pflanzengewebe regeneriert werden und gegebenenfalls die zuletzt genannten Pflanzen oder ihr Vermehrungsmaterial oder beide biologisch vervielfältigt werden.

14. Nichtbiologisch transformierte Pflanzenzellen mit einer stabil in ihr Genom integrierten heterologen DNA, die eine fremde Nucleotidsequenz enthält, die für ein Protein codiert, dessen nichtsortenspezifische enzymatische Wirkung einen Glutamin-Synthetase-Inhibitor neutralisieren oder inaktivieren kann,

Claims 1, 7, 14 and 21 read as follows:

"1. Process for controlling the action in plant cells and plants comprising such cells of a glutamine synthetase inhibitor when the former are contacted with the latter, which comprises causing the stable integration in the genomic DNA of said plant cells of a heterologous DNA including a promoter recognized by polymerases of said plant cells and a foreign nucleotide sequence capable of being expressed in the form of a protein in said plant cells and plants, under the control of said promoter, and wherein said protein has an enzymatic activity capable of causing inactivation or neutralization of said glutamine synthetase inhibitor.

7. Process for producing a plant or reproduction material of said plant including a heterologous genetic material stably integrated therein and capable of being expressed in the said plants or reproduction material in the form of a protein capable of inactivating or neutralizing the activity of a glutamine synthetase inhibitor, which process comprises transforming cells or tissue of said plants with a DNA recombinant containing a heterologous DNA including a foreign nucleotide sequence encoding said protein as well as the regulatory elements selected among those which are capable of causing the stable integration of said heterologous DNA in said plant cells or tissue and of enabling the expression of said foreign nucleotide sequence in said plant cells or plant tissue, regenerating plants or reproduction material of said plants or both from the plant cells or tissue transformed with said heterologous DNA and, optionally, biologically replicating said last mentioned plants or reproduction material or both.

14. Plant cells, non biologically transformed, which possess a heterologous DNA stably integrated in their genome, said heterologous DNA containing a foreign nucleotide sequence encoding a protein having a non-variety specific enzymatic activity capable of neutralizing or inactivating a glutamine synthetase

dications, dont huit étaient indépendantes. Les revendications 1, 7, 14 et 21 s'énoncent comme suit :

"1. Procédé pour contrôler l'action dans des cellules de plante et des plantes comprenant de telles cellules, d'un inhibiteur de la glutamine synthétase, lorsque celui-ci est mis en contact avec celles-là, qui comprend le fait de causer une intégration stable dans le génome desdites cellules de plante d'un ADN hétérologue comprenant un promoteur reconnu par les polymérase desdites cellules de plante et une séquence nucléotidique étrangère capable d'être exprimée sous la forme d'une protéine dans lesdites cellules de plante et plantes sous le contrôle de ce promoteur, et dans lequel ladite protéine a une activité enzymatique capable de causer l'inactivation ou la neutralisation dudit inhibiteur de la glutamine synthétase.

7. Procédé pour produire une plante ou un matériel de reproduction de cette plante comprenant un matériel génétique hétérologue intégré de façon stable dans ceux-ci et capable d'être exprimé dans lesdites plantes ou matériel de reproduction sous la forme d'une protéine capable d'inactiver ou de neutraliser l'activité d'un inhibiteur de la glutamine synthétase, ledit procédé comprenant la transformation des cellules ou du tissu desdites plantes avec un ADN recombinant comprenant un ADN hétérologue comportant une séquence étrangère de nucléotides codant pour ladite protéine ainsi que des éléments de régulation choisis parmi ceux qui sont capables de causer l'intégration stable dudit ADN hétérologue dans lesdites cellules ou tissu de plantes et de permettre l'expression de ladite séquence étrangère de nucléotides dans lesdites cellules ou tissu de plantes, la régénération des plantes ou du matériel de reproduction des plantes ou de l'un et de l'autre, à partir des cellules ou du tissu de plante transformés avec ledit ADN hétérologue et, à titre optionnel, la réplication biologique desdites plantes ou matériel de reproduction ou de l'un et de l'autre.

14. Cellules de plantes transformées de façon non biologique, qui possèdent un ADN hétérologue intégré de façon stable dans leur génome, ledit ADN hétérologue contenant une séquence étrangère de nucléotides codant pour une protéine ayant une activité enzymatique non spécifique de variété, capable de neutraliser ou

wobei die Expression des Proteins unter der Steuerung eines von den Polymerasen der Pflanzenzellen erkannten Promotors erfolgt.

inhibitor under the control of a promoter recognized by the polymerases of said plant cells.

d'inactiver un inhibiteur de la glutamine synthétase sous le contrôle d'un promoteur reconnu par les polymérases desdites cellules de plante.

21. Nichtbiologisch transformierte Pflanze mit einer stabil in das Genom ihrer Zellen integrierten fremden DNA-Nucleotidsequenz, die für ein Protein codiert, dessen nichtsortenspezifische enzymatische Wirkung einen Glutamin-Synthetase-Inhibitor neutralisieren oder inaktivieren kann, wobei die Expression des Proteins unter der Steuerung eines von den Polymerasen der Pflanzenzellen erkannten Promotors erfolgt."

21. Plant, non biologically transformed, which possesses, stably integrated in the genome of its cells, a foreign DNA nucleotide sequence encoding a protein having a non-variety-specific enzymatic activity capable of neutralizing or inactivating a glutamine synthetase inhibitor under the control of a promoter recognised by the polymerases of said cells."

21. Plante non biologiquement transformée qui comporte, intégrée de façon stable dans le génome de ses cellules, une séquence étrangère de nucléotides d'ADN codant pour une protéine ayant une activité enzymatique non spécifique de variété, capable de neutraliser ou d'inactiver un inhibiteur de la glutamine synthétase sous le contrôle d'un promoteur reconnu par les polymérases desdites cellules."

Der unabhängige Anspruch 18 betraf Samen, die durch dieselben Merkmale wie die Pflanze gemäß Anspruch 21 gekennzeichnet waren.

Independent claim 18 concerned seeds characterised by the same features of the plant of claim 21.

La revendication indépendante 18 portait sur des semences possédant les mêmes caractères que la plante selon la revendication 21.

Die unabhängigen Ansprüche 24 und 29 bezogen sich auf ein Verfahren zum selektiven Schutz der Kultur einer Pflanzenart und zur selektiven Unkrautbekämpfung bzw. ein Verfahren zum selektiven Schutz einer Pflanzenart auf dem Feld gegen Pilzfall, wobei die Pflanzenart dieselben Merkmale wie die Pflanze gemäß Anspruch 21 aufwies.

Independent claims 24 and 29 related, respectively, to a process for selectively protecting the culture of a plant species and selectively destroying weeds, and to a process for selectively protecting a plant species in a field against fungal diseases, wherein the said plant species had the same features as the plant according to claim 21.

Les revendications indépendantes 24 et 29 avaient pour objet respectivement un procédé pour protéger sélectivement la culture d'une espèce de plante et détruire de façon sélective les mauvaises herbes, et un procédé pour protéger sélectivement une espèce de plante dans un champ contre les maladies cryptogamiques, lesdites espèces de plante possédant les mêmes caractères que la plante selon la revendication 21.

Der weitere unabhängige Anspruch 37 hatte einen Vektor zur Transformation von Pflanzenzellen zum Gegenstand.

The further independent claim 37 related to a vector for the transformation of plant cells.

La revendication 37, qui était également indépendante, portait sur un vecteur pour la transformation de cellules de plante.

II. Gegen das europäische Patent legte der jetzige Beschwerdeführer (Einsprechende) Einspruch ein. Er beantragte den Widerruf des Patents aufgrund des Artikels 100 a) EPÜ und begründete dies insbesondere damit, daß die Erteilung und Verwertung eines Patents für pflanzliche Lebensformen gegen die guten Sitten und/oder die öffentliche Ordnung verstießen [Art. 53 a) EPÜ], daß die auf Pflanzen und Verfahren zu ihrer Erzeugung gerichteten Ansprüche gemäß Artikel 53 b) EPÜ nicht patentierbar seien und daß Pflanzenerzeugnisse aus anderen Generationen als der ersten keine Erfindung im Sinne des Artikels 52 EPÜ darstellten.

II. Notice of opposition was filed against the European patent by the appellants (opponents). Revocation of the patent was requested on the grounds of Article 100(a) EPC, in particular on the grounds that the grant of a patent for plant life forms and the exploitation of the patent was contrary to morality and/or "ordre public" [Article 53(a) EPC], that the claims relating to plants and to processes for their production were not patentable under Article 53(b) EPC and that plant products from any generation beyond the first one did not constitute an invention under Article 52 EPC.

II. Le requérant (opposant) a fait opposition au brevet européen, et en a demandé la révocation pour les motifs visés à l'article 100a) CBE. Il a notamment allégué que la délivrance d'un brevet pour des formes de vie végétale et son exploitation étaient contraires aux bonnes moeurs et/ou à l'ordre public (article 53a) CBE), que les revendications portant sur des plantes et leurs procédés d'obtention n'étaient pas brevetables en vertu de l'article 53b) CBE, et que les produits végétaux issus de toute génération au-delà de la première ne constituaient pas une invention au sens de l'article 52 CBE.

III. Die Einspruchsabteilung verkündete am Ende der am 15. Dezember 1992 abgehaltenen mündlichen Verhandlung die Entscheidung, daß der Einspruch nach Artikel 102 (2) EPÜ zurückgewiesen werde, da das Patent den Erfordernissen des EPÜ entspreche. Die begründete Entscheidung wurde am 15. Februar 1993 abgesandt.

III. The opposition division announced at the end of oral proceedings held on 15 December 1992 the decision to reject the opposition pursuant to Article 102(2) EPC because the patent met the requirements of the EPC. The reasoned decision was despatched on 15 February 1993.

III. A l'issue de la procédure orale, qui a eu lieu le 15 décembre 1992, la division d'opposition a prononcé la décision de rejeter l'opposition conformément à l'article 102(2) CBE, au motif que le brevet satisfaisait aux exigences de la CBE. La décision motivée a été envoyée le 15 février 1993.

Sie stützte sich vor allem auf folgende Gründe:

a) Die Entstehung von Nachkommen der Primärpflanzen sei nicht von der patentierten Erfindung zu trennen, da es sie ohne die Erfindung von herbizidresistenten Pflanzen und herbizidresistentem Pflanzenmaterial späterer Generationen in die Patentansprüche lasse keine Rechtsunsicherheit bezüglich des Schutzbereichs der Ansprüche oder ihrer Rechtswirkung aufkommen. Somit sei keine der in Artikel 52 EPÜ enthaltenen Ausschlußbestimmungen anwendbar.

b) Das Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) sei nicht das richtige Forum, um Für und Wider der gentechnischen Veränderung von Pflanzen zu erörtern. Aus der Entscheidung T 19/90 (ABI. EPA 1990, 476) ergebe sich für die Einspruchsabteilung keine Verpflichtung zu einer entsprechenden Abwägung von Gründen und Gegengründen. Die vorliegende Erfindung gehöre jedenfalls nicht zu der extremen Kategorie von Erfindungen, die die große Mehrheit der Öffentlichkeit für so verwerflich halten würde, daß die Erteilung von Patentrechten undenkbar wäre, und die daher nach Artikel 53 a) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen werden müßten. Risiken habe der Beschwerdeführer nicht nachweisen können, und deren wirkliches Ausmaß lasse sich auch gar nicht genau bestimmen. Die Einschätzung der Risiken könne sich während der Laufzeit eines Patents durchaus von Grund auf ändern. Über die Risikobewertung und die Zulassung der Erfindung zur Verwertung hätten andere Organe zu befinden.

c) Da sich die erteilten Ansprüche nicht auf eine eng definierte Gruppe von Pflanzen, etwa eine Pflanzensorte, beschränkten, sondern eine wesentlich größere Pflanzengruppe umfaßten, falle ihr Gegenstand nach den Entscheidungen T 49/83 (ABI. EPA 1984, 112) und T 320/87 (ABI. EPA 1990, 71) nicht unter das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ. Die Verfahrensansprüche wiederum seien nach der Entscheidung T 320/87 nicht von der Patentierung ausgeschlossen, weil die Auswirkung der menschlichen Mitwirkung entscheidend sei. Dies gelte auch für die späteren Pflanzengenerationen.

The main reasons given in the decision were as follows:

(a) The appearance of descendants of the primary plants could not be separated from the patented invention since they would not exist in the absence of the invention. The inclusion in the patent claims of herbicide-resistant plants and plant material of future generations did not lead to any legal uncertainty concerning the scope of the claims or their legal effect. Thus, no exclusion under Article 52 EPC could be applied.

(b) Opposition proceedings before the European Patent Office (EPO) were not a proper forum for discussing pros and cons of the genetic engineering of plants. The opposition division was not obliged by decision T 19/90 (OJ EPO 1990, 476) to perform an analogous balancing exercise of pros and cons. In any case, the present invention did not belong to that extreme category of inventions which could be regarded as so abhorrent to the vast majority of the public as to render the granting of a patent inconceivable, and which, therefore, were to be excluded from patentability under Article 53(a) EPC. The appellants had not been able to prove the existence of risks and indeed it was impossible to determine with any degree of accuracy the true extent of the risks. Perceived risks could well change substantially during the life of a patent. The assessment of risks and the consequent regulation of the exploitation of the invention were a matter for other bodies to consider.

(c) As the granted claims were not restricted to a narrowly defined group of plants such as a variety, but related to a much broader group, according to decisions T 49/83 (OJ EPO 1984, 112) and T 320/87 (OJ EPO 1990, 71), their subject-matter was not excluded from patentability under Article 53(b) EPC. As for the process claims, according to decision T 320/87 (supra), they were not excluded because the impact of human intervention was decisive. This applied also to the later generations of plants.

Les principaux motifs sur lesquels se fondait cette décision étaient les suivants :

a) La descendance des plantes de la première génération ne peut pas être séparée de l'invention brevetée, puisqu'elle n'existerait pas en l'absence de l'invention. L'inclusion, dans les revendications, de plantes résistantes aux herbicides, ainsi que de matériel de plantes de générations à venir n'entraîne aucune insécurité juridique quant à la portée des revendications ou à leur effet juridique. En conséquence, la brevetabilité ne peut être exclue au titre de l'article 52 CBE.

b) La procédure d'opposition devant l'Office européen des brevets (OEB) n'est pas le cadre approprié pour examiner les avantages et les inconvénients du génie génétique dans le domaine des plantes. La division d'opposition n'est pas tenue en vertu de la décision T 19/90 (JO OEB 1990, 476) de les mettre en balance de façon analogue. En tout état de cause, la présente invention n'appartient pas à cette catégorie extrême d'inventions qui seraient susceptibles d'éveiller auprès d'un vaste public une telle aversion qu'il serait inconcevable de délivrer un brevet, et qui, par voie de conséquence, devraient être exclues de la brevetabilité conformément à l'article 53a) CBE. Le requérant n'a pas été en mesure de prouver l'existence de risques, et effectivement il n'a pas été possible de déterminer avec exactitude quelle était leur véritable étendue. Les risques perçus peuvent en effet évoluer considérablement durant la vie d'un brevet. L'évaluation des risques et la réglementation en conséquence de la mise en oeuvre de l'invention incombent à d'autres autorités.

c) Etant donné que les revendications du brevet tel que délivré ne sont pas limitées à un groupe de plantes étroitement défini, tel qu'une variété, mais qu'elles portent sur un groupe beaucoup plus large, leur objet n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE, conformément aux décisions T 49/83 (JO OEB 1984, 112) et T 320/87 (JO OEB 1990, 71). S'agissant des revendications de procédé, elles ne sont pas exclues de la brevetabilité, conformément à la décision T 320/87 (supra), parce que l'intervention humaine a dans ce cas un effet décisif. Cela vaut également pour les générations ultérieures de plantes.

IV. Der Beschwerdeführer legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein und reichte zusammen mit der Beschwerdebegründung weitere Unterlagen zur Stützung seiner Argumentation ein.

V. Die Beschwerdegegner (Patentinhaber) nahmen in einem Schreiben vom 31. Dezember 1993, dem die Anlagen A bis C beigefügt waren, zu den Ausführungen des Beschwerdeführers Stellung.

VI. In einer Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern legte die Kammer dar, welche Fragen in der mündlichen Verhandlung erörtert werden sollten, und nahm zu verschiedenen Punkten vorläufig Stellung, wobei sie gezielt auf die früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern und die Materialien (travaux préparatoires) zum EPÜ abhob.

Die Kammer wies die Beteiligten insbesondere darauf hin, daß sie im Zusammenhang mit Artikel 53 b) EPÜ auch der Frage nachgehen wolle, ob einer der im vorliegenden Fall beanspruchten Gegenstände unter Berücksichtigung des zweiten Halbsatzes unter das Patentierungsverbot dieses Artikels falle.

VII. Mit Schreiben vom 27. Oktober 1994 und vom 5. Dezember 1994 antwortete der Beschwerdeführer auf das Vorbringen der Beschwerdegegner und die Mitteilung der Kammer.

VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 20. Dezember 1994 statt.

In ihr stellten die Beschwerdegegner drei Hilfsanträge, wobei sich der erste auf die Ansprüche 1 bis 44, der zweite auf die Ansprüche 1 bis 42 und der dritte auf die Ansprüche 1 bis 38 erstreckte.

Die Ansprüche des ersten Hilfsantrags unterschieden sich von denen des erteilten Patents dadurch, daß die Ansprüche 18 bis 23 durch neue Ansprüche 18 bis 23 ersetzt wurden, während alle anderen Ansprüche unverändert blieben. Anspruch 23 lautete danach wie folgt:

"Pflanze, die durch das Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 13 gewonnen wird"

Die Ansprüche des zweiten Hilfsantrags enthielten statt der erteilten

IV. The appellants lodged an appeal against the decision of the opposition division and submitted the statements of grounds together with further evidence in support of their case.

V. The respondents (proprietors of the patent) replied to the appellants' statements in a letter dated 31 December 1993 with which were enclosed Exhibits A to C.

VI. In a communication pursuant to Article 11(2) of the Rules of procedure of the boards of appeal, the board outlined the issues to be discussed at oral proceedings and made some preliminary observations with particular reference to the previous decisions by the boards of appeal and to the historical documentation ("travaux préparatoires") relating to the EPC.

In particular, with respect to the issue of Article 53(b) EPC, the board informed the parties that it wished also to consider the question whether any of the claimed subject-matter in the present case constituted an exception to patentability under this provision from the point of view of the second half-sentence of that article.

VII. In letters dated 27 October 1994 and 5 December 1994, the appellants submitted a response to the respondents' submissions and to the communication of the board.

VIII. Oral proceedings took place on 20 December 1994.

During oral proceedings, the respondents submitted three auxiliary requests, namely claims 1 to 44 as first auxiliary request, claims 1 to 42 as second auxiliary request and claims 1 to 38 as third auxiliary request.

The claims of the first auxiliary request differed from the granted claims in that new claims 18 to 23 replaced the granted claims 18 to 23, all other claims remaining unchanged. Claim 23 therein read as follows:

"A plant which is obtained by the process of any of claims 7 to 13."

The claims of the second auxiliary request differed from the granted

IV. Le requérant a formé un recours contre la décision de la division d'opposition et a déposé, avec son mémoire exposant les motifs du recours, d'autres preuves à l'appui de sa cause.

V. L'intimé (titulaire du brevet) a répondu au mémoire du requérant par lettre en date du 31 décembre 1993, à laquelle les preuves A et C étaient jointes.

VI. Dans une notification établie en vertu de l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre a souligné quels étaient les points à examiner au cours de la procédure orale et a fait quelques observations préliminaires, en se référant notamment à des décisions antérieures des chambres de recours ainsi qu'aux documents relatifs à la genèse de la CBE ("travaux préparatoires").

A propos notamment de l'article 53b) CBE, la Chambre a informé les parties qu'elle souhaitait également examiner la question de savoir si l'un des objets revendiqués dans la présente affaire constituait une exception à la brevetabilité en vertu du second membre de phrase de cette disposition.

VII. Dans des lettres datées du 27 octobre et du 5 décembre 1994, le requérant a répondu aux conclusions de l'intimé et à la notification de la Chambre.

VIII. La procédure orale a eu lieu le 20 décembre 1994.

Au cours de cette procédure, l'intimé a présenté trois requêtes subsidiaires, la première comprenant les revendications 1 à 44, la deuxième les revendications 1 à 42, et la troisième les revendications 1 à 38.

Les revendications de la première requête subsidiaire différaient de celles du brevet tel que délivré en ce que les nouvelles revendications 18 à 23 remplaçaient les revendications 18 à 23 du brevet tel que délivré, toutes les autres revendications demeurant inchangées. La revendication 23 s'énonçait comme suit :

"Plante qui est obtenue par le procédé selon l'une quelconque des revendications 7 à 13".

Les revendications de la deuxième requête subsidiaire différaient de cel-

Ansprüche 18 bis 23 neue Ansprüche 18 bis 21, während die übrigen Ansprüche entweder unverändert blieben (Ansprüche 1 bis 17) oder entsprechend angepaßt und umnummeriert wurden (Ansprüche 22 bis 42). Anspruch 20 hatte demnach folgenden Wortlaut:

"Pflanzenzellen gemäß einem der Ansprüche 14 bis 17, die in einer Pflanze enthalten sind"

Im dritten Hilfsantrag entfielen die erteilten Ansprüche 18 bis 23; die restlichen Ansprüche blieben entweder unverändert (Ansprüche 1 bis 17) oder wurden entsprechend angepaßt und umnummeriert (Ansprüche 18 bis 38).

IX. Der Beschwerdeführer trug im wesentlichen folgendes vor:

a) Das genetische Material von Pflanzen zum Erbe der Menschheit gehöre, müsse es allen uneingeschränkt zugänglich bleiben und künftigen Generationen intakt hinterlassen werden. Die Patentierung gentechnisch veränderter Pflanzen verstoße gegen diese Grundsätze. Zudem sei zu befürchten, daß Besitzansprüche auf die Natur erhoben würden.

b) Wie eine Erhebung in Schweden und eine Meinungsumfrage in der Schweiz gezeigt hätten, lehne die Öffentlichkeit die Patentierung gentechnisch veränderter herbizidresistenter Pflanzen als technische Erfindung ab.

c) Das EPA - an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gemeinwohl stehend - sei sehr wohl qualifiziert, Werturteile über eine bestimmte Technologie abzugeben. Bei der Erteilung von Patenten müsse das EPA in erster Linie dem Interesse der Öffentlichkeit Rechnung tragen, das im vorliegenden Fall dem Schutz der Umwelt gelte. Natürlich sei es nicht Aufgabe des EPA, sich noch unerwiesene Risiken einer beanspruchten Technologie auszumalen; im vorliegenden Fall gebe es aber zahlreiche Beweise für die Umweltfolgen und -gefahren des beanspruchten Gegenstands. Bei einer Abwägung im Sinne der Entscheidung T 19/90 träte ein unstrittiger Vorteil der Verwertung der Erfindung, der die Erteilung eines Patents rechtfertigen würde, nicht zutage. Dem Positiven (Unkrautbekämpfung) hafte von vornherein etwas Negatives an, denn

claims in that new claims 18 to 21 replaced the granted claims 18 to 23, all remaining claims being either unchanged (claims 1 to 17) or correspondingly amended and renumbered (claims 22 to 42). Claim 20 therein read as follows:

"The plant cells of any of claims 14 to 17 which are contained in a plant."

In the third auxiliary request, the granted claims 18 to 23 were deleted, all remaining claims being either unchanged (claims 1 to 17) or correspondingly amended and renumbered (claims 18 to 38).

IX. The appellants submitted essentially the following arguments:

(a) As plant genetic resources were the heritage of mankind, they had to remain available to all without restriction and to be preserved intact for future generations. Permitting patent protection for genetically engineered plants was against these principles. Moreover, there were concerns about the dominion that was sought to be exercised over the natural world.

(b) The results of a survey in Sweden and of an opinion poll in Switzerland indicated that public opinion was against the patenting of genetically engineered, herbicide-resistant plants as technical inventions.

(c) The EPO being at the crossroads between science and public policy, was qualified to make value judgments about a given technology. When granting patents, the EPO had to take into primary consideration public interest which, in the specific case at issue, was the preservation of the environment. Although the EPO could not possibly engage in an exercise of imagining the not yet proven risks of a claimed technology, in the present case a lot of evidence demonstrated the environmental consequences and disadvantages of the claimed subject-matter. If a balancing exercise were done according to the guidance given in decision T 19/90 (supra), no incontrovertible upside of the exploitation of the invention could be found which could justify the granting of a patent. The plus side (removal of weeds) started with a disadvantage because

les du brevet tel que délivré en ce que les nouvelles revendications 18 à 21 remplaçaient les anciennes revendications 18 à 23, toutes les autres revendications étant soit inchangées (revendications 1 à 17), soit modifiées et renumérotées en conséquence (revendications 22 à 42). La revendication 20 s'énonçait comme suit :

"Cellules de plante, selon l'une quelconque des revendications 14 à 17, contenues dans une plante".

Dans la troisième requête subsidiaire, les revendications 18 à 23 du brevet tel que délivré avaient été supprimées, toutes les autres revendications étant soit inchangées (revendications 1 à 17), soit modifiées et renumérotées en conséquence (revendications 18 à 38).

IX. Le requérant a essentiellement invoqué les arguments suivants :

a) Les ressources génétiques des plantes constituant l'héritage de l'humanité, elles doivent demeurer à la disposition de tous sans restriction et être conservées intactes pour les générations à venir. Conférer une protection par brevet à des plantes manipulées par génie génétique est contraire à ces principes. En outre, la domination que l'homme cherche à exercer sur le monde naturel est source d'inquiétudes.

b) Il ressort d'une étude réalisée en Suède et d'un sondage effectué en Suisse que l'opinion publique s'oppose à la brevetabilité, en tant qu'inventions techniques, de plantes rendues résistantes aux herbicides par génie génétique.

c) L'OEB, qui se trouve au carrefour entre la science et l'intérêt public, est en mesure de porter des jugements de valeur sur une technologie donnée. Lorsqu'il délivre des brevets, il doit en premier lieu prendre en considération l'intérêt public, qui, dans la présente espèce, est la protection de l'environnement. Bien qu'il ne puisse s'engager dans un processus qui l'amène à envisager quels sont les risques non encore prouvés d'une technologie revendiquée, les inconvénients et les conséquences pour l'environnement de l'objet revendiqué en l'espèce ont été démontrés à plusieurs reprises. Si l'on mettait en balance les avantages et les inconvénients de l'invention, comme le préconise la décision T 19/90 (supra), on constaterait que la mise en oeuvre de l'invention ne présente aucun avantage incontestable, susceptible de justifier la déli-

die Ansprüche, insbesondere die Ansprüche 24 bis 36 in der erteilten Fassung, sähen einen verstärkten Einsatz von Herbiziden vor, der nicht allseits für erstrebenswert gehalten werde (s. eidesstattliche Versicherung von Dr. P. R. Beaumont und dazugehöriges Material, insbesondere den 1991 erschienenen Bericht "Crops Resistant to Glutamine Synthetase Inhibitors" - im folgenden **Beaumont** genannt). Die Verwertung der vorliegenden Erfindung bringe ernsthaft, irreversible Umweltgefahren mit sich:

- Die behandelten Pflanzen könnten selbst zum Unkraut werden [s. beispielsweise **Beaumont**; Fitter et al., Bio/Technology, Bd. 8, Mai 1990, S. 473 - im folgenden **Fitter** genannt; Williamson in "Herbicide resistance in weeds and crops: 11th Long Ashton International Symposium", hrsg. von I. C. Casely et al., Butterworth, 1990, S. 375- 386 - im folgenden **Williamson I** genannt]; statt Unkraut zu vernichten, werde also neues Unkraut erzeugt.

- Die Herbizidresistenz könne sich auf andere Pflanzen ausbreiten [s. beispielsweise **Beaumont**].

- Die Ökosysteme könnten Schaden nehmen [s. beispielsweise Williamson in TIBTECH, Bd. 6, Nr. 4, April 1988, S. S32 - S35 - im folgenden **Williamson II** genannt].

Wie der Artikel von Le Baron und McFarland in "Managing resistance to agrochemicals: from fundamental research to practical strategies", hrsg. von M. B. Green et al., 1990, S. 336- 352 (im folgenden **Le Baron** genannt) zeige, halte es nicht einmal die Industrie für wünschenswert, herbizidresistente Pflanzen zu entwickeln (s. S. 351, Nr. 9).

d) Im Hinblick auf Artikel 53 b) EPÜ müsse sich die Kammer bei ihrer Entscheidung an die feststehenden Rechtsgrundsätze halten und bedenken, daß die Verfasser des EPÜ Pflanzensorten ganz bewußt von der Patentierung ausschließen wollten.

Die Ansprüche 14 bis 23 in der erteilten Fassung seien zwar recht geschickt allgemein gehalten, sollten aber in Wahrheit auch Pflanzensorten abdecken, was die Beschwerdegegner sogar eingeräumt hätten. De facto bezögen sich diese Ansprüche auf eine sehr eng umrissene Gruppe von Pflanzen mit einem bestimmten

the claims, in particular claims 24 to 36 as granted, provided for an increased application of herbicides, which was not universally regarded as desirable (see the affidavit of Dr P. R. Beaumont and related evidence, in particular the report entitled "Crops Resistant to Glutamine Synthetase Inhibitors", 1991 - hereinafter **Beaumont**). The exploitation of the present invention resulted in serious, irreversible environmental risks:

- the treated plants themselves could become weeds [see, for example, **Beaumont** (op.cit.); Fitter et al., Bio/Technology Vol. 8, May 1990, page 473 - hereinafter **Fitter** -; Williamson, in "Herbicide resistance in weeds and crops: 11th Long Ashton International Symposium" I. C. Casely et al (eds), Butterworth, 1990, pages 375 to 386 - hereinafter **Williamson I**]; thus, instead of removing weeds, new weeds were created;

- herbicide-resistance could spread to other plants [see, for example, **Beaumont** (op.cit.)];

- the ecosystems could be damaged [see, for example, Williamson, TIBTECH, Vol. 6, No. 4, April 1988, pages S32 to S35 - hereinafter **Williamson II**].

As shown by the article of Le Baron and McFarland in "Managing resistance to agrochemicals: from fundamental research to practical strategies", M. B. Green et al (eds), 1990, pages 336 to 352 (hereinafter **Le Baron**), even in the industry's view it was not desirable to develop herbicide-resistance in plants (see page 351, item 9).

(d) In respect of Article 53(b) EPC, the board, in the appellants' view, had to decide in accordance with the established legal principles bearing in mind that the drafters of the EPC had specifically intended to exclude plant varieties.

Claims 14 to 23 as granted, although cleverly drafted in general terms, were in reality meant to cover plant varieties and this was admitted by the respondents. As a matter of fact, the said claims related to a very narrow group of plants with a particular characteristic (herbicide-resistance) which was transmitted in a stable

vance d'un brevet. Le côté positif (élimination des mauvaises herbes) présente dès le départ un inconvénient, puisque les revendications, notamment les revendications 24 à 36 du brevet tel que délivré, prévoient une utilisation accrue d'herbicides, ce que tout le monde ne considère pas comme souhaitable (cf. la déclaration sous serment de P.R. Beaumont et les preuves y afférentes, notamment le rapport intitulé "Crops Resistant to Glutamine Synthetase Inhibitors", 1991, ci-après **Beaumont**). L'exploitation de la présente invention fait peser sur l'environnement de graves risques irréversibles :

- les plantes traitées pourraient elles-mêmes se transformer en mauvaises herbes (cf. par ex. **Beaumont** (op.cit.) ; Fitter et al. Bio/Technology vol. 8, mai 1990, page 473, ci-après **Fitter**; Williamson dans "Herbicide resistance in weeds and crops, 11th Long Ashton International Symposium" I.C. Casely et al. (eds), Butterworth, 1990, pages 375 à 386 - ci-après **Williamson I**). Par conséquent, au lieu d'éliminer les mauvaises herbes, l'invention en créerait de nouvelles.

- La résistance aux herbicides pourrait s'étendre à d'autres plantes (cf. par ex. **Beaumont** op. cit.).

- Les écosystèmes pourraient être endommagés (cf. par ex. Williamson, TIBTECH, vol. 6, n° 4, avril 1988, pages S32 à S35 - ci-après **Williamson II**).

Comme le montre l'article de Le Baron et McFarland dans "Managing resistance to agrochemicals: from fundamental research to practical strategies", M.B. Green et al. (eds), 1990, pages 336 à 352 (ci-après **Le Baron**), même l'industrie estime qu'il n'est pas souhaitable de développer des plantes résistantes aux herbicides (cf. page 351, point 9).

d) En ce qui concerne l'article 53b) CBE, la Chambre doit statuer, de l'avis du requérant, conformément aux principes juridiques établis, en gardant à l'esprit que les auteurs de la CBE voulaient expressément exclure les variétés végétales.

Bien qu'intelligemment formulées en termes généraux, les revendications 14 à 23 du brevet tel que délivré sont en réalité destinées à couvrir des variétés végétales, ce que l'intimé a admis. En effet, ces revendications portent sur un groupe très limité de plantes comportant un caractère particulier (résistance aux

Merkmal (Herbizidresistenz), das beständig von einer Folgegeneration zur nächsten weitergegeben werde, ohne daß nochmals auf die ursprünglichen Elternpflanzen zurückgegangen werden müsse, und das Teil der genetischen Veränderung der betreffenden Pflanzen sein solle. Damit sei faktisch die Definition einer Pflanzensorte im Sinne des Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) erfüllt. Deshalb seien die Ansprüche nach Artikel 53 b) EPÜ nicht gewährbar. Wenn ein Anspruch etwas nicht Patentierbares enthalte, sei er nämlich als Ganzes zu verwerfen.

e) Anspruch 7 sei auf ein biologisches und nicht auf ein mikrobiologisches Verfahren gerichtet. Abgesehen von dem Verfahrensschritt der Integration fremder DNA in das Genom, die ein reines Zufallsereignis sei, seien sämtliche unmittelbar darauf folgenden Schritte bis hin zur Vervielfältigung der Pflanzen oder des Vermehrungsmaterials biologischer Natur. Somit sei das Verfahren als Ganzes im wesentlich biologisch und nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierung ausgenommen.

Auch das Pflanzenmaterial gemäß den Ansprüchen 14 bis 23, das durch dieses im wesentlichen biologische Verfahren gewonnen werde, sei nach diesem Artikel nicht patentierbar.

f) Der Gegenstand der Ansprüche 14 bis 23 dürfe auch dann nicht patentiert werden, wenn dem zweiten Halbsatz des Artikels 53 b) EPÜ Rechnung getragen werde. Durch diese Bestimmung sollten einzig und allein "aus mikrobiologischen Verfahren hervorgehende Mikroorganismen" dem Patentschutz zugänglich gemacht werden. Der Ausdruck "mikrobiologische Verfahren" sei nicht im Sinne "technischer Verfahren" zu verstehen und beschränke sich auf Mikroorganismen wie Hefen und dergleichen (s. Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 11. Dezember 1981, ABI. EPA 1982, 19 sowie die Prüfungsrichtlinien C-IV, 3.5). Eine breitere Auslegung sei nicht möglich. Die in Frage stehenden Ansprüche hätten nicht Mikroorganismen, sondern Pflanzen zum Gegenstand.

Selbst wenn der Begriff "mikrobiologische Verfahren" so breit ausgelegt würde, daß er jedes Erzeugnis eines im Labor auf mikroskopischer Ebene durchgeführten Verfahrens einschließe, und die erste auf diesem Weg direkt gewonnene Pflanze als Erzeug-

manner down the generations without the need for returning to the original parent, and which was intended to be part of the genetic modification of the relevant plants. This corresponded de facto to the definition of a plant variety, as defined by the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). Thus, the claims were not allowable under Article 53(b) EPC. In fact, when a claim covered something which was unpatentable, the whole claim was bad.

(e) Claim 7 related to a biological process, not to a microbiological process. In fact, apart from the step of the integration of foreign DNA into the genome, which was an entirely random event, all immediately subsequent steps up to the replication of the plants or of the reproduction material, were biological. Thus, the process as a whole was essentially biological and was excluded from patentability under the terms of Article 53(b) EPC.

Also the plant material of claims 14 to 23 which resulted from the said essentially biological process was not patentable under that article.

(f) The subject-matter of claims 14 to 23 was excluded from patentability also when the second half-sentence of Article 53(b) EPC was taken into account. This provision was not intended to provide patent protection for anything other than micro-organisms derived from microbiological processes. The expression "microbiological process" did not mean "technical process" and was limited to micro-organisms such as yeasts and the like (see Notice of the President of the EPO dated 11 December 1981, OJ EPO 1982, page 19; see Guidelines for Examination C-IV, 3.5). A wider interpretation was not possible. The subject-matter of the claims in question were not micro-organisms but plants.

Even if the expression "microbiological process" was broadly interpreted to cover any product of a process conducted in the laboratory at microscopic level and the first plant directly obtained thereby was considered to be the product of a microbiologi-

herbicides) qui est transmis de façon stable aux générations suivantes, et cela sans devoir faire intervenir à nouveau les parents, et qui est censé faire partie de la modification génétique des plantes concernées. Cela correspond de facto à la définition d'une variété végétale, telle qu'on la trouve dans la Convention Internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Les revendications ne sont donc pas admissibles en vertu de l'article 53b) CBE. En effet, lorsqu'une revendication couvre un objet non brevetable, elle n'est pas valable dans son ensemble.

e) La revendication 7 porte sur un procédé biologique, et non sur un procédé microbiologique. En effet, à l'exception de l'étape consistant à intégrer un ADN étranger dans le génome, ce qui est totalement aléatoire, les étapes subséquentes jusqu'à la répllication des plantes ou du matériel de reproduction sont biologiques. Considéré dans son ensemble, le procédé, qui est donc essentiellement biologique, est exclu de la brevetabilité conformément à l'article 53b) CBE.

De même, le matériel de plantes selon les revendications 14 à 23, qui est obtenu au moyen dudit procédé essentiellement biologique, n'est pas davantage brevetable en vertu de cet article.

f) L'objet des revendications 14 à 23 est également exclu de la brevetabilité lorsque l'on tient compte du second membre de phrase de l'article 53b) CBE. Cette disposition ne vise pas à conférer une protection par brevet à tout ce qui ne constitue pas un micro-organisme obtenu par des procédés microbiologiques. L'expression "procédé microbiologique", qui n'est pas synonyme de "procédé technique", est limitée à des micro-organismes tels que des levures et autres (cf. Communiqué du Président de l'OEB, en date du 11 décembre 1981, JO OEB 1982, 19; cf. Directives relatives à l'examen C-IV, 3.5). Une interprétation plus large est impossible. Les revendications en question n'ont pas pour objet des micro-organismes, mais des plantes.

Même si l'expression "procédé microbiologique" était interprétée largement, de façon à couvrir tout produit obtenu par un procédé mis en oeuvre à l'échelle microscopique dans un laboratoire, et que la première plante obtenue directement

nis eines mikrobiologischen Verfahrens angesehen würde, könnten spätere Pflanzengenerationen (etwa die 10. Generation einer herbizidresistenten Pflanze) beim besten Willen nicht als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens gelten. Sie seien vielmehr das Erzeugnis eines im wesentlichen biologischen Verfahrens, da sie spontan entstünden, ohne daß es nochmals der Mitwirkung des Menschen bedürfe. Solchen Vermehrungsverfahren und den daraus resultierenden Pflanzen verwehre Artikel 53 b) EPÜ den Patentschutz.

g) Die Ansprüche der drei Hilfsanträge seien nur äußerlich verändert worden, um die Ausschlußbestimmungen zu umgehen, und daher aus denselben Gründen zurückzuweisen.

X. Die Beschwerdegegner brachten im wesentlichen folgendes vor:

a) Das vom Beschwerdeführer als Beleg für die öffentliche Meinung angezogene Material gehe ins Leere, da es nicht gezielt diese spezielle Erfindung betreffe. Hochqualifizierte Wissenschaftler sähen in der Biotechnologie ein nützliches Hilfsmittel zur Sicherung einer ausreichenden Nahrungsmittelproduktion für die wachsende Weltbevölkerung, die ja ein drängendes ethisches Problem darstelle. Das vorliegende Patent beeinträchtige nicht das vorhandene genetische Material, sondern erschließe vielmehr neue genetische Ressourcen.

b) Der Beschwerdeführer habe keine schlüssigen Beweise für die mit der Verwertung der vorliegenden Erfindung womöglich verbundenen Risiken erbracht, etwa die Ausbreitung des für die Herbizidresistenz verantwortlichen Gens auf andere Pflanzen oder die Umwandlung von Nutzpflanzen in Unkraut.

Die Risikobewertung sei durch nationale oder europäische Richtlinien geregelt. Die technische Beurteilung der Risiken liege in der Kompetenz anderer Einrichtungen als des EPA, die unter bestimmten Umständen die Verwertung einer Erfindung untersagen könnten. Die Erteilung von Patentrechten für eine Erfindung dürfe nicht mit den Bedingungen für ihre Verwertung verwechselt werden.

cal process, it could not be said that subsequent generations of plants (eg the 10th generation of a herbicide-resistant plant) were something that with any reason could be regarded as the product of a microbiological process. In fact, the latter were the product of an essentially biological process, because they were spontaneously generated, and no intervening human process was required for their generation. Accordingly, such processes of generation and the resulting plants were not patentable under Article 53(b) EPC.

(g) As regards the three auxiliary requests, the claims therein were merely "window-dressing" aimed at circumventing exclusion provisions and had to be rejected for the same reasons.

X. The respondents argued essentially as follows:

(a) The evidence of public opinion put forward by the appellants was defective, because it was not concerned with this particular invention. Highly qualified scientists believed that biotechnology was a useful tool for ensuring sufficient food supplies for the growing world population, which was a pressing moral question. The present patent did not affect existing genetic resources. On the contrary, it provided new ones.

(b) The appellants had not provided any positive evidence with respect to the risks which could possibly derive from the exploitation of the present invention, such as the spreading of the herbicide-resistance gene to other plants or the transformation of crops into weeds.

Risk assessment was regulated by national or European directives. Institutions other than the EPO were highly competent in the technical assessment of risks and could under some circumstances prohibit the exploitation of an invention. No confusion should be made between the grant of patent rights for an invention on the one hand and the conditions of its exploitation on the other hand.

par ce moyen soit considérée comme le produit d'un procédé microbiologique, on ne saurait en déduire que les générations suivantes de plantes (par ex. la 10^e génération d'une plante résistante aux herbicides) peuvent être considérées, avec la meilleure volonté, comme le produit d'un procédé microbiologique. Elles sont en fait le produit d'un procédé essentiellement biologique, parce qu'elles sont générées spontanément, sans nécessiter la moindre intervention humaine. En conséquence, de tels procédés d'obtention et les plantes obtenues par ces procédés ne sont pas brevetables en vertu de l'article 53b) CBE.

g) S'agissant des trois requêtes subsidiaires, les revendications qu'elles contiennent ne sont que pure façade, car elles visent à contourner les dispositions relatives à l'exclusion. Elles doivent donc être rejetées pour les mêmes raisons.

X. L'intimé a essentiellement invoqué les arguments suivants :

a) Les preuves présentées par le requérant concernant l'opinion publique sont inopérantes, car elles ne portent pas sur l'invention particulière dont il est question. Des scientifiques hautement qualifiés estiment que la biotechnologie constitue un outil utile pour garantir un approvisionnement alimentaire suffisant face à l'accroissement de la population mondiale qui représente un problème moral urgent. Le présent brevet n'affecte pas les ressources génétiques existantes. Au contraire, il en crée de nouvelles.

b) Le requérant n'a fourni aucune preuve irréfutable quant aux risques que la mise en oeuvre de la présente invention pourrait entraîner, tels que la dissémination du gène de résistance aux herbicides dans d'autres plantes ou la transformation des cultures en mauvaises herbes.

L'évaluation des risques est régie par des directives nationales ou européennes. D'autres institutions que l'OEB sont tout à fait compétentes pour procéder à une évaluation technique des risques et peuvent, le cas échéant, interdire l'exploitation d'une invention. Il conviendrait de ne pas confondre, d'une part, l'octroi de droits de protection pour une invention et, d'autre part, les conditions dans lesquelles celle-ci est mise en oeuvre.

Die vorliegende Erfindung gehöre jedenfalls nicht zu der Kategorie von Erfindungen, die die Öffentlichkeit im allgemeinen für so verwerflich oder so gefährlich gehalten hätte, daß die Erteilung von Patentrechten undenkbar gewesen wäre. Nur in solchen extremen Fällen sei das EPA gehalten, die Ausschlußbestimmungen des Artikels 53 a) EPÜ anzuwenden.

c) Das Patentierungsverbot in Artikel 53 b) EPÜ gelte nur für Pflanzensorten (s. T 49/83 und T 320/87). Der Begriff "Pflanzensorten" werde dort im rechtlichen Sinne von "schutzfähigen Sorten" verwendet und dürfe nicht als wissenschaftliche Definition verstanden werden. Mit der Bestimmung habe man Pflanzensorten von der Patentierung ausschließen wollen, weil diese schon nach dem UPOV-Übereinkommen geschützt werden könnten. Pflanzensorten seien Endprodukte, die den Erfordernissen des UPOV-Übereinkommens genügen müßten.

Die vorliegenden Ansprüche umfaßten zwar Pflanzen aller Art - ob Sorte oder nicht -, die das angegebene Merkmal aufwiesen, ließen sich aber in keiner Weise künstlich auf eine bestimmte Pflanzensorte eingrenzen. Ein Disclaimer könne in die Ansprüche nicht aufgenommen werden, weil man nicht wüßte, was man ausklammern sollte.

Auch wenn bei den Beispielen tatsächlich von vorhandenen Pflanzensorten ausgegangen worden sei, deute nichts darauf hin, daß das Patent auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt werden sollte. Es sei zwar denkbar, daß sich einige der erfindungsgemäßen Pflanzen später als Pflanzensorte erwiesen, dies müsse aber nicht so sein. Die Ansprüche erstreckten sich auch auf Pflanzenmaterial, für dessen Einstufung als Pflanzensorte es nicht die geringste plausible Begründung gebe.

Ob der Anspruch Pflanzensorten abdecke oder nicht, sei als Frage der Anspruchsauslegung ohnehin kein Einspruchsgrund (Art. 84 EPÜ) und sollte den nationalen Gerichten zur Klärung überlassen werden.

d) Die Verfasser des EPÜ hätten nicht die Absicht gehabt, technische Erfindungen vom Patentschutz auszunehmen. Während dem ersten Halbsatz des Artikels 53 b) EPÜ der Gedanke zugrundeliege, aus im wesentlichen

In any case, the present invention did not belong to the category of inventions which the public in general would have regarded as being so abhorrent or so dangerous that the grant of patent rights should have been inconceivable. The EPO should apply the exclusions from patentability under Article 53(a) EPC only in such extreme cases.

(c) The exclusion from patentability under Article 53(b) EPC was limited to plant varieties (see decisions T 49/83 and T 320/87 supra). The expression "plant varieties" in the said article was a legal definition, ie "protectable varieties", and should not be construed as a scientific definition. In fact, the rationale behind this was to exclude from patentability plant varieties because these were protectable under the UPOV. Plant varieties were finished products which should satisfy the UPOV requirements.

Although the present claims encompassed any type of plant, variety and non-variety, which had the stated feature, the claims could not be artificially limited in some way to any specific plant variety. It was noted that the introduction of a disclaimer in the claims was not possible because one would not know what to disclaim.

Although the examples were indeed carried out on existing varieties, there were no indications that the patent should be limited to any type of variety. Some of the plants made according to the invention could later qualify to be a variety, but not necessarily. The claims also covered plant material that could not be recognised as a variety in any sensible way.

In any case, the question whether the claim covered plant varieties or not was a matter of claim interpretation which was not a ground of opposition (Article 84 EPC) and should be left to the national courts.

(d) The drafters of the EPC did not want to exclude technical inventions from patentability. The idea behind Article 53(b), first half-sentence, EPC was to exclude inventions made by essentially biological processes and

En tout état de cause, la présente invention n'appartient pas à cette catégorie d'inventions susceptible de provoquer auprès du public en général une telle aversion ou présenter à ses yeux un tel danger qu'il serait inconcevable de délivrer un brevet. L'OEB ne devrait appliquer la disposition de l'article 53a) CBE relative à l'exclusion de la brevetabilité que dans ces cas extrêmes.

c) L'exclusion de la brevetabilité visée à l'article 53b) CBE est limitée aux variétés végétales (cf. décisions T 49/83 et T 320/87 supra). L'expression "variété végétale" utilisée dans cet article est une définition juridique, à savoir qu'il s'agit d'une "variété susceptible d'être protégée", et ne doit pas être interprétée comme une définition scientifique. En fait, si les variétés végétales ont été exclues de la brevetabilité, c'est parce qu'elles peuvent être protégées en vertu de l'UPOV. Elles représentent des produits finis qui doivent satisfaire aux exigences de l'UPOV.

Bien que les présentes revendications englobent tout type de plante, variété ou non, possédant le caractère indiqué, elles ne peuvent pas être artificiellement limitées, d'une quelconque façon, à une variété végétale spécifique. Il a été noté qu'il n'était pas possible d'introduire un disclaimer dans les revendications, parce que l'on ne savait pas sur quoi le faire porter.

Bien que les exemples aient été réalisés sur des variétés existantes, rien n'indique que le brevet doit être limité à un type de variété quelconque. Certaines des plantes obtenues conformément à l'invention pourraient certes être qualifiées par la suite de variétés, mais pas dans tous les cas. Les revendications portent également sur du matériel de plante que l'on ne peut raisonnablement considérer comme une variété.

En tout état de cause, le point de savoir si la revendication couvre ou non des variétés végétales est une question d'interprétation des revendications, laquelle ne constitue pas un motif d'opposition (art. 84 CBE), et doit être laissée à l'appréciation des juridictions nationales.

d) Les auteurs de la CBE ne voulaient pas exclure de la brevetabilité les inventions techniques. L'idée qui sous-tendait l'article 53b) CBE était, dans le premier membre de phrase, d'exclure les inventions réalisées par

biologischen Verfahren hervorgegangene Erfindungen auszuschließen, stelle der zweite Halbsatz die Patentierbarkeit der aus technischen Verfahren hervorgegangenen Erfindungen wieder her.

Nach der derzeitigen Praxis des EPA gälten Pflanzenzellen als mikrobiologische Erzeugnisse. Die beanspruchten Pflanzen und Samen seien das Erzeugnis eines technischen Verfahrens (s. Anspruch 7), das aus drei nicht voneinander zu trennenden Verfahrensschritten bestehe, nämlich der Integration der DNA in das Zellgenom, der Regeneration der Pflanzen oder des Vermehrungsmaterials aus den Zellen oder dem kultivierten Gewebe und der biologischen Vielfältigung der Pflanzen oder des Vermehrungsmaterials. Der letzte, biologische Schritt spiele kaum eine Rolle, da der technische Effekt in der Einschleusung der heterologen DNA in die Pflanzenzellen, d. h. in dem vom Menschen vorgenommenen mikrobiologischen Verfahrensschritt, liege.

Aus diesen Gründen fielen die beanspruchten Pflanzenzellen, Pflanzen und Samen unter die im zweiten Halbsatz des Artikels 53 b) EPÜ verankerte Ausnahme vom Patentierungsverbot, so daß ihre Patentfähigkeit im Sinne des Artikels 52 EPÜ wiederhergestellt sei.

XI. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegner beantragten die Zurückweisung der Beschwerde oder hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines der drei in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge (s. vorstehend Nr. VIII, Abs. 2).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Zu klärende Fragen

2. Im vorliegenden Fall sind zwei Hauptfragen zu klären, nämlich

a) ob einer der beanspruchten Gegenstände nach Artikel 53 a) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen ist und

b) ob einer der beanspruchten Gegenstände nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen ist.

to restore those made by technical processes in the second half-sentence of that article.

Plant cells were considered to be microbiological products under the current practice of the EPO. The claimed plants and seeds were the products of a technical process (see claim 7) which consisted of three steps that could not be separated from each other, namely the integration of DNA into the genome of the cell, the regeneration of the cells or cultivated tissue, the biological replication of plants or reproduction material. The final biological step was almost immaterial because the technical effect was determined by the introduction into the plant cells of the heterologous DNA, ie by the microbiological step of human intervention.

For these reasons, the exception to the exception to patentability under Article 53(b), second half-sentence, EPC applied to the claimed plant cells, plants and seeds and patentability under Article 52 EPC was therefore restored for them.

XI. The appellants requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked.

The respondents requested that the appeal be dismissed or, auxiliarily, that the patent be maintained on the basis of one of the three auxiliary requests submitted during oral proceedings (see Section VIII supra, second paragraph).

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

Questions at issue

2. Two main questions are at issue in the present case, namely:

(a) whether any of the claimed subject-matter constitutes an exception to patentability under the provisions of Article 53(a) EPC; and

(b) whether any of the claimed subject-matter constitutes an exception to patentability under the provisions of Article 53(b) EPC.

des procédés essentiellement biologiques, et, dans le second membre de phrase, de rétablir celles réalisées par des procédés techniques.

Conformément à la pratique actuelle de l'OEB, les cellules de plante sont considérées comme des produits microbiologiques. Les plantes et les semences revendiquées sont des produits obtenus par un procédé technique (cf. revendication 7), lequel consiste en trois étapes inséparables, à savoir l'intégration d'un ADN dans le génome de la cellule, la régénération à partir des cellules ou du tissu cultivé et la réplication biologique des plantes ou du matériel de reproduction. L'étape biologique finale est pratiquement insignifiante car l'effet technique est déterminé par l'introduction dans les cellules de plante de l'ADN hétérologue, à savoir par l'étape microbiologique de l'intervention humaine.

Pour ces raisons, la dérogation aux exceptions à la brevetabilité conformément à l'article 53b), second membre de phrase CBE, s'applique aux cellules de plante, aux plantes et aux semences revendiquées. La brevetabilité selon l'article 52 CBE est donc rétablie pour ces dernières.

XI. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet.

L'intimé a demandé le rejet du recours ou, à titre subsidiaire, le maintien du brevet sur la base de l'une des trois requêtes subsidiaires présentées au cours de la procédure orale (cf. point VIII supra, 2^e paragraphe).

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Questions en litige

2. Deux questions principales se posent dans la présente affaire; il convient en effet de se demander :

a) si l'un des objets revendiqués constitue une exception à la brevetabilité conformément aux dispositions de l'article 53a) CBE ; et

b) si l'un des objets revendiqués constitue une exception à la brevetabilité conformément aux dispositions de l'article 53b) CBE.

Begriff der "öffentlichen Ordnung" und der "guten Sitten" gemäß Artikel 53 a) EPÜ

3. Artikel 53 a) EPÜ verbietet die Patentierung von "Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, daß die Verwertung der Erfindung in allen oder einem Teil der Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist."

4. Wie aus den Materialien zum EPÜ hervorgeht, erkannte die Arbeitsgruppe "Patente" an, daß "kein europäischer Begriff der guten Sitten" bestehe. Ihre Mitglieder waren daher einhellig der Meinung, daß die "Auslegung des Begriffs der guten Sitten den europäischen Instanzen obliegen" solle (s. Dok. IV/2767/61-D, S. 7). Dasselbe gilt für den Begriff der öffentlichen Ordnung (ibid., S. 8). Deshalb muß zunächst im Wege der Auslegung die Bedeutung dieser Begriffe abgeklärt werden, bevor beurteilt werden kann, ob der beanspruchte Gegenstand nach Artikel 53 a) EPÜ patentierbar ist.

5. Der Begriff der **öffentlichen Ordnung** beinhaltet gemeinhin den Schutz der öffentlichen Sicherheit und der physischen Unversehrtheit des Individuums als Mitglied der Gesellschaft. Dies schließt auch den Schutz der Umwelt ein. Demgemäß sind nach Artikel 53 a) EPÜ Erfindungen, deren Verwertung voraussichtlich den öffentlichen Frieden oder das geordnete Zusammenleben in der Gemeinschaft stört (beispielsweise durch terroristische Anschläge) oder die Umwelt ernsthaft gefährdet, wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung von der Patentierung auszuschließen.

6. Der Begriff der **guten Sitten** knüpft an die Überzeugung an, daß ein bestimmtes Verhalten richtig und vertretbar, ein anderes dagegen falsch ist, wobei sich diese Überzeugung auf die Gesamtheit der in einem bestimmten Kulturkreis tief verwurzelten, anerkannten Normen gründet. Für die Zwecke des EPÜ ist dies der europäische Kulturkreis, wie er in Gesellschaft und Zivilisation seine Ausprägung findet. Entsprechend sind nach Artikel 53 a) EPÜ Erfindungen, deren Verwertung **nicht** in Einklang mit den allgemein anerkannten Verhaltensnormen dieses Kulturkreises steht, wegen Verstoßes gegen die guten Sitten von der Patentierung auszuschließen.

Concepts of "ordre public" and "morality" under Article 53(a) EPC

3. Article 53(a) EPC excludes from patentability "inventions the publication or exploitation of which would be contrary to 'ordre public' or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States".

4. As is apparent from the historical documentation, the EPC Working Party recognised that "there was no European definition of morality". Its members were, therefore, unanimously of the opinion that the "interpretation of the concept of morality should be a matter for European institutions" (see document IV/2767/61-E, page 7). The same applies to the concept of "ordre public" (ibid., page 8). Thus, prior to any assessment of the patentability of the claimed subject-matter under Article 53(a) EPC, the meaning of these concepts must be defined by way of interpretation.

5. It is generally accepted that the concept of "**ordre public**" covers the protection of public security and the physical integrity of individuals as part of society. This concept encompasses also the protection of the environment. Accordingly, under Article 53(a) EPC, inventions the exploitation of which is likely to breach public peace or social order (for example, through acts of terrorism) or to seriously prejudice the environment are to be excluded from patentability as being contrary to "ordre public".

6. The concept of **morality** is related to the belief that some behaviour is right and acceptable whereas other behaviour is wrong, this belief being founded on the totality of the accepted norms which are deeply rooted in a particular culture. For the purposes of the EPC, the culture in question is the culture inherent in European society and civilisation. Accordingly, under Article 53(a) EPC, inventions the exploitation of which is not in conformity with the conventionally-accepted standards of conduct pertaining to this culture are to be excluded from patentability as being contrary to morality.

Notions d'"ordre public" et de "bonnes moeurs" conformément à l'article 53a) CBE.

3. L'article 53a) CBE exclut de la brevetabilité les "inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire".

4. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, le groupe de travail "Brevets" a reconnu qu'"il n'existait pas une notion européenne des bonnes moeurs". Ses membres ont donc estimé à l'unanimité que "l'interprétation de la notion de bonnes moeurs incomberait aux institutions européennes" (cf. document IV/2767/61-F, page 7). Il en va de même pour la notion d'ordre public (ibid., page 8). Aussi faut-il définir ces notions par interprétation, avant d'apprécier la brevetabilité de l'objet revendiqué au regard de l'article 53a) CBE.

5. Il est généralement admis que la notion d'**ordre public** couvre la protection de l'intérêt public et l'intégrité physique des individus en tant que membres de la société. Cette notion englobe également la protection de l'environnement. Par conséquent, conformément à l'article 53a) CBE, les inventions dont la mise en oeuvre risque de troubler la paix publique ou l'ordre social (par ex. par des actes terroristes), ou de nuire gravement à l'environnement, doivent être exclues de la brevetabilité, car elles sont contraires à l'ordre public.

6. La notion de **bonnes moeurs** est fondée sur la conviction selon laquelle certains comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eu égard à l'ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée. Aux fins de la CBE, la culture en question est la culture inhérente à la société et à la civilisation européennes. En conséquence, les inventions dont la mise en oeuvre n'est pas conforme aux normes de conduite conventionnelles adoptées dans cette culture doivent être exclues de la brevetabilité, conformément à l'article 53a) CBE, car elles sont contraires aux bonnes moeurs.

7. Im zweiten Halbsatz des Artikels 53 a) EPÜ wird einschränkend festgestellt, daß "ein solcher Verstoß ... nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden (kann), daß die Verwertung der Erfindung in allen oder einem Teil der Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist." Diese Einschränkung macht deutlich, daß die Frage, ob ein Gegenstand gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, unabhängig von etwaigen nationalen Rechtsvorschriften beurteilt werden muß. Umgekehrt kann nach Auffassung der Kammer einem bestimmten Gegenstand aus demselben Grund nicht automatisch Übereinstimmung mit den Erfordernissen des Artikels 53 a) EPÜ bescheinigt werden, nur weil seine Verwertung in einigen oder allen Vertragsstaaten gestattet ist. Zulassung oder Verbot der Verwertung durch nationale Gesetze oder Verwaltungsvorschriften ist also allein noch kein ausreichendes Kriterium für die Prüfung nach Artikel 53 a) EPÜ.

8. Wie den Materialien zum EPÜ zu entnehmen ist, herrschte die Meinung vor, daß "für das europäische Patentrecht die Patentierbarkeit so weit wie möglich gefaßt werden" sollte (s. Dok. IV/2071/61-D, S. 5, Nr. 2, Abs. 1). Die Ausnahmen von der Patentierbarkeit sind daher insbesondere im Hinblick auf Pflanzensorten und Tierarten eng ausgelegt worden (s. beispielsweise T 320/87 und T 19/90). Dies hält die Kammer auch bei den Bestimmungen des Artikels 53 a) EPÜ für angebracht.

9. Die Erteilung gewerblicher Schutzrechte für "lebende" Organismen wie Pflanzen und Tiere hat in den interessierten Kreisen lebhaftes Diskussionsniveau und in der Öffentlichkeit erhebliche Bedenken ausgelöst. Bislang haben sich die Beschwerdekammern in drei Entscheidungen, nämlich T 49/83, T 320/87 und T 19/90, mit dieser Thematik auseinandergesetzt. In der Sache T 49/83 wurde festgestellt, "ein genereller Ausschluß von Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur [sei] dem Europäischen Patentübereinkommen nicht zu entnehmen" (s. Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Nur eine der angeführten Entscheidungen, nämlich T 19/90, geht jedoch gezielt auf die Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 a) EPÜ ein (s. Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Die in

7. The second half-sentence of Article 53(a) EPC contains the qualification "that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States". This qualification makes clear that the assessment of whether or not a particular subject-matter is to be considered contrary to either "ordre public" or morality is not dependent upon any national laws or regulations. Conversely and by the same token, the board is of the opinion that a particular subject-matter shall not automatically be regarded as complying with the requirements of Article 53(a) EPC merely because its exploitation is permitted in some or all of the contracting states. Thus, approval or disapproval of the exploitation by national law(s) or regulation(s) does not constitute per se a sufficient criterion for the purposes of examination under Article 53(a) EPC.

8. From the historical documentation relating to the EPC it appears that the view according to which "the concept of patentability in the European patent law must be as wide as possible" predominated (see document IV/2071/61-E, page 5, point 2, first paragraph). Accordingly, the exceptions to patentability have been narrowly construed, in particular in respect of plant and animal varieties (see, for example, T 320/87 and T 19/90 supra). In the board's view, this approach applies equally in respect of the provisions of Article 53(a) EPC.

9. The granting of industrial property rights in respect of "living" organisms, such as plants and animals, is the subject of intense debate in interested circles and is giving rise to some public concern. So far, three decisions of the boards of appeal have dealt with this issue, namely T 49/83, T 320/87 and T 19/90 (supra). In decision T 49/83, it was stated that "no general exclusion of inventions in the sphere of animate nature can be inferred from the EPC" (see point 2 of the reasons). However, of the quoted decisions, only decision T 19/90 dealt specifically with the issue of the exception to patentability under Article 53(a) EPC (see point 5 of the reasons). In that decision, it was held that, since the case at issue was concerned with the genetic manipulation of animals,

7. Le second membre de phrase de l'article 53a) CBE comporte la réserve suivante : "... la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire". Cette réserve indique clairement que la question de savoir si un objet particulier est contraire ou non à l'ordre public ou aux bonnes moeurs n'est pas fonction des dispositions législatives ou réglementaires nationales. Inversement, la Chambre estime qu'un objet particulier ne doit pas automatiquement être considéré comme satisfaisant aux exigences de l'article 53a) CBE, du seul fait que sa mise en oeuvre est autorisée dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux. Aussi l'autorisation ou l'interdiction de la mise en oeuvre d'une invention par des dispositions légales ou réglementaires nationales ne constitue-t-elle pas en soi un critère suffisant aux fins de l'examen en vertu de l'article 53a) CBE.

8. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la CBE que l'opinion qui prédominait était celle selon laquelle la conception de la brevetabilité dans le droit européen des brevets devait être aussi large que possible (cf. document IV/2071/61-F, page 5, point 2, premier paragraphe). Par conséquent, les exceptions à la brevetabilité ont été interprétées de manière restrictive, notamment en ce qui concerne les variétés végétales et les races animales (cf. par ex. les décisions T 320/87 et T 19/90 supra). De l'avis de la Chambre, cette approche vaut de la même façon pour les dispositions de l'article 53a) CBE.

9. L'octroi de droits de propriété industrielle pour des organismes "vivants", tels que des plantes ou des animaux, fait l'objet d'intenses débats dans les milieux intéressés et suscite une certaine inquiétude parmi le public. Jusqu'à présent, trois décisions des chambres de recours ont traité de ce sujet, à savoir les décisions T 49/83, T 320/87 et T 19/90 (supra). Dans la décision T 49/83, la chambre saisie de cette affaire a dit que la "Convention sur le brevet européen ne prévoit pas d'exclusion générale de la brevetabilité des inventions ayant trait à la nature vivante" (cf. point 2 des motifs). Toutefois, des trois décisions citées, seule la décision T 19/90 portait spécifiquement sur la question de l'exception à la brevetabilité conformément à l'article 53a) CBE.

dieser Sache zuständige Kammer befand, daß "eine Prüfung der Auswirkungen des Artikels 53 a) EPÜ auf die Frage der Patentierbarkeit aus zwingenden Gründen geboten" sei, da es im ihr vorliegenden Fall um die Genmanipulation von Tieren gehe, die unbestreitbar in mehrfacher Hinsicht problematisch sei (Leiden der Tiere, Gefährdung der Umwelt usw.). Sie gelangte zu dem Schluß, daß die Entscheidung, ob Artikel 53 a) EPÜ der Patentierung der vorliegenden Erfindung entgegenstehe, "wesentlich von einer sorgfältigen Abwägung der Leiden der Tiere und einer möglichen Gefährdung der Umwelt einerseits gegen den Nutzen der Erfindung für die Menschheit andererseits abhängen" dürfte. Da die Prüfungsabteilung eine solche Abwägung noch nicht vorgenommen hatte, wurde die Sache an sie zurückverwiesen. In den Entscheidungen T 49/83 und T 320/87 wurden Ansprüche, die auf Vermehrungsgut bzw. Hybridpflanzen gerichtet waren, nach den Bestimmungen des EPÜ für gewährbar befunden.

10. Die Kammer weist darauf hin, daß sowohl in den Materialien zum EPÜ als auch in der genannten Rechtsprechung bestätigt wird, daß Erfindungen, die Pflanzen oder Tiere (ausgenommen Pflanzensorten oder Tierarten) oder auch technische Verfahren zu ihrer Erzeugung betreffen, grundsätzlich patentiert werden dürfen (s. insbesondere T 19/90, Nr. 4.10 der Entscheidungsgründe sowie das Dokument der Arbeitsgruppe "Patente" IV/2071/61-D, S. 6). Daraus kann nach Meinung der Kammer geschlossen werden, daß Samen und Pflanzen an sich nach Artikel 53 a) EPÜ nicht allein deshalb von der Patentierbarkeit ausgenommen werden sollen, weil es sich um "**lebende**" Materie handelt oder, wie der Beschwerdeführer geltend gemacht hat, weil das genetische Material von Pflanzen das "**gemeinsame Erbe der Menschheit**" bleiben sollte. Zum letzteren Punkt merkt die Kammer an, daß die Patentierung des als Ausgangsprodukt verwendbaren Wildtyps des betreffenden Pflanzenmaterials im vorliegenden Fall nicht zur Diskussion steht. Die Zugehörigkeit dieses Materials zum "gemeinsamen Erbe der Menschheit" wird also nicht angetastet.

11. Demnach lautet die maßgebliche Fragestellung im Rahmen des Arti-

which was undeniably problematic in various respects (suffering of the animals, risks for the environment, etc.), there were "compelling reasons to consider the implications of Article 53(a) EPC in relation to the question of patentability". The then competent board considered that the decision as to whether or not Article 53(a) EPC was a bar to patenting the invention at issue depended "mainly on a careful weighing up of the suffering of animals and possible risks to the environment on the one hand, and the invention's usefulness to mankind on the other". As this had not yet been done by the examining division, the case was remitted to the latter. In decisions T 49/83 (supra) and T 320/87 (supra), claims directed to a propagating material and to hybrid plants, respectively, were considered allowable under the provisions of the EPC.

10. The board notes that both the historical documentation and the above-quoted case law recognise that, in principle, patents may be granted in respect of inventions concerning plants or animals (excluding plant or animal varieties) as well as inventions relating to processes of a technical nature for their production (see, in particular, T 19/90 supra, point 4.10 of the reasons, as well as document IV/2071/61-E, page 6, of the EPC Working Party). Thus, in the board's judgment, it can be inferred from the above that seeds and plants per se shall not constitute an exception to patentability under Article 53(a) EPC merely because they represent "**living**" matter or, as submitted by the appellants, on the ground that plant genetic resources should remain the "**common heritage of mankind**". In respect of the latter point, the board observes that the patenting of wild-type plant resources which may be used as starting material is not at issue in the present case. That such resources should belong to the "common heritage of mankind" is therefore not in jeopardy.

11. Thus, under Article 53(a) EPC, the relevant question is not whether liv-

(cf. point 5 des motifs). Dans cette décision, la chambre saisie de cette affaire a estimé que comme le cas en litige concernait la manipulation génétique des animaux, question qui posait indéniablement maints problèmes (souffrance endurée par les animaux, risques pour l'environnement, etc.), il existait des raisons impératives qui faisaient que les dispositions de l'article 53a) CBE devaient être prises en compte lors de l'examen de la brevetabilité. Elle a considéré que pour décider si l'invention en question devait ou non être exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53a) CBE, il était "nécessaire avant tout de peser soigneusement, d'une part, les graves réserves qu'appellent la souffrance endurée par les animaux et les risques éventuels pour l'environnement et, d'autre part, les avantages de l'invention, à savoir son utilité pour l'humanité". La division d'examen n'ayant pas encore procédé à un tel examen, l'affaire lui a été renvoyée. Dans les décisions T 49/83 (supra) et T 320/87 (supra), les revendications portant respectivement sur du matériel de reproduction et sur des plantes hybrides ont été considérées comme admissibles en vertu des dispositions de la CBE.

10. La Chambre note que les documents préparatoires et la jurisprudence citée ci-dessus admettent que des brevets peuvent, en principe, être délivrés pour des inventions portant sur des plantes ou des animaux (à l'exception des variétés végétales et des races animales), ainsi que sur des procédés de nature technique en vue de leur obtention (cf. notamment la décision T 19/90 supra, point 4.10 des motifs ainsi que le document du groupe de travail "Brevets" IV/2071/61-F, page 6). Selon la Chambre, on peut donc déduire de ce qui précède que les semences et les plantes en tant que telles ne doivent pas constituer une exception à la brevetabilité, conformément à l'article 53a) CBE, pour la seule raison qu'elles représentent de la matière "**vivante**" ou, comme l'a allégué le requérant, parce que les ressources génétiques des plantes devraient rester "**l'héritage commun de l'humanité**". Sur ce dernier point, la Chambre fait observer qu'il n'est pas question dans la présente espèce de la brevetabilité de ressources de plantes sauvages susceptibles d'être utilisées comme matériel de départ. L'appartenance de telles ressources à "**l'héritage commun de l'humanité**" n'est donc pas en péril.

11. Par conséquent, la question à poser au regard de l'article 53a) CBE

kels 53 a) EPÜ nicht, ob lebende Organismen als solche ausgeschlossen sind, sondern vielmehr, ob die Veröffentlichung oder Verwertung einer Erfindung, die sich auf einen bestimmten lebenden Organismus bezieht, gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.

Bewertung der Patentierbarkeit im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 53 a) EPÜ

12. Auch wenn sich möglicherweise nur schwer beurteilen läßt, ob ein beanspruchter Gegenstand mit der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten zu vereinbaren ist, darf das EPA die Bestimmungen des Artikels 53 a) EPÜ bei der Prüfung der Patentierbarkeit nicht außer acht lassen (s. T 19/90, insbesondere Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

13. Die Frage, ob eine beanspruchte Erfindung unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit im Sinne des Artikels 53 a) EPÜ fällt, muß ausgehend von der vorstehend (unter den Nrn. 5 - 7) dargelegten Definition der Begriffe "öffentliche Ordnung" und "gute Sitten" nach Sachlage des jeweiligen Einzelfalls beantwortet werden. Dabei gilt es, den konkreten Sachverhalt des jeweiligen Falls zu analysieren und dann zu prüfen, ob das Patentbegehren angesichts dieses Sachverhalts haltbar ist.

14. Im vorliegenden Fall muß entschieden werden, ob die Verwertung eines der im Streitpatent beanspruchten Gegenstände die Umwelt voraussichtlich ernsthaft gefährdet oder im Widerspruch zu den allgemein anerkannten Verhaltensnormen des europäischen Kulturkreises steht.

15. Als Beleg dafür, daß gegen den beanspruchten Gegenstand des Streitpatents Einwände im Sinne des Artikels 53 a) EPÜ bestehen, zitiert der Beschwerdeführer

i) eine Erhebung bei schwedischen Landwirten über Gentechnik und sogenannte "supercrops", wonach die Gentechnik und vor allem "supercrops" (z. B. herbizidresistente Pflanzen) von der großen Mehrheit der Befragten (82 %) abgelehnt wurden, sowie

ii) eine Meinungsumfrage in der Schweiz zur Patentierung von Tieren und Pflanzen, in der sich die Mehrheit (69 %) gegen die Patentierung ausgesprochen hat.

ing organisms are excluded as such, but rather whether or not the publication or exploitation of an invention related to a particular living organism is to be considered contrary to "ordre public" or morality.

Assessment of patentability with regard to the requirements of Article 53(a) EPC

12. Although it may be difficult to judge whether or not a claimed subject-matter is contrary to "ordre public" or morality, the provisions of Article 53(a) EPC may not be disregarded by the EPO when assessing patentability (see T 19/90 supra, in particular, point 5 of the reasons).

13. The question whether a claimed invention constitutes an exception to patentability within the meaning of Article 53(a) EPC will have to be answered in each particular case on its merits, based on the concepts of "ordre public" and morality as defined above (see points 5 to 7 supra). The right approach is to look at the particular facts of each case and to examine whether in the light of those facts the case ought to stand.

14. In the present case, it has to be decided whether the exploitation of any of the subject-matter claimed in the patent in suit is either likely to seriously prejudice the environment or contrary to the conventionally accepted standards of conduct of European culture.

15. In order to establish that the subject-matter claimed in the patent in suit is objectionable under Article 53(a) EPC, the appellants rely inter alia on:

(i) a survey conducted among Swedish farmers on questions relating to genetic engineering and "super crops", according to which the large majority (82%) is against genetic engineering, and, in particular, against "super crops" (eg herbicide-resistant plants); and

(ii) an opinion poll carried out in Switzerland on the patentability of animals and plants, according to which the majority (69%) is opposed thereto.

n'est pas de savoir si les organismes vivants sont exclus en tant que tels, mais plutôt si la publication ou la mise en oeuvre d'une invention concernant un organisme vivant particulier doit ou non être considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Appréciation de la brevetabilité au regard des exigences de l'article 53a) CBE

12. Bien qu'il puisse s'avérer difficile d'établir si un objet revendiqué est contraire ou non à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, l'OEB ne doit pas ignorer les dispositions de l'article 53a) CBE lorsqu'il apprécie la brevetabilité d'une invention (cf. décision T 19/90 supra, notamment le point 5 des motifs).

13. La question de savoir si une invention revendiquée constitue une exception à la brevetabilité au sens de l'article 53a) CBE devra être tranchée au fond selon le cas d'espèce, sur la base des notions d'ordre public et de bonnes moeurs, telles que définies plus haut (cf. points 5 à 7 supra). La bonne approche consiste à examiner les faits particuliers de chaque affaire et à vérifier, à la lumière de ces faits, si cette affaire est fondée.

14. Dans la présente espèce, il s'agit de déterminer si la mise en oeuvre de l'un des objets revendiqués dans le brevet litigieux risque de porter sérieusement atteinte à l'environnement ou est contraire aux normes de conduite conventionnelles adoptées dans la culture européenne.

15. Afin d'établir que l'objet revendiqué dans le brevet litigieux appelle des objections au titre de l'article 53a) CBE, le requérant se fonde notamment sur les documents suivants :

i) une étude réalisée auprès d'agriculteurs suédois sur des questions liées au génie génétique et aux "super crops" (supercultures), dont les résultats montrent qu'une grande majorité d'entre eux (82%) est opposée au génie génétique et en particulier aux "supercultures" (par ex. les plantes résistantes aux herbicides),

ii) un sondage d'opinion réalisé en Suisse sur la brevetabilité des animaux et des plantes, selon lequel la majorité des personnes interrogées (69%) y est opposée.

Er macht geltend, sowohl die Erhebung wie auch die Meinungsumfrage seien repräsentativ für die öffentliche Meinung und bewiesen, daß für Erfindungen dieser Art keine Patente erteilt werden sollten. Die Kammer kann sich dieser Schlußfolgerung nicht anschließen. Bei der Prüfung der Patentierbarkeit eines bestimmten Gegenstands im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 53 a) EPÜ können die Ergebnisse von Erhebungen und Meinungsumfragen aus den nachstehenden Gründen wohl kaum den alleinigen Ausschlag geben:

- Erhebungen und Meinungsumfragen geben nicht unbedingt Aufschluß über Bedenken im Hinblick auf die öffentliche Ordnung oder die im europäischen Kulturkreis tief verwurzelten sittlichen Normen.

- Ihre Ergebnisse können sich unversehens ändern und lassen sich durch Faktoren wie die Art der Fragestellung, die Auswahl und Größe der Erhebungseinheit leicht beeinflussen und steuern.

- Erhebungen bei bestimmten Personengruppen (z. B. Landwirten) spiegeln meist deren besondere Interessen und/oder Vorurteile wider.

- Wie bereits erwähnt, ist die Frage, ob Artikel 53 a) EPÜ der Patentierung entgegensteht, nach Sachlage jedes Einzelfalls zu prüfen. Wenn man sich tatsächlich auf Erhebungen und Meinungsumfragen stützen wollte, müßten diese demnach ad hoc zu ganz konkreten, auf den beanspruchten Gegenstand zugeschnittenen Fragen durchgeführt werden. Aus naheliegenden Gründen ist dies kaum möglich.

- Ebensowenig wie nationale Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die die Verwertung einer Erfindung gestatten oder untersagen (s. vorstehend Nr. 7), bieten Erhebungen oder Meinungsumfragen, wonach eine bestimmte Personengruppe oder die Bevölkerungsmehrheit in einigen oder allen Vertragsstaaten die Patentierung eines bestimmten Gegenstands ablehnt, eine ausreichende Grundlage für die Feststellung, daß der betreffende Gegenstand gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.

16. Als Kernargument bringt der Beschwerdeführer vor, daß die Verwertung des beanspruchten Gegen-

They submit that both survey and opinion poll are probative of public opinion to the effect that patents should not be granted for these kinds of inventions. The board does not agree with this conclusion. The results of surveys or opinion polls can scarcely be considered decisive per se when assessing patentability of a given subject-matter with regard to the requirements of Article 53(a) EPC, for the following reasons:

- Surveys and opinion polls do not necessarily reflect "ordre public" concerns or moral norms that are deeply rooted in European culture.

- The results of surveys and opinion polls can fluctuate in an unforeseeable manner within short time periods and can be very easily influenced and controlled, depending on a number of factors, including the type of questions posed, the choice and the size of the representative sample, etc..

- Surveys of particular groups of people (eg farmers) tend to reflect their specific interests and/or their biased beliefs.

- As stated above, the question whether Article 53(a) EPC constitutes a bar to patentability is to be considered in each particular case on its merits. Consequently, if surveys and opinion polls were to be relied upon, they would have to be made ad hoc on the basis of specific questions in relation to the particular subject-matter claimed. For obvious reasons, such a procedure is scarcely feasible.

- Like national law(s) and regulation(s) approving or disapproving the exploitation of an invention (see point 7 supra), a survey or an opinion poll showing that a particular group of people or the majority of the population of some or all of the contracting states opposes the granting of a patent for a specified subject-matter, cannot serve as a sufficient criterion for establishing that the said subject-matter is contrary to "ordre public" or morality.

16. In essence, the appellants submit that the exploitation of the claimed subject-matter (particular reference

De l'avis du requérant, l'étude et le sondage démontrent que l'opinion publique est contre la délivrance de brevets pour ce type d'inventions. La Chambre ne souscrit pas à cette conclusion. Les résultats d'études ou de sondages peuvent difficilement être considérés en soi comme décisifs, lorsqu'il s'agit d'apprécier la brevetabilité d'un objet donné au regard des exigences de l'article 53a) CBE, et ce pour les raisons suivantes :

- les études et les sondages ne reflètent pas nécessairement des inquiétudes en matière d'ordre public ou des principes moraux profondément ancrés dans la culture européenne.

- Les résultats d'études et de sondages peuvent, en très peu de temps, fluctuer de façon imprévisible et être aisément influencés et contrôlés par un certain nombre de facteurs, par exemple le genre de question posée, le choix et l'importance de l'échantillon représentatif, etc.

- Les études réalisées auprès d'un groupe particulier de personnes (par ex. des agriculteurs) ont tendance à refléter leurs intérêts spécifiques et/ou leurs préjugés.

- Comme indiqué plus haut, la question de savoir si la brevetabilité d'une invention est exclue en vertu de l'article 53a) CBE doit être examinée au fond selon chaque cas d'espèce. En conséquence, si l'on devait se fonder sur des études et des sondages, ceux-ci devraient être réalisés ad hoc sur la base de questions spécifiques portant sur l'objet particulier qui est revendiqué. Pour des raisons évidentes, une telle procédure est difficile à réaliser.

- A l'instar des dispositions légales et réglementaires nationales autorisant ou interdisant la mise en oeuvre d'une invention (cf. point 7 supra), une étude ou un sondage montrant qu'un groupe particulier de personnes ou que la majorité de la population de tous les Etats contractants ou uniquement de l'un ou plusieurs d'entre eux s'oppose à la délivrance d'un brevet pour un objet particulier ne saurait constituer un critère suffisant aux fins d'établir si ledit objet est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

16. Le requérant allègue pour l'essentiel que la mise en oeuvre de l'objet revendiqué (notamment l'ob-

stands (insbesondere desjenigen der Ansprüche 24 bis 36 in der erteilten Fassung) die Umwelt schädigen würde. Er beruft sich sowohl auf die öffentliche Ordnung (wegen der von ihm befürchteten Umweltfolgen) als auch auf die guten Sitten (wegen der Bedenken, daß der Mensch Besitzansprüche auf die Natur erhebt). Auf diese Fragen geht die Kammer im folgenden gesondert ein; sie trägt dabei der unter den Nummern 5 bis 7 abgesteckten Bedeutung der Begriffe "öffentliche Ordnung" und "gute Sitten" Rechnung.

17. Zur Problematik der **guten Sitten** hat die Kammer folgende Überlegungen angestellt:

17.1 Der Beschwerdeführer hat die Sorge geäußert, daß der Mensch durch den Einsatz gentechnischer Verfahren bei Pflanzen Besitzansprüche auf die Natur erheben wolle. In diesem Zusammenhang gilt es zu bedenken, daß die Pflanzenbiotechnologie durch Anwendung moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse auf praktische Verbesserungen oder Fortschritte im Pflanzenbereich abzielt. Die Entwicklung dieser Technologie führt zwangsläufig zu einem tieferen Verständnis und einer besseren Beherrschung der natürlichen Phänomene in Pflanzen. Eine Betätigung auf diesem technischen Gebiet kann aber deswegen nach Ansicht der Kammer nicht von vornherein falsch sein. Ihres Erachtens kann die Pflanzenbiotechnologie per se nicht sittenwidriger sein als die herkömmliche, auf Selektion beruhende Auslesezüchtung, da traditionelle Züchter und Molekularbiologen von derselben Motivation geleitet werden, nämlich die Eigenschaften einer Pflanze durch neues Genmaterial so zu verändern, daß man eine neue, nach Möglichkeit bessere Pflanze erhält. Im Vergleich zu den herkömmlichen Züchtungsverfahren erlauben die Methoden der Gentechnik bei Pflanzen allerdings eine wirkungsvollere und genauere Steuerung genetischer Veränderungen. Die Pflanzenbiotechnologie bietet die Möglichkeit, Gene punktuell zu verändern und in eine bestimmte Pflanze genetisches Material von nicht verwandten Pflanzenarten und anderen Organismen als Pflanzen einzuschleusen. Diese Verfahren bilden ein wichtiges Instrumentarium für die Pflanzenzüchtung, das Manipulationen gestattet, die mit den herkömmlichen Züchtungsverfahren schlichtweg nicht realisierbar wären. Gerade die dank dieser Verfahren eröffneten eindrucksvollen Möglichkeiten sind es, die in der Öffentlich-

was made to the subject-matter of claims 24 to 36 as granted) would damage the environment. This objection is raised with respect to both the issue of "ordre public", due to the alleged environmental consequences, and the issue of "morality", owing to concerns about the dominion gained by man over the natural world. These issues will be dealt with separately hereinafter by the board taking into account the meaning of the concepts of "ordre public" and morality as previously defined (see points 5 to 7 supra).

17. With regard to the **morality** issue, the board's considerations are as follows:

17.1 The appellants have expressed concerns about the dominion that was sought to be exercised by man over the natural world by the use of plant genetic engineering techniques. In this respect, it has to be considered that plant biotechnology is a technology which aims at accomplishing practical improvements or advances in the area of plants by using modern scientific knowledge. The development of this technology inevitably allows a better understanding and control of the natural phenomena linked to plants. However, in the board's view, this does not render activities in this technical field intrinsically wrong. Indeed, in the board's judgment, plant biotechnology per se cannot be regarded as being more contrary to morality than traditional selective breeding because both traditional breeders and molecular biologists are guided by the same motivation, namely to change the property of a plant by introducing novel genetic material into it in order to obtain a new and, possibly, improved plant. However, compared with traditional breeding techniques, genetic engineering techniques applied to plants allow a more powerful and accurate control of genetic modifications. Plant biotechnology allows punctual gene modifications as well as the introduction into a given plant of genetic material from unrelated species of plants and from organisms other than plants. These techniques are an important tool to assist in plant breeding, which enables the performance of manipulations that would simply not be feasible by means of traditional breeding techniques. The impressive potential of these techniques is at the origin of the concerns and apprehensions expressed by public opinion and generates considerable disagreement and controversy. This factual

jet des revendications 24 à 36 du brevet tel que délivré) nuirait à l'environnement. Cette objection est soulevée en rapport avec la question de l'ordre public, en raison de l'impact que l'invention est supposée avoir sur l'environnement, et celle des bonnes moeurs, en raison des inquiétudes que suscite la domination acquise par l'homme sur le monde naturel. La Chambre traitera ci-après ces deux questions séparément, en tenant compte du sens que revêtent les notions d'ordre public et de bonnes moeurs, telles que définies plus haut (cf. points 5 à 7 supra).

17. S'agissant des **bonnes moeurs**, les considérations de la Chambre ont été les suivantes :

17.1 Le requérant a exprimé son inquiétude quant à la domination que l'être humain cherche à exercer sur le monde naturel en appliquant aux plantes les techniques du génie génétique. A cet égard, la biotechnologie végétale doit être considérée comme une technologie visant à réaliser des progrès ou des améliorations pratiques dans le domaine des plantes grâce aux connaissances scientifiques modernes. Son développement permet inévitablement de mieux comprendre et contrôler les phénomènes naturels liés aux plantes. Toutefois, de l'avis de la Chambre, les activités relevant de ce domaine technique n'en sont pas pour autant inacceptables dans leur essence. En effet, la biotechnologie végétale ne saurait en soi être considérée comme davantage contraire aux bonnes moeurs que les méthodes de sélection traditionnelles, parce que les spécialistes de ces techniques, comme ceux de la biologie moléculaire, poursuivent le même objectif, à savoir modifier les propriétés d'une plante en y introduisant du matériel génétique nouveau, afin d'obtenir une nouvelle plante, si possible améliorée. Toutefois, comparées avec les techniques de sélection traditionnelles, les techniques du génie génétique appliquées aux plantes permettent de contrôler de manière plus efficace et plus précise les modifications génétiques. Grâce à la biotechnologie végétale, il est possible de modifier ponctuellement des gènes ainsi que d'introduire dans une plante donnée du matériel génétique provenant d'espèces végétales n'ayant aucun lien de parenté et d'organismes autres que des plantes. Ces techniques constituent un outil important pour la sélection des plantes, car elles permettent d'effectuer des manipulations qui seraient tout simplement irréalisables avec les techniques de

keit Bedenken und Ängste auslösen und für erbitterte Meinungskämpfe und Kontroversen sorgen. Auf diese Sachlage gründet sich die Befürchtung des Beschwerdeführers, daß sich der Mensch die Natur aneigne. Verständlich sind diese Bedenken allemal, denn die Macht der Wissenschaft im guten und im bösen Sinne hat den Menschen immer schon beunruhigt. Wie jedes andere Werkzeug können auch die Verfahren der Pflanzengentechnik konstruktiv oder destruktiv eingesetzt werden. Ein Mißbrauch oder destruktiver Gebrauch dieser Verfahren würde natürlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Für eine auf eine solche Verwendung gerichtete Erfindung darf also nach Artikel 53 a) EPÜ kein Patent erteilt werden. Deshalb muß im vorliegenden Fall geklärt werden, ob der beanspruchte Gegenstand einen Mißbrauch oder destruktiven Gebrauch der Pflanzenbiotechnologie beinhaltet.

17.2 Ziel der vorliegenden Erfindung ist im wesentlichen die Entwicklung von Pflanzen und Samen, die gegen eine bestimmte Klasse von Herbiziden, nämlich Glutamin-Synthetase-Inhibitoren (GSIs) resistent und dadurch selektiv gegen Unkraut und Pilzbefall geschützt sind. GSI-resistente Pflanzen oder Samen könnte man auch mit den herkömmlichen Methoden der Pflanzenselektion erhalten, da einige Pflanzen diese Resistenzmöglichkeiten von Natur aus besitzen oder sie spontan entwickeln können. Das Streitpatent offenbart den Einsatz moderner biotechnologischer Verfahren zur Erzeugung GSI-resistenter Pflanzen und Samen, deren Genom eine stabil integrierte heterologe DNA für ein Protein enthält, das die obengenannten Herbizide inaktivieren oder neutralisieren kann. Auf diese Weise wird dem genetischen Material einer interessierenden Pflanze ein neues Merkmal hinzugefügt, aufgrund dessen die Pflanze auch in Gegenwart von GSIs wächst.

17.3 Nach Auffassung der Kammer enthält keiner der Ansprüche des Streitpatents einen Gegenstand, der

situation forms the basis of the appellants' objection to the dominion gained by man over the natural world. These concerns are understandable because the power of science for good and evil has always troubled man's mind. Like any other tool, plant genetic engineering techniques can be used for constructive or destructive purposes. It would undoubtedly be against "ordre public" or morality to propose a misuse or a destructive use of these techniques. Thus, under Article 53(a) EPC, no patent may be granted in respect of an invention directed to such a use. Consequently, it has to be established in the present case whether or not the claimed subject-matter relates to a misuse or to a destructive use of plant bio technology.

17.2 The aim of the present invention is essentially to develop plants and seeds which are resistant to a particular class of herbicides, namely glutamine synthetase inhibitors (GSIs), and which are thereby selectively protected against weeds and fungal diseases. It should be noted that GSI-resistant plants or seeds could also be obtained by traditional plant selection methods, since some plants may be naturally resistant or may develop such a resistance. The patent in suit discloses the use of modern biotechnological techniques for the production of GSI-resistant plants and seeds which contain, integrated into their genome in a stable manner, heterologous DNA encoding a protein capable of inactivating or neutralising the above-mentioned herbicides. In that way, a new trait is added to the genetic material of a plant of interest, which allows the plant to grow in the presence of GSIs.

17.3 In the board's judgment, none of the claims of the patent in suit refer to subject-matter which relates

sélection traditionnelles. Le potentiel impressionnant de ces techniques est à l'origine des inquiétudes et des appréhensions exprimées par l'opinion publique, et suscite des désaccords et des controverses considérables. C'est sur cette situation de fait que se fonde l'objection soulevée par le requérant quant à la domination acquise par l'homme sur le monde naturel. Ces inquiétudes sont compréhensibles, car le pouvoir de la science pour le meilleur et pour le pire a toujours troublé l'être humain. Comme tout autre outil, les techniques du génie génétique dans le domaine des plantes peuvent être utilisées à des fins constructives ou destructrices. Toute utilisation impropre ou ayant des effets destructeurs de ces techniques serait indubitablement contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Par conséquent, conformément à l'article 53a) CBE, une invention concernant une telle utilisation ne saurait en aucun cas donner lieu à la délivrance d'un brevet. Il y a donc lieu d'établir en l'espèce si l'objet revendiqué porte ou non sur une utilisation impropre ou ayant des effets destructeurs de la biotechnologie végétale.

17.2 La présente invention a essentiellement pour objectif de produire des plantes et des semences résistantes à une catégorie particulière d'herbicides, à savoir les inhibiteurs de la glutamine synthétase, et qui sont ainsi sélectivement protégées contre les mauvaises herbes et les maladies cryptogamiques. Il y a lieu de noter que les plantes ou les semences résistantes aux inhibiteurs de la glutamine synthétase pourraient également être obtenues par des méthodes traditionnelles de sélection des plantes, étant donné que certaines plantes peuvent être naturellement résistantes ou développer une telle résistance. Le brevet litigieux divulgue l'utilisation de techniques modernes de biotechnologie pour produire des plantes et des semences résistantes aux inhibiteurs de la glutamine synthétase et contenant, intégré de façon stable dans leur génome, un ADN hétérologue codant pour une protéine capable d'inactiver ou de neutraliser les herbicides susmentionnés. De cette façon, un nouveau caractère est ajouté au matériel génétique d'une plante intéressante, ce qui permet à cette plante de pousser en présence d'inhibiteurs de la glutamine synthétase.

17.3 De l'avis de la Chambre, aucune des revendications du brevet litigieux n'a pour objet une utilisation

mit einem Mißbrauch oder destruktivem Gebrauch von Verfahren der Pflanzenbiotechnologie verbunden ist; beansprucht werden nämlich Tätigkeiten (Erzeugung von Pflanzen und Samen, Schutz von Pflanzen vor Unkraut und Pilzbefall) und Erzeugnisse (Pflanzenzellen, Pflanzen, Samen), die als solche im Lichte der im europäischen Kulturkreis allgemein anerkannten Verhaltensnormen nicht als falsch angesehen werden können. Die vermeintlichen Folgen dieser Tätigkeiten für die Umwelt müssen gesondert unter dem Aspekt der öffentlichen Ordnung untersucht werden (s. nachstehend Nr. 18).

18. Was die Frage der **öffentlichen Ordnung** angeht, so ist die Kammer, wie bereits (unter Nr. 5) erwähnt, der Ansicht, daß Artikel 53 a) EPÜ der Patentierung von Erfindungen entgegensteht, deren Verwertung die Umwelt voraussichtlich ernsthaft gefährden würde. Daher müssen die diesbezüglichen Einwände und Unterlagen des Beschwerdeführers (s. vorstehend Nr. IX.c)) sorgfältig geprüft werden.

18.1 Vor der eingehenden Auseinandersetzung mit den vom Beschwerdeführer vorgebrachten konkreten Punkten seien jedoch einige allgemeine Ausführungen zu den Rechten des Patentinhabers und zur Aufgabe der Patentämter vorausgeschickt.

18.2 Patentesind wichtige Instrumente im Bereich der technologischen Forschung und Entwicklung sowie der Unternehmensstrategie. Ein Patent verleiht seinem Inhaber für eine bestimmte Zeitspanne das ausschließliche Recht, den Gegenstand der Ansprüche zu verwerten, also herzustellen, zu benutzen und zu vermarkten, und andere hieran zu hindern. Dieser Schutz wird als Gegenleistung für eine vollständige Offenbarung der beanspruchten Erfindung gewährt. Das Recht auf Verwertung der Erfindung gilt jedoch nicht bedingungslos. Vielmehr darf die in einem Patent beanspruchte Erfindung nur innerhalb des Rahmens verwertet werden, den nationale Rechtsvorschriften für die Nutzung der betreffenden Erfindung vorgeben.

18.3 Aufgabe eines Patentamts ist die Erteilung von Patenten, d. h. die Gewährung von geographisch und zeitlich begrenzten Exklusivrechten für die Nutzung der in diesen Patenten beanspruchten Erfindungen. Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdeführer darin überein, daß sich die

to a misuse or destructive use of plant biotechnological techniques because they concern activities (production of plants and seeds, protection of plants from weeds or fungal diseases) and products (plant cells, plants, seeds) which cannot be considered to be wrong as such in the light of conventionally accepted standards of conduct of European culture. Alleged environmental consequences due to these activities will have to be considered against the background of the "ordre public" issue (see point 18 infra).

18. With regard to the issue of "**ordre public**", the board, as already stated (see point 5 supra), takes the view that Article 53(a) EPC constitutes a bar to patentability for inventions the exploitation of which is likely to seriously prejudice the environment. Thus, careful consideration must be given to the objections and evidence put forward by the appellants in this respect (see Section IX supra, item c).

18.1 Before going into a detailed examination of the specific points raised by the appellants, some general remarks need to be made about the rights conferred by a patent on its owner(s) and the function of patent offices.

18.2 Patents are important instruments in the fields of technological research and development as well as of business strategy. A patent confers on its owner(s) for a specified time an exclusive right to exploit the subject-matter of the claims, ie to manufacture, use and market it, and to prevent others from doing the same. This protection is accorded in exchange for a full disclosure of the claimed invention. However, the right to exploit the invention is not unconditional. On the contrary, the invention claimed in a patent may only be exploited within the framework defined by national laws and regulations regarding the use of the said invention.

18.3 The function of a patent office is to grant patents, ie exclusive rights to make use of inventions claimed in said patents for a limited geographical area and for a specified time. The board agrees with the appellants' submission that patent offices are placed at the crossroads between

impropre ou ayant des effets destructeurs des techniques de biotechnologie végétale ; en effet, les revendications portent sur des activités (production de plantes et de semences, protection des plantes contre les mauvaises herbes ou les maladies cryptogamiques) et sur des produits (cellules de plante, plantes, semences) qui ne sauraient en soi être considérées comme inacceptables au regard des normes de conduite conventionnelles adoptées dans la culture européenne. Les conséquences que ces activités sont supposées avoir sur l'environnement devront être examinées dans le cadre de la question de l'ordre public (cf. point 18 infra).

18. S'agissant de la question de l'**ordre public**, la Chambre estime, comme indiqué au point 5 supra, que les inventions dont la mise en oeuvre risque de nuire gravement à l'environnement sont exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 53a) CBE. Aussi faut-il examiner soigneusement les objections et les preuves présentées par le requérant à cet égard (cf. point IX c) supra).

18.1 Avant d'examiner en détail les points spécifiques soulevés par le requérant, il convient de faire quelques remarques d'ordre général sur les droits qu'un brevet confère à son/ses titulaire(s) ainsi que sur les fonctions des offices de brevets.

18.2 Les brevets constituent d'importants instruments dans les domaines de la recherche et du développement technologiques, ainsi que de la stratégie d'entreprise. Un brevet confère à son(ses) titulaire(s), pour une période définie, le droit exclusif d'exploiter l'objet des revendications, c'est-à-dire de le fabriquer, de l'utiliser et de le commercialiser, et ainsi d'empêcher autrui d'en faire autant. Cette protection est accordée en échange d'une divulgation complète de l'invention revendiquée. Toutefois, le droit d'exploiter l'invention n'est pas inconditionnel. Au contraire, l'invention revendiquée dans un brevet ne peut être mise en oeuvre que dans le cadre défini par les dispositions légales et réglementaires nationales relatives à l'exploitation de ladite invention.

18.3 Un office de brevets a pour mission de délivrer des brevets, c'est-à-dire de conférer le droit exclusif d'exploiter les inventions revendiquées dans les brevets en question sur une aire géographique limitée et pour une période déterminée. La Chambre partage l'avis du requérant,

Patentämter an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gemeinwohl befinden. Hier stehen sie aber nicht allein, sondern Seite an Seite mit einer wachsenden Zahl anderer Behörden und Instanzen, insbesondere Aufsichtsbehörden und -instanzen, die unter anderem sicherstellen sollen, daß eine bestimmte Technologie **unabhängig davon, ob sie durch ein Patent geschützt ist oder nicht**, nur innerhalb des durch Gesetze, internationale Verträge, Verwaltungsvorschriften usw. abgesteckten rechtlichen Rahmens verwertet wird (s. beispielsweise die Liste der für die Umsetzung der EG-Richtlinie 90/220/EWG zuständigen Behörden/Anlage A der Beschwerdegegener). Die Beurteilung der von der Verwertung einer bestimmten Technologie ausgehenden Gefahren ist eine der Hauptaufgaben solcher Aufsichtsbehörden und -instanzen.

18.4 In den meisten Fällen lassen sich die möglichen Risiken, die die Verwertung einer bestimmten patentierten Erfindung bergen könnte, nicht allein aus der Offenbarung der Erfindung in der Patentschrift erschließen. Typische Beispiele hierfür sind Patente für chemische Verbindungen zur Verwendung als Arzneimittel. Auf diesem technischen Gebiet werden Patente zumeist auf der Basis vorläufiger In-vitro- oder Tierversuchsdaten erteilt, bevor klinische Daten für den Menschen vorliegen. Über die eigentliche Zulassung der Arzneimittel zur Verwertung entscheiden die zuständigen Behörden häufig erst nach der Patenterteilung. Dies liegt daran, daß eine realistische Beurteilung der therapeutischen Nutzbarkeit ein umfangreiches und zeitaufwendiges Test- und Produktbewertungsprogramm erfordert. In aller Regel verfügen die Patentämter während des Patenterteilungsverfahrens noch nicht über die Ergebnisse dieser Tests. Die Verwertung der beanspruchten Erzeugnisse dürfte sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Anfangsphase befinden, in der die zuständigen Behörden oder Instanzen die Risiko- und Sicherheitsprüfung noch nicht vorgenommen oder zumindest nicht abgeschlossen haben. Dasselbe gilt für viele andere Erzeugnisse wie beispielsweise Herbizide oder Insektizide, deren Verwertung der Genehmigung der zuständigen Behörden oder Instanzen bedarf. Diese spezialisierten Stellen können Risiken oder gar konkrete Gefahren anhand der geltenden Vorschriften, objektiver Kriterien und wissenschaftlich fundierter Parameter realistisch einschätzen. Auch transgene Pflanzen müssen in den meisten Ländern, in denen bio-

science and public policy. However, at this crossroads patent offices are not alone, but find themselves side-by-side with an increasing number of other authorities and bodies, in particular regulatory authorities and bodies, whose function is inter alia to ensure that the exploitation of a given technology, **regardless of whether it is protected by a patent or not**, takes place within the regulatory framework provided by laws, international treaties, administrative provisions, etc. (see, for example, the list of competent authorities responsible for the implementation of the EEC directive 90/220/EEC, Exhibit A submitted by the respondents). The assessment of the hazards stemming from the exploitation of a given technology is one of the important duties of such regulatory authorities and bodies.

18.4 In most cases, potential risks in relation to the exploitation of a given invention for which a patent has been granted cannot be anticipated merely on the basis of the disclosure of the invention in the patent specification. Typical examples are patents granted for chemical compounds with a pharmaceutical use. In this particular technical field, patents are generally granted on the basis of preliminary in vitro or animal data before any human clinical data become available. In fact, the actual approval (or disapproval) by the competent authorities of the exploitation of pharmaceutical products is often obtained only after the grant of the patent. This is because a realistic assessment of therapeutical operability requires a comprehensive and time-consuming programme of testing and evaluation of the products. The results of such tests are usually not available to patent offices during the prosecution of a case. During this time, the exploitation of the claimed products is most likely to be in the initial phase when risk and safety assessment by the competent authorities or bodies has either not yet taken place or not yet been completed. The same holds true for many other products the exploitation of which is subject to approval by the competent authorities or bodies, such as herbicides, insecticides, etc. These specialised authorities and bodies are in a position to carry out a realistic assessment of risks or even hazards on the basis of the regulations in force, of objective criteria and of scientifically valid parameters. Also transgenic plants normally require regulatory approval in the majority of the countries where biotechnological developments are

selon lequel les offices de brevets se trouvent au carrefour entre la science et l'intérêt public. Toutefois, ils ne sont pas seuls, mais agissent parallèlement à un nombre croissant d'autorités, et tout particulièrement d'autorités de contrôle, lesquelles sont notamment chargées de veiller au respect des lois, des traités internationaux, des dispositions administratives, etc. lors de la mise en oeuvre d'une technologie donnée, **que celle-ci soit protégée ou non par un brevet** (cf. par ex. la liste des autorités compétentes pour la mise en oeuvre de la Directive des CE 90/220/CEE, (preuve A présentée par l'intimé)). L'évaluation des dangers découlant de la mise en oeuvre d'une technologie donnée est l'une des tâches importantes de ces organismes de contrôle.

18.4 Dans la plupart des cas, les risques potentiels liés à la mise en oeuvre d'une invention ayant donné lieu à la délivrance d'un brevet ne peuvent pas être anticipés sur la seule base de la divulgation de l'invention contenue dans le fascicule du brevet. Un exemple typique est le cas des brevets délivrés pour des composés chimiques en vue d'un usage pharmaceutique. Dans ce domaine technique particulier, les brevets sont généralement délivrés sur la base de données obtenues in vitro ou chez l'animal, avant que les données cliniques obtenues chez l'homme ne soient disponibles. En fait, l'utilisation des produits pharmaceutiques n'est souvent autorisée (ou interdite) par les autorités compétentes qu'après la délivrance du brevet. En effet, une appréciation réaliste de l'efficacité thérapeutique nécessite un programme d'essais et d'évaluation des produits long et complet. Les offices de brevets ne disposent pas généralement des résultats de ces essais au cours de l'examen d'une affaire. A ce stade, l'exploitation des produits revendiqués se trouve selon toute probabilité, dans la phase initiale, lorsque les autorités compétentes n'ont pas encore évalué ou achevé d'évaluer les risques et l'innocuité des produits. Il en va de même pour de nombreux autres produits dont la mise en oeuvre est subordonnée à l'autorisation des autorités compétentes, tels que les herbicides, les insecticides, etc. Ces autorités spécialisées sont en mesure d'évaluer ces risques, voire les dangers, de façon réaliste, sur la base des réglementations en vigueur, de critères objectifs et de paramètres scientifiquement valables. De même, les plantes transgé-

technologisch geforscht wird, normalerweise von Aufsichtsstellen zugelassen werden, bevor auch nur erste kleine Feldversuche durchgeführt werden dürfen (s. beispielsweise EG-Richtlinien 90/219/EWG und 90/220/EWG).

18.5 Nach Auffassung der Kammer kann ein europäisches Patent nur dann gemäß Artikel 53 a) EPÜ mit der Begründung widerrufen werden, die Verwertung der patentierten Erfindung gefährdet die Umwelt, wenn die Bedrohung der Umwelt zum Zeitpunkt der Widerrufsentscheidung des EPA hinreichend substantiiert ist. Diese Auffassung steht in Einklang mit der Vorgabe, daß die Ausnahmen von der Patentierbarkeit in Artikel 53 a) EPÜ eng auszulegen sind und unbeachtlich ist, ob die Verwertung der Erfindung, für die ein europäisches Patent erteilt worden ist, in einigen oder allen Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist (s. vorstehend Nrn. 7 und 8).

18.6 Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer keine schlüssigen Beweise dafür erbracht, daß die Verwertung des beanspruchten Gegenstands die Umwelt voraussichtlich ernsthaft gefährden würde. Dreh- und Angelpunkt der meisten Argumente des Beschwerdeführers ist die **Möglichkeit** gewisser unerwünschter, destruktiver Geschehnisse (z. B. Umwandlung von Nutzpflanzen in Unkraut, Ausbreitung des für die Herbizidresistenz verantwortlichen Gens auf andere Pflanzen, Schädigung des Ökosystems). In gewissem Umfang kann es natürlich zu solchen Ereignissen kommen. Dies haben sogar die Beschwerdegegner eingeräumt. Nach Ansicht der Kammer belegt das hierzu vorgelegte Material die Existenz einer Umweltbedrohung aber nicht so hinreichend, daß ein Patentierungshindernis im Sinne des Artikels 53 a) EPÜ vorliegt. Im einzelnen sei hierzu folgendes angemerkt:

- **Beaumont** verweist auf das mit GSIs verbundene **Potential** der Resistenzbildung bei der Unkrautpopulation, hält allerdings zugleich fest, daß "bisher noch keine Berichte über die Entstehung einer Resistenz vorliegen" (s. S. 6). Angesprochen wird auch die **Möglichkeit** einer Übertragung des für die Herbizidresistenz verantwortlichen Gens auf mit der Nutzpflanze verwandtes Unkraut und die **Möglichkeit**, daß GSIs in das

taking place before even initial small-scale field testing can be performed (see eg EEC Directives 90/219/EEC and 90/220/EEC).

18.5 In the board's judgment, the revocation of a European patent under Article 53(a) EPC on the grounds that the exploitation of the invention for which the patent has been granted would seriously prejudice the environment presupposes that the threat to the environment be sufficiently substantiated at the time the decision to revoke the patent is taken by the EPO. This view is consistent with the requirement that the exceptions to patentability under Article 53(a) EPC have to be narrowly construed, irrespective of whether or not the exploitation of the invention for which a European patent has been granted is prohibited by law(s) or regulation(s) in some or all of the contracting states (see points 7 and 8 supra).

18.6 In the present case, no conclusive evidence has been presented by the appellants showing that the exploitation of the claimed subject-matter is likely to seriously prejudice the environment. In fact, most of the appellants' arguments are based on the **possibility** that some undesired, destructive events (eg the transformation of crops into weeds, spreading of the herbicide-resistance gene to other plants, damage to the ecosystem) might occur. Of course, such events may occur to some extent. This fact has even been admitted by the respondents. However, in the board's judgment, the documentary evidence submitted on this subject is not sufficient to substantiate the existence of a threat to the environment such as to represent a bar to patentability under Article 53(a) EPC. In particular:

- **Beaumont** (op.cit.) refers to the **potential** of GSIs to induce resistance in weed population and further states at the same time that "no reports have yet been received of resistance occurring" (see page 6). Reference is also made to the **possibility** of transmission of the herbicide-resistance gene to weed relatives of the crop and to the **possibility** of leaching of GSIs to water. Furthermore, the statement is made

niques doivent normalement être elles aussi autorisées par les autorités compétentes dans la majorité des pays où des développements biotechnologiques ont lieu avant même que des essais initiaux en champ puissent être réalisés à petite échelle (cf. par ex. Directives des CE 90/219/CEE et 90/220/CEE).

18.5 De l'avis de la Chambre, la révocation d'un brevet européen en vertu de l'article 53a) CBE, au motif que la mise en oeuvre de l'invention pour laquelle le brevet a été délivré nuirait gravement à l'environnement, pré suppose que la menace pesant sur l'environnement ait été suffisamment prouvée au moment où l'OEB rend la décision de révoquer le brevet. Cela est conforme à l'exigence selon laquelle les exceptions à la brevetabilité conformément à l'article 53a) CBE doivent être interprétées de façon restrictive, que la mise en oeuvre d'une invention ayant donné lieu à la délivrance d'un brevet européen soit ou non interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire (cf. points 7 et 8 supra).

18.6 Dans la présente affaire, le requérant n'a présenté aucune preuve concluante montrant que l'exploitation de l'objet revendiqué risque de nuire gravement à l'environnement. En fait, la plupart de ses arguments sont fondés sur l'**éventuelle** survenue de phénomènes indésirables, ayant des effets destructeurs (par ex. la transformation de cultures en mauvaises herbes, la dissémination du gène de résistance aux herbicides dans d'autres plantes, la détérioration de l'écosystème). Bien entendu, de tels phénomènes peuvent se produire dans une certaine mesure, ce que même l'intimé a admis. Toutefois, de l'avis de la Chambre, les preuves documentaires présentées à ce sujet ne sont pas suffisantes pour démontrer que la menace pesant sur l'environnement est telle que l'invention doit être exclue de la brevetabilité conformément à l'article 53a) CBE. En particulier :

- **Beaumont** (op.cit.) indique que l'utilisation des inhibiteurs de la glutamine synthétase **peut** entraîner le développement d'une résistance dans une population de mauvaises herbes et déclare en même temps qu'"il n'a jamais été rendu compte jusqu'à présent de la survenue d'une telle résistance" (cf. page 6). Mention est également faite de l'**éventuelle** transmission du gène de résistance aux herbicides à des mauvaises her-

Grundwasser einsickern. Ferner wird festgestellt, es gebe "keine überzeugenden oder zuverlässigen Beweise dafür, daß bei Einführung herbizidresistenter Nutzpflanzen weniger Herbizid eingesetzt wird; **es kann durchaus sein, daß sich die Herbizidmenge erhöht**" (Hervorhebung durch die Kammer). Daraus zieht **Beaumont** den Schluß, daß es dringend eines international vereinbarten rechtlichen Rahmens für die Freisetzung, die sichere und kontrollierte Nutzung und die breite Anwendung genetisch veränderter Organismen einschließlich herbizidresistenter Nutzpflanzen bedarf.

- **Fitter** befaßt sich aus **theoretischer** Sicht mit der **Wahrscheinlichkeit**, daß sich eine Nutzpflanze in Unkraut verwandelt.

- **Williamson I** stellt fest, daß die Entwicklung herbizidresistenter Nutzpflanzen **etliche Gefahren mit sich bringen kann**, die nicht ohne weiteres quantifizierbar sind, und daß sich die veränderten Gene **verbreiten können**. Er kommt zu dem Schluß, daß es Aufgabe des Intentional Introduction Sub-committee des Advisory Committee on Genetic Manipulation ist, die mit der Freisetzung aller möglichen gentechnisch veränderten Organismen in die Umwelt verbundenen Gefahren zu bewerten und entsprechende gutachtliche Stellungnahmen abzugeben.

- **Williamson II** diskutiert ganz allgemein die **potentiellen Auswirkungen** von Organismen mit rekombinanter DNA auf Ökosysteme und deren Komponenten und gelangt zu dem Fazit, daß das Risiko einer Schädigung zwar gering ist, der mögliche Schaden aber groß wäre. Er legt dar, wie die Risiken minimiert werden könnten, und fordert nachdrücklich in jedem Einzelfall eine gesonderte Risikoprüfung.

- **Le Baron** betont einerseits die Bedeutung von Herbiziden, durch die sich unter anderem unkrautbedingte Ernteverluste vermeiden lassen; andererseits regt er an, sich bei der auf die Entwicklung herbizidresistenter Nutzpflanzen gerichteten biotechnologischen Forschung darauf zu konzentrieren, die wichtigsten Nutzpflanzen gegen viele und nicht nur

that there is "no convincing or reliable evidence to support the view that the introduction of herbicide-resistant crops will lead to a decrease in the amount of herbicide used and it **may well result in an increase**" (emphasis added). As a conclusion, **Beaumont** emphasises the urgency of issuing an internationally agreed regulatory framework for the release, safe use and monitoring and enforcement of genetically modified organisms, including herbicide-resistant crops.

- **Fitter** (op.cit.) deals with the **probability** of turning a crop into a weed from a **theoretical** point of view.

- **Williamson I** (op.cit.) states that the development of herbicide-resistant crop plants **may give rise to some hazards** that are not easily quantified and that the engineered genes **may spread**. It concludes that it is the task of the Advisory Committee on Genetic Manipulation Intentional Introduction Sub-committee to assess and advise on the hazards of introducing into the environment genetically-engineered organisms of all kinds.

- **Williamson II** (op.cit.) discusses in general the **potential effects** of recombinant DNA organisms on ecosystems and their components and states that the risk of damage will be small, but the damage that could be caused would be large. Indications are given on how to minimise the risks and the need for case-by-case examination of the risks is emphasised.

- **Le Baron** (op.cit.), while emphasising the importance of herbicides in their potential inter alia for overcoming crop losses due to weeds, suggests that biotechnology research aimed at developing herbicide-resistant crops should, in particular, be aimed at developing major crops resistant to many herbicides, rather than one or two, in order to provide

bes appartenant à la même famille que la culture ainsi que de l'infiltration **possible** des inhibiteurs de la glutamine synthétase dans les eaux. Il est dit en outre qu'il n'existe "aucune preuve convaincante ou fiable établissant que l'introduction de cultures résistantes aux herbicides permettra de diminuer la quantité d'herbicides employée, une telle introduction **pouvant même entraîner une augmentation** des quantités utilisées" (caractères gras ajoutés). En conclusion, **Beaumont** souligne qu'il est urgent d'adopter un cadre réglementaire international régissant la dissémination, l'utilisation sans danger et le contrôle des organismes génétiquement modifiés, y compris les cultures résistantes aux herbicides, et d'arrêter des dispositions en assurant la mise en oeuvre.

- **Fitter** (op.cit.) traite d'un point de vue **théorique** de la **probabilité** d'une transformation d'une culture en mauvaises herbes.

- **Williamson I** (op. cit.) déclare que le développement de plantes cultivées résistantes aux herbicides **peut comporter certains dangers** qui ne sont pas aisément quantifiés et que les gènes manipulés **peuvent être propagés**. Il conclut qu'il incombe à l'"Advisory Committee on Genetic Manipulation Intentional Introduction Sub-committee" d'apprécier les risques présentés par l'introduction, dans l'environnement, d'organismes de toute sorte génétiquement modifiés, ainsi que de donner des conseils à ce sujet.

- **Williamson II** (op. cit.) examine d'une manière générale les **effets potentiels** des organismes contenant de l'ADN recombinant sur les écosystèmes ainsi que leurs composants. Selon lui, si le risque de dommages est limité, les dommages susceptibles d'être causés seraient néanmoins considérables. Des indications sont données sur la façon de minimiser les risques. En outre, la nécessité d'examiner au cas par cas les risques encourus est soulignée.

- Tout en insistant sur l'importance des herbicides en ce qu'ils permettent notamment d'éliminer les pertes de récoltes dues aux mauvaises herbes, **Le Baron** (op. cit.) suggère que la recherche biotechnologique en matière de développement de cultures résistantes aux herbicides devrait chercher à développer en particulier la résistance à plusieurs

gegen ein oder zwei Herbizide resistent zu machen, um bei der Kontrolle von resistentem Unkraut größere Flexibilität zu gewährleisten.

- In dem von den Beschwerdegegnern (als Anlage C) vorgelegten Artikel von J. Gressel in *Agro Food Industry Hi-Tech*, November/Dezember 1992, Seiten 3 bis 7 (im folgenden **Gressel** genannt) werden die Leser zwar auf die möglichen Gefahren eines Mißbrauchs der Gentechnik bei der Erzeugung herbizidresistenter Nutzpflanzen hingewiesen, aber auch die Vorteile hervorgehoben, die eine solche Technologie eröffnen könnte.

18.7 Diese Unterlagen liefern grundlegende Hinweise auf **mögliche** Gefahren einer Anwendung gentechnischer Verfahren auf Pflanzen, wobei vor allem auf die Erzeugung herbizidresistenter Pflanzen abgehoben wird. Dadurch sollen die Leser verstärkt für die gebotene Umsicht bei der Verwertung dieser Technologie sensibilisiert werden. Die Wissenschaftler werden aufgefordert, durch eine vernünftige Konzeption der Experimente die Risiken zu minimieren, und die verantwortlichen Verwaltungsbehörden, insbesondere die Aufsichtsbehörden und -instanzen, werden aufgerufen, sich ihrem Auftrag gemäß darum zu bemühen, auch etwaige seltene Gefahren aufzuspüren und ein Gesamturteil über alle mit der Verwertung dieser Technologie verbundenen Risiken abzugeben. In diesem Zusammenhang weist die Kammer darauf hin, daß dem EPA nur deshalb, weil der bestehende rechtliche Rahmen, wie **Beaumont** beklagt, möglicherweise Unzulänglichkeiten aufweist, nicht Aufgaben zufallen können, die eigentlich von einer eigens zu diesem Zweck geschaffenen speziellen Aufsichtsbehörde oder -instanz wahrgenommen werden sollten. Aus den genannten Unterlagen ergibt sich jedoch für die Kammer nicht der definitive Schluß, daß die Verwertung eines der beanspruchten Gegenstände die Umwelt ernsthaft gefährden würde und daher gegen die öffentliche Ordnung verstößt. **Mögliche, aber nicht schlüssig dokumentierte Gefahren** allein rechtfertigen nicht die Verweigerung eines Patents gemäß Artikel 53a) EPÜ. Wie bereits (unter den Nrn. 18.2 und 18.3) ausgeführt, wird mit dem Patent als solchem noch nicht die Erlaubnis zur Verwertung der beanspruchten Erfindung erteilt. Diese Erlaubnis ist bei der entsprechenden Aufsichtsbehörde einzuholen. Falls

more flexibility in the control of resistant weeds.

- The article by J. Gressel in *Agro Food Industry Hi-Tech*, November/December 1992, pages 3 to 7 (hereinafter **Gressel**) referred to by the respondents (see Exhibit C), while drawing the reader's attention to the possible risks linked to the misuse of genetic engineering in the creation of herbicide-resistant crops, emphasises also the benefits which could be gained from such technology.

18.7 These documents provide fundamental evidence of **possible** hazards from the application of genetic engineering techniques to plants, in particular regarding the production of herbicide-resistant plants. This is done in order to increase the readers' awareness of the need to exploit this technology with caution. On the one hand, scientists are invited to minimise the risks by applying sensible design to experiments. On the other hand, administrators, in particular regulatory authorities and bodies, are invited to carry out their task of trying to detect even rare hazards and to assess all the risks involved in the exploitation of this technology. The board observes that the mere fact that, as deplored by **Beaumont** (op.cit.), there may be inadequacies in the existing regulatory framework does not vest the EPO with authority to carry out tasks which should properly be the duty of a special regulatory authority or body constituted to that effect. However, in the board's view, the quoted documents do not lead to the definite conclusion that the exploitation of any of the claimed subject-matter would seriously prejudice the environment and is, therefore, contrary to "ordre public". It would be unjustified to deny a patent under Article 53(a) EPC merely on the basis of **possible, not yet conclusively-documented hazards**. As already pointed out (see points 18.2 and 18.3 supra), a patent does not amount per se to an authorisation to exploit the invention claimed in the patent. For the latter regulatory approval must be obtained. Should the competent authorities and bodies, after having definitively assessed the risks involved, prohibit the exploitation of the invention, the patented subject-matter could not be exploited anyhow. If, however, regulatory approval is given based on the finding that no risks or minimal risks

herbicides, et non pas uniquement à un ou deux d'entre eux, dans les cultures les plus importantes, afin de permettre un contrôle plus souple des mauvaises herbes résistantes.

- Tout en attirant l'attention du lecteur sur les risques potentiels liés à une utilisation impropre du génie génétique dans le cadre du développement de récoltes résistantes aux herbicides, l'article de J. Gressel paru dans *Agro Food Industry Hi-Tech* de novembre/décembre 1992, pages 3 à 7 (ci-après **Gressel**), et mentionné par l'intimé (preuve C), souligne également les avantages que pourrait présenter une telle technologie.

18.7 Ces documents fournissent des preuves fondamentales quant aux dangers **possibles** de l'application à des plantes des techniques du génie génétique, notamment en ce qui concerne la production de plantes résistantes aux herbicides. L'objectif est de sensibiliser davantage le lecteur à la nécessité d'exploiter cette technologie avec prudence. D'une part, les scientifiques sont invités à minimiser les risques en prenant toutes les précautions possibles lors des expérimentations. D'autre part, les administrateurs, en particulier les autorités de contrôle, sont appelés à s'acquiescer de leur tâche, qui consiste à s'efforcer de déceler les dangers, même rares, et d'évaluer tous les risques impliqués par la mise en oeuvre de cette technologie. La Chambre fait observer que le simple fait que le cadre réglementaire actuel puisse s'avérer inadéquat à certains égards, comme le déplore **Beaumont** (op.cit.), n'investit pas l'OEB du pouvoir d'accomplir des tâches qui devraient incomber à une autorité de contrôle spéciale, instituée à cet effet. Toutefois, elle est d'avis que les documents cités ne permettent pas de conclure avec certitude que la mise en oeuvre de l'un des objets revendiqués nuirait gravement à l'environnement et serait donc contraire à l'ordre public. Il serait injustifié de refuser de délivrer un brevet en vertu de l'article 53a) CBE, sur la seule base d'**éventuels dangers, non encore prouvés de façon concluante**. Comme indiqué plus haut (cf. points 18.2 et 18.3 supra), un brevet n'équivaut pas en soi à autoriser l'exploitation de l'invention revendiquée dans ce brevet; il faut pour cela obtenir l'autorisation d'une autorité de contrôle. Si les autorités compétentes interdisent de mettre en oeuvre l'invention, après avoir définitivement évalué les risques encourus, l'objet breveté ne peut de

die zuständige Aufsichtsbehörde oder -instanz nach einer verbindlichen Risikobewertung die Verwertung der Erfindung verbietet, unterbleibt diese ohnehin. Läßt sie die Verwertung aber zu, weil sie damit keine oder nur minimale Risiken verbunden sieht, dann sollte für die Erfindung Patentschutz zur Verfügung stehen.

18.8 Da im vorliegenden Fall kein hinreichender Beweis für reale Nachteile erbracht worden ist, kann über die Patentierbarkeit im Hinblick auf Artikel 53 a) EPÜ nicht durch Abwägung von Vor- und Nachteilen entschieden werden, wie es der Beschwerdeführer gefordert hat. Die Kammer weist diesbezüglich darauf hin, daß eine solche Abwägung nicht der einzige, sondern nur ein möglicher Weg zur Bewertung der Patentierbarkeit im Hinblick auf Artikel 53 a) EPÜ ist, der vielleicht weiterhelfen kann, wenn es tatsächlich Schäden und/oder Nachteile gibt (wie die Leiden der Tiere in der Sache T 19/90).

19. Zusammenfassend stellt die Kammer fest, daß Artikel 53 a) EPÜ im vorliegenden Fall kein Patentierungshindernis darstellt, da keiner der Ansprüche des Streitpatents einen Gegenstand enthält, dessen Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten im Sinne dieses Artikels verstoßen würde.

Begriff der "Pflanzensorten" gemäß Artikel 53 b) EPÜ

20. Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ schließt "Pflanzensorten" von der Patentierung aus. In den Entscheidungen T 49/83 und T 320/87 war es schon einmal um diese Ausschlußbestimmung gegangen. In beiden Entscheidungen wurde der rechtlichen Vorgeschichte des Artikels 53 b) EPÜ sowie der im UPOV-Übereinkommen enthaltenen Definition des Begriffs "Pflanzensorte" Rechnung getragen.

21. Der Entscheidung T 49/83 zufolge steht der Begriff "Pflanzensorte" in Anlehnung an die damals gültige Fassung des UPOV-Übereinkommens für "eine Vielzahl von Pflanzen, die in ihren Merkmalen weitgehend gleich sind und nach jeder Vermehrung oder jedem Vermehrungszyklus innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen gleichbleiben", und umfaßt somit "alle Zuchtsorten, Klone, Linien, Stämme und Hybriden, die so

are involved, then patent protection should be available.

18.8 In the present case, since no sufficient evidence of actual disadvantages has been adduced, the assessment of patentability with regard to Article 53(a) EPC may not be based on the so-called "balancing exercise" of benefits and disadvantages, as submitted by the appellants. The board observes that such a "balancing exercise" is not the only way of assessing patentability with regard to Article 53(a) EPC, but just one possible way, perhaps useful in situations in which an actual damage and/or disadvantage (eg suffering of animals as in the case of decision T 19/90 supra) exists.

19. To sum up, the board is of the opinion that, in the present case, Article 53(a) EPC does not constitute a bar to patentability because none of the claims of the patent in suit comprises subject-matter the exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality within the meaning of that article.

The concept of "plant varieties" under Article 53(b) EPC

20. Article 53(b), first half-sentence, EPC excludes "plant varieties" from patentability. Decisions T 49/83 and T 320/87 (supra) were already concerned with the exclusion from patentability of "plant varieties" under this provision. Both decisions took into consideration the legal history of Article 53(b) EPC as well as the definition given to the concept of "plant varieties" in the UPOV Convention.

21. According to decision T 49/83 (supra), the concept of "plant varieties" stands for "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", as reflected in the then valid UPOV Convention, and, thus, covers "all cultivated varieties, clones, lines, strains and hybrids which can be grown in such a way

toute façon pas être exploité. Si, au contraire, elles autorisent l'exploitation de l'invention, après avoir conclu à l'absence de risques ou au caractère minime des risques impliqués, l'invention doit alors bénéficier d'une protection par brevet.

18.8 Aucune preuve suffisante n'ayant été soumise en l'espèce quant aux véritables inconvénients de l'invention, l'appréciation de la brevetabilité au regard de l'article 53a) CBE ne peut être fondée sur ce qu'il est convenu d'appeler la "mise en balance" des avantages et des inconvénients, comme l'a allégué le requérant. La Chambre observe qu'il ne s'agit pas là de la seule façon d'apprécier la brevetabilité au regard de l'article 53a) CBE, mais uniquement d'une possibilité, laquelle peut s'avérer utile dans des situations où il existe un dommage et/ou un inconvénient réel (par ex. la souffrance endurée par les animaux, comme dans l'affaire T 19/90 supra).

19. Pour résumer, la Chambre est d'avis que dans la présente affaire, la brevetabilité n'est pas exclue en vertu de l'article 53a) CBE, parce que le brevet litigieux ne comporte aucune revendication portant sur un objet dont la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs au sens de cet article.

Notion de "variétés végétales" conformément à l'article 53b) CBE

20. Le premier membre de phrase de l'article 53b) CBE exclut les "variétés végétales" de la brevetabilité. Les décisions T 49/83 et T 320/87 (supra) portaient déjà sur l'exclusion de la brevetabilité des "variétés végétales" conformément à cette disposition. Dans ces deux affaires, les chambres alors compétentes avaient pris en considération la genèse de l'article 53b) CBE ainsi que la définition de la notion de "variété végétale" énoncée dans la Convention de l'UPOV.

21. En vertu de la décision T 49/83 (supra), les "variétés végétales" recouvrent "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", conformément

angebaut werden können, daß sie von anderen Sorten deutlich unterscheidbar, hinreichend homogen und in ihren wesentlichen Merkmalen beständig sind" (s. Nr. 2 der Entscheidungsgründe). "Für derartige Pflanzensorten, sei es in Form von Vermehrungsmaterial oder der Pflanze selbst, wollte der Gesetzgeber" nach Feststellung der damals zuständigen Kammer "im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens Patentschutz nicht zur Verfügung stellen." Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß "Artikel 53 b) EPÜ ... nur die Patentierung von Pflanzen oder deren Vermehrungsgut in der genetisch fixierten Form der Pflanzensorte" ausschließe (s. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Sie stellte ferner fest, "schon seinem Wortlaut nach läßt Artikel 53 b) Halbsatz 1 EPÜ die Gleichstellung von Pflanzen und Pflanzensorten nicht zu" (s. Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Die Ansprüche in der Sache T 49/83 waren auf mit einem Oximderivat behandeltes Vermehrungsgut (Saatgut) von Kulturpflanzen gerichtet. Nach Auffassung der damals zuständigen Kammer lag die beanspruchte Erfindung nicht auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung, die sich mit der genetischen Veränderung von Pflanzen befaßt. Der Parameter der "Behandlung mit einem Oximderivat" wurde nicht als Kriterium angesehen, das für eine Pflanzensorte kennzeichnend ist, da die Behandlung auch an Vermehrungsgut vorgenommen werden konnte, das den Anforderungen an den Begriff der Pflanzensorte im Hinblick auf Homogenität oder Beständigkeit nicht genügte. Die Kammer entschied daher, daß Artikel 53 b) EPÜ der Patentierung des beanspruchten Vermehrungsguts nicht im Wege stand.

22. In der Entscheidung T 320/87 wurde bestätigt, was in der Sache T 49/83 zur Bedeutung des in Artikel 53 b) EPÜ ausgesprochenen Patentierungsverbots für "Pflanzensorten" festgestellt worden war. Die Ansprüche waren im Fall T 320/87 auf Hybridsamen und -pflanzen gerichtet, die nicht beständig waren und deshalb nicht als "Sorte" angesehen werden konnten. Die Erfindung beruhte vielmehr darauf, daß für die weitere Vermehrung durch Klone wiederholt auf die Elternpflanzen zurückgegangen wurde, weil die Hybriden, die aus der Kreuzung der

that they are clearly distinguishable from other varieties, sufficiently homogeneous, and stable in their essential characteristics..." (see point 2 of the reasons). The then competent board held that "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" and concluded that "Article 53(b) EPC prohibits only the patenting of plants or their propagating material in the genetically fixed form of the plant variety" (see point 3 of the reasons). It was further stated that "the very wording of Article 53(b) EPC before the semi-colon precludes the equation of plants and plant varieties..." (see point 4 of the reasons). The claims underlying decision T 49/83 (supra) were directed to propagating material (seeds) of cultivated plants treated with an oxime derivative. It was held that the claimed innovation did not lie within the sphere of plant breeding, which was concerned with the genetic modification of plants. The parameter "treated with an oxime derivative" was not considered to be a criterion characteristic of a plant variety because the treatment could also be carried out on propagating material which did not meet the essential criteria of homogeneity or stability characteristic of a plant variety. Thus, Article 53(b) EPC was not considered an obstacle to the patenting of the claimed propagating material.

22. Decision T 320/87 (supra) confirmed the findings of T 49/83 (supra) in respect of the significance of the exclusion from patentability of "plant varieties" under Article 53(b) EPC. The claims underlying decision T 320/87 were directed to hybrid seeds or plants which were not stable and thus could not be defined as "varieties". In fact, the invention relied on going back repeatedly to the parent plants for further propagation by cloning because the hybrids resulting from the crossing of the parent plants, one of which was heterozygous, did not provide

à la définition énoncée dans la version alors en vigueur de la Convention de l'UPOV. Elle comprennent donc "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. point 2 des motifs). La chambre saisie de l'affaire a estimé que "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". Elle a conclu que "l'article 53b) 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" (cf. point 3 des motifs). Elle a également déclaré que "la lettre même de l'article 53b), premier membre de phrase de la CBE ne permet pas d'assimiler les végétaux à des variétés végétales (cf. point 4 des motifs). Les revendications sur lesquelles se fondait la décision T 49/83 (supra) portaient sur du matériel de reproduction (semences) de plantes cultivées, traité avec un dérivé d'oxime. La chambre saisie de cette affaire a estimé que l'invention revendiquée n'appartenait pas au domaine des obtentions végétales, qui relève de la modification génétique des végétaux. Le paramètre "traité avec un dérivé d'oxime" n'a pas été considéré comme un critère caractéristique d'une variété végétale, parce que le traitement pouvait être également appliqué à un matériel de reproduction qui ne répondait pas à la notion de variété végétale en ce qui concerne les critères d'homogénéité ou de stabilité. Aussi l'article 53b) CBE n'a-t-il pas été considéré comme un obstacle à la brevetabilité du matériel de reproduction revendiqué.

22. La décision T 320/87 (supra) a confirmé les conclusions de la décision T 49/83 (supra) en ce qui concerne la signification de l'exclusion de la brevetabilité des "variétés végétales" au titre de l'article 53b) CBE. Dans cette affaire, les revendications portaient sur des plantes ou des semences hybrides qui n'étaient pas stables et ne pouvaient donc pas être définies comme des "variétés". En fait, l'invention supposait le retour répété aux parents en vue d'une reproduction ultérieure par clonage, car les hybrides issus du croisement des parents, dont l'un était hétérozy-

Elternpflanzen, von denen eine heterozygot war, hervorgingen, keine Pflanzen ergaben, die bei einer weiteren geschlechtlichen Vermehrung hinsichtlich der gewünschten Merkmale beständig waren. Die damals zuständige Kammer sah die einzelnen Pflanzenindividuen nicht als im Gegenstand des Erzeugnisanspruchs enthalten an. Sie entschied deshalb, daß der Patentierungsausschluß gemäß Artikel 53 b) EPÜ auf den beanspruchten Gegenstand nicht zutraf.

23. Demnach bezieht sich der Begriff "Pflanzensorte" in Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ nach Ansicht der Kammer auf eine **pflanzliche Gesamtheit** innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die unabhängig davon, ob sie nach dem UPOV-Übereinkommen schutzfähig wäre, durch mindestens ein übertragbares Merkmal, das sie von anderen pflanzlichen Gesamtheiten unterscheidet, gekennzeichnet und in ihren maßgebenden Merkmalen hinreichend homogen und beständig ist (s. vorstehend Nrn. 21 und 22 sowie Art. 1 vi) des 1991 in Genf revidierten UPOV-Übereinkommens). **Pflanzenzellen** als solche, die sich dank der modernen Technik fast wie Bakterien und Hefen kultivieren lassen, können nicht unter der Definition einer Pflanze oder Pflanzensorte subsumiert werden. In diesem Zusammenhang sei ergänzend darauf hingewiesen, daß Pflanzenzellen nach der derzeitigen Praxis des EPA als "mikrobiologische Erzeugnisse" im weiteren Sinne gelten (s. nachstehend Nrn. 34 und 35).

24. Ein Erzeugnisanspruch, dessen Gegenstand "Pflanzensorten" im soeben (unter Nr. 23) definierten Sinne umfaßt, ist nach Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ nicht patentierbar (s. vorstehend Nr. 20).

Begriff der "im wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" gemäß Artikel 53 b) EPÜ

25. Artikel 53 b) EPÜ schließt auch "im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" von der Patentierung aus. Wie den Materialien zum EPÜ zu entnehmen ist, hat die Arbeitsgruppe "Patente" bei der Abfassung des Artikels 53 b) EPÜ erklärt, auch wenn für das europäische Patentrecht der Schutz neuer Pflanzenzüchtungen und der Schutz von Verfahren zur Züchtung neuer Pflanzen ausgeschlossen werden sollte, müsse es doch bei der Erteilung europäischer Patente für solche Verfahren bleiben, die zwar Pflanzen

plants, which, when further sexually propagated, remained stable with respect to the desired features. The then competent board expressed the view that single individual plants were not to be so construed as being embraced within the subject-matter of the product claim. For these reasons, it was decided that the exception to patentability under Article 53(b) EPC did not apply to the claimed subject-matter.

23. Thus, in the board's judgment, the concept of "plant varieties" under Article 53(b), first half-sentence, EPC refers to any **plant grouping** within a single botanical taxon of the lowest-known rank which, irrespective of whether it would be eligible for protection under the UPOV Convention, is characterised by at least one single transmissible characteristic distinguishing it from other plant groupings and which is sufficiently homogeneous and stable in its relevant characteristics (see points 21 and 22 supra; Article 1, item (vi) of the revised UPOV Convention, Geneva 1991). **Plant cells** as such, which modern technology allows to culture much like bacteria and yeasts, cannot be considered to fall under the definition of a plant or of a plant variety. In this respect, it is further noted that plant cells are considered to be "microbiological products" in the broad sense under the current practice of the EPO (see points 34 and 35 infra).

24. A product claim which embraces within its subject-matter "plant varieties" as just defined (see point 23 supra) is not patentable under Article 53(b), first half-sentence, EPC (see point 20 supra).

The concept of "essentially biological processes for the production of plants" under Article 53(b) EPC

25. Article 53(b) EPC further excludes "essentially biological processes for the production of plants..." from patentability. The historical documentation shows that, when drafting Article 53(b) EPC, the EPC Working Party recognised that even if protection of new plant varieties and processes for producing new plants was to be excluded under European patent law, European patents still had to be granted for processes which, while applicable to plants, were of a technical nature (see document IV/2071/61-E, page 6, first para-

gote, ne permettaient pas d'obtenir des plantes qui, reproduites ultérieurement par voie sexuée, restaient stables en ce qui concerne les caractères désirés. La chambre saisie de cette affaire avait alors considéré que de tels individus isolés ne devaient pas être considérés comme couverts par la revendication de produit. Pour ces raisons, elle avait décidé que l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 53b) CBE ne s'appliquait pas à l'objet revendiqué.

23. La Chambre estime donc que la notion de "variétés végétales" visée à l'article 53b), premier membre de phrase CBE fait référence à tout **ensemble végétal** d'un taxon botanique du rang le plus bas connu, qui possède, qu'il réponde ou non aux conditions pour l'octroi d'un droit de protection en vertu de la Convention de l'UPOV, au moins un caractère transmissible le distinguant d'autres ensembles végétaux, et qui est suffisamment homogène et stable dans ses caractères importants (cf. points 21 et 22 supra et article premier, point vi) de la Convention de l'UPOV, dans sa version révisée, Genève, 1991). Les **cellules de plante** en tant que telles, que l'on peut mettre en culture comme des bactéries ou des levures grâce à la technologie moderne, ne sauraient être définies comme une plante ou une variété végétale. A cet égard, il est également noté que d'après la pratique courante de l'OEB, les cellules de plante sont considérées comme des "produits microbiologiques" au sens large (cf. points 34 et 35 infra).

24. Une revendication de produit qui couvre des "variétés végétales" telles que définies au point 23 ci-dessus n'est pas brevetable en vertu de l'article 53b), premier membre de phrase CBE (cf. point 20 supra).

Notion de "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" visée à l'article 53b) CBE

25. L'article 53b) CBE exclut également de la brevetabilité les "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux...". Les travaux préparatoires montrent que lors de la rédaction de l'article 53b) CBE, le groupe de travail "Brevets" a reconnu que même si l'on excluait du droit européen des brevets la protection des nouveautés végétales et des procédés d'obtention de nouvelles plantes, il fallait cependant maintenir la délivrance de brevets européens portant sur des procédés qui, tout en s'appliquant à des plantes,

beträfen, jedoch technischer Natur seien (s. Dok. IV/2071/61-D, S. 6, Abs. 1). Als Beispiel für solche Verfahren wurden Verfahren zur Züchtung neuer Pflanzen durch Bestrahlung der Pflanzen selbst oder der Samen mit Isotopen genannt (ibid., loc. cit.). Die Kammer merkt an, daß die Pflanzen oder Samen im genannten Beispiel durch die Bestrahlung genetisch verändert werden.

26. Zur Unterscheidung zwischen dem vom Patentschutz auszuschließenden **Erfindungen, die aus nicht-technischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen** (z. B. im wesentlichen biologischen Verfahren wie der Auslesezüchtung) **resultieren**, und den für patentierbar erachteten **Erfindungen, die aus technischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen hervorgehen**, hat der Gesetzgeber in Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ das Patentierungsverbot für "im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" aufgenommen. Wie aus dem Beispiel im genannten Dokument der Arbeitsgruppe "Patente" (s. vorstehend Nr. 25) abzuleiten ist, hat diese Bestimmung die rechtliche Konsequenz, daß technische Verfahren zur Erzeugung von Pflanzen, darunter auch Verfahren, bei denen Pflanzen genetisch verändert werden, patentierbar sind. Gemäß Artikel 64 (2) EPÜ erstreckt sich der Schutzbereich eines europäischen Patents für ein Verfahren auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse (z. B. Pflanzen).

27. Im Hinblick auf die Auslegung des Begriffs der "im wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" wurde in der Entscheidung T 320/87 festgestellt, daß die Frage, ob ein (nichtmikrobiologisches) 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" (s. Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Die damals zuständige Kammer vertrat die Auffassung, die beanspruchten Verfahren zur Erzeugung von Hybridpflanzen brächten eine wesentliche Änderung der bekannten klassischen biologischen Züchtungsverfahren mit sich, die entscheidenden Einfluß auf die gewünschte Hybridpopulation habe. Sie befand daher, daß die bean-

graph). Processes for producing new plants by irradiation of the plants themselves or the seed with isotopes were cited as an example of such processes (ibid., loc. cit.). The board observes that the example given is one in which plants or seeds undergo genetic modifications due to irradiation.

26. In order to provide a distinction between **inventions resulting from non-technical processes for the production of plants** (eg essentially biological processes such as selective breeding), which were to be excluded, and **inventions resulting from technical processes for the production of plants**, which were considered patentable, the legislator introduced in Article 53(b), first half-sentence, EPC the exclusion from patentability of "essentially biological processes for the production of plants...". As is derivable from the example given in the quoted document of the EPC Working Party (see point 25 supra), this provision gives rise to the legal consequence that processes of a technical nature for producing plants, including processes involving genetic modification of plants, are patentable. By virtue of Article 64(2) EPC, the protection conferred by a European patent to a process extends also to the products (eg plants) directly obtained by such a process.

27. As regards the interpretation of the concept of "essentially biological processes for the production of plants...", it is pointed out in decision T 320/87 (supra) that 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" (see point 6 of the reasons). The then competent board considered that the claimed processes for the preparation of hybrid plants represented an essential modification of known biological and classical breeders' processes which had a decisive impact on the desired resulting hybrid population. Accordingly, it was held that the said processes could not be considered "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC and

étaient de nature technique (cf. document IV/2071/61-F, page 6, premier paragraphe). Les procédés pour la culture de nouvelles plantes par irradiation des plantes elles-mêmes ou des semences au moyen d'isotopes étaient cités en exemple (ibid., loc. cit.). La Chambre note que dans l'exemple donné, les plantes ou les semences subissent des modifications génétiques dues à l'irradiation.

26. Afin d'établir une distinction entre les **inventions résultant de procédés non techniques d'obtention de végétaux** (par ex. des procédés essentiellement biologiques tels que la culture sélective), lesquelles devaient être exclues de la brevetabilité, et les **inventions résultant de procédés techniques d'obtention de végétaux**, lesquelles étaient considérées comme brevetables, le législateur a également exclu de la brevetabilité, à l'article 53b), premier membre de phrase CBE, les "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux...". Comme il ressort de l'exemple donné dans le document cité du groupe de travail "Brevets" (cf. point 25 supra), il découle, au plan juridique, de cette disposition que les procédés d'obtention de végétaux qui sont de nature technique, y compris les procédés impliquant la modification génétique des plantes, sont brevetables. En vertu de l'article 64(2) CBE, les droits conférés par un brevet européen à un procédé s'étendent également aux produits obtenus directement par ce procédé (par ex. des plantes).

27. S'agissant de l'interprétation de la notion de "procédés essentiellement biologiques d'obtention de plantes...", il est noté dans la décision T 320/87 (supra) que 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 (cf. point 6 des motifs). La chambre saisie de cette affaire a considéré que les procédés d'obtention de plantes hybrides qui étaient revendiqués apportaient à des procédés traditionnels d'obtention et à des procédés biologiques connus une modification essentielle, dont l'impact était décisif sur la population hybride souhaitée qui en résultait. Elle a donc estimé que les procédés en question ne

spruchten Verfahren nicht als "im wesentlichen biologisch" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ angesehen werden konnten und der Ausschluß von der Patentierbarkeit somit nicht zutraf.

28. Aus den vorstehenden Überlegungen folgt, 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 Nrn. 25 - 27), nicht unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ fällt.

Begriff der "mikrobiologischen Verfahren" und der "mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse" gemäß Artikel 53 b) EPÜ

29. Im zweiten Halbsatz des Artikels 53 b) EPÜ wird schließlich bestimmt, daß die im ersten Halbsatz enthaltene Vorschrift über Ausnahmen von der Patentierbarkeit "auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden" ist. Im Lichte der Materialien zum EPÜ läßt sich die ausdrückliche Ausklammerung von mikrobiologischen Verfahren und ihrer Erzeugnisse damit erklären, daß der Gesetzgeber unmißverständlich klarstellen wollte, daß das EPÜ für gewerblich anwendbare, mit Mikroorganismen arbeitende Verfahren und deren Erzeugnisse Patentschutz gewähren muß. Durch diese Klarstellung sollte wohl verhindert werden, daß das Patentierungsverbot auch Verfahren erfaßt, bei denen eukaryotische Mikroorganismen zum Einsatz kommen, die in das Schema des Pflanzen- oder Tierreichs eingeordnet werden könnten (z. B. gewisse Pilze, Pflanzenzellen, Tierzellen).

30. In der Entscheidung T 19/90 (s. Nr. 4.10 der Entscheidungsgründe) wird hervorgehoben, daß der zweite Halbsatz des Artikels 53 b) EPÜ eine Ausnahme von der im ersten Halbsatz verankerten Ausnahme von der Patentierbarkeit ist. Nach dem Urteil der damals zuständigen Kammer stellt der zweite Halbsatz den allgemeinen Grundsatz der Patentierbarkeit gemäß Artikel 52 (1) EPÜ für Erfindungen, die mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnisse einschließen, wieder her. Aus der Entscheidung ergibt sich, daß Tierarten patentiert werden dürfen, wenn sie das Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens im Sinne des Arti-

that, therefore, the exclusion from patentability did not apply.

28. Based on the above considerations, it follows 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 (see points 25 to 27 supra), does not fall under the exceptions to patentability under Article 53(b), first half-sentence EPC.

The concepts of "microbiological processes" and "the products thereof" under Article 53(b) EPC

29. Finally, Article 53(b) EPC, in its second half-sentence, disposes that the provision under Article 53(b), first half-sentence, EPC, concerning exceptions to patentability "does not apply to microbiological processes or the products thereof". In the light of the historical documentation, the inclusion of a specific exception to said provision for microbiological processes or the products thereof may be explained by the legislator's intention to make it absolutely clear that the EPC must provide patent protection for industrially applicable processes involving micro-organisms and for their products. This clarification was most certainly considered useful in order to prevent the exclusion from patentability from being extended to processes using eucaryotic micro-organisms which could be fitted into the pattern of the plant or animal kingdoms (eg some fungi, plant cells, animal cells).

30. In decision T 19/90 (supra, see point 4.10 of the reasons), it is pointed out that the second half-sentence of Article 53(b) EPC is an exception to the exception to patentability provided for by the first half-sentence of this provision. Accordingly, it is held that the second half-sentence restores the general principle of patentability laid down in Article 52(1) EPC for inventions involving microbiological processes and the products thereof. Thus, from this decision it follows that animal varieties are patentable if they are the product of a microbiological process within the meaning of Article 53(b), second half-sentence, EPC. In the

pouvaient pas être considérés comme "essentiellement biologiques" au sens de l'article 53b) CBE et qu'en conséquence, l'exclusion de la brevetabilité ne s'appliquait pas.

28. Il découle de ce qui précède qu'un procédé d'obtention de plantes comprenant au moins une étape technique essentielle, dont la mise en oeuvre 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.

Notions de "procédés microbiologiques" et de "produits obtenus par ces procédés" visées à l'article 53b) CBE

29. Enfin, l'article 53b), second membre de phrase CBE prévoit que la disposition de l'article 53b), premier membre de phrase CBE relatif aux exceptions à la brevetabilité ne s'applique pas "aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés". A la lumière des travaux préparatoires, l'inclusion d'une dérogation spécifique à cette disposition pour les procédés microbiologiques ou les produits obtenus par ces procédés peut s'expliquer par la volonté du législateur de bien préciser que la CBE doit conférer une protection par brevet aux procédés susceptibles d'application industrielle impliquant des micro-organismes ainsi qu'à leurs produits. Cette clarification a très certainement été jugée utile pour éviter que des procédés utilisant des micro-organismes eucaryotes susceptibles d'être intégrés dans le règne animal ou végétal ne soient également exclus de la brevetabilité (par ex. certains champignons, les cellules de plante ou d'animaux).

30. Dans la décision T 19/90 (supra, cf. point 4.10 des motifs), la chambre saisie de cette affaire a fait observer que le second membre de phrase de l'article 53b) CBE est une dérogation à l'exception à la brevetabilité prévue dans le premier membre de phrase de cette disposition. Elle en a conclu que le second membre de phrase rétablit par conséquent le principe général de brevetabilité énoncé à l'article 52(1) CBE pour les inventions concernant des procédés microbiologiques et pour les produits obtenus par de tels procédés. Il découle donc de cette décision que les races animales sont brevetables lorsqu'elles sont le produit d'un pro-

kels 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ sind. Nach Auffassung der jetzigen Kammer gilt dieses Prinzip entsprechend auch für Pflanzensorten.

31. Die Kammer weist darauf hin, daß das EPÜ "mikrobiologische Verfahren" und die "mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse" begrifflich nicht definiert. Eine Definition dieser Begriffe oder relevante Anhaltspunkte sucht man auch in den Materialien zum EPÜ vergeblich. De facto hat es die Arbeitsgruppe "Patente" für zweckmäßig erachtet, die Frage "der Rechtsprechung zu überlassen, ohne sie ausdrücklich zu regeln ..., da eine ausdrückliche Regelung derselben den Sinn der Bestimmung verfälschen würde und eventuell als Argument a contrario dienen könne" (s. Dok. 6551/IV/62-D, S. 7 und 8). Die am jetzigen Beschwerdeverfahren Beteiligten haben in diesem Punkt unterschiedliche Auffassungen vertreten:

- Der Beschwerdeführer hält eine wörtliche Auslegung der fraglichen Begriffe für geboten. Seinem Vorbringen zufolge beschränkt sich der zweite Halbsatz des Artikels 53 b) EPÜ auf Verfahren, an denen Mikroorganismen im herkömmlichen Sinne, also Bakterien, Hefen und ähnliches, beteiligt sind (z. B. die Herstellung von Antibiotika durch Fermentation). Demnach sollte der Begriff "mikrobiologisch" nach Auffassung des Beschwerdeführers nicht im Sinne von "technisch" ausgelegt werden.

- Die Beschwerdegegner machen geltend, daß ein technisches Verfahren durch einen mikrobiologischen Verfahrensschritt mikrobiologischen Charakter gewinne und seine Erzeugnisse mithin als Erzeugnisse eines mikrobiologischen Verfahrens angesehen werden müßten.

Beide Auffassungen finden sich in der Fachliteratur belegt (aus den vielen Fundstellen seien R. Lukes in GRUR Int. 1987, Bd. 5, S. 318 - 329 als Beispiel für die Linie des Beschwerdeführers und F. K. Beier et al. in BIOTECHNOLOGIE ET PROTECTION PAR BREVET, Une analyse internationale, 1985, insbesondere S. 75 als Beispiel für die Argumentation der Beschwerdegegner genannt).

32. Die Kammer ist der Überzeugung, daß Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ angesichts der bedeutsamen Entwicklungen, die sich in jüngster Zeit auf dem Gebiet der Mikrobiologie ergeben haben, nach objektiv-teleologischen Kriterien ausgelegt

board's judgment, this principle applies mutatis mutandis to plant varieties.

31. The board observes that the EPC does not provide a definition of the concepts of "microbiological processes" and "the products thereof". Nor can a definition of these concepts or any relevant indication in this respect be found in the historical documentation relating to the EPC. As a matter of fact, the EPC Working Party stated that "it seemed preferable to leave the question...to the courts without laying down any express rules since there was a risk of any express rule distorting the sense of the provision by introducing an a contrario argument" (see document 6551/IV/62-E, pages 7 and 8). Different views have been expressed in this context by the parties to the present appeal proceedings:

- the appellants maintained that a literal interpretation had to be given to the concepts in question. In their submissions, the second half-sentence of Article 53(b) EPC was limited to processes (eg production of antibiotics by fermentation) involving micro-organisms in the traditional sense, ie bacteria, yeasts and the like. Consequently, in the appellants' view, the concept "microbiological" should not be construed as meaning "technical".

- The respondents submitted that a technical process involving a microbiological step acquired a microbiological character and, consequently, its products had to be regarded as products of a microbiological process.

Both viewpoints find support in the specialised literature (among the many possible citations, see, for example, R. Lukes in GRUR Int., 1987, Vol. 5, pages 318 to 329, in support of the appellant's view, and F. K. Beier et al in BIOTECHNOLOGIE ET PROTECTION PAR BREVET, Une analyse internationale, 1985, in particular page 75, in support of the respondents' view).

32. The board is satisfied that the proper course of action, in view of the recent important developments in the field of microbiology, is to interpret Article 53(b), second half-sentence, EPC according to objective teleological criteria and that this way

cédé microbiologique au sens de l'article 53b), second membre de phrase CBE. De l'avis de la Chambre, ce principe s'applique par analogie aux variétés végétales.

31. La Chambre note que la CBE ne définit pas les notions de "procédés microbiologiques" et de "produits obtenus par ces procédés". Les travaux préparatoires relatifs à la CBE ne contiennent pas non plus de définition ou d'indication pertinente à ce sujet. En fait, le groupe de travail "Brevets" a déclaré qu'"il paraissait souhaitable de laisser la question aux juridictions sans prévoir une réglementation expresse, étant donné qu'une réglementation expresse risque de fausser le sens de la disposition en amenant une argumentation a contrario" (cf. document 6551/IV/62-F, pages 7 et 8). Les parties à la présente procédure de recours ont exprimé à ce sujet des avis différents.

- Le requérant a maintenu qu'il convenait d'interpréter littéralement ces notions. Selon lui, le second membre de phrase de l'article 53b) CBE est limité à des procédés (par ex. la production d'antibiotiques par fermentation) impliquant des micro-organismes au sens traditionnel, à savoir des bactéries, des levures et autres. Par conséquent, le terme "microbiologique" ne devrait pas, selon lui, être interprété comme étant synonyme de "technique".

- L'intimé a allégué qu'un procédé technique impliquant une étape microbiologique acquérait un caractère microbiologique et que les produits en résultant devaient donc être considérés comme des produits obtenus par un procédé microbiologique.

Ces deux points de vue sont corroborés par la littérature spécialisée (parmi les nombreuses citations possibles, cf. par exemple R. Lukes dans GRUR Int., 1987, vol. 5, pages 318 à 329, à l'appui de l'avis du requérant, et F. K. Beier et al. dans BIOTECHNOLOGIE ET PROTECTION PAR BREVET, Une analyse internationale, 1985, notamment page 75, à l'appui de l'avis de l'intimé).

32. La Chambre estime qu'au vu des récents développements importants dans le domaine de la microbiologie, l'article 53b), second membre de phrase CBE doit être interprété selon des critères téléologiques objectifs, et que cette méthode d'interprétation

werden muß und eine solche Auslegung mit der gesetzgeberischen Absicht, die dieser Bestimmung zugrunde liegt, in Einklang steht. Unter diesen Kriterien kommt dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Gleichartigem oder Ähnlichem große Bedeutung zu. Eine derartige Auslegung kann dazu führen, daß ein Gegenstand unter diese Bestimmung fällt, von dem der Gesetzgeber seinerzeit nichts ahnen konnte.

33. Die herkömmliche Mikrobiologie war vor allem auf die Herstellung von Primär- und Sekundärmetaboliten (z. B. Essigsäure oder Antibiotika) durch Fermentationsprozesse und auf Biotransformationen (Erzeugung von Biomasse, enzymatische Reaktionen) gerichtet. In der modernen Mikrobiologie werden nun die traditionellen Verfahren mit den Methoden der Gentechnik kombiniert und Versuchsansätze gewählt, die breit auf menschliche, tierische und pflanzliche Zellen anwendbar sind, die ähnlich wie Bakterien und Hefen in Kulturen am Leben erhalten und gezüchtet werden können.

34. Nach der derzeitigen Praxis des EPA fallen unter den Begriff "**Mikro-organismus**" nicht nur Bakterien und Hefen, sondern auch Pilze, Algen, Protozoen sowie menschliche, tierische und pflanzliche Zellen, also alle für das bloße Auge nicht sichtbaren, im allgemeinen einzelligen Organismen, die im Labor vermehrt und manipuliert werden können. Dieser Definition werden auch Plasmide und Viren zugerechnet (s. Prüfungsrichtlinien C-IV, 3.5). Diese Praxis steht in Einklang mit der objektiv-teleologischen Auslegung des Artikels 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ und insbesondere mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz (s. vorstehend Nr. 32) und ist daher voll und ganz vertretbar. Sie trägt zudem klar der Entwicklung der modernen industriellen Mikrobiologie Rechnung (s. beispielsweise A. Kocková-Kratochvilová, "Characteristics of Industrial Microorganisms" in "Biotechnology", 1981, Bd. 1, hrsg. von H.-J. Rehm und G. Reeds, Verlag Chemie, Weinheim, Kap. 1, S. 5 - 71, insbesondere S. 7) und erfüllt somit einen objektiven Zweck des Artikels 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ.

35. Der Begriff "**mikrobiologisch**" bezeichnet demzufolge technische Tätigkeiten unter unmittelbarem Einsatz von Mikroorganismen im vorstehend (unter Nr. 34) definierten Sinne. Dazu gehören nicht nur traditionelle

of interpreting is consistent with the legislative intent underlying this provision. Among these criteria, the principle of equal treatment of what is of the same kind or similar is of great importance. Such interpretation may give rise to subject-matter being regulated by this provision which could not possibly have been anticipated by the historical legislator.

33. Traditional microbiology was primarily concerned with the production, by means of fermentation processes, of primary and secondary metabolites (eg acetic acid or antibiotics), and with biotransformations (production of biomass, enzymatic reactions). Modern microbiology combines the traditional techniques with the genetic engineering techniques and makes use of experimental approaches which are widely applicable to human, animal and plant cells that can be maintained and grown in culture much like bacteria and yeasts.

34. According to the current practice of the EPO, the term "**micro-organism**" includes not only bacteria and yeasts, but also fungi, algae, protozoa and human, animal and plant cells, ie all generally unicellular organisms with dimensions beneath the limits of vision which can be propagated and manipulated in a laboratory. Plasmids and viruses are also considered to fall under this definition (see Guidelines for Examination, C-IV, 3.5). This practice is consistent with the objective teleological interpretation of Article 53(b), second half-sentence, EPC in particular with the principle of equal treatment (see paragraph 32 supra), and is, therefore, fully acceptable. Furthermore, this practice takes clearly into account the developments of modern industrial microbiology (see, for example, A. Kocková-Kratochvilová, "Characteristics of Industrial Microorganisms", in "Biotechnology", 1981, Vol. 1, H.-J. Rehm and G. Reed eds., Verlag Chemie, Weinheim, Chapter 1, pages 5 to 71, in particular page 7), fulfilling thereby an objective purpose of Article 53(b), second half-sentence, EPC.

35. Accordingly, the term "**microbiological**" is interpreted as qualifying technical activities in which direct use is made of micro-organisms as defined above (see point 34 supra). These include not only traditional

est conforme à l'intention du législateur qui sous-tend cette disposition. Parmi ces critères, le principe de l'égalité de traitement de tout ce qui appartient à la même catégorie ou est similaire revêt une grande importance. Il est possible qu'en vertu d'une telle interprétation, cette disposition puisse s'appliquer à un objet que le législateur ne pouvait pas prévoir.

33. La microbiologie traditionnelle avait à l'origine pour objectif de produire, au moyen de procédés de fermentation, des métabolites primaires et secondaires (par ex. de l'acide acétique ou des antibiotiques) et de réaliser des biotransformations (production de biomasse, réactions enzymatiques). La microbiologie moderne combine les techniques traditionnelles et celles du génie génétique, et utilise des approches expérimentales susceptibles d'être largement appliquées à des cellules humaines, animales et végétales qui peuvent être mises et maintenues en culture comme des bactéries et des levures.

34. Conformément à la pratique courante de l'OEB, le terme "**micro-organisme**" recouvre non seulement les bactéries et les levures, mais aussi les champignons, les algues, les protozoaires, ainsi que les cellules humaines, animales et végétales, autrement dit tous les organismes généralement unicellulaires, invisibles à l'oeil nu, qui peuvent être multipliés et manipulés en laboratoire. Les virus et les plasmides sont également considérés comme répondant à cette définition (cf. Directives pour l'examen, C-IV, 3.5). Cette pratique est conforme à l'interprétation téléologique objective de l'article 53b), second membre de phrase CBE, et notamment au principe de l'égalité de traitement (cf. point 32 supra). Elle est donc parfaitement acceptable. En outre, cette pratique tient manifestement compte des développements de la microbiologie industrielle moderne (cf. par ex. A. Kocková-Kratochvilová, "Characteristics of Industrial Microorganisms", dans "Biotechnology", 1981, vol. 1, H.-J. Rehm and G. Reeds eds, Verlag Chemie, Weinheim, chapitre 1, pages 5 à 71, et notamment la page 7), ce qui est conforme au but objectif de l'article 53b), second membre de phrase CBE.

35. En conséquence, le terme "**microbiologique**" est interprété comme qualifiant des activités techniques dans lesquelles des micro-organismes, tels que définis ci-dessus (cf. point 34 supra), sont directement uti-

Fermentations- und Biotransformationsverfahren, sondern auch die Manipulation von Mikroorganismen durch gentechnische oder Fusionsverfahren, die Herstellung oder Veränderung von Erzeugnissen in rekombinanten Systemen usw., also kurz gesagt alle Tätigkeiten, bei denen biochemische und mikrobiologische Verfahren einschließlich gentechnischer und verfahrensschemischer Methoden gesamtheitlich eingesetzt werden, um die Fähigkeiten von Mikroben und kultivierten Zellen zu nutzen [s. beispielsweise H.-J. Rehm und G. Reed, "Introduction" in "Biotechnology", op. cit., Kap. 0 (sic), S. 1 - 3]. Deshalb können beispielsweise gentechnische Verfahren an Pflanzenzellen als "mikrobiologische Verfahren" und ihre Erzeugnisse, nämlich genetisch veränderte Pflanzenzellen und deren Kulturen, als "mit Hilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse" angesehen werden.

36. Nach Auffassung der Kammer bezieht sich der Begriff "**mikrobiologische Verfahren**" in Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ auf Verfahren, in denen Mikroorganismen im vorstehend (unter Nr. 34) definierten Sinne oder Teile solcher Mikroorganismen zur Herstellung oder Veränderung von Erzeugnissen verwendet oder für bestimmte Anwendungszwecke neue Mikroorganismen entwickelt werden. Als "**mit Hilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse**" gemäß Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ gelten demnach durch Mikroorganismen hergestellte oder veränderte Erzeugnisse sowie neue Mikroorganismen als solche.

37. Da in der modernen Biotechnologie häufig mehrstufige Verfahren zur Erzeugung von Pflanzen eingesetzt oder entwickelt werden, die mindestens einen mikrobiologischen Verfahrensschritt umfassen (z. B. die Transformation von Zellen mit rekombinanter DNA), muß entschieden werden, ob solche Verfahren als Ganzes als "mikrobiologische Verfahren" im Sinne des Artikels 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ angesehen und demzufolge die Erzeugnisse solcher Verfahren (z. B. Pflanzen) für die Zwecke dieser Bestimmung als "mit Hilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse" gewertet werden können.

38. Nach Einschätzung der Kammer können mikrobiologische Verfahren im vorstehend (unter den Nrn. 35

fermentation and biotransformation processes, but also the manipulation of micro-organisms by genetic engineering or fusion techniques, the production or modification of products in recombinant systems, etc., ie, briefly, all activities in which an integrated use is made of biochemical and microbiological techniques, including genetic and chemical engineering techniques, in order to exploit the capacities of microbes and cultured cells [see, for example, H.-J. Rehm and G. Reed, "Introduction" in "Biotechnology", op. cit. Chapter 0 (sic), pages 1 to 3]. Therefore, as an example, genetic engineering processes carried out on vegetable cells may be defined as "microbiological processes" and their products, namely genetically-modified vegetable cells and their cultures, may be defined as "the products thereof".

36. In the board's judgment, the concept of "**microbiological processes**" under Article 53(b), second half-sentence, EPC, refers to processes in which micro-organisms as defined above (see point 34 supra), or their parts, are used to make or to modify products or in which new micro-organisms are developed for specific uses. Consequently, the concept of "**the products thereof**" under Article 53(b), second half-sentence, EPC, encompasses products which are made or modified by micro-organisms as well as new micro-organisms as such.

37. As modern biotechnology often uses or develops multi-step processes for producing plants which include at least one microbiological process step (eg the transformation of cells with recombinant DNA), it has to be decided whether such processes as a whole can be considered to represent "microbiological processes" within the meaning of Article 53(b), second half-sentence, EPC, and whether, owing to this, the products of such processes (eg plants) may be regarded as being "the products thereof" for the purposes of this provision.

38. In the board's judgment, microbiological processes as defined above (see points 35 and 36 supra)

lisés. Ces activités comprennent non seulement les procédés traditionnels de fermentation et de biotransformation, mais également la manipulation de micro-organismes au moyen de techniques du génie génétique ou de fusion, la production ou la modification de produits dans des systèmes recombinants, etc., soit, en résumé, toutes les activités impliquant une utilisation intégrée des techniques biochimiques et microbiologiques, y compris les techniques du génie génétique et chimique, en vue d'exploiter les capacités des microbes et des cellules mises en culture (cf. par exemple H.-J. Rehm et G. Reed "Introduction" dans "Biotechnology", op. cit., chapitre 0 (sic), pages 1 à 3). Ainsi, les procédés du génie génétique mis en oeuvre sur des cellules végétales peuvent être définis comme des "procédés microbiologiques", et leurs produits, à savoir des cellules végétales génétiquement modifiées et leurs cultures, comme des "produits obtenus par ces procédés".

36. De l'avis de la Chambre, la notion de "**procédés microbiologiques**" selon l'article 53b), second membre de phrase CBE vise des procédés qui utilisent des micro-organismes, tels que définis plus haut (cf. point 34 supra), ou leurs éléments constitutifs, pour fabriquer ou modifier des produits, ou qui développent de nouveaux micro-organismes à des fins spécifiques. En conséquence, la notion de "**produits obtenus par ces procédés**" visée à l'article 53b), second membre de phrase CBE englobe les produits fabriqués ou modifiés par des micro-organismes, ainsi que les nouveaux micro-organismes en tant que tels.

37. Etant donné que la biotechnologie moderne utilise ou développe fréquemment des procédés d'obtention de végétaux comportant plusieurs étapes, dont au moins une étape consiste en un procédé microbiologique (par ex. la transformation de cellules avec de l'ADN recombinant), il y a lieu d'établir si de tels procédés pris chacun dans son ensemble peuvent être considérés comme des "procédés microbiologiques" au sens de l'article 53b), second membre de phrase CBE et si, par voie de conséquence, les produits issus de tels procédés (par ex. des plantes) peuvent être considérés comme "des produits obtenus par ces procédés" aux fins de cette disposition.

38. De l'avis de la Chambre, les procédés microbiologiques tels que définis plus haut (cf. points 35 et 36

und 36) definierten Sinne und mehrstufige technische Verfahren, die mindestens einen wesentlichen mikrobiologischen Verfahrensschritt umfassen, nicht als so gleichartig oder ähnlich angesehen werden, daß der Gleichbehandlungsgrundsatz anwendbar wäre (s. vorstehend Nr. 32). Dem Begriff "mikrobiologische Verfahren" gemäß Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ dürfen also bei einer Auslegung nach objektiv-teleologischen Kriterien (s. vorstehend Nr. 32) nicht alle Schritte solcher technischer Verfahren zugerechnet werden. Dies ist auch aus wissenschaftlicher Sicht nicht gerechtfertigt. Überdies ist im zweiten Halbsatz des Artikels 53 b) EPÜ nur von "mikrobiologischen Verfahren" und **nicht** von "im wesentlichen mikrobiologischen Verfahren" die Rede. Nach Ansicht der Kammer deutet dies darauf hin, daß auch der Gesetzgeber seinerzeit unter "mikrobiologischen Verfahren" gemäß Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ keine solchen technischen Verfahren verstanden wissen wollte. Abgesehen davon schließt Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ moderne mehrstufige Verfahren zur Erzeugung von Pflanzen mit Hilfe der Gentechnik grundsätzlich nicht von der Patentierung aus. De facto können solche Verfahren nach dem EPÜ uneingeschränkt patentiert werden, sobald ein technischer Charakter nachgewiesen wird. Nach Meinung der Kammer hätte der Gesetzgeber in solchen Verfahren, wenn er sie ehedem gekannt hätte, weitere Beispiele vor allem auf Pflanzen anwendbarer **technischer** Verfahren gesehen, für die europäische Patente erteilt werden sollten (s. Dok. IV/2071/61-D, loc. cit. und vorstehend Nr. 25).

39. Zusammenfassend gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß "technische Verfahren mit einem mikrobiologischen Verfahrensschritt" nicht einfach mit "mikrobiologischen Verfahren" gleichgesetzt werden können. Ebenso wenig können die aus solchen technischen Verfahren hervorgehenden Endprodukte (z. B. Pflanzensorten) als "Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren" im Sinne des Artikels 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ angesehen werden (s. vorstehend Nrn. 23, 35 und 36 und nachstehend Nr. 40.9).

and technical processes comprising a succession of steps, wherein at least one essential step is of a microbiological nature, may not be considered to be of the same kind or similar so that the principle of equal treatment would apply with respect thereto (see point 32 supra). Consequently, the concept of "microbiological processes" under Article 53(b), second half-sentence, EPC, interpreted according to objective teleological criteria (see point 32 supra), may not be extended to include all the steps of such technical processes. Neither are there scientific reasons to include them. Furthermore, the second half-sentence of Article 53(b) EPC refers merely to "microbiological processes", and not to "**essentially** microbiological processes". In the board's view, this indicates that the historical legislator did not want the concept of "microbiological processes" under Article 53(b), second half-sentence, EPC, to be extended to include such technical processes either. Besides, in principle, Article 53(b), first half-sentence, EPC, does not exclude from patentability modern multi-step processes for producing plants involving genetic engineering techniques. In fact, whenever such processes are shown to be of a technical nature, they are patentable under the EPC without limitation. In the board's opinion, had the historical legislator been aware of such processes, it would have considered them to be further examples of **technical** processes applicable in particular to plants for which European patents had to be granted (see document IV/2071/61-E, loc. cit.; point 25 supra).

39. In conclusion, the board is of the opinion that "technical processes including a microbiological step" may not simply be equated with "microbiological processes". Nor can the resulting final products of such technical processes (eg plant varieties) be defined as "products of microbiological processes" within the meaning of Article 53(b), second half-sentence, EPC, (see points 23, 35 and 36 supra, and point 40.9 infra).

supra) et les procédés techniques comprenant une succession d'étapes, dont au moins une étape essentielle est de nature microbiologique, ne peuvent pas être considérés comme appartenant à la même catégorie ou comme étant similaires, de telle sorte que le principe de l'égalité de traitement leur soit applicable (cf. point 32 supra). Par conséquent, interprétée selon des critères téléologiques objectifs (cf. point 32 supra), la notion de "procédés microbiologiques" visée à l'article 53b), second membre de phrase CBE, ne peut pas s'étendre à toutes les étapes de tels procédés techniques. Il n'existe pas non plus de raisons scientifiques de les inclure. En outre, le second membre de phrase de l'article 53b) CBE fait uniquement référence à des "procédés microbiologiques" et non **pas** à des "procédés **essentiellement** microbiologiques". De l'avis de la Chambre, cela signifie que le législateur ne voulait pas que la notion de "procédés microbiologiques" visée à l'article 53b), second membre de phrase CBE soit étendue de façon à inclure également de tels procédés techniques. De plus, l'article 53b), premier membre de phrase CBE n'exclut pas en principe de la brevetabilité les procédés modernes d'obtention de végétaux à plusieurs étapes, qui font appel aux techniques du génie génétique. En fait, lorsqu'il est démontré que de tels procédés sont de nature technique, ils sont brevetables sans restriction en vertu de la CBE. Selon la Chambre, si le législateur avait eu connaissance de tels procédés, il les aurait considérés comme d'autres exemples de procédés **techniques**, susceptibles notamment d'être appliqués aux plantes et pour lesquels des brevets européens peuvent être délivrés (cf. document IV/2071/61-F, loc. cit.; point 25 supra).

39. Pour conclure, la Chambre estime que les "procédés techniques comprenant une étape microbiologique" ne peuvent pas être simplement assimilés à des "procédés microbiologiques". Les produits finals résultant de tels procédés techniques (par ex. des variétés végétales) ne sauraient davantage être définis comme des "produits obtenus par des procédés microbiologiques" au sens de l'article 53b), second membre de phrase CBE (cf. points 23, 35 et 36 supra, ainsi que le point 40.9 infra).

Bewertung der Patentierbarkeit im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 53 b) EPÜ

40. Die Prüfung des Hauptantrags (Ansprüche 1 bis 44 in der erteilten Fassung) gibt zu folgenden Überlegungen Anlaß:

40.1 Was das Verfahren gemäß Anspruch 7 anbelangt, so ist die Kammer anders als der Beschwerdeführer nicht der Meinung, daß dieses Verfahren ungeachtet der technischen Mitwirkung des Menschen im ersten Verfahrensschritt, in dem Pflanzenzellen oder -gewebe mehr oder weniger zufällig mit einer rekombinanten DNA transformiert werden, durch die folgenden Schritte der Regeneration und Vervielfältigung der Pflanzen oder Samen insgesamt biologischen Charakter gewinnt und daher auf den Gegenstand dieses Anspruchs das Patentierungsverbot gemäß Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ anzuwenden ist. Anspruch 7 bezieht sich gerade nicht auf ein "im wesentlichen biologisches" Verfahren im Sinne dieser Bestimmung (s. vorstehend Nrn. 27 und 28), denn der Schritt der Transformation der Pflanzenzellen oder des Pflanzengewebes mit einer rekombinanten DNA stellt unabhängig davon, inwieweit sein Erfolg dem Zufall unterliegt, einen wesentlichen technischen Schritt dar, der entscheidenden Einfluß auf das gewünschte Endergebnis hat. Bei ausbleibendem Erfolg könnten aus den Pflanzenzellen oder dem Pflanzengewebe höchstwahrscheinlich immer noch Pflanzen oder Samen regeneriert und diese auch vervielfältigt werden; das gewünschte Unterscheidungsmerkmal der stabil in ihr Genom integrierten heterologen DNA würde ihnen jedoch fehlen. Auch wenn bei den späteren Verfahrensschritten der Regeneration und Vervielfältigung der Pflanzen oder Samen das "natürliche" Instrumentarium zum Einsatz kommt, kann doch der entscheidende Schritt, nämlich die Einschleusung der relevanten DNA-Sequenz in das Genom der Pflanze, nicht ohne menschliches Zutun erfolgen. Ergänzend sei angemerkt, daß auch der Regenerationsschritt nicht rein biologisch, sondern eher agrartechnisch geartet ist, da die Wahl der richtigen Arbeitsbedingungen eine gewisse technische Einwirkung erfordert. Vor diesem Hintergrund ist das Verfahren gemäß Anspruch 7 als Ganzes kein "im wesentlichen biologisches" Verfahren und unterliegt damit nicht dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) erster Halbsatz EPÜ.

Assessment of patentability with regard to the requirements of Article 53(b) EPC.

40. The examination of the main request (claims 1 to 44 as granted) gives rise to the following considerations:

40.1 As regards the process according to claim 7, the board cannot share the appellants' view that, notwithstanding the human, technical intervention in the first step of the process in which, as a random event, plant cells or tissue are transformed with a recombinant DNA, the subsequent steps of regenerating and replicating the plants or seeds confer an overall biological character on the process and that, regarding the subject-matter of this claim, the exclusion from patentability under Article 53(b), first half-sentence, EPC, should therefore apply. On the contrary, claim 7 does not relate to a process which is "essentially biological" within the meaning of this provision (see points 27 and 28 supra) because the step of transforming the plant cells or tissue with a recombinant DNA, regardless of whether its performance is dependent on chance or not, is an essential technical step which has a decisive impact on the desired final result. If it is not successfully performed, plants or seeds could most probably still be regenerated from the plant cells or tissue and they could replicate, but they would not display the desired distinctive characteristic of having the heterologous DNA integrated in their genome in a stable manner. Therefore, although the subsequent steps of regenerating and replicating the plants or seeds make use of the "natural" machinery, the decisive step, namely the insertion of the relevant DNA sequence into the genome of the plant, could not occur without human intervention. In this respect, it is also noted that the regeneration step is not entirely biological, but rather agrotechnical, since some degree of technical intervention is required in the selection of the proper working conditions. Therefore, the process of claim 7 as a whole is not "essentially biological" and, thus, not excluded from patentability under Article 53(b), first half-sentence, EPC.

Appréciation de la brevetabilité au regard des conditions énoncées à l'article 53b) CBE

40. L'examen de la requête principale (revendications 1 à 44 du brevet tel que délivré) appelle les réflexions suivantes :

40.1 En ce qui concerne le procédé selon la revendication 7, la Chambre ne partage pas l'avis du requérant selon lequel, en dépit de l'intervention technique de l'homme dans la première étape du procédé consistant à transformer de façon aléatoire des cellules ou du tissu de plante avec un ADN recombinant, les étapes suivantes de régénération et de réplication des plantes ou des semences confèrent au procédé un caractère biologique global, et qu'en conséquence, l'objet de cette revendication devrait être exclu de la brevetabilité conformément à l'article 53b), premier membre de phrase CBE. Au contraire, la revendication 7 ne porte pas sur un procédé qui est "essentiellement biologique" au sens de cette disposition (cf. points 27 et 28 supra), parce que l'étape de transformation des cellules ou du tissu de plante avec un ADN recombinant, qu'elle soit ou non le fait du hasard, constitue une étape technique essentielle ayant un impact décisif sur le résultat final souhaité. Au cas où cette étape ne serait pas menée avec succès, il est très probable que les plantes ou les semences pourraient encore être régénérées à partir des cellules ou du tissu de plante et être répliquées, mais elles n'auraient pas le caractère distinctif voulu, à savoir posséder l'ADN hétérologue intégré dans leur génome de façon stable. Par conséquent, bien que les étapes ultérieures de régénération et de réplication des plantes ou des semences fassent appel à des mécanismes "naturels", l'étape décisive de l'insertion de la séquence d'ADN pertinente dans le génome de la plante ne pourrait pas être réalisée sans intervention humaine. A cet égard, il convient également de noter que l'étape de régénération n'est pas entièrement biologique, mais plutôt de nature agrotechnique, étant donné qu'un certain degré d'intervention technique est nécessaire pour la sélection des conditions de travail appropriées. Par conséquent, considéré dans son ensemble, le procédé selon la revendication 7 n'est pas "essentiellement biologique", et n'est donc pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b), premier membre de phrase CBE.

40.2 Auch bezüglich des auf Pflanzenzellen gerichteten Anspruchs 14 teilt die Kammer nicht die Auffassung des Beschwerdeführers, daß sich dieser Anspruch faktisch auf Pflanzensorten erstreckt und deshalb nach Artikel 53 b) EPÜ nicht gewährtbar sei; wie bereits (unter Nr. 23) ausgeführt, können Pflanzenzellen als solche nämlich nicht unter der Definition einer Pflanze oder Pflanzensorte subsumiert werden. Somit stellt der Gegenstand des Anspruchs 14 keine Ausnahme von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 b) EPÜ dar.

40.3 Zu Anspruch 21 ist festzustellen, daß er nicht in Form einer Sortenbeschreibung abgefaßt ist, da er keinen Hinweis auf ein einziges botanisches Taxon der untersten bekannten Rangstufe enthält (s. vorstehend Nr. 23). Der Anspruch ist vielmehr ganz allgemein auf eine Pflanze gerichtet, deren Genom eine stabil integrierte heterologe DNA mit einer fremden Nucleotidsequenz für ein Protein enthält, das unter der Steuerung eines von den Polymerasen der Pflanzenzellen erkannten Promotors exprimiert wird und eine sortspezifische enzymatische Wirkung aufweist, die einen Glutamin-Synthetase-Inhibitor neutralisieren oder inaktivieren kann. Durch den Verweis auf eine "sortenspezifische" enzymatische Wirkung soll hervorgehoben werden, daß die enzymatische Wirkung nicht charakteristisch für bestimmte Pflanzengene (sic) oder -arten ist (s. Beschreibung des Streitpatents, S. 8, Zeilen 14 - 16).

40.4 Der Gegenstand des Anspruchs 21 unterscheidet sich insofern grundlegend von dem in den Entscheidungen T 49/83 und T 320/87 erörterten Gegenstand (s. vorstehend Nrn. 21 und 22), als er genetisch veränderte Pflanzen betrifft, die in ihrem (ihren) veränderten Merkmal(en) gleichbleiben. Das angegebene kennzeichnende Merkmal der beanspruchten Pflanze wird in den Pflanzen und Samen tatsächlich beständig von einer Generation zur nächsten weitergegeben (s. Beschreibung des Streitpatents, S. 7, Zeilen 59 - 61). In den Ausführungsbeispielen des Streitpatents werden aus bekannten Pflanzensorten (z. B. *Nicotiana tabacum* cv. Petit Havana SR1, *Solanum tuberosum* cv. Berolina oder cv. Désirée, *Lycopersicon esculentum* cv. Lucullus) transformierte Pflanzen erzeugt. An Tabakpflanzen wird nachgewiesen, daß die auf diese Weise transformierten Pflanzen normal fortpflanzungsfähig und die Samen der zweiten Generation in bezug auf das Resistenzgen homozy-

40.2 As for claim 14, which relates to plant cells, the board cannot agree with the appellants' submission that this claim covers de facto plant varieties and that, for this reason, it is not allowable under Article 53(b) EPC, because, as already stated (see point 23 supra), plant cells as such may not be considered to fall under the definition of a plant or plant variety. Thus, the subject-matter of claim 14 does not represent an exception to patentability under Article 53(b) EPC.

40.3 As regards claim 21, it is noted that this claim is not drafted in terms of a variety description because there is no reference to a single botanical taxon of the lowest-known rank (see point 23 supra). Rather this claim is in general directed to a plant which possesses, integrated in its genome in a stable manner, a heterologous DNA containing a foreign nucleotide sequence encoding a protein having a non-variety specific enzymatic activity capable of neutralising or inactivating a glutamine synthetase inhibitor under the control of a promoter recognised by the polymerases of the plant cells. The reference to a "non-variety specific" enzymatic activity intends to emphasise that it is not characteristic of specific plant genes or species (see specification of the patent in suit, page 8, lines 14 to 16).

40.4 The subject-matter of claim 21 differs decisively from the subject-matter dealt with in decisions T 49/83 and T 320/87 (see points 21 and 22 supra) in that it relates to genetically modified plants which remain stable in their modified characteristic(s). The stated characterising feature of the claimed plant is, in fact, transmitted in a stable manner in the plants and seeds throughout succeeding generations (see specification of the patent in suit, page 7, lines 59 to 61). The working examples in the patent in suit relate to the production of transformed plants from known varieties (eg *Nicotiana tabacum* cv. Petit Havana SR1, *Solanum tuberosum* cv. Berolina or cv. Désirée, *Lycopersicon esculentum* cv. Lucullus). It is shown with tobacco plants that the plants transformed in this way display normal fertility and that the second generation seedlings are homozygous for the resistance gene. Thus, the transformed plants or seeds of the working examples, irrespective of whether they would meet

40.2 S'agissant de la revendication 14, qui porte sur des cellules de plante, la Chambre ne souscrit pas à l'argument du requérant selon lequel cette revendication couvre de facto des variétés végétales et que de ce fait, elle n'est pas admissible en vertu de l'article 53b) CBE. En effet, comme indiqué plus haut au point 23, les cellules de plante en tant que telles ne peuvent pas être définies comme étant une plante ou une variété végétale. L'objet de la revendication 14 ne constitue donc pas une exception à la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE.

40.3 En ce qui concerne la revendication 21, il convient d'observer qu'elle n'est pas formulée en des termes décrivant une variété, parce qu'elle ne fait pas référence à un taxon botanique du rang le plus bas connu (cf. point 23 supra). D'une manière générale, cette revendication a plutôt pour objet une plante qui comporte, intégré dans son génome de façon stable, un ADN hétérologue contenant une séquence étrangère de nucléotides codant pour une protéine ayant une activité enzymatique non spécifique de variété, capable de neutraliser ou d'inactiver un inhibiteur de glutamine synthétase sous le contrôle d'un promoteur reconnu par les polymérase des cellules de plante. S'il est fait référence à une activité enzymatique "non spécifique de variété", c'est pour souligner qu'elle n'est pas caractéristique de gènes ou d'espèces de plante spécifiques (cf. description du brevet litigieux, page 8, lignes 14 à 16).

40.4 L'objet de la revendication 21 diffère de façon décisive de celui examiné dans les décisions T 49/83 et T 320/87 (cf. points 21 et 22 supra) en ce qu'il porte sur des plantes génétiquement modifiées, qui restent stables dans leur(s) caractère(s) modifié(s). Le caractère indiqué de la plante revendiquée est en fait transmis de façon stable aux plantes et aux semences de génération en génération (cf. le fascicule du brevet litigieux, page 7, lignes 59 à 61). Les exemples de mise en oeuvre donnés dans le brevet litigieux portent sur la production de plantes transformées à partir de variétés connues (par ex. *Nicotiana tabacum* cv. Petit Havana SR1, *Solanum tuberosum* cv. Berolina ou cv. Désirée, *Lycopersicon esculentum* cv. Lucullus). Réalisés sur des variétés de tabac, ces exemples montrent que les plantes transformées de cette façon ont une fécondité normale et que les jeunes plantes de la deuxième génération sont homozygotes pour le gène de résistance. Par conséquent, les plan-

got sind. Somit handelt es sich bei den transformierten Pflanzen oder Samen der Ausführungsbeispiele unabhängig davon, ob sie den Voraussetzungen für die Erteilung eines Züchterrechts genügen würden, um Pflanzensorten, weil sie der vorstehenden Definition dieses Begriffs (s. Nrn. 21 - 23) entsprechen, nämlich unterscheidbar und in ihren maßgebenden Merkmalen einheitlich und beständig sind. Die Sorten in den Ausführungsbeispielen können letztlich als "im wesentlichen abgeleitete Sorten" ausgelegt werden, da sie durch gentechnische Transformation aus bekannten Sorten gewonnen werden (s. Art. 14 (5), insbesondere Buchst. c) des 1991 in Genf revidierten UPOV-Übereinkommens).

40.5 Anspruch 21 definiert Pflanzen, die sich ungeachtet dessen, ob sie zu einer bestimmten Sorte gehören oder nicht, von allen anderen Pflanzen durch das angegebene spezielle Merkmal unterscheiden, das sie beständig an ihre Nachkommen weitergeben. Während Anspruch 21 das gemeinsame Unterscheidungsmerkmal aller unter diesen Anspruch fallenden Pflanzen definiert, zeigen die Ausführungsbeispiele des Streitpatents, daß es sich bei den praktischen Ausführungsformen der Erfindung gemäß Anspruch 21 um "genetisch transformierte" Pflanzensorten handelt. Infolgedessen umfaßt der Gegenstand des Anspruchs 21 gentechnisch transformierte Pflanzensorten mit dem betreffenden Unterscheidungsmerkmal, obwohl der Anspruch nicht in Form einer Sortenbeschreibung abgefaßt ist. Diese Argumentation steht in Einklang mit dem in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern mehrfach bestätigten allgemeinen Grundsatz, daß die Bestimmung des Artikels 69 (1) EPÜ, wonach die Beschreibung und die (etwaigen) Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind, auch dann Anwendung findet, wenn der Inhalt eines Anspruchs objektiv ermittelt werden muß (s. T 16/87, ABI. EPA 1992, 212 sowie die nicht im ABI. EPA veröffentlichten Entscheidungen T 544/89 vom 27. Juni 1991 und T 565/89 vom 26. September 1990).

40.6 Die Beschwerdegegner räumen ein, daß die besagten Ausführungsbeispiele an vorhandenen Sorten durchgeführt wurden. Sie bestreiten ferner nicht, daß Anspruch 21 auch Pflanzensorten umfaßt. Da sie keine Möglichkeit für die Aufnahme eines geeigneten Disclaimers sehen, machen sie geltend, daß es mit einer

the conditions for the grant of a breeder's right, are plant varieties as they comply with the definition of the concept of "plant varieties" (see points 21 to 23 supra), being distinguishable, uniform and stable in their relevant characteristics. As a matter of fact, these exemplified varieties may be construed as "essentially derived varieties", being obtained from known varieties by transformation by genetic engineering techniques (see Article 14(5), in particular item (c) of the revised UPOV Convention, Geneva 1991).

40.5 Claim 21 defines plants which, regardless of whether or not they belong to any particular variety, are distinguished from all other plants by the stated specific characteristic which is transmitted in a stable manner to the progeny. While claim 21 defines the distinctive feature common to all plants covered by this claim, the working examples of the patent in suit show that the practical forms of realisation of the invention according to claim 21 are "genetically transformed" plant varieties. Consequently, the subject-matter of claim 21 encompasses genetically transformed plant varieties showing said single distinctive feature, even though this claim is not drafted in terms of a variety description. This reasoning is in keeping with the general principle laid down in the established practice of the boards of appeal, according to which the provision in Article 69(1) EPC, stipulating that the description and drawings (if any) be used to interpret the claims, also applies when an objective assessment of the content of a claim has to be made (see T 16/87, OJ EPO 1992, 212; T 544/89 of 27 June 1991 and T 565/89 of 26 September 1990, not published in the OJ EPO).

40.6 The respondents admit that the said working examples were carried out on existing varieties. Moreover, they do not deny that claim 21 encompasses also plant varieties. Since the respondents cannot see any possibility of introducing an appropriate disclaimer, they submit that finding a specific plant variety

tes ou les semences transformées dans les exemples de mise en oeuvre, qu'elles répondent ou non aux conditions en vue de l'octroi d'un droit d'obtenteur, sont des variétés végétales, étant donné qu'elles sont conformes à la définition d'une "variété végétale" (cf. points 21 à 23 supra), à savoir qu'elles se distinguent d'autres ensembles végétaux et qu'elles sont stables et homogènes dans leurs caractères essentiels. En fait, les variétés produites dans ces exemples peuvent être interprétées comme étant des "variétés essentiellement dérivées", celles-ci étant obtenues à partir de variétés connues, par transformation par génie génétique (cf. article 14(5), et en particulier la lettre c) de la Convention de l'UPOV dans sa version révisée, Genève 1991).

40.5 La revendication 21 définit des plantes qui, indépendamment de leur appartenance à une variété particulière, se distinguent de toutes les autres plantes par le caractère spécifique indiqué, qui est transmis d'une façon stable à la descendance. Tandis que la revendication 21 définit le caractère distinctif commun à toutes les plantes couvertes par cette revendication, les exemples de mise en oeuvre indiqués dans le brevet litigieux montrent que dans la pratique, la réalisation de l'invention conformément à la revendication 21 aboutit à l'obtention de variétés végétales "génétiquement transformées". Par conséquent, bien que la revendication 21 ne soit pas rédigée en des termes décrivant une variété, son objet englobe des variétés végétales génétiquement transformées, qui possèdent l'unique caractère distinctif en question. Ce raisonnement est conforme au principe général énoncé de façon constante par les chambres de recours, en vertu duquel la disposition de l'article 69(1) CBE, selon laquelle la description et les dessins (s'il y en a) servent à interpréter les revendications, s'applique également quand il s'agit de déterminer objectivement la teneur d'une revendication (cf. T 16/87, JO OEB 1992, 212 ; T 544/89 en date du 27 juin 1991 et T 565/89 en date du 26 septembre 1990, non publiées au JO OEB).

40.6 L'intimé admet que ces exemples de mise en oeuvre ont été réalisés sur des variétés existantes. Il ne nie pas non plus que la revendication 21 englobe également des variétés végétales. Comme il ne voit aucune possibilité d'introduire un disclaimer approprié, il allègue qu'une variété végétale spécifique

Auswählerfindung in der Chemie zu vergleichen sei, wenn man eine bestimmte Pflanzensorte finde, die unter den Anspruch 21 falle: Die betreffende Pflanzensorte stelle dann eine Auswahl aus der großen Klasse der beanspruchten Pflanzen dar. Die Kammer kann sich dem nicht anschließen, da Pflanzensorten unabhängig davon, ob sie womöglich eine Auswählerfindung verkörpern, durch Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen sind, sofern nicht die im zweiten Halbsatz desselben Artikels enthaltene Ausnahmebestimmung anzuwenden ist.

40.7 Ein Anspruch ist nicht gewährtbar, wenn die Erteilung eines Patents für die anspruchsgemäße Erfindung zu einer Umgehung eines im EPÜ verankerten Patentierungsverbots führt. Demgemäß ist beispielsweise schon einmal entschieden worden, daß ein Anspruch unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ fällt, wenn die darin beanspruchte Erfindung nicht allein auf eine kosmetische Wirkung gerichtet ist, sondern zwangsläufig auch eine therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers definiert (s. T 290/86, ABI. EPA 1992, 414).

40.8 Da Anspruch 21 Pflanzensorten umfaßt (s. vorstehend Nr. 40.5), ist er folglich nur dann gewährtbar, wenn das in Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ enthaltene Patentierungsverbot für Pflanzensorten keine Anwendung findet, weil der Anspruchsgegenstand als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens zu werten ist (s. vorstehend Nrn. 30 und 40.6).

40.9 Die Pflanze gemäß Anspruch 21 wird durch ein mehrstufiges Verfahren (siehe Anspruch 7) erzeugt, das neben dem ersten mikrobiologischen Verfahrensschritt der Transformation von Pflanzenzellen oder -gewebe mit rekombinanter DNA als weitere Verfahrensschritte die Regeneration von Pflanzen aus den transformierten Pflanzenzellen oder dem transformierten Gewebe und die Vermehrung des Pflanzenmaterials umfaßt. Der einleitende mikrobiologische Verfahrensschritt hat unbestreitbar entscheidenden Einfluß auf das Endergebnis, da die Pflanze in ebendiesem Verfahrensschritt ihr kennzeichnendes, von Generation zu Generation weitergegebenes Merkmal erhält (s. vorstehend Nr. 40.4). Die Kammer weist jedoch darauf hin, daß die Folgeschritte der Regeneration und Vermehrung der Pflanzen weitere wichtige Elemente sind und

which falls under claim 21 may be compared to a selection invention in chemistry, the specific plant variety representing a selection among the broad class of plants claimed. The board cannot accept this submission because plant varieties, regardless of whether or not they may represent a selection invention, are excluded from patentability by virtue of Article 53(b), first half-sentence, EPC, unless the exception under Article 53(b), second half-sentence, EPC, applies.

40.7 A claim is not allowable if the grant of a patent in respect of the invention defined in said claim is conducive to an evasion of a provision of the EPC establishing an exception to patentability. Accordingly, it has, for example, already been decided that a claim falls under the prohibition of Article 52(4) EPC if the invention claimed therein is not solely directed to a cosmetic effect, but is also necessarily defining a treatment of the human body by therapy (see T 290/86, OJ EPO 1992, 414).

40.8 Given the fact that claim 21 encompasses plant varieties (see point 40.5 supra), it follows, therefore, that claim 21 is only allowable if the exception to patentability under Article 53(b), first half-sentence, EPC, concerning plant varieties does not apply, because the subject-matter of this claim is to be regarded as the product of a microbiological process (see points 30 and 40.6 supra).

40.9 The plant according to claim 21 is produced by a multi-step process (see process according to claim 7) which, in addition to the initial microbiological process step of transforming plant cells or tissue with recombinant DNA, comprises the step of regenerating plants from the transformed plant cells or tissue and the step of reproducing the plant material. The initial microbiological process step undeniably has a decisive impact on the final result because by virtue of this step the plant acquires its characterising feature that is transmitted throughout generations (see point 40.4 supra). However, the board observes that the subsequent steps of regenerating and reproducing the plants have an important added value and contribute, although in a different manner, to the final result as well. These two process steps involve complex

couverte par la revendication 21 peut être comparée à une invention de sélection en chimie, une telle variété représentant une sélection parmi la vaste catégorie de plantes revendiquées. La Chambre ne peut accepter cet argument, parce que les variétés végétales sont exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 53b), premier membre de phrase CBE, et ce qu'elles constituent ou non une invention de sélection, à moins que la dérogation prévue dans le deuxième membre de phrase de l'article 53b) CBE ne s'applique.

40.7 Une revendication n'est pas admissible si la délivrance d'un brevet pour l'invention définie dans ladite revendication a pour effet de contourner une disposition de la CBE établissant une exception à la brevetabilité. Ainsi, il a déjà été décidé qu'une revendication tombe sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE, si l'invention revendiquée n'a pas pour seul objet un effet cosmétique, mais en même temps définit nécessairement une méthode thérapeutique appliquée au corps humain (cf. T 290/86, JO OEB 1992, 414).

40.8 La revendication 21 englobant des variétés végétales (cf. point 40.5 supra), il s'ensuit qu'elle n'est admissible que si l'exception à la brevetabilité relative aux variétés végétales, qui est visée à l'article 53b), premier membre de phrase CBE, ne s'applique pas, parce que l'objet de cette revendication doit être considéré comme un produit obtenu par un procédé microbiologique (cf. points 30 et 40.6 supra).

40.9 La plante selon la revendication 21 est produite par un procédé à plusieurs étapes (cf. le procédé selon la revendication 7), qui, outre l'étape initiale consistant en un procédé microbiologique au cours duquel des cellules ou du tissu de ladite plante sont transformés avec un ADN recombinant, comprend l'étape de régénération de la plante à partir des cellules ou du tissu de la plante transformée, ainsi que l'étape de reproduction du matériel de la plante. L'étape microbiologique initiale a indéniablement un impact décisif sur le résultat final, car c'est elle qui permet à la plante d'acquérir le caractère transmis de génération en génération (cf. point 40.4 supra). Toutefois, la Chambre fait observer que les étapes suivantes de régénération et de reproduction des plantes ont une valeur ajoutée importante et contribuent également, quoique de façon

ebenfalls, wenngleich auf andere Weise, zum Endergebnis beitragen. Diese beiden Verfahrensschritte beinhalten komplexe Phänomene und Geschehen wie Zelldifferenzierung, Morphogenese und Vermehrung und können daher nicht mit dem viel einfacheren Verfahrensschritt der Vervielfältigung und Vermehrung von transformierten Pflanzenzellen oder transformiertem Pflanzengewebe in Kultur - einem typischen mikrobiologischen Verfahren - gleichgesetzt werden. In einem Zell- oder Gewebekulturverfahren proliferieren die Pflanzenzellen eher unorganisiert entweder in Suspension oder durch Erzeugung einer Vielzahl relativ undifferenzierter Zellen, die sich alle stark gleichen (Kallus). Im Gegensatz dazu laufen beim Verfahren der Regenerierung einer ganzen Pflanze aus Pflanzenzellen oder -gewebe, bei der man sich die Totipotenz vieler Pflanzenzellen zunutze macht, eine ganze Reihe wichtiger Geschehen und Phasen ab, so die Sproß- und dann Wurzelmeristembildung sowie die koordinierte Zellteilung, -entwicklung und -differenzierung, die eine sorgfältige Wahl der geeigneten Arbeitsbedingungen, etwa den gezielten Einsatz von Nährstoffen und Wachstumsregulatoren, voraussetzen. Auch der gegebenenfalls anschließende biologische Verfahrensschritt der Vervielfältigung der regenerierten Pflanze ist mit weiteren wichtigen Phänomenen und Geschehen wie Befruchtung, Keimung, Wachstum und Entwicklung verbunden. Erst die kontrollierte Ausführung und/oder der erfolgreiche Ablauf all dieser Phasen und Geschehen erlaubt dann die Entwicklung der "geprägten" Pflanzenzellen oder des entsprechenden Gewebes zu einer ganzen Pflanze. Eine solche Pflanze ist nicht identisch mit dem ursprünglichen Ausgangsprodukt (den transformierten Pflanzenzellen oder dem transformierten Gewebe), obwohl sie dieselben kennzeichnenden genetischen Informationen enthält. Eine ganze Pflanze kann nicht mit einer Pflanzenzelle oder mit Pflanzengewebe gleichgesetzt werden, nur weil sie ihr kennzeichnendes Merkmal im einleitenden "mikrobiologischen" Verfahrensschritt der Transformation von Pflanzenzelle oder -gewebe erhalten hat. Die Pflanze gemäß Anspruch 21 ist deshalb nicht nur das Ergebnis dieses ersten Verfahrensschritts, sondern auch das Resultat der darauf folgenden Reihe wichtiger agrartechnischer und biologischer Schritte.

40.10 Daraus folgt, daß das mehrstufige Verfahren, durch das die Pflanze gemäß Anspruch 21 erzeugt wird,

phenomena and events such as cell differentiation, morphogenesis and reproduction and may, therefore, not be equated to the much simpler process step of multiplying and propagating transformed plant cells or tissue in culture, which is a typical microbiological process. In fact, in a cell or tissue culture process plant cells proliferate in a rather disorganised manner either in suspension or by producing a mass of relatively undifferentiated cells which all look much alike (callus). In contrast to that, a process of regenerating a whole plant from plant cells or tissue, which takes advantage of the totipotency of many plant cells, comprises a series of important events and phases, such as the formation of shoot and then root meristems, the co-ordinated division, expansion and differentiation of cells, which require the careful selection of the appropriate working conditions, eg the manipulation of nutrients and growth regulators. Furthermore, a subsequent biological process step of replicating the regenerated plant involves a further series of relevant phenomena and events such as fertilisation, germination, growth and development. It is the controlled performance and/or successful occurrence of all these phases and events which will then allow the "imprinted" plant cells or tissue to develop into a whole plant. Such a plant is not identical to the initial starting product (the transformed plant cells or tissue) in spite of the fact that it contains the same characterising genetic information. A whole plant cannot be assimilated to a plant cell or tissue for the sole reason that it has acquired its characterising feature during the initial "microbiological" step of transforming the plant cell or tissue. The plant according to claim 21 is thus not merely the result of said initial step, but also of the subsequent series of relevant agrotechnical and biological steps.

40.10 It ensues that, regardless of the decisive impact that the microbiological process step has on the final

différente, à atteindre le résultat final. Ces deux étapes impliquent des phénomènes et des événements complexes, tels que la différenciation cellulaire, la morphogénèse et la reproduction. Elles ne peuvent donc pas être assimilées au procédé beaucoup plus simple de multiplication et de reproduction des cellules de plante transformées ou du tissu en culture, qui est un procédé typiquement microbiologique. En fait, dans un procédé de culture de cellules ou de tissu, les cellules végétales prolifèrent de façon plutôt désorganisée, soit en suspension, soit en produisant une masse de cellules relativement indifférenciées qui se ressemblent plus ou moins toutes (cals). Par comparaison, un procédé de régénération d'une plante entière à partir des cellules ou du tissu de la plante, qui met à profit la totipotence de nombreuses cellules végétales, comprend une série de phénomènes et de phases importants, tels que la formation de méristèmes au niveau des tiges, puis des racines, la division coordonnée, l'expansion et la différenciation des cellules, ce qui exige de sélectionner soigneusement les conditions de travail appropriées, telles que la manipulation des éléments nutritifs et des régulateurs de croissance. En outre, l'étape biologique suivante consistant à répliquer la plante régénérée implique une nouvelle série de phénomènes et d'événements pertinents, tels que la fécondation, la germination, la croissance et le développement. C'est grâce au contrôle et/ou au bon déroulement de l'ensemble de ces phases et événements que les cellules ou le tissu de la plante "imprimés" pourront ensuite se développer pour devenir une plante entière. Une telle plante n'est pas identique au produit de départ (les cellules ou le tissu de plante transformés), bien qu'elle contienne la même information génétique caractérisante. Une plante entière ne peut pas être assimilée à une cellule ou à du tissu de plante au seul motif qu'elle a acquis son caractère au cours de l'étape "microbiologique" initiale de transformation des cellules ou du tissu de plante. La plante selon la revendication 21 ne résulte donc pas uniquement de ladite étape initiale, mais également de la série d'étapes agrotechniques et biologiques pertinentes qui suivent.

40.10 Il s'ensuit qu'indépendamment de l'impact décisif que l'étape microbiologique a sur le résultat final, le

ungeachtet des entscheidenden Einflusses des mikrobiologischen Verfahrensschritts auf das Endergebnis kein mikrobiologisches Verfahren im Sinne des Artikels 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ ist (s. vorstehend Nrn. 38 und 39). Mithin kann die betreffende Pflanze nicht als "Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens" angesehen werden.

40.11 Dies bedeutet, daß das in Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ verankerte Patentierungsverbot für Pflanzensorten definitiv auf die in Anspruch 21 definierte Erfindung anzuwenden ist. Der Pflanzensorten umfassende Anspruch 21 ist also nicht gewährbar (s. vorstehend Nrn. 40.5 - 40.8). Daher muß der Hauptantrag, zu dem Anspruch 21 gehört, zurückgewiesen werden.

40.12 Diese Schlußfolgerungen stehen nicht im Widerspruch zur Entscheidung T 19/90 (s. vorstehend Nr. 30), in der die damals zuständige Kammer den Grundsatz aufstellte, daß für Tierarten, die durch ein mikrobiologisches Verfahren erzeugt werden, Patente erteilt werden können, wobei der Fall dann zur weiteren diesbezüglichen sachlichen Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen wurde (s. Nr. 4.10 der Entscheidungsgründe, letzter Satz).

41. Anspruch 23 des ersten Hilfsantrags ist als "Product-by-process"-Anspruch abgefaßt und auf Pflanzen gerichtet, die durch das Verfahren gemäß den Ansprüchen 7 bis 13 gewonnen werden. Die bloße Wahl eines anderen Wortlauts als in Anspruch 21 des Hauptantrags ändert jedoch nichts am eigentlichen Anspruchsgegenstand. Pflanzensorten sind also nicht aus dem Schutzbereich des Anspruchs 23 ausgeklammert (s. vorstehend Nr. 40.5). Anspruch 23 ist deshalb aus denselben Gründen wie Anspruch 21 des Hauptantrags nicht gewährbar (s. vorstehend Nrn. 40.7 - 40.11), so daß auch der erste Hilfsantrag, zu dem Anspruch 23 gehört, zurückgewiesen werden muß.

42. Der von den Ansprüchen 14 bis 17 abhängige Anspruch 20 des zweiten Hilfsantrags ist auf Pflanzenzellen gerichtet, "die in einer Pflanze enthalten sind". In einer Pflanze enthaltene Pflanzenzellen sind aber differenzierte Zellen, die morphologisch und funktionell so organisiert sind, daß sie gemeinsam die Pflanze bilden.

result, the multi-step process whereby the plant according to claim 21 is produced is not a microbiological process within the meaning of Article 53(b), second half-sentence, EPC, (see points 38 and 39 supra). Accordingly, such a plant may not be considered to be "the product of a microbiological process".

40.11 This means that the exception to patentability under Article 53(b), first half-sentence, EPC, concerning plant varieties does apply in respect of the invention as defined in claim 21. Consequently, claim 21, which encompasses plant varieties, is not allowable (see points 40.5 to 40.8 supra). Thus, the main request, of which claim 21 is part, has to be rejected.

40.12 These conclusions are not at variance with decision T 19/90 (see point 30 supra) whereby the then competent board, while laying down the principle that patents are grantable for animal varieties produced by a microbiological process, remitted the case to the examining division for further consideration of its merits in this respect (see point 4.10 of the reasons, last sentence).

41. Claim 23 of the first auxiliary request is drafted as a "product-by-process" claim and is directed to plants obtained by the process according to claims 7 to 13. The mere fact of using a different wording in comparison with claim 21 of the main request does not alter the actual subject-matter claimed. Therefore, plant varieties are not excluded from the scope of claim 23 (see point 40.5 supra). Thus, claim 23 is not allowable for the same reasons given with respect to claim 21 of the main request (see points 40.7 to 40.11 supra) and the first auxiliary request, of which claim 23 is part, has to be rejected as well.

42. Claim 20 of the second auxiliary request, which is drawn up as a claim dependent upon claims 14 to 17, is directed to plant cells "which are contained in a plant". It is noted that plant cells contained in a plant are differentiated cells which are morphologically and functionally organised to constitute the plant. In

procédé à plusieurs étapes d'obtention de la plante selon la revendication 21 n'est pas un procédé microbiologique au sens de l'article 53b), second membre de phrase CBE (cf. points 38 et 39 supra). En conséquence, une telle plante ne saurait être considérée comme un "produit obtenu par un procédé microbiologique".

40.11 Cela signifie que l'exception à la brevetabilité relative aux variétés végétales, qui est visée à l'article 53b), premier membre de phrase CBE, s'applique à l'invention telle que définie dans la revendication 21. Par conséquent, la revendication 21, qui englobe des variétés végétales, n'est pas admissible (cf. points 40.5 à 40.8 supra). Il ne peut donc être fait droit à la requête principale, dont fait partie la revendication 21.

40.12 Ces conclusions ne contredisent pas celles de la décision T 19/90 (cf. point 30 supra), dans laquelle la chambre saisie de cette affaire, tout en posant le principe que des brevets peuvent être délivrés pour des races animales obtenues par un procédé microbiologique, a renvoyé l'affaire devant la division d'examen aux fins de poursuivre l'examen quant au fond (cf. point 4.10 des motifs, dernière phrase).

41. La revendication 23 de la première requête subsidiaire est rédigée comme une revendication de "produit caractérisé par son procédé d'obtention" et a pour objet des plantes obtenues par le procédé selon les revendications 7 à 13. Le simple fait d'utiliser une formulation différente par rapport à la revendication 21 de la requête principale ne modifie pas le véritable objet revendiqué. Par conséquent, les variétés végétales ne sont pas exclues de la portée de la revendication 23 (cf. point 40.5 supra). Cette dernière n'est donc pas admissible pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées au sujet de la revendication 21 de la requête principale (cf. points 40.7 à 40.11 supra). La première requête subsidiaire, dont fait partie la revendication 23, doit donc être également rejetée.

42. La revendication 20 de la deuxième requête subsidiaire, qui est rédigée comme une revendication dépendant des revendications 14 à 17, porte sur des cellules de plante "qui sont contenues dans une plante". Il convient de noter que les cellules végétales contenues dans une plante sont des cellules différen-

Jeder Fachmann würde die gewählte Formulierung nach Auffassung der Kammer unweigerlich so verstehen. Insofern ist die Abhängigkeit des Anspruchs 20 von Anspruch 14 eher irreführend, da letzterer allgemein auf transformierte Pflanzenzellen gerichtet ist. Somit bezieht sich der Gegenstand des wie auch immer formulierten Anspruchs 20 auf nichts anderes als eine Pflanze, wobei Pflanzensorten aus seinem Schutzbereich ebensowenig ausgeschlossen sind wie aus dem Anspruch 21 des Hauptantrags (s. vorstehend Nr. 40.5). Diese Pflanzen können zudem ebensowenig wie die Pflanzen gemäß Anspruch 21 des Hauptantrags als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens angesehen werden (s. vorstehend Nrn. 40.9 - 40.11). Daher ist Anspruch 20 aus denselben Gründen wie Anspruch 21 des Hauptantrags nicht gewährbar (s. vorstehend Nrn. 40.7 - 40.11), und auch der zweite Hilfsantrag, zu dem Anspruch 20 gehört, ist zurückzuweisen.

43. Bei Prüfung des dritten Hilfsantrags ergeben sich folgende Überlegungen: Wie bereits (unter Nr. VIII) dargelegt, unterscheiden sich die Ansprüche 1 bis 38 dieses Antrags von den erteilten Ansprüchen dadurch, daß die Ansprüche 18 bis 23 (Samen und Pflanzen) entfallen und alle übrigen Ansprüche entweder unverändert bleiben (Ansprüche 1 - 17) oder entsprechend angepaßt und umnummeriert werden (Ansprüche 18 - 38). Wie schon (unter den Nrn. 40.1 und 40.2) erörtert, sind die Ansprüche 7 und 14 dieses Antrags nach Artikel 53 b) EPÜ nicht von der Patentierung ausgenommen. Auch keiner der übrigen Ansprüche bezieht sich auf einen Gegenstand, der unter das Patentierungsverbot dieses Artikels fällt.

Schlußfolgerung

44. Somit stehen weder Buchstabe a noch Buchstabe b des Artikels 53 EPÜ der Patentierung der Ansprüche 1 bis 38 des dritten Hilfsantrags entgegen. Da keine anderen sachlichen Einwände erhoben worden sind, kann das Streitpatent auf der Grundlage dieses Antrags in geändertem Umfang aufrechterhalten werden.

the board's judgment, this is the inevitable understanding of the skilled person. Consequently, the dependency of claim 20 upon claim 14 is rather misleading, because the latter claim is in general directed to transformed plant cells. Thus, the subject-matter of claim 20, irrespective of the way the latter is drafted, is nothing but a plant, and this claim does not exclude from its scope plant varieties for the same reasons as claim 21 of the main request (see point 40.5 supra). Furthermore, like the plants according to claim 21 of the main request, such plants may not be considered to be the product of a microbiological process (see points 40.9 to 40.11 supra). Thus, claim 20 is not allowable for the same reasons given with respect to claim 21 of the main request (see points 40.7 to 40.11 supra), and the second auxiliary request, of which claim 20 is part, has equally to be rejected.

43. The examination of the third auxiliary request gives rise to the following considerations: As it can be seen above (see Section VIII supra), claims 1 to 38 of this request differ from the claims as granted in that claims 18 to 23 (seeds and plants) have been deleted, all remaining claims being either unchanged (claims 1 to 17) or correspondingly amended and renumbered (claims 18 to 38). As already discussed above (see points 40.1 and 40.2 supra), claim 7 and claim 14 of this request are not excluded from patentability under the provisions of Article 53(b) EPC. As for the remaining claims, none of them relate to subject-matter which falls under the exclusion from patentability of that article.

Conclusion

44. Neither paragraph (a) nor paragraph (b) of Article 53 EPC constitute a bar to the patentability of claims 1 to 38 of the third auxiliary request. As no other substantive objections have been raised, the patent in suit can be maintained in amended form on the basis of this request.

ciées, lesquelles sont organisées selon leur morphologie et leur fonction de façon à constituer une plante. De l'avis de la Chambre, cela est forcément le cas pour l'homme du métier. Par conséquent, le fait que la revendication 20 dépende de la revendication 14, est plutôt trompeur, étant donné que cette dernière porte, d'une manière générale, sur des cellules de plante transformées. Ainsi, l'objet de la revendication 20, quelle que soit la façon dont celle-ci est formulée, n'est rien d'autre qu'une plante, cette revendication n'excluant pas de sa portée les variétés végétales pour les mêmes raisons que celles invoquées à propos de la revendication 21 de la requête principale (cf. point 40.5 supra). En outre, à l'instar des plantes selon la revendication 21 de la requête principale, de telles plantes ne peuvent pas être considérées comme le produit d'un procédé microbiologique (cf. points 40.9 à 40.11 supra). Par conséquent, la revendication 20 n'est pas admissible pour les mêmes raisons que celles invoquées à propos de la revendication 21 de la requête principale (cf. points 40.7 à 40.11 supra). Il ne peut donc pas non plus être fait droit à la deuxième requête subsidiaire, dont fait partie la revendication 20.

43. L'examen de la troisième requête subsidiaire appelle les réflexions suivantes. Comme on peut le voir plus haut (cf. point VIII supra), les revendications 1 à 38 de cette requête diffèrent de celles du brevet tel que délivré en ce que les revendications 18 à 23 (semences et plantes) ont été supprimées, toutes les autres revendications étant soit inchangées (revendications 1 à 17), soit modifiées et renumérotées en conséquence (revendications 18 à 38). Comme exposé plus haut (cf. points 40.1 et 40.2 supra), les revendications 7 et 14 de cette requête ne sont pas exclues de la brevetabilité en vertu des dispositions de l'article 53b) CBE. En ce qui concerne les autres revendications, aucune ne porte sur un objet tombant sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité prévue à cet article.

Conclusion

44. Ni le paragraphe a, ni le paragraphe b de l'article 53 CBE n'excluent de la brevetabilité les revendications 1 à 38 de la troisième requête subsidiaire. Aucune autre objection sur le fond n'ayant été soulevée, le brevet litigieux peut être maintenu sous sa forme modifiée sur la base de cette requête.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 38 gemäß dem in der mündlichen Verhandlung eingereichten dritten Hilfsantrag aufrechtzuerhalten.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent on the basis of claims 1 to 38 according to the third auxiliary request submitted during oral proceedings.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 38 selon la troisième requête subsidiaire présentée au cours de la procédure orale.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

EASY-Projekt

Die EASY (**E**lectronic **A**pplication **S**ystem)-Software (siehe Beschreibung im Amtsblatt EPA 8/1994) wird ständig weiterentwickelt, was in nicht geringem Maße den Teilnehmern am EASY-Betatest zu verdanken ist. Deren Bemerkungen wurden bei der Weiterentwicklung der (im Juni 1994 freigegebenen) Betatestversion 0.3i auf die neueste Betatestversion 0.5 berücksichtigt, die am 1. April dieses Jahres freigegeben wurde.

Die Testteilnehmer liefern dem EASY-Team auch weiterhin nützliche Anregungen und Feedback zur Software, die Weiterentwicklungen im Hinblick auf eine betriebsbereite Version von EASY ermöglichen. Etliche unserer Benutzer verwenden regelmäßig EASY, um ihre Patentanmeldungen zu erstellen und einzureichen; sie begrüßten es, daß EASY-Anmeldungen nun bei anderen Dienststellen des EPA eingereicht werden können und nicht nur wie bisher in Den Haag (s. Amtsblatt 8/1994).

Damit die praktischen Bedürfnisse unserer Kunden möglichst umfassend berücksichtigt werden können, wird die Testgruppe für die Betatestphase von EASY nun erweitert.

Nach zwei sehr fruchtbaren Veranstaltungen zur "Einführung in EASY" im EPA in München und Den Haag plant das EASY-Team außerdem, im September und Oktober weitere ähnliche Veranstaltungen im EPA und in den Mitgliedstaaten durchzuführen. Diese halbtägigen Veranstaltungen umfassen einen kurzen Überblick über die Entwicklung von EASY und informieren über den jeweiligen Stand des Projekts. Anschließend wird die Software vorgeführt, und danach erhalten die Teilnehmer die Gelegenheit, die Software selbst auszuprobieren und über ihre ersten Eindrücke zu berichten.

Kunden, die nähere Informationen über das EASY-Projekt wünschen, die Testbenutzer werden und/oder an einer "Einführung in EASY" teil-

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

EASY project

The EASY (**E**lectronic **A**pplication **S**ystem) software (see Official Journal EPO 8/1994 for full background) continues to develop, thanks in no small part to the input from our EASY beta test users. Their comments were taken into account for the development from beta test version 0.3i (released in June 1994) to the latest beta test version 0.5, which was released on 1 April of this year.

Testers continue to provide the EASY team with useful comments and feedback on the software, enabling further development towards the operational version of EASY. A number of our users regularly file their patent applications prepared using EASY and were pleased to note that they may now file at the other EPO sites, not just at the office at The Hague as was previously the case, and as indicated in the article in OJ EPO 8/1994.

In order that as many as possible of our clients' practical requirements can be taken into account, the EASY beta-test phase is now being extended to a wider test group.

Additionally, after two very fruitful "Introduction to EASY" sessions, held at the EPO offices in Munich and at The Hague, the EASY team is planning to organise further, similar sessions in September and October at their premises and at locations in member states. These half-day sessions comprise a brief history of the development of EASY including details on the current status of the project. This is followed by a demonstration of the working of the software after which participants are given an opportunity to gain hands-on experience with the software and to give their initial impressions and comments.

Clients requiring further information on the EASY project or who would like to become a test user and/or attend an "Introduction to EASY"

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEENDES BREVETS

Projet EASY

Le développement du logiciel EASY (**E**lectronic **A**pplication **S**ystem) -cf. Journal officiel OEB 8/1994 pour de plus amples informations - se poursuit, grâce, en bonne partie, à la coopération d'un groupe d'utilisateurs participant au test de la version pilote du projet. Il a été tenu compte de leurs commentaires pour passer de la version pilote 0.3i (sortie en juin 1994) à la dernière version pilote 0.5, qui a été mise en service le 1^{er} avril de cette année.

Les participants au test continuent de transmettre à l'équipe responsable du projet EASY des commentaires et des informations utiles sur le logiciel, permettant ainsi d'en poursuivre le développement jusqu'à la version opérationnelle du projet. Un certain nombre de nos utilisateurs qui déposent régulièrement leurs demandes de brevet préparées au moyen du logiciel EASY ont relevé avec satisfaction qu'ils pouvaient dorénavant effectuer ces dépôts aux autres lieux d'implantation de l'OEB, et non plus uniquement au département de La Haye, comme c'était le cas auparavant (cf. article publié au JO 8/1994).

Afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins pratiques de nos clients, la version pilote EASY est à présent soumise pour essai à un groupe plus large.

En outre, après deux séances très utiles dénommées "Introduction à EASY", qui ont eu lieu à Munich et à La Haye, l'équipe responsable de EASY envisage d'organiser d'autres séances similaires en septembre et en octobre, tant à l'OEB que dans les pays membres. Au programme de ces séances d'une demi-journée figure un bref aperçu de l'histoire du développement et de l'état d'avancement du projet EASY suivi d'une démonstration du fonctionnement du logiciel au terme de laquelle les participants ont la possibilité de se familiariser avec le logiciel et de faire part de leurs premières impressions et commentaires.

Les clients qui souhaiteraient de plus amples informations sur le projet EASY, aimeraient participer au test du logiciel et/ou participer à une séance d'introduction au projet

nehmen möchten, werden gebeten, sich an Herrn Arnold van Putten, den Leiter des EASY-Projekts, oder an Frau Liz Parker vom EASY-Helpdesk zu wenden.

Tel.: (+31-70) 340 2669
Fax: (+31-70) 340 3975
e-mail
CompuServe: 100336,3413
Internet: easyhelp@epo.
e-mail.com

session are kindly requested to contact Arnold van Putten, EASY Project Leader, or Liz Parker at the EASY Help Desk.

Tel.: (+31-70) 340 2669
Fax: (+31-70) 340 3975
e-mail
CompuServe: 100336,3413
Internet: easyhelp@epo.
e-mail.com

EASY sont priés de contacter M. Arnold van Putten, chef du projet EASY, ou Mme Liz Parker du Helpdesk EASY :

Tél.: (+31-70) 340 2669
Fax : (+31-70) 340 3975
Courrier électronique
CompuServe : 100336, 3413
Internet : easyhelp@epo.
e-mail.com

VERTRETUNG

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

REPRESENTATION

**List of
professional
representatives before
the European Patent Office***

REPRESENTATION

**Liste des
mandataires agréés
près l'Office européen des
brevets***

AT Österreich / Austria / Autriche**Löschungen / Deletions / Radiations**

Kretschmer, Adolf (AT) - R. 102(1)
Gustav Tschermakgasse 14
A-1180 Wien

Mikocki, Fritz (AT) - R. 102(1)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Fritz Mikocki
Hockegasse 69
A-1180 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Wilhelm, Stefan M. (DE)
3M Office of Intellectual
Property Counsel
3M Europe S.A./N.V.
B-1831 Diegem

Dusseldorp, Raymond (BE)
Boulevard Prince de Liège 40
B-1070 Bruxelles

Hill, Cecilia Ann (GB)
3M Office of Intellectual
Property Counsel
3M Europe S.A./N.V.
Hermeslaan 7
B-1831 Diegem

Änderungen / Amendments / Modifications

Bird, William Edward (GB)
3M Office of Intellectual
Property Council
3M Europe S.A./N.V.
Hermeslaan 7
B-1831 Diegem

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

Hofmann, Rolf L. (CH)
Patmed AG
Hofmann Patentanwälte
Tiergartenrain 3
CH-4010 Basel

Löschungen / Deletions / Radiations

Dubois, Jean René (CH) - R. 102(1)
Av. Léopold-Robert 12
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Savoie, Jean-Paul (CH)
Moinas Kiehl Savoie & Cronin
7, route de Drize
CH-1227 Carouge (Genève)

Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI).
Anschrift:
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI).
Address:
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tel. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI).
Adresse :
Secrétariat général EPI
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
Tx. 5/21683
FAX (+49-89)2021548

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Hofmann, Ernst (DE)
Dr. Johannes Heidenhain GmbH
Patentabteilung
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
D-83292 Traunreut

Marsh, Roy David (GB)
Hoffmann Eitle & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Postfach 81 04 20
D-81904 München

Ritthaler, Wolfgang (DE)
Kuhnen, Wacker & Partner
Alois-Steinecker-Straße 22
D-85354 Freising

Änderungen / Amendments / Modifications

Buse, Karl Georg (DE)
Patentanwälte
Buse - Mentzel - Ludewig
Kleiner Werth 34
D-42275 Wuppertal

Erdmann, Anton (DE)
Philips Patentverwaltung GmbH
Röntgenstraße 24
D-22335 Hamburg

Gesthuysen, Hans Dieter (DE)
Patentanwälte
Gesthuysen, von Rohr & Weidener
Postfach 10 13 34
D-45013 Essen

Graalfs, Edo (DE)
Patentanwälte Hauck, Graalfs,
Wehnert, Döring, Siemons
Postfach 30 24 30
D-20308 Hamburg

Herrmann, Günther (DE)
Hauni Maschinenbau AG
Patentabteilung
Kampchaussee 8-32
D-21033 Hamburg

Hiss, Ludwig (DE)
Hauni Maschinenbau AG
Patentabteilung
Kampchaussee 8-32
D-21033 Hamburg

Ludewig, Karlheinrich (DE)
Patentanwälte
Buse - Mentzel - Ludewig
Kleiner Werth 34
D-42275 Wuppertal

Mentzel, Norbert (DE)
Patentanwälte
Buse - Mentzel - Ludewig
Kleiner Werth 34
D-42275 Wuppertal

Pfusch, Volker (DE)
Patentanwalts-Partnerschaft
Rotermund + Pfusch
Waiblinger Straße 11
D-70372 Stuttgart (Bad Cannstatt)

Pürckhauer, Rolf (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. R. Pürckhauer
Am Rosenwald 25
D-57234 Wilnsdorf

Rauh, Hannelore (DE)
Eikel & Partner
Hünenweg 15
D-32760 Detmold

Rotermund, Hanns-Jörg (DE)
Patentanwalts-Partnerschaft
Rotermund + Pfusch
Waiblinger Straße 11
D-70372 Stuttgart (Bad Cannstatt)

Siemons, Norbert (DE)
Patentanwälte Hauck, Graalfs,
Wehnert, Döring, Siemons
Postfach 30 24 30
D-20308 Hamburg

von Rohr, Hans Wilhelm (DE)
Patentanwälte
Gesthuysen, von Rohr & Weidener
Postfach 10 13 54
D-45013 Essen

Weidener, Jörg Michael (DE)
Patentanwälte
Gesthuysen, von Rohr & Weidener
Postfach 10 13 54
D-45013 Essen

Löschungen / Deletions / Radiations

Bierl, Richard Franz (DE) - R. 102(1)
Patentanwalt Dipl.-Phys.
Dr. rer. nat. Richard Bierl
Tuninger Straße 15
D-78647 Trossingen

Czimmek, Harry (DE) - R. 102(1)
Hans-Beimler-Straße 26
D-06766 Wolfen

Jonsch, Joachim (DE) - R. 102(1)
Rudolf-Seiffert-Straße 66
D-10369 Berlin

Wehner, Dieter (DE) - R. 102(1)
Salvador-Allende-Straße 59
D-12599 Berlin

Lauer, Werner (DE) - R. 102(1)
Panoramastraße 8
D-74925 Epfenbach

Wilhelm, Stefan M. (DE) - cf. BE
3M Laboratories (Europe) GmbH
Office of Intellectual
Property Counsel
Hansastraße 9 H
D-41453 Neuss

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Änderungen / Amendments / Modifications

Brock-Nannestad, George (DK)
Sludebakken 1
DK-5800 Nyborg

Lund, Preben (DK)
c/o Larsen & Birkeholm A/S
Banegaardspladsen 1
P.O. Box 362
DK-1570 Copenhagen V

Hallam, Erik (DK)
c/o Larsen & Birkeholm A/S
Banegaardspladsen 1
P.O. Box 362
DK-1570 Copenhagen V

Olsen, Peter Vestergaard (DK)
c/o Larsen & Birkeholm A/S
Banegaardspladsen 1
P.O. Box 362
DK-1570 Copenhagen V

Larsen, Hans Ole (DK)
c/o Larsen & Birkeholm A/S
Banegaardspladsen 1
P.O. Box 362
DK-1570 Copenhagen V

ES Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

De la Fuente Fernandez, Dionisio (ES)
Bufete de la Fuente, S.L.
c/ José Lázaro Galdiano, 1
1.º dcha, Escalera A
E-28036 Madrid

Tribo Segalés, Luis (ES)
Oficina Ponti
C. Conseil de Cent, 322
E-08007 Barcelona

Ponti Sales, Adelaida (ES)
Oficina Ponti
Passeig de Gràcia, 33
E-08007 Barcelona

Tribo Bonjoch, Luis (ES)
Oficina Ponti
C. Conseil de Cent, 322
E-08007 Barcelona

Ponti Sales, Ignasi (ES)
Oficina Ponti
C. Conseil de Cent, 322
E-08007 Barcelona

Diaz Orueta, Luis Alfonso (ES) - R. 102(1)
Via Lactea, 3
Pozuelo de Alarcon
E-28224 Madrid

Löschungen / Deletions / Radiations

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Brykman, Georges (FR)
Thomson multimédia
9, Place des Vosges
La Défense 5
F-92400 Courbevoie

Schulz, Jean-Alain (FR)
Cabinet Bouju Derambure Bugnion
6, rue des Pontonniers
F-67000 Strasbourg

Löschungen / Deletions / Radiations

Mestre, Jean (FR)
43-45, rue amiral Mouchez
F-75013 Paris

Tattegrain, Marguerite-Marie (FR) - R. 102(1)
41, rue Lecourbe
F-75015 Paris

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Änderungen / Amendments / Modifications**

Aufflick, James Neil (GB)
Johnson & Johnson
Clinical Diagnostics Limited
Pollards Wood Laboratories
Nightingales Lane
GB-Chalfont St Giles, Bucks. HP8 4SP

Dargavel, Laurence Peter (GB)
European Gas Turbines Limited
Mechanical Engineering Centre
Cambridge Road
GB-Whetstone, Leicester LE8 3LH

Flegg, Christopher Frederick (GB)
Hepworth Lawrence Bryer & Bizley
Bloxam Court
Corporation Street
GB-Rugby, Warwickshire CV21 2DU

Hayles, James Richard (GB)
Pfizer Limited
Patents Department
Ramsgate Road
GB-Sandwich, Kent CT13 9NJ

Weatherald, Keith Baynes (GB)
61 Wray Common Road
GB-Reigate, Surrey RH2 0NB

White, Alan William (GB)
Waverley
7 The Crest
GB-Surbiton, Surrey KT5 8JZ

Löschungen/ Deletions / Radiations

Dehn, Stanley Gustav (GB) - R. 102(1)
Edmonds Cottage
Bishopstone
GB-Nr. Swindon, Wilts. SN6 8PH

Jones-Robinson, Stanley (GB) - R. 102(1)
Sunny Bank
The Slad
Pope's Hill
GB-Newnham-on-Severn, Glos. GL14 1JS

Lees, Clifford (GB) - R. 102(1)
Appleyard Lees
15 Clare Road
GB-Halifax, Yorkshire HX1 2HY

Marsh, Roy David (GB) - cf. DE
Hoffmann Eitle & Partner
Sardinia House
52 Lincoln's Inn Fields
GB-London WC2A 3LZ

IT Italien / Italy / Italie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Caregaro, Silvio (IT)
SAIC Brevetti s.r.l.
Galleria San Babila, 4/D
I-20122 Milano

Collenza, Francesco (IT)
ENEA
Ente per le Nuove tecnologie,
l'Energia e l'Ambiente
Viale Regina Margherita, 125
I-00198 Roma

Dragotti, Gianfranco (IT)
SAIC Brevetti s.r.l.
Galleria San Babila, 4/D
I-20122 Milano

Mariani, Giulio (IT)
Notarbartolo & Gervasi s.r.l.
Via Savoia, 82
I-00198 Roma

Michelotti, Giuliano (IT)
SAIC Brevetti s.r.l.
Galleria San Babila, 4/D
I-20122 Milano

Pasqualetti, Adriano (IT)
Montell Italia S.p.A.
Patent Department
Via Rosellini 19
I-20124 Milano

Petruzzello, Aldo (IT)
Dr. Ing. A. Racheli & C. s.r.l.
Viale San Michele del Carso, 4
I-20144 Milano

Uccello, Graziella (IT)
ENEA
Ente per le Nuove tecnologie,
l'Energia e l'Ambiente
Viale Regina Margherita, 125
I-00198 Roma

LI Liechtenstein**Änderungen / Amendments / Modifications**

Büchel, Kurt F. (LI)
 Patentbüro Büchel & Partner AG
 Letzanaweg 25-27
 FL-9495 Triesen

Büchel, Jutta (LI)
 Patentbüro Büchel & Partner AG
 Letzanaweg 25-27
 FL-9495 Triesen

Kaminski, Susanne (AT)
 Patentbüro Büchel & Partner AG
 Letzanaweg 25-27
 FL-9495 Triesen

Rosenich, Paul (AT)
 Patentbüro Büchel & Partner AG
 Letzanaweg 25-27
 FL-9495 Triesen

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Änderungen / Amendments / Modifications**

de Jongh, Cornelis Dominicus (NL)
 Van Egmondlaan 36
 NL-5583 VB Aalst

Löschungen / Deletions / Radiations

Weening, Cornelis (NL) - R. 102(1)
 Paleisstraat 11
 NL-5507 LE Veldhoven

PT Portugal**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bobone, José Alexandre (PT)
 Rua Almeida e Sousa, 43
 P-1350 Lisboa

Ramos Pimenta, Joao Manuel (PT)
 J.E. Dias Costa Lda.
 Rua do Salitre, 195-r/c-D
 P-1250 Lisboa

Carvalho Franco, Isabel (PT)
 J.E. Dias Costa Lda.
 Rua do Salitre, 195-r/c-D
 P-1250 Lisboa

Sampaio, Antonio Luis de (PT)
 J.E. Dias Costa Lda.
 Rua do Salitre, 195-r/c-D
 P-1250 Lisboa

Dinis de Carvalho, José Eduardo (PT)
 J.E. Dias Costa Lda.
 Rua do Salitre, 195-r/c-D
 P-1250 Lisboa

Sampaio, José Eduardo de (PT)
 J.E. Dias Costa Lda.
 Rua do Salitre, 195 r/c-D
 P-1250 Lisboa

Moreira Rato, Gonçalo (PT)
 J.E. Dias Costa Lda.
 Rua do Salitre, 195-r/c-D
 P-1250 Lisboa

van Zeller Garin, Jorge (PT)
 J.E. Dias Costa Lda.
 Rua do Salitre, 195-r/c-D
 P-1250 Lisboa

Olavo, Carlos Fernando (PT)
 J.E. Dias Costa Lda.
 Rua do Salitre, 195-r/c-D
 P-1250 Lisboa

SE Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Berglund, Erik Wilhelm (SE)
 Berglunds Patentbyrå AB
 Aspebråten
 S-590 54 Sturefors

INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Für die Schweiz und Liechtenstein wird Kapitel II des PCT-Vertrags verbindlich**

1. Für die **Schweiz und Liechtenstein** wird Kapitel II PCT (internationale vorläufige Prüfung) am **1. September 1995** nach Rücknahme ihrer Vorbehaltserklärungen nach Artikel 64 (1) a) PCT verbindlich.

2. Ab diesem Tag, und unabhängig davon, ob die internationale Anmeldung vor oder nach dem 1. September 1995 eingereicht worden ist,

a) können Staatsangehörige dieser Staaten und dort ansässige Personen zu von ihnen eingereichten internationalen Anmeldungen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen; und

b) können diese Staaten in Anträgen auf internationale vorläufige Prüfung ausgewählt oder auch nachträglich ausgewählt werden, sofern sie in den betreffenden internationalen Anmeldungen bestimmt waren.

3. Das Bundesamt für geistiges Eigentum, als zuständiges Anmeldeamt für die Schweiz und Liechtenstein, hat das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) bestimmt.

4. Anmelder werden auf den **Hinweis für PCT-Anmelder** betreffend das Verfahren vor dem EPA als IPEA nach Kapitel II PCT verwiesen (s. ABl. EPA 1994, 681).

INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Switzerland and Liechtenstein to be bound by Chapter II of the PCT**

1. **Switzerland and Liechtenstein** will become bound by the provisions of PCT Chapter II (international preliminary examination) on **1 September 1995** following withdrawal of their declarations under Article 64(1)(a) PCT.

2. As from this date and irrespective of whether the international application is filed before, on or after 1 September 1995

(a) nationals and residents of these states may submit demands for international preliminary examination of international applications filed by them; and

(b) these states may be elected in demands for international preliminary examination, or in later elections, submitted in respect of international applications in which they are designated states.

3. The Swiss Federal Intellectual Property Office acting as competent receiving Office for Switzerland and Liechtenstein has specified the EPO as International Preliminary Examining Authority (IPEA).

4. Applicants are recommended to take note of the **Information for PCT applicants** concerning the procedure before the EPO as an IPEA under PCT Chapter II, published in OJ EPO 1994, 681.

TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****La Suisse et le Liechtenstein deviendront liés par les dispositions du chapitre II du PCT**

1. **La Suisse et le Liechtenstein** deviendront liés par les dispositions du chapitre II du PCT (examen préliminaire international) le **1^{er} septembre 1995** à la suite du retrait de leurs réserves émises selon l'article 64.1)a) du PCT.

2. A partir de cette date et indépendamment du fait que la demande internationale aura été déposée avant cette date, à cette date ou ultérieurement

a) les nationaux de ces Etats et les personnes y domiciliées pourront présenter des demandes d'examen préliminaire international relatives aux demandes internationales déposées pareux; et

b) ces Etats pourront être élus dans des demandes d'examen préliminaire international et faire l'objet d'élections ultérieures présentées pour des demandes internationales, dans lesquelles ils auront été désignés.

3. L'Office fédéral de la propriété intellectuelle agissant en qualité d'office récepteur pour la Suisse et le Liechtenstein a spécifié l'OEB en tant qu'autorité chargée de l'examen préliminaire international (IPEA).

4. Il est recommandé aux déposants de prendre connaissance de l'**avis aux déposants PCT** concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT, publié dans le JO OEB 1994, 681.

GEBÜHREN**PCT-Gebühren****SE Schweden**

Der Generaldirektor der WIPO hat gemäß Regel 15.2 d) und 57.2 e) PCT die nachstehend genannten Gebührenbeträge in **Schwedischen Kronen (SEK)** mit Wirkung vom 1. Juli 1995 neu festgesetzt.¹

Grundgebühr:	5 100 SEK
Zuschlagsgebühr für mehr als 30 Blätter:	100 SEK
Bestimmungsgebühr:	1 250 SEK
Bearbeitungsgebühr	1 550 SEK

FEES**Fees payable under the PCT****SE Sweden**

The Director General of WIPO has, pursuant to Rule 15.2(d) and 57.2(e) PCT, established new amounts of fees in **Swedish Kronor (SEK)**, as specified below. The new amounts are applicable as from 1 July 1995.¹

Basic fee:	SEK 5 100
Supplement per sheet over 30:	SEK 100
Designation fee:	SEK 1 250
Handling fee:	SEK 1 550

TAXES**Taxes payables en vertu du PCT****SE Suède**

En vertu de la règle 15.2 d) et 57.2 e) PCT, le Directeur général de l'OMPI a établi de nouveaux montants, exprimés en **couronnes suédoises (SEK)**, tels qu'ils sont précisés ci-dessous. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 1^{er} juillet 1995.¹

Taxe de base :	5 100 SEK
Supplément par feuille à compter de la 31 ^e :	100 SEK
Taxe de désignation :	1 250 SEK
Taxe de traitement :	1 550 SEK

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 1995, 359-370 in Verbindung mit der Information über PCT-Gebühren auf Seite 458, 459 und 594.

Guidance for the payment of fees, costs and prices

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1995, 359-370 in conjunction with the information on fees payable under the PCT which is published on pages 458, 459 and 594.

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente

Le texte de l'avis actuellement applicable ressort de la version qui a été publiée au JO OEB 1995, 359-370 en liaison avec l'information sur les taxes payables en vertu du PCT publiée aux pages 458, 459 et 594.

¹ Siehe PCT Gazette 1995, 9139 bzw. Gazette du PCT 1995, 9153.

¹ See PCT Gazette 1995, 9139.

¹ Cf. Gazette du PCT 1995, 9153.