



# Amtsblatt Official Journal Journal officiel

Europäisches Patentamt (EPA)  
European Patent Office (EPO)  
Office européen des brevets (OEB)

**Munich**  
Headquarters  
Erhardtstr. 27  
80469 Munich  
Germany  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
**Postal address**  
80298 Munich  
Germany

**The Hague**  
Patentlaan 2  
2288 EE Rijswijk  
Netherlands  
Tel. +31 (0)70 340-2040  
**Postal address**  
Postbus 5818  
2280 HV Rijswijk  
Netherlands

**Berlin**  
Gitschiner Str. 103  
10969 Berlin  
Germany  
Tel. +49 (0)30 25901-0  
**Postal address**  
10958 Berlin  
Germany

**Vienna**  
Rennweg 12  
1030 Vienna  
Austria  
Tel. +43 (0)1 52126-0  
**Postal address**  
Postfach 90  
1031 Vienna  
Austria

**Brussels Bureau**  
Avenue de Cortenbergh, 60  
1000 Brussels  
Belgium  
Tel. +32 (0)2 27415-90

[www.epo.org](http://www.epo.org)

**2 | 2013**

Februar | Jahrgang 36 | Seiten 41 – 144  
February | Year 36 | Pages 41 – 144  
Février | 36<sup>e</sup> année | Pages 41 – 144

**INHALT****CONTENTS****SOMMAIRE**

<b>ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMER</b>	<b>DECISIONS OF BOARDS OF APPEAL</b>	<b>DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS</b>	
<i>Technische Beschwerdekammer</i>	<i>Technical Board of Appeal</i>	<i>Chambre de recours technique</i>	
<b>T 1242/06</b> – 3.3.04 – Tomaten II/ STAAT ISRAEL "Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen – mögliche Auswirkung auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs für Pflanzen oder Pflanzenmaterial – Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung – Befassung der Großen Beschwerdekammer"	<b>T 1242/06</b> – 3.3.04 – Tomatoes II/ STATE OF ISRAEL "Exclusion of essentially biological processes for the production of plants – possible effect on allowability of product claim for plants or plant material – important point of law – referral of questions to the Enlarged Board of Appeal"	<b>T 1242/06</b> – 3.3.04 – Tomates II/ ETAT D'ISRAEL "Exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux – effet éventuel sur l'admissibilité de revendications de produits portant sur des végétaux ou du matériel végétal – question de droit d'importance fondamentale – saisine de la Grande Chambre de recours"	<b>42</b>
<b>MITTEILUNGEN DES EPA</b>	<b>INFORMATION FROM THE EPO</b>	<b>COMMUNICATIONS DE L'OEB</b>	
Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 30. Januar 2013 über die Entrichtung von Gebühren und Auslagen, die von der Informationsstelle und der Elektronischen Bibliothek in München erhoben werden	Decision of the President of the European Patent Office dated 30 January 2013 concerning the payment of fees and expenses charged by the Information Office and the Electronic Library in Munich	Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 30 janvier 2013, relative au paiement des taxes et redevances facturées par le bureau d'information et la bibliothèque électronique de Munich	<b>90</b>
Mitteilung des Europäischen Patentamts über Verbesserungen der EPA-Kundendienstleistungen	Notice from the European Patent Office concerning improvements to EPO customer services	Communiqué de l'Office européen des brevets relatif à l'amélioration du Service clientèle de l'OEB	<b>91</b>
Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Nutzerbefragung zur Online-Publikation des Amtsblatts auf der webbasierten Konsultationsplattform	Notice from the European Patent Office concerning the survey on the web-based consultation platform about online publication of the Official Journal	Communiqué de l'Office européen des brevets relatif à une enquête concernant la publication électronique du Journal officiel, réalisée auprès des utilisateurs sur la plateforme de consultation en ligne	<b>93</b>
Amtsblatt-Sonderausgabe "16. Symposium europäischer Patentrichter"	Official Journal special edition – "16th European Patent Judges' Symposium"	Edition spéciale du Journal officiel "16 <sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets"	<b>94</b>
<b>VERTRETUNG</b>	<b>REPRESENTATION</b>	<b>REPRESENTATION</b>	
Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter	List of professional representatives before the EPO	Liste des mandataires agréés près l'OEB	<b>96</b>
<b>AUS DEN VERTRAGSSTAATEN</b>	<b>INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES</b>	<b>INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS</b>	
<b>ES Spanien</b> Neue Gebührenbeträge	<b>ES Spain</b> New fee rates	<b>ES Espagne</b> Nouveaux montants des taxes	<b>102</b>
<b>NL Niederlande</b> Änderung der Anschrift	<b>NL Netherlands</b> Change of address	<b>NL Pays-Bas</b> Changement d'adresse	<b>104</b>
<b>TR Türkei</b> Neue Gebührenbeträge	<b>TR Turkey</b> New fee rates	<b>TR Turquie</b> Nouveaux montants des taxes	<b>105</b>

<b>INTERNATIONALE VERTRÄGE</b>	<b>INTERNATIONAL TREATIES</b>	<b>TRAITES INTERNATIONAUX</b>	
<b>Europäische Union</b>	<b>European Union</b>	<b>Union européenne</b>	
EU-Verordnungen zum einheitlichen Patentschutz	EU regulations on unitary patent protection	Règlements de l'UE relatifs à la protection unitaire conférée par un brevet	<b>110</b>
Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes	Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection	Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet	<b>111</b>
Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen	Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements	Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction	<b>132</b>
<b>GEBÜHREN</b>	<b>FEES</b>	<b>TAXES</b>	
Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen	Guidance for the payment of fees, expenses and prices	Avis concernant le paiement des taxes, redevances et tarifs de vente	<b>144</b>
<b>TERMINKALENDER</b>	<b>CALENDAR OF EVENTS</b>	<b>CALENDRIER</b>	
<b>FREIE PLANSTELLEN</b>	<b>VACANCIES</b>	<b>VACANCES D'EMPLOIS</b>	

Entscheidungen der Beschwerdekammern  
**Decisions of the boards of appeal**  
Décisions des chambres de recours

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.04  
vom 31. Mai 2012  
T 1242/06 – 3.3.04**  
(Übersetzung)

**ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER:**

**Vorsitzender:**

R. Gramaglia

**Mitglieder:**

B. Claes, R. Moufang

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**

Staat Israel – Landwirtschaftsministerium

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**

Unilever N.V.

**Stichwort:**

Tomaten II/STAAT ISRAEL

Artikel: 53 a), b) und c), 64 (2), 84,  
100 a), 123 (2) und (3), 164 (2) EPÜ

Artikel: 53 a) und b), 54, 64 (2), 100 a),  
112, 123 (2) und (3) EPÜ 1973

Regel: 26 (4) und (5), 27 b) und c),  
28 c), 43 (2), 80 EPÜ

Regel: 23b (4) und (5), 23c b) EPÜ 1973

**Artikel 13 Verfahrensordnung der  
Beschwerdekammern (VOBK)**

Artikel 2 (3) und 6 (2) c) Richtlinie  
98/44/EG des Europäischen Parla-  
ments und des Rates vom 6. Juli 1998  
über den rechtlichen Schutz biotech-  
nologischer Erfindungen ("Biotech-  
nologierichtlinie")

Artikel 2 b) Straßburger Übereinkom-  
men zur Vereinheitlichung gewisser  
Begriffe des materiellen Patentrechts  
("Straßburger Übereinkommen")

Artikel 5 (2) und (3), 13 (2) und (6)  
Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des  
Rates vom 27. Juli 1994 über den  
gemeinschaftlichen Sortenschutz  
("EU-Sortenschutzverordnung")

Artikel 1 vi), 14 (1), (2) und  
(5) b) UPOV-Übereinkommen 1991

Artikel 28.1 a) und b) TRIPS-Überein-  
kommen

Artikel L613-5-3 französisches Gesetz  
über das Geistige Eigentum

§ 11 Nr. 2a deutsches Patentgesetz

**Schlagwort:**

"Ausschluss von im Wesentlichen biolo-  
gischen Verfahren zur Züchtung von  
Pflanzen – mögliche Auswirkung auf  
die Gewährbarkeit eines Erzeugnis-  
anspruchs für Pflanzen oder Pflanzen-  
material – Rechtsfrage von grundsätz-  
licher Bedeutung – Befassung der  
Großen Beschwerdekammer"

**Decision of Technical Board of  
Appeal 3.3.04 dated 31 May 2012  
T 1242/06 – 3.3.04**

(Language of the proceedings)

**COMPOSITION OF THE BOARD:**

**Chairman:**

R. Gramaglia

**Members:**

B. Claes, R. Moufang

**Patent proprietor/Appellant:**

State of Israel – Ministry of Agriculture

**Opponent/Appellant:**

Unilever N.V.

**Headword:**

Tomatoes II/STATE OF ISRAEL

Article: 53(a),(b),(c), 64(2), 84, 100(a),  
123(2),(3), 164(2) EPC

Article: 53(a),(b), 54, 64(2), 100(a),  
112, 123(2),(3) EPC 1973

Rule: 26(4),(5), 27(b),(c), 28(c), 43(2),  
80 EPC

Rule: 23b(4),(5), 23c(b) EPC 1973

**Rules of Procedure of the Boards of  
Appeal (RPBA) Art. 13**

Directive 98/44 EC of the European  
Parliament and of the Council of  
6 July 1998 on the legal protection  
of biotechnological inventions  
(Biotech Directive) Art. 2(3), 6(2)(c)

Strasbourg Convention on the Unifi-  
cation of Certain Points of Substan-  
tive Law on Patents for Invention  
(Strasbourg Convention) Art. 2(b)  
Council Regulation (EC) No. 2100/94  
of 27 July 1994 on Community Plant  
Variety Rights (CPVR Regulation)  
Art. 5(2),(3), 13(2),(6)

UPOV Convention 1991 Art. 1(vi),  
14(1),(2),(5)(b)

TRIPS Agreement Art. 28.1(a),(b)

French Intellectual Property Code  
Art. L613-5-3

German Patent Law § 11 No. 2a

**Keyword:**

"Exclusion of essentially biological  
processes for the production of plants –  
possible effect on allowability of product  
claim for plants or plant material –  
important point of law – referral of  
questions to the Enlarged Board of  
Appeal"

**Décision de la Chambre de recours  
technique 3.3.04 en date du  
31 mai 2012**

**T 1242/06 – 3.3.04**

(Traduction)

**COMPOSITION DE LA CHAMBRE :**

**Président :**

R. Gramaglia

**Membres :**

B. Claes, R. Moufang

**Titulaire du brevet/requérant :**

Etat d'Israël – Ministère de l'agriculture

**Opposant/requérant :**

Unilever N.V.

**Référence :**

Tomates II/ETAT D'ISRAEL

Article : 53a), b) et c), 64(2), 84, 100a),  
123(2) et (3), 164(2) CBE

Article : 53a) et b), 54, 64(2), 100a),  
112, 123(2) et (3) CBE 1973

Règle : 26(4) et (5), 27b) et c), 28c),  
43(2), 80 CBE

Règle : 23ter(4) et (5), 23quater b)  
CBE 1973

**Règlement de procédure des cham-  
bres de recours (RPCR), art. 13**

Directive 98/44/CE du Parlement  
européen et du Conseil du 6 juillet  
1998 relative à la protection juridique  
des inventions biotechnologiques  
(directive Biotechnologie), art. 2(3)  
et 6(2)c)

Convention de Strasbourg sur l'unifi-  
cation de certains éléments du droit  
des brevets d'invention (Convention  
de Strasbourg), art. 2b)

Règlement (CE) du Conseil n° 2100/94  
du 27 juillet 1994 instituant un régime  
de protection communautaire des  
obtentions végétales (règlement  
PCOV), art. 5(2) et (3), 13(2) et (6)

Convention UPOV de 1991,  
art. 1<sup>er</sup> (vi), 14(1), (2) et (5)b)

Accord sur les ADPIC, art. 28.1 (a) et (b)

Code français de la propriété  
intellectuelle, art. L613-5-3

Loi allemande sur les brevets, art. 11(2a)

**Mot-clé :**

"Exclusion des procédés essentiellement  
biologiques d'obtention de végétaux –  
effet éventuel sur l'admissibilité de  
revendications de produits portant sur  
des végétaux ou du matériel végétal –  
question de droit d'importance fonda-  
mentale – saisine de la Grande Chambre  
de recours"

**Leitsatz**

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Kann sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Artikel 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs auswirken, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht gerichtet ist?
2. Ist insbesondere ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, auch dann gewährbar, wenn das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist?
3. Ist es im Rahmen der Fragen 1 und 2 relevant, dass sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt, das nach Artikel 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar ist?

**Sachverhalt und Anträge**

- I. Der Patentinhaber (Beschwerdeführer I) und die Einsprechende (Beschwerdeführerin II) haben Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt, der zufolge das europäische Patent Nr. 1 211 926 auf der Grundlage des damaligen Hilfsantrags III b in geänderter Form aufrecht erhalten werden konnte.
- II. Die unabhängigen Ansprüche 1, 15 und 16 des erteilten Patents lauteten:
 

"1. Verfahren zum Züchten von Tomatpflanzen, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Früchte erzeugen, umfassend die Schritte:

Kreuzen von mindestens einer *Lycopersicon-esculentum*-Pflanze mit einer *Lycopersicon* spp., um Hybridsamen zu erzeugen;

**Headnote**

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit?
2. In particular, is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application?
3. Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC?

**Summary of facts and submissions**

- I. Appeals were lodged by the patent proprietor (appellant I) and the opponent (appellant II) against the interlocutory decision of the opposition division according to which European patent No. 1 211 926 could be maintained in amended form on the basis of auxiliary request IIIb then on file.
- II. The independent claims 1, 15 and 16 of the granted patent read:
 

"1. A method for breeding tomato plants that produce tomatoes with reduced fruit water content comprising the steps of:

crossing at least one *Lycopersicon esculentum* plant with a *Lycopersicon* spp. to produce hybrid seed;

**Sommaire**

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours pour décision :

1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'article 53b) CBE peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme un fruit ?
2. En particulier, une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale est-elle admissible même si l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet ?
3. Est-il important, dans le contexte des questions 1 et 2, que la protection conférée par la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel en vertu de l'article 53b) CBE ?

**Exposé des faits et conclusions**

- I. Des recours ont été formés par le titulaire du brevet (requérant I) et l'opposant (requérant II) contre la décision intermédiaire de la division d'opposition selon laquelle le brevet européen n° 1 211 926 pouvait être maintenu sous une forme modifiée sur la base de la requête subsidiaire IIIb qui figurait alors au dossier.
- II. Les revendications indépendantes 1, 15 et 16 du brevet délivré s'énonçaient comme suit :
 

"1. Procédé pour sélectionner des plants de tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, comprenant les étapes consistant à :

croiser au moins un plant de *Lycopersicon esculentum* avec un *Lycopersicon* spp. pour produire une graine hybride ;

Sammeln der ersten Generation von Hybridsamen;  
 Züchten von Pflanzen aus der ersten Generation von Hybridsamen;  
 Bestäuben der Pflanzen der jüngsten Hybridgeneration;  
 Sammeln der Samen, die von der jüngsten Hybridgeneration erzeugt wurden;  
 Züchten von Pflanzen aus den Samen der jüngsten Hybridgeneration;  
 Belassen der Pflanzen [sic] über den Punkt des normalen Reifens hinaus auf der Staude; und  
 Screenen auf verringerten Wassergehalt der Früchte, wie durch die verlängerte Konservierung der reifen Frucht und Faltung der Fruchthaut angezeigt.

15. Tomatenfrucht, gekennzeichnet durch die Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung während des Verbleibs auf der Pflanze, wobei die natürliche Dehydratisierung als Faltung der Haut der Tomatenfrucht definiert ist, wenn man die Frucht nach einem normalen reifen Erntezustand auf der Pflanze bleiben lässt, wobei die natürliche Dehydratisierung im Allgemeinen nicht von einem mikrobiellen Verderben begleitet ist.

16. Tomatenfrucht, gekennzeichnet durch eine unbehandelte Haut, die die Dehydratisierung der Frucht zulässt, um eine Faltung der Haut zu erreichen, wobei die Dehydratisierung im Allgemeinen nicht von einem mikrobiellen Verderben begleitet ist."

Die Ansprüche 2 bis 14 waren von Anspruch 1 abhängige Verfahrensansprüche.

III. In ihrer Einspruchsschrift hatte die Beschwerdeführerin II unter anderem einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ 1973 in Verbindung mit Artikel 53 b) EPÜ 1973 erhoben. Sie hatte vorgebracht, dass sowohl die Verfahrens- als auch die Erzeugnisansprüche auf einen von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand gerichtet seien, da es sich um im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen bzw. um Pflanzensorten handle.

IV. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung beantragte der Patentinhaber die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Haupt-

collecting the first generation of hybrid seeds;  
 growing plants from the first generation of hybrid seeds;  
 pollinating the plants of the most recent hybrid generation;  
 collecting the seeds produced by the most recent hybrid generation;  
 growing plants from the seeds of the most recent hybrid generation;  
 allowing plants [sic] to remain on the vine past the point of normal ripening; and  
 screening for reduced fruit water content as indicated by extended preservation of the ripe fruit and wrinkling of the fruit skin.

15. A tomato fruit characterized by a capability of natural dehydration while on a tomato plant, natural dehydration being defined as wrinkling of skin of the tomato fruit when the fruit is allowed to remain on the plant after a normal ripe harvest stage, said natural dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage.

16. A tomato fruit characterized by an untreated skin which permits dehydration of the fruit so as to obtain wrinkling of the skin, said dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage."

Claims 2 to 14 were method claims dependent on claim 1.

III. In its notice of opposition, appellant II had *inter alia* raised a ground for opposition pursuant to Article 100(a) EPC 1973 in connection with Article 53(b) EPC 1973. It maintained that both the method and the product claims of the patent were directed to subject-matter excluded from patentability, being essentially biological processes for the production of plants or being plant varieties.

IV. In the oral proceedings before the opposition division the proprietor requested that the patent be maintained in amended form on the basis of a main

récolter la première génération de graines hybrides ;  
 cultiver des plants à partir de la première génération de graines hybrides ;  
 polliniser les plants de la génération hybride la plus récente ;  
 récolter les graines produites par la génération hybride la plus récente ;  
 cultiver des plants à partir des graines de la génération hybride la plus récente ;  
 laisser les plants [sic] sur pied après le point normal de mûrissement, et

détecter une teneur réduite en eau de végétation telle qu'indiquée par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit.

15. Fruit de tomate caractérisé par une capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant de tomate, la déshydratation naturelle étant définie comme la formation de plis sur la peau du fruit de tomate lorsque l'on laisse le fruit sur le plant après le stade de cueillette normale du fruit mûr, ladite déshydratation naturelle n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne.

16. Fruit de tomate caractérisé par une peau non traitée qui permet la déshydratation du fruit de manière à obtenir la formation de plis sur la peau, ladite déshydratation n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne."

Les revendications 2 à 14 étaient des revendications de méthode dépendantes de la revendication 1.

III. Dans son acte d'opposition, le requérant II avait notamment invoqué un motif d'opposition en vertu de l'article 100a) CBE 1973 ensemble l'article 53b) CBE 1973. L'argument était que les revendications de méthode et de produit portaient sur un objet exclu de la brevetabilité puisqu'il s'agissait d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ou d'une variété végétale.

IV. Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, le titulaire du brevet a demandé que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée, sur la base de

antrags oder eines der Hilfsanträge I, II oder IIIb. Bezüglich des **Hauptantrags** hatte die Einspruchsabteilung befunden, dass der Gegenstand von Anspruch 1 (der bis auf die Berichtigung von "Belassen der Pflanzen ..." in "Belassen der Früchte ..." mit Anspruch 1 in der erteilten Fassung identisch war) nach Artikel 53 b) und Regel 23b (5) EPÜ 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Den **Hilfsantrag I** hatte sie mit der Begründung zurückgewiesen, dass der erneut geänderte unabhängige Verfahrensanspruch 1 nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ genüge.

Die Ansprüche des **Hilfsantrags II** waren auf zwei unabhängige Erzeugnisansprüche beschränkt worden, die wie folgt lauteten:

"1. Tomatenfrucht der Art *Lycopersicon esculentum*, die natürlich dehydratisiert ist, wobei die natürliche Dehydratisierung als Faltung der Haut der Tomatenfrucht definiert ist, wenn man die Frucht nach einem normalen reifen Erntezustand auf der Pflanze bleiben lässt, wobei die natürliche Dehydratisierung im Allgemeinen nicht von einem mikrobiellen Verderben begleitet ist.

2. Tomatenfrucht der Art *Lycopersicon esculentum*, gekennzeichnet durch eine unbehandelte Haut, Dehydratisierung der Frucht und Faltung der Haut, wobei die Dehydratisierung im Allgemeinen nicht von einem mikrobiellen Verderben begleitet ist."

Die Einspruchsabteilung befand, dass diese Ansprüche unter anderem nach Artikel 53 b) und Regel 23b (4) EPÜ 1973 gewährbar seien, weil ihr Gegenstand nicht auf eine einzige Sorte begrenzt sei, dass sie jedoch nicht das Erfordernis der Neuheit (Art. 54 EPÜ 1973) erfüllten.

**Hilfsantrag IIIb** unterschied sich vom Hilfsantrag II nur dadurch, dass die Tomatenfrucht in beiden Ansprüchen näher charakterisiert war als "rosinenartige" Tomatenfrucht. Dieser Antrag erfüllte nach Auffassung der Einspruchsabteilung sämtliche Erfordernisse des EPÜ.

request or any of auxiliary requests I, II and IIIb. Concerning the **main request**, the opposition division decided that the subject-matter of claim 1 (which was identical to claim 1 as granted apart from a correction of the wording "allowing plants to remain ..." to "allowing fruit to remain ...") was excluded from patentability by Article 53(b) and Rule 23b(5) EPC 1973. **Auxiliary request I** was refused for the reason that its further amended independent method claim 1 did not meet the requirements of Article 123(2) and (3) EPC 1973.

The claims of **auxiliary request II** were restricted to two independent product claims and read:

"1. A tomato fruit of the species *Lycopersicon esculentum* which is naturally dehydrated, wherein natural dehydration is defined as wrinkling of skin of the tomato fruit when the fruit is allowed to remain on the plant after a normal ripe harvest stage, said natural dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage.

2. A tomato fruit of the species *Lycopersicon esculentum* characterized by an untreated skin, dehydration of the fruit and wrinkling of the skin, said dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage."

The opposition division found that these claims were allowable *inter alia* under Article 53(b) and Rule 23b(4) EPC 1973 since their subject-matter was not limited to a single variety, but that they did not comply with the requirement of novelty (Article 54 EPC 1973).

**Auxiliary request IIIb** differed from auxiliary request II only in that in both claims the tomato fruit was further characterised as being a "raisin-type" tomato fruit. This request was found to comply with all the requirements of the EPC.

la requête principale ou d'une des requêtes subsidiaires I, II et IIIb. En ce qui concerne la **requête principale**, la division d'opposition a estimé que l'objet de la revendication 1 (identique à la revendication 1 du brevet tel que délivré si ce n'est le remplacement de l'expression "laisser les plants sur pied" par "laisser le fruit sur pied") était exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) et de la règle 23ter(5) CBE 1973. Elle a rejeté la **requête subsidiaire I** au motif que la revendication de méthode indépendante modifiée qu'elle contenait ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE 1973.

Les revendications de la **requête subsidiaire II** se limitaient à deux revendications de produit indépendantes qui s'énonçaient comme suit :

"1. Fruit de tomate de l'espèce *Lycopersicon esculentum* déshydraté naturellement, la déshydratation naturelle étant définie comme la formation de plis sur la peau du fruit de tomate lorsque l'on laisse le fruit sur le plant après le stade de la cueillette normale du fruit mûr, ladite déshydratation naturelle n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne.

2. Fruit de tomate de l'espèce *Lycopersicon esculentum* caractérisé par une peau non traitée, par la déshydratation du fruit et par la formation de plis sur la peau, ladite déshydratation n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne."

La division d'opposition a estimé que ces revendications étaient admissibles notamment en vertu de l'article 53b) et de la règle 23ter(4) CBE 1973 au motif que leur objet n'était pas limité à une seule variété, mais qu'elles ne satisfaisaient pas à l'exigence de nouveauté (article 54 CBE 1973).

La **requête subsidiaire IIIb** ne différait de la requête subsidiaire II qu'en ce que, dans les deux revendications, le fruit de tomate était en outre caractérisé comme étant un fruit de tomate du type "raisins secs". Cette requête a été considéré comme satisfaisant à l'ensemble des exigences de la CBE.



V. Der Beschwerdeführer I beantragte in seiner Beschwerdebegründung die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 17 des Hauptantrags, der mit dem im Einspruchsverfahren gestellten Hauptantrag identisch war, bzw. auf der Grundlage eines der neu eingereichten Hilfsanträge I bis V (wobei Hilfsantrag V mit dem im Einspruchsverfahren gestellten Hilfsantrag IIIb identisch war). Mit Schreiben vom 16. Juli 2007 reichte der Beschwerdeführer I einen weiteren neuen Hilfsantrag VI ein. Die Hilfsanträge I bis III enthielten sowohl Verfahrens- als auch Erzeugnisansprüche, die Hilfsanträge IV bis VI nur Erzeugnisansprüche.

VI. Die Beschwerdeführerin II beantragte in ihrer Beschwerdebegründung die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. Außerdem beantragte sie die Rückerstattung der Beschwerdegebühr mit der Begründung, dass die Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen habe, indem sie den Hilfsantrag IIIb des Beschwerdeführers I zum Verfahren zugelassen habe.

VII. Am 19. September 2007 fand vor dieser Kammer, wenn auch in anderer Besetzung, eine erste mündliche Verhandlung statt; diese beschränkte sich auf die Frage einer möglichen Befassung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ 1973. In einer Zwischenentscheidung vom 4. April 2008 legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer drei Rechtsfragen vor. Alle bezogen sich auf die Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Verfahren, d. h. auf die Bedingungen, unter denen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen als "im Wesentlichen biologisch" anzusehen sind. Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr vorgelegten Rechtsfragen in der Entscheidung G 1/08 vom 9. Dezember 2010.

VIII. In Vorbereitung einer von der Kammer in ihrer jetzigen Besetzung anberaumten zweiten mündlichen Verhandlung reichten die Beteiligten weitere Vorbringen ein. Außerdem gingen bei der Kammer Stellungnahmen Dritter nach Artikel 115 EPÜ ein.

V. With its grounds of appeal appellant I requested that the decision under appeal be set aside and the patent maintained on the basis of claims 1 to 17 of the main request, which was identical to the main request before the opposition division, or on the basis of one of newly filed auxiliary requests I to V (auxiliary request V being identical to auxiliary request IIIb before the opposition division). With a letter dated 16 July 2007, appellant I filed a further new auxiliary request VI. Auxiliary requests I to III contained both method claims and product claims, auxiliary requests IV to VI only product claims.

VI. With its grounds of appeal, appellant II requested that the decision under appeal be set aside and the patent revoked. In addition, refund of the appeal fee was requested on the ground that the opposition division had committed a substantial procedural violation by admitting appellant I's auxiliary request IIIb into the procedure.

VII. On 19 September 2007 first oral proceedings before this board, albeit in a different composition, took place, restricted to the issue of a possible referral under Article 112 EPC 1973. In an interlocutory decision issued on 4 April 2008, the board referred three questions of law to the Enlarged Board of Appeal. All questions related to the interpretation of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC, namely to the circumstances under which processes for the production of plants have to be regarded as "essentially biological". The Enlarged Board of Appeal answered the referred questions in its decision G 1/08 of 9 December 2010.

VIII. In preparation for a second oral proceedings appointed by the board in its present composition, the parties filed further submissions. The board also received third-party observations pursuant to Article 115 EPC.

V. Dans l'exposé des motifs de son recours, le requérant I a demandé que la décision contestée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 17 de la requête principale, qui était identique à la requête principale soumise à la division d'opposition, ou sur la base de l'une des requêtes subsidiaires I à V nouvellement déposées (la requête subsidiaire V étant identique à la requête subsidiaire IIIb soumise à la division d'opposition). Par lettre en date du 16 juillet 2007, le requérant I a encore déposé une nouvelle requête subsidiaire, la requête subsidiaire VI. Les requêtes subsidiaires I à III contenaient des revendications de méthode et de produit, les requêtes subsidiaires IV à VI uniquement des revendications de produit.

VI. Dans l'exposé des motifs de son recours, le requérant II a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué. Il a en outre demandé que la taxe de recours soit remboursée au motif que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure en admettant la requête subsidiaire IIIb du requérant I dans la procédure.

VII. Le 19 septembre 2007, une première procédure orale limitée à la question d'une saisine éventuelle de la Grande Chambre de recours au titre de l'article 112 CBE 1973 s'est tenue devant la présente Chambre siégeant dans une composition différente. Par une décision intermédiaire du 4 avril 2008, la Chambre a soumis trois questions de droit à la Grande Chambre de recours. Ces trois questions concernaient l'interprétation de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE, autrement dit les conditions dans lesquelles les procédés d'obtention de végétaux doivent être considérés comme étant "essentiellement biologiques". La Grande Chambre de recours a répondu à ces questions dans sa décision G 1/08 du 9 décembre 2010.

VIII. Les parties ont produit d'autres moyens en préparation d'une seconde procédure orale convoquée par la Chambre dans sa composition actuelle. La Chambre a aussi reçu des observations de tiers en application de l'article 115 CBE.

IX. Der Beschwerdeführer I änderte seine Anträge, indem er mit Schreiben vom 7. September 2011 einen neuen Hauptantrag und neue Hilfsanträge I bis III sowie mit einem weiteren Schreiben vom 28. Oktober 2011 die Hilfsanträge IV und V einreichte. Alle diese Anträge enthielten ausschließlich Erzeugnisansprüche:

Der **Hauptantrag** war mit dem im Einspruchsverfahren gestellten Hilfsantrag II identisch (s. vorstehende Nr. IV), und seine zwei unabhängigen Ansprüche waren bereits in mehreren, früher zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträgen enthalten.

**Hilfsantrag I** war mit dem im Einspruchsverfahren gestellten Hilfsantrag IIIb identisch (s. vorstehende Nr. IV).

**Hilfsantrag II** war mit dem früheren, mit Schreiben vom 16. Juli 2007 eingereichten Hilfsantrag VI identisch (s. vorstehende Nr. V) und unterschied sich vom Hilfsantrag I dadurch, dass in beiden Ansprüchen "rosinenartige Tomatenfrucht" in "rosinenartiges Tomatenfruchterzeugnis" geändert worden war.

**Hilfsantrag III** unterschied sich vom Hauptantrag dadurch, dass in beiden Ansprüchen vor "rosinenartige Tomatenfrucht" das Wort "geerntete" eingefügt worden war.

**Hilfsantrag IV** unterschied sich vom Hauptantrag dadurch, dass am Ende beider Ansprüche folgende Formulierung hinzugefügt worden war: "und diese Tomatenfrucht von einer Pflanze stammt, die sich durch ein Züchtungsverfahren herstellen lässt, das die Kreuzung von *Lycopersicon esculentum* mit *Lycopersicon hirsutum* umfasst".

**Hilfsantrag V** unterschied sich vom Hauptantrag dadurch, dass am Ende beider Ansprüche folgende Formulierung hinzugefügt worden war:

"und diese Tomatenfrucht von einer Pflanze stammt, die sich durch ein Verfahren zum Züchten von Tomaten-

IX. Appellant I amended its claim requests by filing a new main request and auxiliary requests I to III with a letter dated 7 September 2011, as well as auxiliary requests IV and V with a further letter dated 28 October 2011. All of the requests were restricted to product claims:

The **main request** was identical to auxiliary request II before the opposition division (see Section IV, above) and its two independent claims had been included in several of the claim requests previously filed with the grounds of appeal.

**Auxiliary request I** was identical to auxiliary request IIIb before the opposition division (see Section IV, above).

**Auxiliary request II** was identical to previous auxiliary request VI submitted with the letter dated 16 July 2007 (see Section V, above) and differed from auxiliary request I in that in both claims the word "product" was inserted after "[a] raisin-type tomato fruit".

**Auxiliary request III** differed from the main request in that in both claims the word "harvested" was inserted before "tomato fruit".

**Auxiliary request IV** differed from the main request in that at the end of both claims the wording "wherein said tomato fruit is from a plant obtainable by a breeding method which involves the crossing of *Lycopersicon esculentum* with *Lycopersicon hirsutum*" was introduced.

**Auxiliary request V** differed from the main request in that at the end of both claims the following wording was introduced:

"wherein said tomato fruit is from a plant obtainable by a method for breeding tomato plants that produce tomatoes

IX. Le requérant I a modifié ses requêtes en déposant une nouvelle requête principale et les requêtes subsidiaires I à III par lettre du 7 septembre 2011, ainsi que les requêtes subsidiaires IV et V par lettre du 28 octobre 2011. Toutes ces requêtes ne comportaient que des revendications de produit :

La **requête principale** était identique à la requête subsidiaire II présentée à la division d'opposition (cf. point IV ci-dessus) et ses deux revendications indépendantes figuraient dans plusieurs requêtes déposées précédemment avec les motifs du recours.

La **requête subsidiaire I** était identique à la requête subsidiaire IIIb présentée à la division d'opposition (cf. point IV ci-dessus).

La **requête subsidiaire II** était identique à la requête subsidiaire VI antérieure présentée par lettre du 16 juillet 2007 (cf. point V ci-dessus) et se distinguait de la requête subsidiaire I en ce que, dans les deux revendications, le mot "produit" était ajouté à "fruit de tomate du type raisins secs".

La **requête subsidiaire III** se distinguait de la requête principale en ce que, dans les deux revendications, le mot "récolté" était ajouté à "fruit de tomate".

La **requête subsidiaire IV** se distinguait de la requête principale en ce qu'à la fin de chaque revendication était ajouté : "où ledit fruit de tomate est issu d'un plant pouvant être obtenu par une méthode d'obtention comportant le croisement de *Lycopersicon esculentum* avec *Lycopersicon hirsutum*".

La **requête subsidiaire V** se distinguait de la requête principale en ce qu'à la fin de chaque revendication était ajouté ce qui suit :

"où ledit fruit de tomate est issu d'un plant pouvant être obtenu par une méthode pour sélectionner des plants de

pflanzen herstellen lässt, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Früchte erzeugen, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

Kreuzen von mindestens einer *Lycopersicon-esculentum*-Pflanze mit einer *Lycopersicon-hirsutum*-Pflanze, um Hybridsamen zu erzeugen;

Sammeln der ersten Generation von Hybridsamen;

Züchten von Pflanzen aus der ersten Generation von Hybridsamen;

Bestäuben der Pflanzen der jüngsten Hybridgeneration;

Sammeln der Samen, die von der jüngsten Hybridgeneration erzeugt wurden;

Züchten von Pflanzen aus den Samen der jüngsten Hybridgeneration;

Belassen der Früchte über den Punkt des normalen Reifens hinaus auf der Staude; und

Screenen auf verringerten Wassergehalt der Früchte, wie durch die verlängerte Konservierung der reifen Frucht und Faltung der Fruchthaut angezeigt."

X. Mit Schreiben vom 3. November 2011 beantragte die Beschwerdeführerin II die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit weiteren Rechtsfragen. Im Fokus der vorgeschlagenen Fragen stand die Patentierbarkeit von Ansprüchen auf Pflanzen, Früchte oder Samen, die *de facto* – so das Vorbringen der Beschwerdeführerin II – im Wesentlichen biologische Verfahren gemäß der Definition in G 1/08 schützen würden.

XI. Die zweite mündliche Verhandlung fand am 8. November 2011 statt. Im Laufe der Verhandlung reichte der Beschwerdeführer I einen neuen Hilfsantrag I ein.

Anspruch 1 dieses Antrags war identisch mit Anspruch 1 des mit Schreiben vom 7. September 2011 eingereichten Hauptantrags (s. vorstehende Nr. IX). Der geänderte Anspruch 2 lautete wie folgt:

"2. **Dehydratisierte** Tomatenfrucht der Art *Lycopersicon esculentum*, gekennzeichnet durch eine unbehandelte Haut, **die die Dehydratisierung der Frucht zulässt, damit eine Faltung der Haut erzielt wird**, wobei die Dehydratisierung im Allgemeinen nicht von einem mikrobiellen Verderben begleitet ist." (Hervorhebung durch die Kammer)

with reduced fruit water content, said method comprising the steps of:

crossing at least one *Lycopersicon esculentum* plant with a *Lycopersicon hirsutum* plant to produce hybrid seed;

collecting the first generation of hybrid seeds;

growing plants from the first generation of hybrid seeds;

pollinating the plants of the most recent hybrid generation;

collecting the seeds produced by the most recent hybrid generation;

growing plants from the seeds of the most recent hybrid generation;

allowing fruit to remain on the vine past the point of normal ripening; and

screening for reduced fruit water content as indicated by extended preservation of the ripe fruit and wrinkling of the fruit skin."

X. By a letter dated 3 November 2011, appellant II requested that the board refer further questions of law to the Enlarged Board of Appeal. The questions proposed focused on the patentability of claims directed to plants, fruits or seeds where, as appellant II maintained, the claim would *de facto* provide patent protection for essentially biological processes as defined in decision G 1/08.

XI. The second oral proceedings took place on 8 November 2011. In the course of the proceedings appellant I submitted a new auxiliary request I.

Claim 1 of this request was identical to claim 1 of the main request filed with letter of 7 September 2011 (see Section IX, above). Claim 2 was amended to read:

"2. A **dehydrated** tomato fruit of the species *Lycopersicon esculentum* characterized by an untreated skin, **which permits said dehydration of the fruit so as to obtain wrinkling of the skin**, said dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage." (emphasis added by the board)

tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, ladite méthode comprenant les étapes suivantes :

croiser au moins un plant de *Lycopersicon esculentum* avec un plant de *Lycopersicon hirsutum* pour produire une graine hybride ;

récolter la première génération de graines hybrides ;

cultiver des plants à partir de la première génération de graines hybrides ;

polliniser les plants de la génération hybride la plus récente ;

récolter les graines produites par la génération hybride la plus récente ;

cultiver des plants à partir des graines de la génération hybride la plus récente ;

laisser le fruit sur pied après le point normal de mûrissement, et

détecter une teneur réduite en eau de végétation telle qu'indiquée par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit."

X. Par lettre datée du 3 novembre 2011, le requérant II a demandé que la Chambre soumette d'autres questions de droit à la Grande Chambre de recours. Ces questions avaient trait à la brevetabilité de revendications portant sur des végétaux, des fruits ou des graines, le requérant II estimant que de telles revendications confèreraient de fait une protection par brevet à des procédés essentiellement biologiques tels que définis dans la décision G 1/08.

XI. La seconde procédure orale s'est tenue le 8 novembre 2011. Au cours de cette procédure, le requérant I a déposé une nouvelle requête subsidiaire I.

La revendication 1 de cette requête était identique à la revendication 1 de la requête principale déposée par lettre en date du 7 septembre 2011 (cf. point IX ci-dessus). La revendication 2 avait été modifiée comme suit :

"2. Fruit de tomate **déshydraté** de l'espèce *Lycopersicon esculentum* caractérisé par une peau non traitée **qui permet ladite déshydratation du fruit de manière à obtenir la formation de plis sur la peau**, ladite déshydratation n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne." (C'est la Chambre qui souligne).

XII. Der Beschwerdeführer I beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage des mit Schreiben vom 7. September 2011 eingereichten Hauptantrags oder alternativ auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrags I bzw. auf der Grundlage eines der Hilfsanträge II bis VI, die mit Schreiben vom 7. September 2011 als Hilfsanträge I bis III und mit Schreiben vom 28. Oktober 2011 als Hilfsanträge IV und V eingereicht worden waren.

Die Beschwerdeführerin II beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, den Widerruf des Patents sowie die Rückerstattung der Beschwerdegebühr und für den Fall, dass die Kammer das Patent nicht widerrufen wolle, die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Rechtsfragen.

Die von der Beschwerdeführerin II vorge schlagenen Rechtsfragen lauteten wie folgt:

"1. Ist ein Anspruch, der nicht auf ein im Wesentlichen biologisches Verfahren als solches gemäß der Definition in Artikel 53 b) EPÜ und G 1/08 gerichtet ist, patentierbar, auch wenn dadurch der Patentierbarkeitsausschluss, so wie er in G 1/08 definiert wurde, unwirksam würde?"

2. Ist ein Anspruch patentierbar, wenn er auf eine Pflanze, eine Frucht, einen Samen oder einen anderen Bestandteil eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens gemäß der Definition in Artikel 53 b) EPÜ und G 1/08 gerichtet ist, auch wenn dadurch der Patentierbarkeitsausschluss, so wie er in G 1/08 definiert wurde, unwirksam würde?"

3. Wenn ein solcher Anspruch patentierbar ist, welche sonstigen Erfordernisse muss er dann erfüllen?"

4. Wenn ein solcher Anspruch nicht patentierbar ist, welche sonstigen Erfordernisse muss er dann erfüllen, um dem Patentierbarkeitsausschluss, so wie er in G 1/08 definiert wurde, zu entgehen?"

XII. Appellant I requested that the decision under appeal be set aside, and that the patent be maintained in amended form on the basis of the main request filed with the letter dated 7 September 2011 or, in the alternative, on the basis of auxiliary request I filed at the oral proceedings or on the basis of any of auxiliary requests II to VI, the latter having been filed as auxiliary requests I to III with the letter dated 7 September 2011, and as auxiliary requests IV and V filed with the letter dated 28 October 2011.

Appellant II requested that the decision under appeal be set aside, the patent revoked and the appeal fee reimbursed, and, if the board did not intend to revoke the patent, that the questions of law submitted at the oral proceedings be referred to the Enlarged Board of Appeal.

The questions proposed by appellant II for referral were:

"1. Is a claim which is not directed to an essentially biological process per se as defined in Art. 53(b) EPC and G 1/08 patentable, if such claim would render inoperative the exclusion from patentability as defined in G 1/08?"

2. Is a claim patentable if such claim is directed to a plant, fruit, seed or any other part of an essentially biological process as defined in Art. 53(b) and G 1/08, if such claim would render inoperative the exclusion from patentability as defined in G 1/08?"

3. If such claim is patentable which other requirements are there to be met?"

4. If such claim is unpatentable which other requirements need to be met to escape the exclusion from patentability as defined in G 1/08?"

XII. Le requérant I a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée sur la base de la requête principale déposée par lettre en date du 7 septembre 2011 ou, à titre subsidiaire, sur la base de la requête subsidiaire I déposée lors de la procédure orale ou de l'une des requêtes subsidiaires II à VI, ces dernières ayant été déposées en tant que requêtes subsidiaires I à III par lettre en date du 7 septembre 2011 et en tant que requêtes subsidiaires IV et V par lettre en date du 28 octobre 2011.

Le requérant II a demandé que la décision attaquée soit annulée, que le brevet soit révoqué, que la taxe de recours soit remboursée et que, si la Chambre n'entend pas révoquer le brevet, les questions de droit posées lors de la procédure orale soient soumises à la Grande Chambre de recours.

Le requérant II a proposé de saisir la Grande Chambre de recours des questions suivantes :

"1. Une revendication qui ne porte pas sur un procédé essentiellement biologique en soi tel que défini à l'article 53b) CBE et dans la décision G 1/08 est-elle brevetable si elle rend inopérante l'exclusion de la brevetabilité telle que définie dans la décision G 1/08 ?

2. Une revendication qui porte sur un végétal, un fruit, une graine ou tout autre partie d'un procédé essentiellement biologique tel que défini à l'article 53b) et dans la décision G 1/08 est-elle brevetable si elle rend inopérante l'exclusion de la brevetabilité telle que définie dans la décision G 1/08 ?

3. Si une telle revendication est brevetable, à quelles autres exigences doit-il être satisfait ?

4. Si une telle revendication n'est pas brevetable, à quelles autres exigences doit-il être satisfait pour qu'elle échappe à l'exclusion de la brevetabilité telle que définie dans la décision G 1/08 ?"

XIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer, wonach der Hauptantrag des Beschwerdeführers I abgelehnt werde, die sachliche Debatte über den neuen Hilfsantrag I in Bezug auf die Erfordernisse der Regel 80 sowie der Artikel 123 (2) und (3), 84 und 53 b) EPÜ beendet sei und das Verfahren schriftlich fortgesetzt werde. Er verkündete auch, dass die Kammer beabsichtige, der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen vorzulegen.

XIV. Nach der mündlichen Verhandlung gingen weitere Stellungnahmen Dritter zur Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ ein.

XV. Das Vorbringen des Beschwerdeführers I während dieses Beschwerdeverfahrens lässt sich, soweit es für diese Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

*Hauptantrag*

*Regel 80 EPÜ*

– Die Erzeugnisansprüche seien zur Entkräftung von Neuheitseinwänden geändert worden. Folglich seien die Änderungen durch einen Einspruchsgrund veranlasst gewesen.

*Artikel 123 (2) EPÜ*

– In der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sei auf Seite 3, Zeile 10 offenbart worden, dass sich die Erfindung unter anderem auf "Tomaten mit verringertem Wassergehalt" beziehe. Für den Fachmann sei also unmittelbar und eindeutig herleitbar gewesen, dass die Erfindung auch Tomaten betreffe, bei denen die "Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung" verwirklicht sei, sowie Tomatenfrüchte, bei denen die durch die unbehandelte Haut ermöglichte Dehydratisierung erfolgt sei.

*Artikel 123 (3) EPÜ*

– Sowohl das Merkmal "Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung während des Verbleibs auf der Pflanze" im erteilten Anspruch 15 als auch das Merkmal "die die Dehydratisierung der Frucht zulässt" im erteilten Anspruch 16 definierten die beanspruchte Frucht durch einen Bereich, der bei der voll hydrati-

XIII. At the end of the oral proceedings the chairman announced the board's decision that appellant I's main request was refused, that, with respect to new auxiliary request I, the debate was closed in relation to the requirements of Rule 80, Article 123(2) and (3), Article 84 and Article 53(b) EPC, and that the proceedings would be continued in writing. He also announced the board's intention to refer questions of law to the Enlarged Board of Appeal.

XIV. Further third-party observations relating to the interpretation of Article 53(b) EPC were received after the oral proceedings.

XV. The arguments of appellant I made during these appeal proceedings and relevant for the present decision can be summarised as follows.

*Main request*

*Rule 80 EPC*

– The product claims were amended in order to defend them against novelty attacks. Therefore, the amendments were occasioned by a ground for opposition.

*Article 123(2) EPC*

– The application as filed disclosed on page 3, line 10 that the invention *inter alia* related to "tomatoes having reduced water content". It was thus directly and unambiguously derivable for a skilled person that the invention also related to tomato fruits in which the "capability of natural dehydration" was realised, and to tomato fruits in which the dehydration permitted by the untreated skin was carried out.

*Article 123(3) EPC*

– The feature "capability of natural dehydration while on a tomato plant" of granted claim 15 and the feature "which permits dehydration of the fruit" of granted claim 16 both defined the claimed fruit by a range starting from fully hydrated fruit and including fruit with a gradually reduced water content. Also

XIII. A la fin de la procédure orale, la décision de la Chambre a été prononcée : la requête principale du requérant I a été rejetée ; eu égard à la nouvelle requête subsidiaire I, le débat a été clos en ce qui concerne les exigences de la règle 80, de l'article 123(2) et (3), de l'article 84 et de l'article 53b) CBE ; il a été décidé que la procédure se poursuivrait par écrit. La Chambre a également indiqué qu'elle avait l'intention de soumettre des questions de droit à la Grande Chambre de recours.

XIV. D'autres observations de tiers portant sur l'interprétation de l'article 53b) CBE ont été reçues après la procédure orale.

XV. Les arguments avancés par le requérant I pendant cette procédure de recours et pertinents pour la présente décision peuvent se résumer comme suit.

*Requête principale*

*Règle 80 CBE*

– Les revendications de produit ont été modifiées afin de les protéger de toute objection pour absence de nouveauté. Par conséquent, les modifications ont pour origine un motif d'opposition.

*Article 123(2) CBE*

– La demande telle que déposée divulgue à la page 3, ligne 10 que l'invention porte notamment sur des "tomates ayant une teneur réduite en eau". L'homme du métier peut donc déduire directement et sans ambiguïté que l'invention porte aussi sur des tomates où est réalisée la "capacité de déshydratation naturelle" ainsi que sur des tomates où est réalisée la déshydratation permise par la peau non traitée.

*Article 123(3) CBE*

– La caractéristique "capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant de tomate", de la revendication 15 du brevet délivré, et la caractéristique "qui permet la déshydratation du fruit", de la revendication 16 du brevet délivré, définissent toutes deux le fruit revendiqué par une gradation commençant

sierten Frucht beginne und Früchte mit schrittweise reduziertem Wassergehalt einschließe. Auch die den Endpunkt des Bereichs bildende, am stärksten dehydrierte Tomate verfüge noch über einen Restwassergehalt, der sich unter geeigneten Bedingungen weiter reduzieren lasse. Somit fielen die in den Ansprüchen 1 und 2 definierten Früchte unter die Ansprüche 15 und 16 in der erteilten Fassung, denn sie besäßen immer noch die Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung bzw. ließen eine Dehydratisierung immer noch zu.

– Selbst wenn man rein hypothetisch davon ausgehe, dass es eine Tomatenfrucht mit einem so niedrigen Wassergehalt gäbe, dass eine weitere natürliche Dehydratisierung nicht mehr möglich wäre, würde auch diese noch unter die Ansprüche der erteilten Fassung fallen. Insbesondere Anspruch 16 in der erteilten Fassung definiere die beanspruchte Tomatenfrucht durch das Vorhandensein einer unbehandelten Haut, die eine Dehydratisierung der Frucht zulasse. Die Tomatenfrüchte nach Anspruch 2 hätten eine solche Haut. Anders wäre es nicht möglich, sie in dehydrierter Form bereitzustellen, während ihre Haut unbehandelt sei.

#### *Hilfsantrag I*

##### *Zulässigkeit des Hilfsantrags I*

– Die in Anspruch 2 vorgenommenen Änderungen entkräfteten die Einwände, die gegen Anspruch 2 des Hauptantrags erhoben worden seien. Während das beschränkende Merkmal, wonach die Tomatenfrucht dehydriert sein müsse, beibehalten worden sei, greife der neue Anspruch 2 ansonsten den Wortlaut des Anspruchs 16 in der erteilten Fassung wieder auf, damit der Zusammenhang zwischen den Merkmalen – unbehandelte Haut, Dehydratisierung der Frucht und Faltung der Haut – gewahrt bleibe.

#### *Artikel 123 (2) und (3) EPÜ*

– Anspruch 2 basiere auf Anspruch 16 der ursprünglich eingereichten Fassung in Verbindung mit der Offenbarung von Seite 3, Zeile 10. Er schränke den Schutzbereich im Vergleich zu Anspruch 16 in der erteilten Fassung ein.

the endpoint, i.e. the most dehydrated tomato, would have a residual water content which could be further reduced under suitable conditions. Thus, fruits as defined in claims 1 and 2 fell under claims 15 and 16 as granted because they would still retain the capability of natural dehydration and permit dehydration, respectively.

– Even if one hypothetically assumed that there could be a tomato fruit that had such a low water content that further natural dehydration was no longer feasible, such fruit was also covered by the claims as granted. In particular, claim 16 as granted characterised the claimed tomato fruit by the presence of an untreated skin which permitted dehydration of the fruit. The tomato fruits of claim 2 had such a skin. Otherwise, providing them in a dehydrated form while the skin was untreated would be impossible.

#### *Auxiliary request I*

##### *Admissibility of auxiliary request I*

– The amendments made to claim 2 overcame the objections against claim 2 of the main request. While the limiting feature that the tomato fruit had to be dehydrated was kept, the wording of new claim 2 otherwise reverted to that of claim 16 as granted in order to preserve the interdependency of the features relating to the untreated skin, the dehydration of the fruit and the wrinkling of the skin.

#### *Article 123(2) and (3) EPC*

– Claim 2 was based on claim 16 as originally filed combined with the disclosure on page 3, line 10. It limited the scope of protection compared to that of granted claim 16.

par un fruit totalement hydraté et passant par des fruits où la teneur en eau décroît progressivement. Par ailleurs, le point d'aboutissement, à savoir la tomate la plus déshydratée, possède une teneur résiduelle en eau susceptible d'être encore réduite si les conditions le permettent. Ainsi, les fruits définis dans les revendications 1 et 2 sont couverts par les revendications 15 et 16 du brevet tel que délivré puisqu'ils gardent leur capacité de déshydratation naturelle tout en permettant une déshydratation supplémentaire.

– Même dans l'hypothèse où il pourrait exister un fruit de tomate avec une teneur en eau si basse qu'une déshydratation naturelle supplémentaire ne serait plus possible, ce fruit serait également couvert par les revendications du brevet tel que délivré. En particulier, la revendication 16 du brevet délivré caractérise le fruit de tomate revendiqué par la présence d'une peau non traitée qui permet la déshydratation du fruit. Les fruits de tomate selon la revendication 2 ont une peau de ce type. Si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas les obtenir sous forme déshydratée aussi longtemps que la peau est non traitée.

#### *Requête subsidiaire I*

##### *Recevabilité de la requête subsidiaire I*

– Les modifications apportées à la revendication 2 remédient aux objections élevées à l'encontre de la revendication 2 de la requête principale. La nécessité d'avoir un fruit de tomate déshydraté est conservée comme caractéristique restrictive mais pour le reste, la formulation de la nouvelle revendication 2 est un retour à celle de la revendication 16 du brevet délivré, ceci afin de préserver l'interdépendance des caractéristiques concernant la peau non traitée, la déshydratation du fruit et la formation de plis sur la peau.

#### *Article 123(2) et (3) CBE*

– La revendication 2 se fonde sur la revendication 16 telle que déposée initialement en combinaison avec la divulgation de la page 3, ligne 10. Elle limite l'étendue de la protection par rapport à celle conférée par la revendication 16 du brevet tel que délivré.

*Artikel 84 EPÜ*

– Der Fachmann könne eine *L.-esculentum*-Tomatenpflanze und ihre Frucht anhand der bekannten taxonomischen Merkmale dieser Art identifizieren. Diese Merkmale seien z. B. den taxonomischen Schlüsseln für die Art *Lycopersicon* und die eng damit verwandte Art *Solanum* zu entnehmen. Für den Fachmann habe das betreffende Merkmal also eine klare Bedeutung.

– Es gehöre zum allgemeinen Fachwissen, dass ein erster interspezifischer Hybrid zwischen einer Zuchtlinie und einem wilden Verwandten nach mehreren Runden der Selbstung und Rückkreuzung die Merkmale der Zuchtlinie aufweise, weil das wilde Keimplasma in diesem Prozess nach und nach verwässert werde.

– Die Erfordernisse der Regel 43 (2) EPÜ gälten nicht für das Einspruchsbeschwerdeverfahren.

*Artikel 53 b) EPÜ*

– In Anbetracht der Verfahrensentwicklung in der parallelen Sache T 83/05 sei es erstaunlich, dass Artikel 53 b) EPÜ für die Erzeugnisansprüche nun wieder relevant geworden sei, zumal die Einsprechende diese Frage während des Einspruchsverfahrens fallen gelassen und in ihrer Beschwerdebeurteilung nicht wieder aufgegriffen habe.

– Sowohl die Erzeugnis- als auch die Verfahrensaspekte der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausnahmen von der Patentierbarkeit seien von der Großen Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 1/98 bzw. G 1/08 behandelt worden. Nach den in G 1/98 aufgestellten Grundsätzen müssten die Ansprüche gewährt werden. Dies habe die Kammer, wenn auch in anderer Besetzung, bereits in ihrer ersten Zwischenentscheidung anerkannt (Nr. 17 der Entscheidungsgründe).

– Auch wenn man einwenden könne, dass die Schlussfolgerungen in G 1/08 zu einer etwas paradoxen Rechtslage geführt hätten, die vielleicht der Klärung

*Articles 84 EPC*

– A skilled person could identify an *L. esculentum* tomato plant and its fruit by using the established taxonomic traits of this species. These traits were for example discernible from taxonomic keys for *Lycopersicon* and closely related *Solanum* species. The respective feature thus had a clear meaning to a skilled person.

– It was common general knowledge that an initial interspecific hybrid between a cultivated line and a wild relative attained the characteristics of the cultivated line after several rounds of selfing and backcrossing, by the successive dilution of wild germplasm during this process.

– The requirements of Rule 43(2) EPC did not apply in opposition appeal proceedings.

*Article 53(b) EPC*

– In view of the procedural developments in parallel case T 83/05, it was surprising that Article 53(b) EPC had now again become an issue of relevance with respect to the product claims. All the more so since the opponent had dropped this issue during the opposition proceedings and had not reiterated it in its grounds of appeal.

– Both the product and method aspects of the exception to patentability pursuant to Article 53(b) EPC had already been dealt with by the Enlarged Board of Appeal in decisions G 1/98 and G 1/08 respectively. It followed from the principles laid down in G 1/98 that the claims should be allowed. The board, albeit in a different composition, had already recognised this in its first interlocutory decision (see point 17 of the reasons).

– Although it could be argued that the conclusions in G 1/08 led to a somewhat paradoxical legal situation which might need further clarification, a second

*Article 84 CBE*

– L'homme du métier peut identifier un plant de tomate *L. esculentum* et ses fruits en analysant les caractéristiques taxonomiques bien connues de cette espèce. Ces caractéristiques sont par exemple décrites dans les clés taxonomiques des espèces très voisines appartenant à *Lycopersicon* et *Solanum*. La caractéristique concernée a donc une signification claire pour l'homme du métier.

– De par ses connaissances générales, l'homme du métier sait qu'un hybride interspécifique initial entre une lignée cultivée et un parent sauvage donne les caractéristiques de la lignée cultivée après plusieurs séries d'autofécondations et de rétrocroisements, en diluant par paliers le germoplasme sauvage.

– Les conditions de la règle 43(2) CBE ne s'appliquent pas dans les procédures de recours sur opposition.

*Article 53b) CBE*

– Compte tenu de l'évolution de la procédure dans l'affaire parallèle T 83/05, il est surprenant que l'article 53b) CBE soit à nouveau pertinent en ce qui concerne les revendications de produit, d'autant que l'opposant a abandonné cette question pendant la procédure d'opposition et qu'il ne l'a pas reprise dans les motifs de son recours.

– Les aspects ayant trait à l'exception à la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE pour ce qui est des revendications de produit et de méthode ont déjà été traités par la Grande Chambre de recours dans ses décisions G 1/98 et G 1/08 respectivement. Selon la décision G 1/98, les revendications sont admissibles. La Chambre (siégeant dans une composition différente) l'avait déjà reconnu dans sa première décision intermédiaire (cf. point 17 des motifs).

– Même si les conclusions de la décision G 1/08 débouchent sur une situation juridique quelque peu paradoxale qui gagnerait à être clarifiée, une seconde

bedürfe, würde eine zweite Vorlage das Verfahren unnötig in die Länge ziehen und hätte keine Grundlage in Artikel 112 EPÜ. Die Kammer sollte nicht über die Frage des Artikels 53 b) EPÜ entscheiden, ohne vorher über die anderen Patentierbarkeitserfordernisse entschieden zu haben.

– Es komme auch in anderen Gebieten der Technik vor, dass Verfahren nicht patentierbar seien, Erzeugnisse aber schon. So seien z. B. Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, Arzneimittel aber trotzdem patentierbar.

XVI. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin II während dieses Beschwerdeverfahrens lässt sich, soweit es für diese Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

*Hauptantrag*

*Regel 80 EPÜ*

– Anspruch 1 enthalte nicht mehr das technische Merkmal "gekennzeichnet durch die Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung während des Verbleibs auf der Pflanze". Anspruch 2 enthalte nicht mehr die Formulierungen "die ... zulässt" und "um ... zu erreichen", wodurch der Kausalzusammenhang zwischen der Fruchthaut und ihrem technischen Merkmal entfallen sei. Keine dieser Änderungen sei durch einen Einspruchsgrund veranlasst gewesen.

*Artikel 123 (2) EPÜ*

– Der Fachmann, der die Passagen auf Seite 4, Zeilen 21 - 29 und Seite 9, Zeilen 20 - 27 sowie die Erzeugnisanprüche der veröffentlichten Anmeldung lese, habe keinen triftigen Grund für die Annahme, dass die Merkmale "Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung während des Verbleibs auf der Pflanze" und "unbehandelte Haut, die ... zulässt" optional seien. Die Merkmale fehlten in den anhängigen Ansprüchen, was einen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ darstelle.

referral would unnecessarily prolong the proceedings and had no basis in Article 112 EPC. The board should not decide on the issue of Article 53(b) EPC without first deciding on the other patentability requirements.

– There existed other technical fields in which situations arose where methods were not patentable whereas the products were. For example, methods for treatment of the human body by therapy were excluded from patentability although medicaments could be patented.

XVI. The arguments of appellant II made during these appeal proceedings and relevant for the present decision can be summarised as follows.

*Main request*

*Rule 80 EPC*

– Claim 1 no longer recited the technical feature "characterized by a capability of natural dehydration while on a tomato plant". Claim 2 no longer contained the phrases "which permits" and "so as to obtain", thereby deleting the causal relation between the fruit skin and a functional feature thereof. None of these amendments were occasioned by grounds of opposition.

*Article 123(2) EPC*

– The person skilled in the art reading the passages on page 4, lines 21-29, and page 9, lines 20-27 and the product claims of the published application had no reasonable grounds to assume that the features "capability of natural dehydration while on a tomato plant" and "untreated skin which permits ..." were optional. The pending claims omitted these features and therefore contravened Article 123(2) EPC.

saisine prolongerait inutilement la procédure et serait dénuée de fondement eu égard à l'article 112 CBE. La Chambre ne doit pas trancher la question de l'article 53b) CBE sans se prononcer préalablement sur les autres critères de brevetabilité.

– Il existe d'autres domaines techniques où des méthodes peuvent être non brevetables alors que les produits le sont. C'est le cas par exemple des méthodes de traitement thérapeutique du corps humain, qui sont exclues de la brevetabilité bien que les médicaments soient brevetables.

XVI. Les arguments avancés par le requérant II pendant cette procédure de recours et pertinents pour la présente décision peuvent se résumer comme suit.

*Requête principale*

*Règle 80 CBE*

– La revendication 1 ne reprend plus la caractéristique technique "caractérisé par une capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant de tomate". La revendication 2 ne contient plus les expressions "qui permet" et "de manière à obtenir", de sorte que la relation de causalité n'existe plus entre la peau du fruit et une de ses caractéristiques fonctionnelles. Aucune de ces modifications ne résulte des motifs d'opposition.

*Article 123(2) CBE*

– En lisant les passages de la page 4, lignes 21 à 29, et de la page 9, lignes 20 à 27, ainsi que les revendications de produit de la demande publiée, l'homme du métier n'a aucun motif raisonnable de supposer que les caractéristiques "capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant de tomate" et "peau non traitée qui permet ..." sont facultatives. Ces caractéristiques ne figurent pas dans les revendications en instance, lesquelles sont par conséquent contraires à l'article 123(2) CBE.



*Artikel 123 (3) EPÜ*

– Die Änderung des Merkmals der Tomatenfrucht nach Anspruch 1, wonach sie die "Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung während des Verbleibs auf der Pflanze" besitze, in das Merkmal "die natürlich dehydratisiert ist" erweitere den Schutzbereich.

– Anspruch 2 umfasse nun auch Tomatenfrüchte, deren unbehandelte Haut keine Dehydratisierung der Frucht erlaube. Dadurch werde der Schutzbereich erweitert.

*Hilfsantrag I**Zulässigkeit des Hilfsantrags I*

– Die Tatsachen und Argumente, denen die Änderung von Anspruch 2 des Hilfsantrags I Rechnung tragen solle, seien bereits vorher aus der Akte bekannt gewesen. Dieser Antrag hätte also deutlich früher gestellt werden können als in der sehr späten Phase der zweiten mündlichen Verhandlung vor der Kammer. Zudem sei er überraschend und werfe, was die Klarheit angehe, Probleme auf.

*Artikel 84 EPÜ*

– Die Verwendung des Begriffs "Lycopersicon esculentum" sei unklar. Das Streitpatent betreffe eine von *L. esculentum* und *L. hirsutum* ausgehende Kreuzung zur Erzeugung neuer Pflanzen, die dann zu *L. esculentum* rückgekreuzt werden könnten. Es sei nicht klar, welche der daraus resultierenden Pflanzen der Art *L. esculentum* zuzuordnen seien.

– Die Formulierung "dehydratisiert", so wie sie in Anspruch 2 verwendet werde, sei nicht klar im Sinne des Artikels 84 EPÜ. Insbesondere lasse sich nicht bestimmen, ob auch der Begriff "teilweise dehydratisiert" unter die Bedeutung von "dehydratisiert" falle.

– Die beiden unabhängigen Ansprüche verstießen gegen Regel 43 (2) EPÜ, weil die Überlappungen zwischen ihnen zu Unklarheiten in Bezug auf den Schutzbereich führten.

*Article 123(3) EPC*

– The amendment of the feature which characterised the tomato fruit of claim 1 as having the "capability of natural dehydration while on a tomato plant" to a tomato fruit "which is naturally dehydrated" extended the protection conferred.

– Claim 2 now also encompassed tomato fruits of which the untreated skin did not permit dehydration of the fruit. This extended the protection conferred.

*Auxiliary request I**Admissibility of auxiliary request I*

– The facts and arguments which the amendment of claim 2 in auxiliary request I attempted to take into account had been on file before. This request could therefore have been submitted earlier than at the very late stage of the second oral proceedings before the board. The request was moreover surprising and caused clarity problems.

*Article 84 EPC*

– The use of the term "*Lycopersicon esculentum*" was unclear. The patent in suit related to a cross starting from *L. esculentum* and *L. hirsutum* to create new plants which could be backcrossed to *L. esculentum*. It was not clear which of the resulting plants belonged to the species *L. esculentum*.

– The wording "dehydrated" as used in claim 2 lacked clarity within the meaning of Article 84 EPC. In particular, it could not be determined whether or not the notion "partially dehydrated" also fell under the meaning of "dehydrated".

– The two independent claims contravened Rule 43(2) EPC, as their overlapping scope created ambiguities concerning the scope of protection conferred.

*Article 123(3) CBE*

– En caractérisant le fruit de tomate selon la revendication 1, non plus comme ayant la "capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant de tomate", mais comme un fruit de tomate "déshydraté naturellement", on élargit l'étendue de la protection.

– La revendication 2 englobe désormais également les fruits de tomate dont la peau non traitée ne permet pas la déshydratation. L'étendue de la protection s'en trouve élargie.

*Requête subsidiaire I**Recevabilité de la requête subsidiaire I*

– Les faits et arguments censés être pris en considération par le biais de la modification de la revendication 2 dans la requête subsidiaire I se trouvaient déjà dans le dossier auparavant. Cette requête aurait donc pu être présentée bien avant le stade on ne peut plus tardif de la seconde procédure orale devant la Chambre. Cette requête était par ailleurs inattendue et posait des problèmes de clarté.

*Article 84 CBE*

– L'utilisation du terme "*Lycopersicon esculentum*" manque de clarté. Le brevet litigieux porte sur un croisement initial de *L. esculentum* et de *L. hirsutum* en vue de créer de nouveaux plants qui peuvent être rétrocroisés avec *L. esculentum*. On ne voit pas clairement quels sont les plants ainsi obtenus qui appartiennent à l'espèce *L. esculentum*.

– Le terme "déshydraté" utilisé dans la revendication 2 manque de clarté au sens de l'article 84 CBE. En particulier, il n'est pas possible de savoir si le terme "déshydraté" couvre aussi la notion de "partiellement déshydraté".

– Les deux revendications indépendantes enfreignent la règle 43(2) CBE, car leur recoupement est source d'ambiguïté quant à l'étendue de la protection conférée.

## Artikel 53 b) EPÜ

– Der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren durch Artikel 53 b) EPÜ sei ein genereller Ausschluss und müsse daher vor der Prüfung anderer Patentierbarkeitsanfordernisse wie ausreichender Offenbarung, Neuheit und erfinderischer Tätigkeit behandelt werden.

– Der Wortlaut der Ansprüche richte sich zwar auf die Frucht einer Pflanze, doch habe die Große Beschwerdekammer in G 1/98 erklärt, dass für die Prüfung, auf welchen Gegenstand ein Anspruch gerichtet sei, eindeutig nicht der Wortlaut, sondern der Inhalt des Anspruchs maßgebend sei. Bei der im vorliegenden Fall beanspruchten Erfindung handle es sich um bestimmte *Lycopersicon-esculentum*-Pflanzen.

– Zu dem beanspruchten Gegenstand gelange man nur durch Kreuzung zweier bestimmter Tomatenpflanzen und die anschließende Selektion von Tomatenpflanzen mit dem gewünschten Phänotyp, der "ein selektierbares vererbtes Merkmal" sei (vgl. Seite 5, Zeile 1 - 2 der Patentbeschreibung). In Absatz [0027] der Patentbeschreibung heiße es, dass bei Rückkreuzung der F4-Generation zu einzelnen *Lycopersicon-esculentum*-Linien alle Pflanzen den gewünschten Phänotyp der dehydratisierten Tomaten aufwiesen. Das Merkmal sei also stabil und eigne sich für eine unveränderte Vermehrung. Somit handle es sich bei dem beanspruchten Gegenstand zwangsläufig um eine Pflanzensorte im Sinne der Regel 26 (4) EPÜ.

– Die Große Beschwerdekammer habe in ihrer Entscheidung G 1/98 (Nrn. 3.7 und 3.8 der Entscheidungsgründe) zwei Erfordernisse formuliert, die erfüllt sein müssten, damit eine beanspruchte Pflanze dem Patentierbarkeitsausschluss für Pflanzensorten entgehe. Erstens müsse die Erfindung in den Bereich der gentechnischen Veränderung von Pflanzen fallen. Zweitens sollte die dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegende Erfindung so allgemein auf alle geeigneten Pflanzen anwendbar sein, dass der Erfinder sie im Rahmen des Sortenschutzes nicht angemessen schützen lassen könne. Die im vorliegenden Fall beanspruchte

## Article 53(b) EPC

– The exclusion of essentially biological processes by virtue of Article 53(b) EPC was an exclusion per se and therefore had to be addressed before the examination of other patentability requirements such as sufficiency of disclosure, novelty and inventive step.

– Although the wording of the claims related to the fruit of a plant, the Enlarged Board had found in decision G 1/98 that it was not the wording but the substance of a claim which was decisive in assessing the subject-matter to which the claim was directed. The invention underlying the claims in the present case were specific *Lycopersicon esculentum* plants.

– The claimed subject-matter could only be obtained by a cross of two specific tomato plants and the subsequent selection of tomato plants with the desired phenotype which was "a selectable inherited trait" (see page 5, lines 1 and 2 of the patent description). Paragraph [0027] of the patent description reported that when the F4 generation was backcrossed to different *L. esculentum* lines all plants showed the desired phenotype of dehydrated tomatoes. Thus the trait was stable and suitable for being propagated unchanged. Accordingly, the claimed subject-matter was necessarily a plant variety within the meaning of Rule 26(4) EPC.

– In its decision G 1/98 (see points 3.7 and 3.8 of the reasons) the Enlarged Board of Appeal had provided two requirements for claimed plants to escape the exclusion of plant varieties. First, the invention had to be in the field of genetic engineering. Second, the invention underlying the claimed subject-matter should be so generally applicable to all appropriate plants that the inventor would not be able to obtain appropriate protection by means of plant breeders' rights. The invention underlying the present case was neither in the field of genetic engineering nor generally applicable; rather, it was limited to *L. esculentum*, i.e. the only tomato

## Article 53b) CBE

– L'exclusion de procédés essentiellement biologiques en vertu de l'article 53b) CBE est une exclusion en soi, et elle doit par conséquent être abordée avant d'examiner d'autres critères de brevetabilité tels que la suffisance de l'exposé, la nouveauté et l'activité inventive.

– Bien que le libellé des revendications parle du fruit d'un plant, la Grande Chambre de recours a indiqué dans sa décision G 1/98 que ce n'est pas le libellé, mais le contenu d'une revendication qui revêt une importance décisive pour l'appréciation de l'objet sur lequel porte cette revendication. Dans la présente affaire, l'invention à la base des revendications est constituée par des plants spécifiques de *Lycopersicon esculentum*.

– La seule façon d'obtenir l'objet revendiqué est de croiser deux plants spécifiques de tomate, puis de sélectionner les plants de tomate dont le phénotype recherché constitue "une caractéristique héréditaire sélectible" (cf. page 5, lignes 1 et 2 de la description du brevet). Le paragraphe [0027] de la description du brevet indique qu'en cas de rétrocroisement de la génération F4 avec des lignées de *L. esculentum* différentes, tous les plants ont le phénotype recherché des tomates déshydratées. La caractéristique est donc stable et peut être reproduite conforme. Aussi l'objet revendiqué est-il nécessairement une variété végétale au sens de la règle 26(4) CBE.

– Dans sa décision G 1/98 (cf. points 3.7 et 3.8 des motifs), la Grande Chambre de recours a fixé deux conditions auxquelles doivent répondre des végétaux pour échapper à l'exclusion qui frappe les variétés végétales. Premièrement, l'invention doit ressortir au domaine du génie génétique. Deuxièmement, l'invention à la base de l'objet revendiqué doit être applicable à tous les végétaux appropriés de manière suffisamment générale pour que l'inventeur ne puisse pas obtenir de protection appropriée dans le cadre du régime de protection des droits d'obtenteurs. L'invention à la base de la présente affaire ne relève pas du domaine du

Erfindung betreffe weder eine gentechnische Veränderung noch sei sie verallgemeinerbar; vielmehr beschränke sie sich auf *L. esculentum*, d. h. auf die einzige in der Lebensmittelindustrie verwendete Tomatenart. Auch gebe es keinen Anhaltspunkt dafür, dass die beanspruchten Tomaten nicht im Rahmen des Sortenschutzes schutzfähig wären. Die Ansprüche verstießen somit gegen Artikel 53 b) EPÜ, weil sie auf eine Pflanzensorte gerichtet seien.

– Das im Patent beschriebene klassische Züchtungsverfahren, das aus den in G 1/08 genannten Gründen nicht patentierbar sei, sei untrennbar mit den beanspruchten dehydratisierten Tomaten verbunden, denn es umfasse den Schritt der Verwendung der (geernteten) Tomatenfrüchte zur Bereitstellung des Samens für eine nachfolgende Generation im Züchtungsprozess. Darüber hinaus werde die geerntete Frucht zur Selektion des gewünschten Merkmals verwendet. Deshalb würde eine Gewährung der auf die Tomatenfrucht gerichteten Ansprüche die in Artikel 53 b) EPÜ verankerte Ausschlussbestimmung für Verfahren und deren in G 1/08 enthaltene Auslegung durch die Große Kammer wirkungslos machen. De facto wären klassische Züchtungsverfahren dann nach wie vor dem Patentschutz zugänglich. Im Übrigen sei es irrelevant, ob unter die Ansprüche fallende Tomatenfrüchte – ausgehend von nachträglich veröffentlichten Erkenntnissen über das *cwp*-Gen – auch durch nicht im Wesentlichen biologische Verfahren erzeugt werden könnten.

– Unter Nummer 5.3 der Begründung von G 1/98 habe die Große Beschwerdekammer lediglich die Frage beantwortet, ob mittels rekombinanter Gentechnik erzeugte Pflanzensorten dem Ausschluss von Pflanzensorten in Artikel 53 b) EPÜ entgingen. Um die Patentierbarkeit von Pflanzen, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren erzeugt würden, sei es dort nicht gegangen. Unter Nummer 6 der Entscheidung habe die Große Kammer sogar ausdrücklich davon Abstand genommen, sich zum Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zu äußern. Deshalb sei jeder Versuch, die von der Großen Kammer unter Nummer 5.3 gemachten Ausführungen

species used in the food industry. Furthermore, there was no indication that the claimed tomatoes would not be eligible for protection under the plant breeders' right system. Accordingly, the claims contravened Article 53(b) EPC as they were directed to a plant variety.

– The classical breeding process of the patent, which was not patentable for the reasons given in decision G 1/08, was inseparably linked to the claimed dehydrated tomatoes, as it comprised the step of using the (harvested) tomato fruit to provide the seeds for a next generation in the breeding process. In addition, the harvested fruit was used for selecting the desired trait. Thus, allowing the tomato fruit claims would nullify the effect of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC and its interpretation in decision G 1/08 of the Enlarged Board. Patent protection would then still *de facto* be provided for classical breeding processes. Furthermore, it was of no relevance whether, based on post-published knowledge about the *cwp* gene, tomato fruits falling under the claims might be obtained using non-essentially biological processes.

– In point 5.3 of the reasons in decision G 1/98, the Enlarged Board merely answered the question whether plant varieties obtained by recombinant gene technology escaped the exclusion of plant varieties by virtue of Article 53(b) EPC. This point did not address the question of patentability of claims to plants which were obtained by essentially biological processes. In point 6 of the same decision, the Enlarged Board explicitly declined to comment on the exclusion of essentially biological processes. Thus, an attempt to extrapolate the Enlarged Board's comments in point 5.3 to resolve an issue that it did not want to comment on had to fail, and any interpretation of them which came to

génie génétique. Elle n'est pas non plus d'application générale, mais limitée à *L. esculentum*, la seule espèce de tomates utilisée dans l'industrie alimentaire. En outre, rien n'indique que les tomates revendiquées ne pourraient pas être protégées dans le cadre du régime de protection des droits d'obteneurs. Par conséquent, les revendications enfreignent l'article 53b) CBE au motif qu'elles portent sur une variété végétale.

– Le procédé d'obtention classique décrit dans le brevet, qui est non brevetable pour les motifs énoncés dans la décision G 1/08, est indissociablement lié aux tomates déshydratées revendiquées puisqu'il comporte comme étape l'utilisation du fruit de tomate (récolté) afin d'en tirer les graines pour la génération suivante dans le procédé d'obtention. En outre, le fruit récolté est utilisé pour obtenir la caractéristique voulue. Considérer comme admissibles les revendications portant sur le fruit de tomate viderait de ses effets l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE ainsi que l'interprétation qu'en donne la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/08. Cela reviendrait de fait à protéger les procédés d'obtention classiques. De surcroît, il est sans importance que les fruits de tomate couverts par les revendications puissent être obtenus, en s'appuyant sur les connaissances postérieures à la publication concernant le gène *cwp*, au moyen de procédés non essentiellement biologiques.

– Au point 5.3 des motifs de sa décision G 1/98, la Grande Chambre de recours n'a fait que répondre à la question de savoir si les variétés végétales obtenues par recombinaison génétique échappent à l'exclusion des variétés végétales prévue à l'article 53b) CBE. La question de la brevetabilité de végétaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques n'y est pas abordée. Au point 6 de la même décision, la Grande Chambre de recours renonce explicitement à se prononcer sur l'exclusion des procédés essentiellement biologiques. Toute tentative d'extrapoler les observations formulées par la Grande Chambre de recours au point 5.3 en vue de résoudre un problème qu'elle ne voulait pas abor-

rungen auf eine Thematik auszudehnen, zu der sie sich gar nicht habe äußern wollen, zum Scheitern verurteilt, und eine Interpretation, die darauf hinauslaufe, dass die Fruchtansprüche gewährt sein könnten, sei nicht mit der späteren Entscheidung G 1/08 vereinbar.

## Entscheidungsgründe

### Hauptantrag

#### Regel 80 EPÜ

1. Der Hauptantrag ist mit dem im Einspruchsverfahren gestellten Hilfsantrag II identisch (s. vorstehende Nrn. IV und IX). Die beiden Ansprüche enthalten Änderungen gegenüber den unabhängigen Erzeugnisansprüchen 15 und 16 des Patents in der erteilten Fassung. In beiden Ansprüchen ist jetzt definiert, dass die Tomatenfrüchte zur Art *Lycopersicon esculentum* gehören. Außerdem wurde in Anspruch 1 das Merkmal "gekennzeichnet durch die Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung während des Verbleibs auf der Pflanze", das im erteilten Anspruch 15 enthalten war, durch das Merkmal "die natürlich dehydratisiert ist" ersetzt und in Anspruch 2 die im erteilten Anspruch 16 enthaltene Formulierung "gekennzeichnet durch eine unbehandelte Haut, die die Dehydratisierung der Frucht zulässt, um eine Faltung der Haut zu erreichen" durch den Wortlaut "gekennzeichnet durch eine unbehandelte Haut, Dehydratisierung der Frucht und Faltung der Haut".

2. Diese Änderungen waren, wie aus dem Verfahrensverlauf ersichtlich, vom Beschwerdeführer I vorgenommen worden, um von der Beschwerdeführerin II erhobene Neuheitseinwände zu entkräften. Diese Einwände beruhten auf einem Stand der Technik, in dem behauptetermaßen zum einen Tomatenfrüchte offenbart waren, die zu einer natürlichen Dehydratisierung in der Lage sind, und zum anderen dehydratisierte Buschtomaten. Es ist daher glaubhaft, dass die Änderungen durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ veranlasst waren und somit die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ erfüllen.

the conclusion that the fruit claims might be allowable could not be reconciled with the later decision G 1/08.

## Reasons for the decision

### Main request

#### Rule 80 EPC

1. The main request is identical to auxiliary request II before the opposition division (see Sections IV and IX, above). Its two claims contain amendments when compared with the independent product claims 15 and 16 of the patent as granted. In both claims the tomato fruits are now defined as belonging to the species *Lycopersicon esculentum*. Furthermore, in claim 1 the feature "characterized by a capability of natural dehydration while on a tomato plant" contained in granted claim 15 has been replaced by the feature "which is naturally dehydrated", and in claim 2 the wording "characterized by an untreated skin which permits dehydration of the fruit so as to obtain wrinkling of the skin" which was contained in granted claim 16 has been replaced by the wording "characterized by an untreated skin, dehydration of the fruit and wrinkling of the skin."

2. The above amendments were, as the procedural history shows, introduced by appellant I in order to overcome novelty objections raised by appellant II. These objections were based on prior art allegedly disclosing, on the one hand, tomato fruits capable of natural dehydration and, on the other hand, dehydrated bush tomatoes. The board is therefore satisfied that the amendments were occasioned by a ground of opposition under Article 100 EPC and therefore comply with Rule 80 EPC.

der est donc vouée à l'échec, et interpréter ces observations pour en conclure à l'admissibilité des revendications portant sur les fruits de tomate est incompatible avec la décision G 1/08 prononcée ultérieurement.

## Motifs de la décision

### Requête principale

#### Règle 80 CBE

1. La requête principale est identique à la requête subsidiaire II soumise lors de la procédure devant la division d'opposition (cf. points IV et IX ci-dessus). Ses deux revendications ont été modifiées par rapport aux revendications de produits indépendantes 15 et 16 du brevet délivré. Dans les deux revendications, les fruits de tomate sont désormais définis comme appartenant à l'espèce *Lycopersicon esculentum*. Par ailleurs, dans la revendication 1, la caractéristique "caractérisé par une capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant de tomate", qui figurait dans la revendication 15 du brevet délivré, a été remplacée par la caractéristique "déshydraté naturellement", et dans la revendication 2, la formulation "caractérisé par une peau non traitée qui permet la déshydratation du fruit de manière à obtenir la formation de plis sur la peau", qui figurait dans la revendication 16 du brevet délivré, a été remplacée par "caractérisé par une peau non traitée, par la déshydratation du fruit et par la formation de plis sur la peau".

2. L'historique de la procédure montre que les modifications précitées ont été effectuées par le requérant I dans le but de remédier aux objections pour absence de nouveauté soulevées par le requérant II. Ces objections se fondaient sur un état de la technique censé divulguer, d'une part, des fruits de tomate capables de se déshydrater naturellement, et d'autre part, des tomates du Bush déshydratées. La Chambre est donc convaincue que les modifications ont été apportées pour pouvoir répondre à l'un des motifs d'opposition prévus à l'article 100 CBE, et qu'elles sont donc conformes à la règle 80 CBE.

*Artikel 123 (2) EPÜ*

3. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt Ansprüche, die mit den Ansprüchen 15 und 16 in der erteilten Fassung identisch sind. Auch insoweit, als diese Ansprüche nun im Hauptantrag geändert wurden, war ihr Gegenstand ursprünglich offenbart. Insbesondere geht aus der Zusammenfassung der Erfindung (Seite 3, Zeilen 8 - 10 der veröffentlichten Anmeldung) hervor, dass durch die Erfindung Tomaten mit verringertem Wassergehalt bereitgestellt werden sollen, d. h. Tomaten, bei denen die Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung verwirklicht ist. In der Anmeldung sind auch die weiteren Merkmale offenbart, die in den geänderten Ansprüchen vorkommen, so z. B. die Merkmale "der Art *Lycopersicon esculentum*" (Seite 4, Zeilen 1 - 2 und Seite 5, Zeilen 15 - 26 der veröffentlichten Anmeldung, wo die Rückkreuzung mit *Lycopersicon esculentum*-Pflanzen als bevorzugte Ausführungsform offenbart ist), "unbehandelte Haut" (Seite 4, Zeile 27 und Seite 9, Zeile 21) und "Faltung der Haut" (Seite 3, Zeile 28, Seite 5, Zeile 12 und Seite 6, Zeilen 11 und 29).

4. Somit erfüllen die Ansprüche 1 und 2 des Hauptantrags die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

*Artikel 123 (3) EPÜ*

5. Insoweit, als die geänderten Ansprüche präzisieren, dass die beanspruchten Tomaten zur Art *Lycopersicon esculentum* gehören müssen, ist der Schutzbereich gegenüber den Ansprüchen in der erteilten Fassung eingeschränkt worden. Es stellt sich jedoch die Frage, ob nicht die übrigen Änderungen in den Ansprüchen 1 und 2 den Schutzbereich gegenüber dem erteilten Patent erweitern und damit gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen.

6. In Bezug auf Anspruch 1 ist die Kammer der Auffassung, dass das geänderte Merkmal "die natürlich dehydratisiert ist" den Schutzbereich nicht erweitert. In Anspruch 15 in der erteilten Fassung (s. vorstehende Nr. II) hieß es, dass die Tomaten die "Fähigkeit zur natürlichen Dehydratisierung während des Verbleibs

*Article 123(2) EPC*

3. The application as filed comprised claims which were identical to claims 15 and 16 as granted. Also insofar as these claims have now been amended in the main request, their subject-matter was originally disclosed. In particular, it follows from the first sentence of the summary of the invention (page 3, lines 8 to 10 of the published application) that the invention seeks to provide tomatoes with reduced water content, i.e. tomatoes in which the capability of natural dehydration is realised. The application also discloses the further features appearing in the amended claims such as being "of the species *Lycopersicon esculentum*" (see page 4, lines 1-2, and page 5, lines 15-26 of the published application, where backcrossing with *Lycopersicon esculentum* plants is disclosed as a preferred embodiment), "untreated skin" (see page 4, line 27 and page 9, line 21) and "wrinkling of the skin" (see page 3, line 28, page 5, line 12 and page 6, line 11 and 29 of the published application).

4. Accordingly, claims 1 and 2 of the main request comply with the requirements of Article 123(2) EPC.

*Article 123(3) EPC*

5. Insofar as the amended claims specify that the claimed tomatoes have to be of the species *Lycopersicon esculentum*, the scope of protection of the claims as granted has been narrowed. However, the question arises whether the further amendments of claims 1 and 2 extend the scope of protection over that of the patent as granted and therefore infringe Article 123(3) EPC.

6. With respect to claim 1, the board considers that the amended feature "which is naturally dehydrated" does not extend the protection conferred. Claim 15 as granted (see Section II, above) characterised the tomatoes as having the "capability of natural dehydration while on a tomato plant". In the board's

*Article 123(2) CBE*

3. La demande telle que déposée comprenait des revendications identiques aux revendications 15 et 16 du brevet délivré. Dans la mesure où ces revendications ont maintenant été modifiées dans la requête principale, leur objet était initialement divulgué. Il découle notamment de la première phrase du résumé de l'invention (page 3, lignes 8 à 10 de la demande publiée) que l'invention a pour objet de fournir des tomates présentant une teneur réduite en eau, c'est-à-dire des tomates avec lesquelles la capacité de déshydratation naturelle est réalisée. La demande divulgue aussi les autres caractéristiques qui apparaissent dans les revendications modifiées, telles que l'appartenance à "l'espèce *Lycopersicon esculentum*" (page 4, lignes 1 et 2, et page 5, lignes 15 à 26 de la demande publiée, où le rétrocroisement avec *Lycopersicon esculentum* est divulgué comme mode de réalisation préféré), une "peau non traitée" (page 4, ligne 27 et page 9, ligne 21) et la "formation de plis sur la peau" (page 3, ligne 28, page 5, ligne 12 et page 6, lignes 11 et 29 de la demande publiée).

4. Par conséquent, les revendications 1 et 2 de la requête principale satisfont aux exigences de l'article 123(2) CBE.

*Article 123(3) CBE*

5. Dans la mesure où les revendications modifiées précisent que les tomates revendiquées doivent appartenir à l'espèce *Lycopersicon esculentum*, l'étendue de la protection des revendications telles que délivrées a été réduite. La question se pose toutefois de savoir si les autres modifications des revendications 1 et 2 étendent cette protection au-delà de celle conférée par le brevet tel que délivré, auquel cas elles seraient contraires à l'article 123(3) CBE.

6. Pour ce qui est de la revendication 1, la Chambre estime que la caractéristique modifiée "déshydraté naturellement" n'étend pas la protection conférée. La revendication 15 du brevet délivré (cf. point II ci-dessus) caractérisait le fruit de tomate par "une capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant

auf der Pflanze" haben. Nach dem Verständnis der Kammer schließt dieser Anspruch nicht nur Früchte ein, bei denen die Fähigkeit zur Dehydratisierung in der Zukunft verwirklicht wird, also noch nicht dehydratisierte Tomaten, sondern auch Früchte, bei denen diese Fähigkeit bereits verwirklicht wurde, also dehydratisierte Tomaten.

7. Die Änderungen in Anspruch 2 sind insofern ähnlich, als sie den beanspruchten Gegenstand auf dehydratisierte Tomatenfrüchte beschränken. Indem die Früchte jedoch durch drei unabhängige Merkmale (unbehandelte Haut, Dehydratisierung der Frucht und Faltung der Haut) charakterisiert werden, entfällt der Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen, der in Anspruch 16 in der erteilten Fassung (s. vorstehende Nr. II) gegeben war. Dies hat zur Folge, dass Anspruch 2 des Hauptantrags – wie die Beschwerdeführerin II richtig bemerkt – nicht mehr voraussetzt, dass die Fruchthaut die Dehydratisierung der Frucht zulässt, damit eine Faltung der Haut erreicht wird. Somit ist, was diesen Aspekt der Definition der Tomatenfrucht angeht, der Schutzbereich des Anspruchs 2 breiter als der eines jeden Anspruchs des erteilten Patents.

8. Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass nur Anspruch 1 des Hauptantrags den Erfordernissen des Artikels 123 (3) EPÜ genügt, nicht aber dessen Anspruch 2. Dem Hauptantrag kann daher nicht stattgegeben werden.

#### *Hilfsantrag I*

##### *Zulässigkeit*

9. Hilfsantrag I wurde erst während der zweiten mündlichen Verhandlung eingereicht. Seine Zulässigkeit ist daher im Lichte von Artikel 13 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) zu beurteilen, d. h. unter Berücksichtigung der Komplexität des neuen Vorbringens, des Stand des Verfahrens und der gebotenen Verfahrensökonomie.

10. Die Einreichung des Antrags war eine Reaktion auf die Feststellung der Kammer, dass Anspruch 2 des Haupt-

understanding, this claim encompasses not only fruits in which the capability of dehydration is going to be realised in the future, i.e. tomatoes which are not yet dehydrated, but also fruits in which the capability has already been realised, i.e. dehydrated tomatoes.

7. The amendments in claim 2 are similar insofar as they limit the claimed subject-matter to dehydrated tomato fruits. However, by characterising the fruits through three independent features (untreated skin, dehydration of the fruit and wrinkling of the skin), they omit the interdependency between these features that was contained in claim 16 as granted (see Section II, above). This omission has the consequence that, as correctly argued by appellant II, claim 2 of the main request no longer requires the fruit skin to permit dehydration of the fruit so as to obtain wrinkling of the skin. Accordingly, in this aspect of the definition of the tomato fruit, the scope of protection of claim 2 is broader than the scope of protection provided by any of the claims of the patent as granted.

8. The board concludes that only claim 1 of the main request, but not its claim 2, complies with the requirements of Article 123(3) EPC. Therefore the main request is not allowable.

#### *Auxiliary request I*

##### *Admissibility*

9. Auxiliary request I was only filed during the second oral proceedings. The admissibility of this request therefore has to be considered in the light of Article 13 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA), taking into account the complexity of the new subject-matter submitted, the current state of the proceedings and the need for procedural economy.

10. The filing of the request was a reaction to the board's announcement that claim 2 of the main request extended

de tomate". La Chambre considère que cette revendication englobe non seulement les fruits dont la capacité de déshydratation sera réalisée à l'avenir, c'est-à-dire les tomates non encore déshydratées, mais également les fruits dont la capacité de déshydratation est déjà réalisée, à savoir les tomates déshydratées.

7. Les modifications de la revendication 2 sont similaires dans la mesure où elles limitent l'objet revendiqué aux fruits de tomate déshydratés, mais en caractérisant les fruits par trois caractéristiques indépendantes (peau non traitée, déshydratation du fruit et formation de plis sur la peau), l'interdépendance qui existait entre ces caractéristiques dans la revendication 16 du brevet tel que délivré (cf. point II ci-dessus) a disparu. Comme l'a fait remarquer à juste titre le requérant II, il en découle que la revendication 2 de la requête principale n'exige plus que la peau du fruit permette la déshydratation du fruit de manière à obtenir la formation de plis sur la peau. Dès lors, dans cet aspect de la définition du fruit de tomate, l'étendue de la protection conférée par la revendication 2 est plus large que celle conférée par n'importe laquelle des revendications du brevet tel que délivré.

8. La Chambre en conclut que si la revendication 1 de la requête principale satisfait aux exigences de l'article 123(3) CBE, tel n'est pas le cas de la revendication 2 de cette même requête. Par conséquent, la requête principale n'est pas admissible.

#### *Requête subsidiaire I*

##### *Recevabilité*

9. La requête subsidiaire I a seulement été déposée pendant la seconde procédure orale. La recevabilité de cette requête doit donc être appréciée à la lumière de l'article 13 du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR), en tenant compte de la complexité des nouveaux éléments produits, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de procédure.

10. La requête a été déposée en réaction à la notification de la Chambre selon laquelle la revendication 2 de la

antrags den Schutzbereich gegenüber der erteilten Fassung erweitere (s. vorstehende Nr. 8). In dieser Hinsicht widersprach die Kammer der Entscheidung der Einspruchsabteilung, die befunden hatte, dass der damalige Hilfsantrag II nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoße.

11. Verglichen mit dem Hauptantrag enthält Hilfsantrag I nur Änderungen in Anspruch 2 (s. vorstehende Nr. XI). Nach dem Wortlaut dieses Anspruchs muss die Tomatenfrucht nach wie vor dehydriert sein, ansonsten wird der Wortlaut von Anspruch 16 in der erteilten Fassung wiederaufgegriffen, wodurch der Zusammenhang zwischen den Merkmalen der unbehandelten Haut, der Dehydratisierung der Frucht und der Faltung der Haut gewahrt bleibt.

12. Diese Änderungen sind weder komplex noch schwer zu verstehen und zu beurteilen. Sie zielen auf den Einwand nach Artikel 123 (3) EPÜ ab, dessentwegen der Hauptantrag zurückgewiesen worden war, und entkräften ihn, und sie führen keinen zusätzlichen Sachverhalt in das Verfahren ein, durch den die andere Partei oder die Kammer überrascht würden. In Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK lässt die Kammer den Hilfsantrag I daher zum Verfahren zu.

*Regel 80 EPÜ und Artikel 123 (2) und (3) EPÜ*

13. Die Gründe, warum Anspruch 1 des Hilfsantrags I (der mit Anspruch 1 des Hauptantrags identisch ist) die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ sowie des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt, hat die Kammer bereits dargelegt (s. vorstehende Nrn. 1 - 6). Sie gelten entsprechend auch für den geänderten Anspruch 2 des Hilfsantrags I. Insbesondere ist die Kammer der Auffassung, dass die Charakterisierung der beanspruchten Tomatenfrüchte als "dehydriert" den Schutzbereich gegenüber Anspruch 16 in der erteilten Fassung nicht erweitert, welcher Früchte einschließt, die infolge ihrer unbehandelten, eine Dehydratisierung erlaubenden Haut dehydriert sind.

the scope of protection as granted (see point 8, above). In this aspect the board did not endorse the opposition division's decision which had found the claims of then auxiliary request II to comply with Article 123(3) EPC.

11. Compared to the main request, auxiliary request I only contains amendments in claim 2 (see Section XI, above). The wording of that claim still requires the tomato fruit to be dehydrated but otherwise reverts to the wording of claim 16 as granted, thereby preserving the interdependency of the features relating to the untreated skin, the dehydration of the fruit and the wrinkling of the skin.

12. These amendments are neither complex nor difficult to understand and assess. They address and overcome the objection under Article 123(3) EPC in view of which the main request was refused, and they do not raise any additional issue that would take the other party or the board by surprise. Thus the board, using its discretion under Article 13(1) RPBA, admits auxiliary request I into the proceedings.

*Rule 80 EPC and Article 123(2),(3) EPC*

13. The reasons why claim 1 of auxiliary request I (which is identical to claim 1 of the main request) fulfils the requirements of Rule 80 EPC as well as those of Article 123(2) and (3) EPC have already been set out (see points 1-6, above). They also apply *mutatis mutandis* to amended claim 2 of auxiliary request I. In particular, the board considers that characterising the claimed tomato fruits as "dehydrated" does not extend the scope of protection of claim 16 as granted, which encompasses fruits that were dehydrated as a consequence of having an untreated skin permitting dehydration.

requête principale élargissait l'étendue de la protection conférée (cf. point 8 ci-dessus). En l'occurrence, la Chambre n'a pas confirmé la décision de la division d'opposition qui avait estimé que les revendications de la requête subsidiaire II étaient conformes à l'article 123(3) CBE.

11. Par rapport à la requête principale, la requête subsidiaire I n'apporte des modifications qu'à la revendication 2 (cf. point XI ci-dessus). Le libellé de cette revendication exige toujours que le fruit de tomate soit déshydraté, mais il s'entend par ailleurs au libellé de la revendication 16 du brevet tel que délivré, préservant par là l'interdépendance des caractéristiques concernant la peau non traitée, la déshydratation du fruit et la formation de plis sur la peau.

12. Ces modifications ne sont ni complexes ni difficiles à comprendre et à apprécier. Elles surmontent l'objection élevée au titre de l'article 123(3) CBE par laquelle la requête principale a été rejetée, et elles ne soulèvent aucune question supplémentaire susceptible de prendre l'autre partie ou la Chambre au dépourvu. Exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 13(1) RPCR, la Chambre décide donc d'admettre la requête subsidiaire I dans la procédure.

*Règle 80 CBE et article 123(2) et (3) CBE*

13. Les raisons pour lesquelles la revendication 1 de la requête subsidiaire I (identique à la revendication 1 de la requête principale) satisfait aux exigences de la règle 80 CBE et de l'article 123(2) et (3) CBE ont déjà été exposées (cf. points 1 à 6 ci-dessus). Elles s'appliquent par analogie à la revendication 2 modifiée de la requête subsidiaire I. En particulier, la Chambre estime que le fait d'attribuer aux fruits de tomate revendiqués la caractéristique "déshydratés" n'élargit pas l'étendue de la protection conférée par la revendication 16 du brevet tel que délivré, celle-ci englobant les fruits déshydratés en raison de leur peau non traitée qui permet la déshydratation.

*Artikel 84 EPÜ*

14. Artikel 84 EPÜ ist kein Einspruchsgrund; ein darauf basierender Einwand wegen mangelnder Klarheit ist daher im Einspruchsverfahren nur insoweit zu prüfen, als er sich gegen Änderungen richtet, die der Patentinhaber im Laufe dieses Verfahrens vorgenommen hat.

15. Die Aufnahme des Merkmals "der Art *Lycopersicon esculentum*" in die Ansprüche 1 und 2 führt nicht zu einem Mangel an Klarheit. Die Beschreibung von Pflanzen durch wissenschaftliche Artenbezeichnungen gemäß einer anerkannten internationalen Nomenklatur ist in der Botanik im Allgemeinen und in der Züchtung im Besonderen gang und gäbe. Solche Bezeichnungen haben für den Fachmann eine eindeutige technische Bedeutung, auch wenn es in der Praxis in bestimmten Situationen, insbesondere bei der F1-Generation einer interspezifischen Kreuzung schwierig sein mag, eine genaue Grenze zwischen den beteiligten Arten zu ziehen.

16. Die Beschwerdeführerin II hatte außerdem einen Einwand mangelnder Klarheit gegen die Einfügung des Merkmals "dehydratisiert" in die Ansprüche 1 und 2 erhoben und vorgebracht, dass sich nicht bestimmen lasse, ob auch teilweise dehydratisierte Tomatenfrüchte unter diesen Begriff fielen. Da in den Ansprüchen jedoch kein Dehydratisierungsgrad angegeben ist, liegt auf der Hand, dass nicht nur vollständig dehydratisierte, sondern auch teilweise dehydratisierte Tomatenfrüchte darunter fallen. Zudem verweist die Kammer darauf, dass der Begriff "Dehydratisierung" bereits in den Ansprüchen 15 und 16 in der erteilten Fassung enthalten war, weshalb sogar fraglich ist, ob die Klarheit angesichts des oben angeführten Grundsatzes (s. Nr. 14) hier überhaupt zu prüfen ist.

17. Die Beschwerdeführerin II hatte außerdem vorgebracht, dass das Vorhandensein zweier unabhängiger Ansprüche gegen Regel 43 (2) EPÜ verstoße, weil die Überlappungen dazu führten, dass der Schutzbereich unklar sei. Wie jedoch in der Entscheidung T 263/05 (ABI. EPA 2008, 329, Nrn. 5.11 bis 5.20 der Entscheidungsgründe) ausführlicher dargelegt, handelt es sich

*Article 84 EPC*

14. Since Article 84 EPC is not a ground for opposition, lack-of-clarity objections based on it have to be examined in opposition proceedings only insofar as they are directed against amendments made by the proprietor in the course of those proceedings.

15. The introduction of the feature "of the species *Lycopersicon esculentum*" in claims 1 and 2 does not cause a lack of clarity. Describing plants by scientific species denominations in accordance with accepted international nomenclature is very common in botany in general and in the breeding profession in particular. Such denominations have a clear technical meaning to the skilled person even if in certain situations, in particular with respect to the F1 generation of an interspecies cross, difficulties in drawing the precise borderline between the species involved may arise in practice.

16. Appellant II further raised a clarity objection against the insertion of the feature "dehydrated" in claims 1 and 2, arguing that it could not be determined whether a partially dehydrated tomato fruit would fall under this term. However, since the claims do not specify any degree of dehydration, it is apparent that they cover not only completely dehydrated but also partially dehydrated fruits. The board furthermore notes that claims 15 and 16 as granted already contained the term "dehydration" so that it may even be questioned whether, in view of the principles mentioned above (see point 14), the issue of clarity is open to scrutiny in this respect at all.

17. Appellant II furthermore argued that the presence of two independent claims contravened Rule 43(2) EPC, as the overlapping scope created unclarity concerning the scope of protection. However, as explained in more detail in decision T 263/05 (OJ EPO 2008, 329, points 5.11 to 5.20 of the reasons), this Rule is an administrative provision which has to be applied in the examination of

*Article 84 CBE*

14. Etant donné que l'article 84 CBE n'est pas un motif d'opposition, les objections pour manque de clarté qui s'en réclament ne doivent être examinées dans la procédure d'opposition que si elles visent des modifications apportées par le titulaire du brevet pendant cette procédure.

15. L'insertion de la caractéristique "de l'espèce *Lycopersicon esculentum*" dans les revendications 1 et 2 n'entraîne aucun manque de clarté. Dans le domaine général de la botanique, et dans celui des obtentions végétales en particulier, il est très courant de décrire les végétaux par leurs appellations scientifiques, conformément à la nomenclature internationale. La signification technique de ces appellations est sans ambiguïté pour l'homme du métier même si dans certaines situations, notamment pour la génération F1 d'un croisement interspécifique, il est parfois difficile, dans la pratique, de délimiter les espèces de façon précise.

16. Le requérant II a par ailleurs élevé une objection pour manque de clarté à l'encontre de la caractéristique "déshydraté" ajoutée dans les revendications 1 et 2, au motif qu'il serait impossible de savoir si ce terme inclut un fruit de tomate partiellement déshydraté. Toutefois, comme les revendications ne précisent pas le degré de déshydratation, il est évident qu'elles ne recouvrent pas seulement les fruits complètement déshydratés mais également les fruits partiellement déshydratés. La Chambre note de surcroît que les revendications 15 et 16 du brevet tel que délivré contenaient déjà le terme "déshydratation", si bien que l'on peut se demander si, vu les principes énoncés plus haut (point 14), la question de la clarté peut même être encore posée à cet égard.

17. Le requérant II a fait valoir également que la présence de deux revendications indépendantes était contraire à la règle 43(2) CBE, au motif que leur recoupement est source d'ambiguïté quant à l'étendue de la protection. Néanmoins, comme cela est expliqué plus en détail dans la décision T 263/05 (JO OEB 2008, 329, points 5.11 à 5.20 des motifs), cette règle est une disposi-



bei dieser Regel um eine Ordnungsvorschrift, die bei der Prüfung von Patentanmeldungen anzuwenden ist, nicht aber im Einspruchsverfahren. Zudem wurde nach Auffassung der Kammer der behauptete Mangel an Klarheit nicht durch die im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen hervorgerufen, da ja schon das Patent in der erteilten Fassung zwei unabhängige Erzeugnisansprüche mit möglicherweise überlappendem Schutzbereich enthielt.

18. Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass keine der in den Ansprüchen 1 und 2 des Hilfsantrags I vorgenommenen Änderungen gegen Artikel 84 EPÜ verstößt.

*Artikel 53 b) EPÜ*

*Allgemeines*

19. Was den Bereich der Pflanzenzüchtung angeht, so enthält Artikel 53 b) EPÜ zwei Ausnahmen von der Patentierbarkeit. Er verbietet zum einen die Patentierung von Pflanzensorten und zum anderen die von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen. Als diese Kammer ihre erste Zwischenentscheidung erließ, enthielten sowohl der damalige Hauptantrag als auch der damalige Hilfsantrag I des Patentinhabers Verfahrensansprüche, die auf Verfahren zur Züchtung von Tomatenpflanzen gerichtet waren, und Erzeugnisansprüche, die auf Tomatenfrüchte und Tomatenpflanzen gerichtet waren. Da die Kammer es für notwendig erachtete, die Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Verfahren im Lichte der Regel 26 (5) EPÜ zu klären, legte sie der Großen Beschwerdekammer entsprechende Rechtsfragen vor.

20. Auf die Antworten hin, die die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/08 vom 9. Dezember 2010 gegeben hat, hat der Beschwerdeführer I die Verfahrensansprüche gestrichen, sodass die jetzigen Anträge nur noch auf Tomatenfrüchte und Tomatenfruchterzeugnisse gerichtete Erzeugnisansprüche enthalten (s. vorstehende Nr. IX). Trotzdem ist die Beschwerdeführerin II der Ansicht, dass die verbliebenen Erzeugnisansprüche noch immer Gegenstände betreffen, die nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit

patent applications, but not in opposition proceedings. In addition, the board considers that, since the patent as granted already contained two independent product claims with possibly overlapping scope of protection, the alleged lack of clarity was not caused by amendments made in the opposition proceedings.

18. The board therefore concludes that none of the amendments introduced into claims 1 and 2 of auxiliary request I contravenes Article 84 EPC.

*Article 53(b) EPC*

*General*

19. With respect to the area of plant breeding, Article 53(b) EPC contains two exceptions from patentability. It prohibits the patenting of, on the one hand, plant varieties and, on the other hand, essentially biological processes for the production of plants. When this board handed down its first interlocutory decision, both the proprietor's main request and auxiliary request I then on file contained process claims directed to methods for breeding tomato plants as well as product claims directed to tomato fruits and tomato plants. Since the board considered that the interpretation of Article 53(b) EPC needed clarification in the light of Rule 26(5) EPC, it referred corresponding questions to the Enlarged Board of Appeal.

20. In view of the responses given by the Enlarged Board in its decision G 1/08 of 9 December 2010, appellant I deleted the process claims so that the claim requests now on file are restricted to product claims directed to tomato fruits or tomato fruit products (see Section IX, above). Nevertheless, appellant II is of the opinion that the remaining product claims are still directed to subject-matter excluded from patentability by Article 53(b) EPC. Its main lines of argument are firstly that the claims are directed to plant varieties which are

tion administrative applicable à l'examen des demandes de brevets et non aux procédures d'opposition. Au demeurant, puisque le brevet délivré contenait déjà deux revendications de produits indépendantes qui se recourent du point de vue de l'étendue de la protection, la Chambre estime que le manque de clarté invoqué ne provient pas des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition.

18. La Chambre en conclut qu'aucune des modifications apportées aux revendications 1 et 2 de la requête subsidiaire I n'est contraire à l'article 84 CBE.

*Article 53b) CBE*

*Généralités*

19. En ce qui concerne les obtentions végétales, l'article 53b) CBE prévoit deux exceptions à la brevetabilité. Il interdit de breveter les variétés végétales d'une part, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux d'autre part. Quand la présente Chambre a rendu sa première décision intermédiaire, la requête principale et la requête subsidiaire I du titulaire du brevet qui figuraient alors dans le dossier contenaient des revendications de procédé portant sur des méthodes pour sélectionner des plants de tomate, ainsi que des revendications de produit portant sur des fruits de tomate et des plants de tomate. Estimant que l'interprétation de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE devait être clarifiée à la lumière de la règle 26(5) CBE, la Chambre a soumis des questions à ce sujet à la Grande Chambre de recours.

20. Au vu des réponses données par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/08 du 9 décembre 2010, le requérant I a supprimé les revendications de procédé de sorte que les requêtes actuellement au dossier sont limitées à des revendications de produit portant sur des fruits de tomate ou des produits de fruits de tomate (cf. point IX ci-dessus). Le requérant II n'en est pas moins d'avis que les revendications de produit restantes portent malgré tout sur des éléments exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE. Il fait

ausgeschlossen sind. Sie begründet dies hauptsächlich damit, dass erstens die Ansprüche Pflanzensorten betreffen, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien, und zweitens ihre Gewährung die in Artikel 53 b) EPÜ verankerte Ausschlussbestimmung für Verfahren aushebeln würde, wie sie von der Großen Kammer in G 1/08 ausgelegt worden sei, wodurch die Absicht des Gesetzgebers, für die ausgeschlossenen Pflanzenzüchtungsverfahren keinen Patentschutz zu gewähren, ins Leere laufen würde.

#### *Verfahrensaspekte*

21. In ihrer Einspruchsschrift hatte die Beschwerdeführerin II sowohl die Verfahrens- als auch die Erzeugnisansprüche des erteilten Patents nach Artikel 53 b) EPÜ 1973 beanstandet. Sie hatte insbesondere geltend gemacht, dass die beanspruchte Tomatenfrucht so zu betrachten sei, als gehe es um eine ausgeschlossene Pflanzensorte. Damit wurde der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ 1973 in Verbindung mit dem Erzeugnisausschluss nach Artikel 53 b) EPÜ 1973 bereits zu Beginn des Einspruchsverfahrens konkret geltend gemacht, wie auch der Beschwerdeführer I in seiner Erwiderung auf die Einspruchsschrift feststellte.

22. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ließ die Beschwerdeführerin II diesen Einwand fallen, nachdem sie die neu in das Verfahren eingeführten damaligen Hilfsanträge II und IIIb zur Kenntnis genommen hatte (die nur auf Tomatenfrüchte gerichtete Erzeugnisansprüche enthielten). Dennoch setzte sich die Einspruchsabteilung in der Sache mit diesem Einwand auseinander (s. S. 7 ihrer Entscheidung), indem sie feststellte, dass die Ansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags II nicht auf eine einzelne Pflanzensorte beschränkt und somit nach Artikel 53 b) und Regel 23b (4) EPÜ 1973 gewährbar seien.

23. Unter diesen Umständen kann der Einwand nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 53 b) EPÜ gegen die auf Tomatenfrüchte gerichteten Erzeugnisansprüche nicht als ein neuer Einspruchsgrund angesehen werden, der gemäß den Entscheidungen G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und G 1/95

excluded from patentability, and secondly that allowing these claims would counteract the process exclusion of Article 53(b) EPC as interpreted in decision G 1/08, thereby frustrating the legislator's aim not to provide patent protection for the excluded plant breeding processes.

#### *Procedural aspects*

21. When filing its notice of opposition, appellant II challenged both process and product claims of the granted patent as not complying with Article 53(b) EPC 1973. In particular, it argued that the claimed tomato fruit had to be regarded as concerning an excluded plant variety. Thus, as also noted by appellant I in its response to the notice of opposition, the ground for opposition under Article 100(a) EPC 1973 in connection with the product exclusion under Article 53(b) EPC 1973 was specifically raised already at the beginning of the opposition procedure.

22. During the oral proceedings before the opposition division, appellant II did not maintain this objection when confronted with the newly introduced auxiliary requests II and IIIb then on file (which contained only product claims directed to tomato fruits). Nevertheless, the opposition division dealt with the objection in substance (see page 7 of its decision) by stating that claims 1 and 2 of auxiliary request II were not limited to a single plant variety and were therefore allowable under Article 53(b) and Rule 23b(4) EPC 1973.

23. Under these circumstances the objection under Article 100(a) EPC in conjunction with Article 53(b) EPC against product claims relating to tomato fruits cannot be regarded as a fresh ground of opposition which may be introduced in the appeal proceedings only with the proprietor's consent according to

essentiellement valoir d'une part que les revendications portent sur des variétés végétales exclues de la brevetabilité, et d'autre part que le fait d'admettre ces revendications reviendrait à contourner l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE tel qu'interprétée dans la décision G 1/08, ce qui irait à l'encontre du but poursuivi par le législateur, à savoir ne pas accorder de protection par brevet aux procédés d'obtention de végétaux.

#### *Aspects procéduraux*

21. Dans son acte d'opposition, le requérant II a contesté les revendications de procédé et de produit du brevet délivré, au motif qu'elles n'étaient pas conformes à l'article 53b) CBE 1973, en faisant notamment valoir que le fruit de tomate revendiqué devait être considéré comme une variété végétale exclue de la brevetabilité. Ainsi, comme l'a fait également remarquer le requérant I dans sa réponse à l'acte d'opposition, le motif d'opposition fondé sur l'article 100a) CBE 1973 en liaison avec l'exclusion de produit au titre de l'article 53b) CBE 1973 était déjà invoqué de façon spécifique au début de la procédure d'opposition.

22. Pendant la procédure orale devant la division d'opposition, le requérant II n'a pas maintenu cette objection lorsqu'il a pris connaissance des nouvelles requêtes subsidiaires II et IIIb introduites dans le dossier, lesquelles contenaient seulement des revendications de produit visant des fruits de tomate. La division d'opposition a néanmoins examiné l'objection sur le fond (cf. page 7 de sa décision), et a constaté que les revendications 1 et 2 de la requête subsidiaire II étaient admissibles au titre de l'article 53b) et de la règle 23ter(4) CBE 1973 parce qu'elles n'étaient pas limitées à une seule variété végétale.

23. Dans ces conditions, l'objection formulée au titre de l'article 100a) CBE ensemble l'article 53b) CBE à l'encontre des revendications de produit portant sur des fruits de tomate ne saurait être considérée comme un nouveau motif d'opposition ne pouvant être introduit dans la procédure de recours

(ABI. EPA 1996, 615) nur mit Zustimmung des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden kann (s. auch T 275/05 vom 20. März 2007, Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

24. Obwohl die Beschwerdeführerin II den obigen Einwand weder in ihrer Beschwerdebegründung noch in ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers I weiterverfolgt hat, brachte sie ihn in der ersten mündlichen Verhandlung vor dieser Kammer (die über vier Jahre vor der zweiten mündlichen Verhandlung stattfand) erneut vor und beantragte, die Große Beschwerdekammer mit Rechtsfragen zur Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Erzeugnisse zu befassen. Auch in ihrem schriftlichen Vorbringen nach der Entscheidung G 1/08 der Großen Kammer präsentierte die Beschwerdeführerin II mehrere Argumente, warum die Erzeugnisansprüche in den Anträgen des Beschwerdeführers I nach Artikel 53 b) EPÜ als nicht patentierbar anzusehen seien. Da der Beschwerdeführer I somit ausreichend Gelegenheit hatte, sich mit diesem Einwand und den Argumenten der Beschwerdeführerin II auseinanderzusetzen, lässt die Kammer diesen Einwand in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK zu und wird ihn im Rahmen dieses Beschwerdeverfahrens prüfen.

#### *Das Konzept der Pflanzensorten*

25. Sowohl der europäische Gesetzgeber (s. Art. 2 (3) Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABI. EPA 1999, 101, nachfolgend "Biotechnologierichtlinie", und R. 26 (4) EPÜ) als auch die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/98 (ABI. EPA 2000, 111) haben dazu beigetragen, die Bedeutung des in Artikel 53 b) EPÜ verwendeten Begriffs der "Pflanzensorten" zu klären. Gemäß der Definition in Regel 26 (4) EPÜ steht "Pflanzensorte" für jede pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die unabhängig davon, ob die Bedingungen für die Erteilung des Sortenschutzes vollstän-

decisions G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) and G 1/95 (OJ EPO 1996, 615) (see also T 275/05 of 20 March 2007, point 1 of the reasons).

24. Although appellant II did not pursue the above objection in its grounds of appeal or in the response to the appellant I's grounds of appeal, it raised the objection again in the course of the first oral proceedings before this board (which took place more than four years before the second oral proceedings) and requested that questions of law relating to the interpretation of the product exclusion contained in Article 53(b) EPC be referred to the Enlarged Board of Appeal. Furthermore, in its written submissions in the aftermath of the Enlarged Board's decision G 1/08, appellant II presented several arguments as to why the product claims contained in appellant I's requests should be regarded as non-patentable under Article 53(b) EPC. Since appellant I therefore had ample opportunity to consider this objection and the supporting arguments brought forward by appellant II, the board, using its discretion under Article 13(1) RBPA, admits and examines the objection in the present appeal procedure.

#### *The concept of plant varieties*

25. Both the European legislator (see Article 2(3) of the Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, OJ EPO 1999, 101, hereinafter "Biotech Directive", and Rule 26(4) EPC) as well as the Enlarged Board of Appeal in its decision G 1/98 (OJ EPO 2000, 111) have contributed to clarifying the meaning of the term "plant varieties" contained in Article 53(b) EPC. According to the definition provided by Rule 26(4) EPC, "plant variety" means any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a plant variety right are fully met, can be (a) defined by the expression of the

qu'avec l'accord du titulaire du brevet conformément aux décisions G 10/91 (JO OEB 1993, 420) et G 1/95 (JO OEB 1996, 615) (voir également la décision T 275/05 du 20 mars 2007, point 1 des motifs).

24. Bien qu'il n'ait pas maintenu l'objection susmentionnée dans les motifs de son recours ou dans sa réponse aux motifs du recours formé par le requérant I, le requérant II a réitéré cette objection lors de la première procédure orale devant la présente Chambre (plus de quatre ans avant la seconde procédure orale) et demandé que soient soumises à la Grande Chambre de recours des questions de droit relatives à l'interprétation de l'exclusion des produits visée à l'article 53b) CBE. Par ailleurs, dans les moyens écrits qu'il a fournis suite à la décision G 1/08 de la Grande Chambre de recours, le requérant II a avancé plusieurs arguments visant à démontrer que les revendications de produit contenues dans les requêtes du requérant I devaient être considérées comme non brevetables en vertu de l'article 53b) CBE. Le requérant I a donc eu largement l'occasion de prendre en compte cette objection ainsi que les arguments avancés par le requérant II. De ce fait, en vertu du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 13(1) RPCR, la Chambre décide d'admettre et d'examiner l'objection dans le cadre de la présente procédure de recours.

#### *Le concept de variétés végétales*

25. Tant le législateur européen (voir l'article 2(3) de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, JO OEB 1999, 101, ci-après dénommée "directive Biotechnologie" et la règle 26(4) CBE) que la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/98 (JO OEB 2000, 111) ont contribué à clarifier le sens du terme "variétés végétales" qui figure à l'article 53b) CBE. D'après la définition donnée dans la règle 26(4) CBE, on entend par "variété végétale" tout ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut : a) être défini par l'expression des

dig erfüllt sind, a) durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert, b) zumindest durch die Ausprägung eines der erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden und c) in Anbetracht ihrer Eignung, unverändert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden kann. Identische oder sehr ähnliche Definitionen finden sich auch in den Bestimmungen des internationalen und europäischen Sortenschutzrechts (s. Art. 5 (2) Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, nachfolgend "EU-Sortenschutzverordnung", und Art. 1 vi) UPOV-Übereinkommen 1991).

26. Gemäß der Entscheidung G 1/98 (a. a. O., Nrn. 3.1 und 3.8 der Entscheidungsgründe) bezieht sich der Verweis in Regel 26 (4) a) EPÜ auf die Ausprägung der Merkmale, die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergibt, auf die vollständige Struktur einer Pflanze oder eines Satzes genetischer Informationen. Das Konzept der Pflanzensorte setzt pflanzliche Gesamtheiten voraus, die nicht nur durch einzelne Merkmale, sondern durch ihr gesamtes Genom definiert sind. Die Große Kammer kam daher zu dem Schluss, dass ein Anspruch auf transgene Pflanzen, die lediglich durch spezifische rekombinante DNA-Sequenzen definiert sind, nicht auf eine Pflanzensorte gerichtet ist. Die einschlägigen Passagen der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) lauten wie folgt:

*"Demgegenüber ist eine Pflanze, die durch einzelne rekombinante DNA-Sequenzen definiert ist, keine individuelle pflanzliche Gesamtheit mit einer vollständigen Struktur [...]. Hier handelt es sich nicht um ein konkretes Lebewesen oder um eine Gesamtheit konkreter Lebewesen, sondern um eine abstrakte und offene Definition, die eine unbestimmte Vielzahl von Einzelindividuen umfasst, die durch einen Teil ihres Genotyps oder durch eine Eigenschaft definiert sind, die ihr durch diesen Teil verliehen wird. Wie in der Vorlageentscheidung eingehender beschrieben ist, sind die in der Streitmeldung beanspruchten transgenen Pflanzen durch*

characteristics that results from a given genotype or combination of genotypes, (b) distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics, and (c) considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged. Identical or very similar definitions are contained in the international and European legislative framework for the protection of plant breeders' rights (see Article 5(2) Council Regulation (EC) No. 2100/94 of 27 July 1994 on Community Plant Variety Rights, hereinafter "CPVR Regulation") and Article 1(vi) UPOV Convention 1991).

26. In accordance with the decision G 1/98 (*supra*, points 3.1 and 3.8 of the reasons), the reference in Rule 26(4)(a) EPC to the expression of the characteristics that results from a given genotype or combination of genotypes is to be understood as a reference to the entire constitution of a plant or a set of genetic information. The concept of plant variety requires plant groupings defined by their whole genome, not merely by individual characteristics. The Enlarged Board has therefore held that a claim to transgenic plants that are characterised merely by specific recombinant DNA sequences is not directed to a plant variety. The relevant passages in decision G 1/98 (*supra*) read as follows:

*"In contrast, a plant defined by single recombinant DNA sequences is not an individual plant grouping to which an entire constitution can be attributed [...]. It is not a concrete living being or grouping of concrete living beings but an abstract and open definition embracing an indefinite number of individual entities defined by a part of its genotype or by a property bestowed on it by that part. As described in more detail in the referring decision, the claimed transgenic plants in the application in suit are defined by certain characteristics allowing the plants to inhibit the growth of plant pathogens (Reasons, point 11, Annex I, point 8). The taxonomic category within the tradi-*

caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement. Des définitions identiques ou très semblables se retrouvent dans le cadre législatif européen et international en matière de protection des droits d'obteneurs (cf. article 5(2) du règlement (CE) du Conseil n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé "règlement PCOV") et l'article 1<sup>er</sup> (vi) Convention UPOV de 1991).

26. Conformément à la décision G 1/98 (cf. points 3.1 et 3.8 des motifs), la référence de la règle 26(4)a) CBE à l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes est une référence faite à l'ensemble de la structure d'une plante ou à un jeu d'informations génétiques. Le concept de variété végétale exige que les ensembles végétaux soient définis par la totalité de leur génome, et non pas simplement par des caractéristiques individuelles. La Grande Chambre de recours a donc estimé qu'une revendication portant sur des plantes transgéniques caractérisées uniquement par des séquences spécifiques d'ADN recombinant ne porte pas sur une variété végétale. Les passages pertinents de la décision G 1/98 s'énoncent comme suit :

*"En revanche, une plante définie par des séquences individuelles d'ADN recombinant ne constitue pas un ensemble végétal individuel auquel il est possible d'attribuer toute une structure [...]. Ce n'est pas un être vivant concret ou un ensemble d'êtres vivants concrets, mais une définition abstraite et ouverte englobant un nombre indéfini d'entités individuelles définies par une partie de leur génotype ou par une propriété que celle-ci leur a conféré. Comme l'a expliqué plus en détail la décision de saisine, les plantes transgéniques revendiquées dans la demande en cause sont définies par certains caractères qui permettent aux plantes d'inhiber la croissance*

bestimmte Merkmale definiert, aufgrund derer die Pflanzen das Wachstum von Pflanzenpathogenen hemmen können (Nr. 11 der Entscheidungsgründe, Anlage I, Nr. 8). Die taxonomische Kategorie innerhalb der traditionellen Klassifizierung des Pflanzenreichs, zu der die beanspruchten Pflanzen gehören, ist nicht angegeben, und es fehlen auch die weiteren Merkmale, die für eine Beurteilung der Homogenität und Stabilität von Pflanzensorten innerhalb einer bestimmten Art erforderlich sind. Daraus ergibt sich, dass die beanspruchte Erfindung weder explizit noch implizit eine einzige Pflanzensorte angibt, ob nun nach der Definition der "Pflanzensorte" in Artikel 1 vi) des UPOV-Übereinkommens von 1991 oder nach einer der anderen oben angeführten Definitionen. Damit gibt sie auch keine Vielzahl von Pflanzensorten an, die zwangsläufig aus mehreren einzelnen Pflanzensorten besteht. Da in den Erzeugnisansprüchen keine spezifischen Pflanzensorten benannt sind, ist der Gegenstand der beanspruchten Erfindung nicht auf eine oder mehrere Pflanzensorten beschränkt oder gar gerichtet."

27. Im vorliegenden Fall sind die Ansprüche des Hilfsantrags I nicht auf vollständige Tomatenpflanzen gerichtet, sondern auf dehydrierte Tomatenfrüchte. Somit stellt sich die Frage, ob der beanspruchte Gegenstand womöglich schon aus diesem Grund dem Ausschluss von Pflanzensorten entgeht. Pflanzensorten werden jedoch nicht nur durch vollständige Pflanzen repräsentiert, sondern auch durch Vermehrungsgut wie Saatgut oder Pflanzenteile. Diesbezüglich sei auf Artikel 5 (3) der EU-Sortenschutzverordnung verwiesen, der "Sortenbestandteile" definiert als bestehend "aus ganzen Pflanzen oder Teilen von Pflanzen, soweit diese Teile wieder ganze Pflanzen erzeugen können". Nach Artikel 13 (2) der EU-Sortenschutzverordnung erstrecken sich die Rechte des Inhabers des gemeinschaftlichen Sortenschutzes außerdem auf bestimmte Handlungen in Bezug auf Sortenbestandteile oder Erntegut der geschützten Sorte. Das UPOV-Übereinkommen von 1991 definiert den Umfang des Züchterrechts in erster Linie durch eine Aufzählung bestimmter Handlungen in Bezug auf Vermehrungsmaterial der geschützten Sorte, erweitert dieses Recht aber

tional classification of the plant kingdom to which the claimed plants belong is not specified, let alone the further characteristics necessary to assess the homogeneity and stability of varieties within a given species. Hence, it would appear that the claimed invention neither expressly nor implicitly defines a single variety, whether according to the definition of 'plant variety' in Article 1(vi) of the UPOV Convention 1991, or according to any of the other definitions of 'plant variety' mentioned above. This also means that it does not define a multiplicity of varieties which necessarily consists of several individual varieties. In the absence of the identification of specific varieties in the product claims, the subject-matter of the claimed invention is neither limited nor even directed to a variety or varieties."

27. In the present case, the subject-matter of the claims of auxiliary request I is not directed to whole tomato plants, but to dehydrated tomato fruits. The question thus arises whether for that reason alone the claimed subject-matter might escape the exclusion of plant varieties. However, a plant variety may be represented not only by whole plants but also by propagating material such as seeds and by parts of plants. It is noted that Article 5(3) CPVR Regulation defines "variety constituents" as "entire plants or parts of plants as far as such parts are capable of producing entire plants". In addition, Article 13(2) CPVR Regulation defines the rights of the holder of a Community plant variety right as covering specific acts in respect of variety constituents or harvested material of the protected variety. The UPOV Convention 1991 defines the scope of the breeders' right primarily by enumerating certain acts in respect of the propagating material of the protected variety, but extends these rights under certain conditions also to acts relating to harvested material (see Article 14(1) and (2) UPOV Convention 1991). The board therefore concludes that claims

d'agents pathogènes (point 11 des motifs et point 8 de l'annexe I de cette décision). La catégorie taxonomique à laquelle appartiennent les plantes revendiquées au sein de la classification traditionnelle du règne végétal n'est pas spécifiée, pas plus que ne le sont les autres caractères dont la présence est nécessaire pour l'appréciation de l'homogénéité et de la stabilité des variétés à l'intérieur d'une espèce donnée. Il semblerait donc que l'invention revendiquée ne définit pas une seule variété, que ce soit expressément ou implicitement, qu'il s'agisse d'une variété répondant à la définition donnée de la "variété végétale" à l'article premier, alinéa vi) de la Convention UPOV de 1991 ou à l'une des autres définitions de la "variété végétale" qui ont été mentionnées ci-dessus. Cela signifie également que l'invention ne définit pas non plus une multiplicité de variétés composée nécessairement de plusieurs variétés individuelles. Les revendications de produit n'identifiant pas de variétés particulières, l'objet de l'invention revendiquée n'est pas limité à une ou plusieurs variété(s) et ne porte même pas sur une ou plusieurs variété(s).

27. Dans la présente affaire, les revendications de la requête subsidiaire I ne portent pas sur des plants de tomate entiers mais sur des fruits de tomate déshydratés. La question se pose donc de savoir si cela constitue un motif suffisant pour que l'objet revendiqué échappe à l'exclusion qui frappe les variétés végétales. Toutefois, une variété végétale peut être représentée non seulement par des végétaux entiers mais également par le matériel de reproduction tel que les graines, et par certaines parties de la plante. Il est à noter que l'article 5(3) du règlement PCOV définit les "constituants variétaux" comme des "végétaux entiers ou [...] parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers". En outre, l'article 13(2) du règlement PCOV définit les droits du titulaire d'un droit de protection communautaire des obtentions végétales comme couvrant certains actes en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée. La Convention UPOV de 1991 définit la portée du droit d'obteneur principalement en énumérant certains actes concernant le matériel de reproduction

unter bestimmten Bedingungen auch auf Handlungen in Bezug auf Erntegut (s. Art. 14 (1) und (2) UPOV-Übereinkommen 1991). Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass Ansprüche, die wie im vorliegenden Fall auf die Früchte einer Pflanze gerichtet sind, die Samen enthalten und daher als Pflanzenteile anzusehen sind, die wieder ganze Pflanzen erzeugen können, durchaus generell unter den in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschluss von Pflanzensorten fallen können.

28. Die pflanzliche Gesamtheit, zu der die beanspruchten Tomaten gehören, beschränkt sich auf Pflanzen der Art *Lycopersicon esculentum*. Sie ist somit nicht so breit und generisch wie die pflanzliche Gesamtheit in dem der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) zugrunde liegenden Fall, in dem transgene Pflanzen beansprucht wurden, die sich zwar durch spezifische rekombinante DNA-Sequenzen auszeichneten, aber innerhalb der traditionellen Klassifizierung des Pflanzenreichs völlig unterschiedlichen taxonomischen Kategorien angehören konnten.

29. Doch selbst eine pflanzliche Gesamtheit, deren Mitglieder alle einer einzelnen Pflanzenart wie der *Lycopersicon esculentum* angehören, ist nicht unbedingt eine Pflanzensorte. Derzeit gibt es mehrere Tausend Tomatensorten, die zu unterschiedlichen Zwecken gezüchtet werden, und jede Tomatensorte basiert auf einem vollständigen Satz genetischer Informationen und weist eine Vielzahl spezifischer Merkmale auf wie z. B. Blättertyp, Pflanzentyp, Wuchshöhe, Pflanzengröße, Saison, Fruchtform, Haut- und Fruchtfleischfarbe, Geschmack oder Krankheits- und Schädlingsresistenz. Im vorliegenden Fall hingegen sind die beanspruchten Tomaten nicht durch eine Vielzahl von Merkmalen definiert, die einen bestimmten Genotyp ergeben, sondern nur durch ein einziges bestimmtes Merkmal, nämlich die (natürliche) Dehydratisierung.

30. Der Kammer ist bewusst, dass ein einziges Merkmal ausreichen kann, um eine bestimmte pflanzliche Gesamtheit von einer anderen, sehr ähnlichen pflanzlichen Gesamtheit, die dieses

which, as in the present case, are directed to plant fruits which contain seeds and which are therefore to be regarded as plant parts capable of producing entire plants may well in general fall under the patent exclusion of plant varieties contained in Article 53(b) EPC.

28. The plant grouping to which the claimed tomatoes belong is restricted to plants belonging to the species *Lycopersicon esculentum*. Thus it is not as broad and generic as the plant grouping in the case underlying the decision G 1/98 (*supra*) where the claimed subject-matter was transgenic plants that, while being characterised by specific recombinant DNA sequences, could belong to completely different taxonomic categories within the traditional classification of the plant kingdom.

29. However, even a plant grouping of which the members all belong to a single plant species such as *Lycopersicon esculentum* is not necessarily a plant variety. There are currently several thousands of tomato varieties grown for various purposes, each tomato variety being based on an entire set of genetic information and having a number of specific features e.g. with respect to leaf type, plant type, plant height, plant size, season, fruit shape, skin colour, flesh colour, taste and resistance to plant diseases and pests. In contrast, in the present case the claimed tomatoes are not defined by a multitude of characteristics resulting in a given genotype, but only by one particular trait, i.e. (natural) dehydration.

30. The board is aware that a single trait may be sufficient to make a given plant grouping distinguishable from another very similar plant grouping not having that trait and thus provide a basis for the

de la variété protégée, mais il étend ces droits sous certaines conditions à des actes relatifs au matériel récolté (cf. article 14 (1) et (2) de la Convention UPOV de 1991). La Chambre en conclut que lorsqu'elles portent, comme c'est le cas en l'espèce, sur des fruits porteurs de graines et pouvant donc être considérés comme des parties de végétaux capables de produire des végétaux entiers, des revendications sont tout à fait susceptibles de tomber généralement sous le régime de l'exclusion des variétés végétales au titre de l'article 53b) CBE.

28. L'ensemble végétal auquel appartiennent les tomates revendiquées est limité aux végétaux de l'espèce *Lycopersicon esculentum*. Il est donc moins large et moins générique que l'ensemble végétal dans l'affaire G 1/98, où les revendications portaient sur des plantes transgéniques qui, bien que caractérisées par des séquences spécifiques d'ADN recombinant, pouvaient appartenir à des catégories taxonomiques complètement différentes au sein de la classification traditionnelle du règne végétal.

29. Néanmoins, même un ensemble végétal dont tous les éléments appartiennent à une seule espèce comme *Lycopersicon esculentum* n'est pas nécessairement une variété végétale. Il existe actuellement plusieurs milliers de variétés de tomates cultivées à des fins diverses. Chacune de ces variétés est basée sur un jeu complet de matériel génétique et sur certaines caractéristiques précises, comme par exemple le type de feuille, le port de la plante, sa hauteur, son poids et sa taille, son rythme saisonnier, la forme des fruits, la couleur de leur peau ou de leur pulpe, leur goût, la résistance de la plante aux maladies et aux parasites. En revanche, les tomates revendiquées dans la présente affaire ne sont pas définies par un ensemble de caractéristiques se traduisant par un génotype donné, mais par une caractéristique unique, à savoir la déshydratation (naturelle).

30. La Chambre n'ignore pas qu'une seule caractéristique peut suffire à distinguer un ensemble végétal d'un autre ensemble végétal très semblable dépourvu de cette caractéristique, et

Merkmal nicht aufweist, unterscheidbar zu machen und somit die Grundlage für die Gewährung eines Sortenschutzrechts für diese spezielle pflanzliche Gesamtheit zu bilden, sofern sie als neue Sorte anzusehen ist (wobei es sich auch um eine im Wesentlichen von einer anderen Sorte abgeleitete Sorte handeln kann, s. Art. 14 (5) b) UPOV 1991 und Art. 13 (6) EU-Sortenschutzverordnung). Es genügt jedoch ein einziges Merkmal in der Regel nicht für die Definition einer Pflanzensorte, wenn nicht neben der Angabe der Art noch weitere Angaben über den tatsächlichen Genotyp der pflanzlichen Gesamtheit bereitgestellt werden. Wie schon gesagt (s. vorstehende Nr. 26), setzt das Konzept der Pflanzensorte voraus, dass eine pflanzliche Gesamtheit nicht nur durch ein bestimmtes individuelles Merkmal, sondern durch ihr vollständiges Genom definiert wird. Es genügt also nicht, wie im vorliegenden Fall von der Beschwerdeführerin II vorgebracht, dass das spezielle Merkmal stabil in die Tomatenpflanzen eingebracht wird, sodass es durch künftige Generationen ererbt werden kann.

31. Die Kammer räumt ein, dass in der Beschreibung des Streitpatents an manchen Stellen der Begriff "Tomatensorten" verwendet wird, z. B. wenn festgestellt wird, dass die Entwicklung von Tomatensorten mit dem Merkmal der natürlichen Dehydratisierung für die Tomatenindustrie von großer Bedeutung ist (s. Absatz [0010] der Beschreibung) oder dass ausgewählte Pflanzen mit anderen *Lycopersicon-esculentum*-Zuchtsorten gekreuzt werden können, um Sorten zu erzeugen, die neben dem reduzierten Wassergehalt noch andere Merkmale aufweisen (s. Absatz [0024] der Beschreibung). Außerdem wurden bestimmte *Lycopersicon-esculentum*-Zuchtlinien, wie in den Beispielen 1 und 2 beschrieben, im Zuchtprogramm zur Entwicklung natürlich dehydratisierter Tomaten verwendet. Dennoch ist der Gegenstand der hier zu untersuchenden Ansprüche nicht auf Tomaten irgendeiner dieser speziellen Sorten oder Zuchtlinien beschränkt. Die Ansprüche lassen vollkommen offen, welche weiteren Merkmale die beanspruchten natürlich dehydratisierten Tomatenfrüchte und die Pflanzen, an denen sie wachsen, noch haben können.

grant of a plant breeders' right for that specific plant grouping if it qualifies as a new variety (which may be an essentially derived variety, see Article 14(5)(b) UPOV 1991 and Article 13(6) CPVR Regulation). Nevertheless, a single trait is in general not sufficient to define a plant variety without providing, apart from an indication of the species, any other indication about the actual genotype of the plant grouping. As already pointed out (point 26, above), the concept of plant variety requires plant groupings to be defined by their whole genome and not merely by a particular individual characteristic. It is therefore not sufficient that, as maintained by appellant II in the present case, the specific trait is inserted into the tomato plants in a stable manner so that it can be inherited by future generations.

31. The board acknowledges that the description of the patent in suit uses at some places the term "tomato varieties", e.g. by stating that the development of tomato varieties with the trait of natural dehydration is highly valuable to the tomato industry (see paragraph [0010] of the description) or that selected plants may be crossed with other *Lycopersicon esculentum* cultivars to create varieties that incorporate characteristics other than reduced fruit water content (see paragraph [0024] of the description). Furthermore, as described in Examples 1 and 2, specific *Lycopersicon esculentum* breeding lines were used in the breeding programme for developing naturally dehydrated tomatoes. Nevertheless, the subject-matter of the claims under consideration is not restricted to tomatoes of any of those specific varieties or breeding lines. The claims leave completely open what further characteristics the claimed naturally dehydrated tomato fruits and the plants on which they grow may have.

donc à servir de base à l'octroi d'un droit d'obteneur pour cet ensemble végétal bien précis s'il est considéré comme une variété nouvelle (laquelle peut très bien être une variété essentiellement dérivée (cf. article 14(5)(b) UPOV 1991 et article 13(6) du règlement PCOV). Toutefois, une unique caractéristique ne suffit généralement pas à définir une variété végétale si, hormis l'indication de l'espèce, aucune autre indication n'est fournie sur le génotype effectif de l'ensemble végétal. Comme il a déjà été souligné (cf. point 26 ci-dessus), le concept de variété végétale exige que les ensembles végétaux soient définis par la totalité de leur génome et non pas uniquement par une caractéristique individuelle particulière. Il ne suffit donc pas, comme l'affirme le requérant II dans la présente affaire, que la caractéristique spécifique soit insérée dans les plants de tomates de façon stable pour pouvoir être héritée par les générations futures.

31. La Chambre admet que la description du brevet litigieux utilise par endroits le terme "variétés de tomates", par exemple là où il est écrit que le développement de variétés de tomates caractérisées par une déshydratation naturelle est très utile pour l'industrie de la tomate (cf. paragraphe [0010] de la description) ou que l'on peut croiser les plants sélectionnés avec d'autres cultivars de *Lycopersicon esculentum* pour créer des variétés qui incorporent d'autres caractéristiques que la teneur réduite en eau de végétation (cf. paragraphe [0024] de la description). En outre, comme décrit aux exemples 1 et 2, des lignées spécifiques de *Lycopersicon esculentum* ont été utilisées dans le programme d'obtention pour développer des tomates déshydratées naturellement. En l'occurrence, l'objet des revendications n'est cependant pas limité à des tomates appartenant à l'une quelconque de ces variétés ou lignées spécifiques. Les revendications laissent entièrement en suspens la question de savoir quelles autres caractéristiques peuvent comporter les fruits de tomate déshydratés naturellement revendiqués et les plants sur lesquels ils poussent.

32. Laut Patentbeschreibung wurden die erfindungsgemäßen Tomatenfrüchte durch Kreuzung und Selektion entwickelt, d. h. durch "klassische" Pflanzenzüchtungsverfahren. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass sie als Pflanzensorte anzusehen sind. Ob eine pflanzliche Gesamtheit eine Pflanzensorte ist, hängt nicht davon ab, wie sie erzeugt wurde, also durch gentechnische Verfahren oder durch herkömmlichere, auf Kreuzung und Selektion beruhende Züchtungsverfahren. Dies hat die Große Beschwerdekammer in der folgenden Passage unter Nummer 5.3 der Entscheidungsgründe von G 1/98 (a. a. O.) klargestellt (s. auch T 1854/07 vom 12. Mai 2010, Nr. 10.4 der Entscheidungsgründe):

*"Wie bereits von der vorliegenden Kammer herausgestellt wurde, spielt es für die Erfordernisse nach dem UPOV-Übereinkommen oder nach der Verordnung über den Sortenschutz keine Rolle, wie eine Pflanzensorte gewonnen wurde. Für die Kriterien der Unterscheidbarkeit, Homogenität und Stabilität und die entsprechende Prüfung ist nicht maßgeblich, ob eine Pflanzensorte das Ergebnis herkömmlicher Züchtungsverfahren ist oder ob eine unterscheidbare pflanzliche Gesamtheit unter Verwendung gentechnischer Verfahren erzeugt wurde. Dies bedeutet, dass der Begriff 'Pflanzensorte' unabhängig vom Ursprung der Pflanzensorte zur Bestimmung der Grenze zwischen Patentschutz und Sortenschutz dienen kann."*

*Keine Ausdehnung des Ausschlusses von Pflanzensorten auf Pflanzen im Allgemeinen*

33. Nachdem die Große Kammer in G 1/98 (a. a. O.) festgestellt hatte, dass die dort beanspruchte Erfindung nicht auf eine oder mehrere Pflanzensorten beschränkt oder gar gerichtet sei, befasste sie sich sehr sorgfältig und ausführlich damit, ob sich der Ausschluss von Pflanzensorten negativ auf die Gewährbarkeit von Ansprüchen auswirkt, die Pflanzensorten als mögliche Ausführungsformen umfassen, d. h. ob

32. According to the patent description, the tomato fruits of the invention were developed by crossing and selection, i.e. "classical" plant breeding methods. However, this does not have the automatic consequence that they have to be regarded as a plant variety. The question as to whether a plant grouping constitutes a plant variety does not depend on how it was obtained, i.e. whether it was produced by genetic engineering technology or by more traditional breeding techniques based on crossing and selection. This was made clear by the Enlarged Board of Appeal in the following passage of its decision G 1/98 (*supra*) in point 5.3 of the reasons (see also T 1854/07 of 12 May 2010, point 10.4 of the reasons):

*"As already emphasised by the referring Board, it does not make any difference for the requirements under the UPOV Convention or under the Regulation on Plant Variety Rights, how a variety was obtained. Whether a plant variety is the result of traditional breeding techniques, or whether genetic engineering was used to obtain a distinct plant grouping, does not matter for the criteria of distinctness, homogeneity and stability and the examination thereof. This means that the term 'plant variety' is appropriate for defining the borderline between patent protection and plant breeders' rights protection irrespectively of the origin of the variety."*

*No extension of the exclusion of plant varieties to plants in general*

33. Having ascertained that the claimed invention at issue was neither limited nor even directed to a variety or varieties, the Enlarged Board in its decision G 1/98 (*supra*) carefully considered in great depth the further issue as to whether the exclusion of plant varieties negatively affected the allowability of claims which included plant varieties as possible embodiments, i.e. whether it prohibited the patenting of subject-matter which,

32. D'après la description du brevet, les fruits de tomate selon l'invention ont été développés par croisement et sélection, c'est-à-dire par des méthodes d'obtention classique. Il ne s'ensuit pas toutefois qu'ils doivent être considérés comme une variété végétale. La question de savoir si un ensemble végétal constitue une variété végétale ne dépend pas de son mode d'obtention, comme le génie génétique ou les techniques d'obtention plus traditionnelles fondées sur le croisement et la sélection. La Grande Chambre de recours n'a laissé aucun doute à ce sujet, ainsi qu'il ressort du passage suivant de sa décision G 1/98, point 5.3 des motifs (cf. aussi T 1854/07 du 12 mai 2010, point 10.4 des motifs) :

*"Comme l'avait déjà souligné la chambre 3.3.4, le mode d'obtention de la variété ne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit de déterminer s'il est satisfait aux conditions requises dans la Convention UPOV ou dans le règlement instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. La question de savoir si une variété végétale a été obtenue par les techniques de sélection traditionnelles ou si l'on a utilisé les techniques du génie génétique pour obtenir un ensemble végétal distinct est sans importance pour la définition des critères de la variété distincte, de l'homogénéité et de la stabilité de la variété, ainsi que pour l'examen de la mesure dans laquelle il a été satisfait à ces critères. Autrement dit, il peut fort bien être fait appel à l'expression "variété végétale" pour définir la limite entre la protection par brevet et la protection par le droit d'obtenteur, et ce indépendamment de l'origine de la variété."*

*Pas d'extension de l'exclusion des variétés végétales aux végétaux en général*

33. Après avoir constaté dans sa décision G 1/98 que l'invention revendiquée en cause n'était pas limitée à une ou plusieurs variétés et ne portait même pas sur une ou plusieurs variétés, la Grande Chambre de recours a examiné attentivement et de manière approfondie l'autre question qui était de savoir si l'exclusion des variétés végétales avait une incidence négative sur l'admissibilité de revendications qui comportent des



er der Patentierung von Gegenständen entgegensteht, die zwar nicht auf eine Pflanzensorte gerichtet sind, aber Pflanzensorten einschließen.

34. Die Große Kammer befand, dass es keinen allgemeinen Grundsatz gebe, nach dem ein Anspruch automatisch vom Patentschutz ausgeschlossen wäre, wenn er eine Ausführungsform umfasse, die nicht den Erfordernissen des EPÜ genüge. Dieser Grundsatz gelte nur in bestimmten Situationen, insbesondere bei der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, nicht aber in anderen (z. B. bei der Prüfung der ausreichenden Offenbarung oder des Ausschlusses von der Patentierbarkeit gemäß Art. 53 a) EPÜ 1973).

35. Die Große Kammer befand ferner, dass dem Ausschluss von Pflanzensorten in Artikel 53 b) EPÜ 1973 die gesetzgeberische Intention zugrunde lag, eine Abgrenzung zwischen Patenten und Pflanzenzüchterrechten als den zwei Schutzrechtsformen für Innovationen im Bereich von Pflanzen vorzunehmen und so dem im UPOV-Übereinkommen von 1961 verankerten Doppelschutzverbot Rechnung zu tragen. Absicht des Gesetzgebers sei es gewesen, Pflanzenzüchterrechte und Patente als ein einziges umfassendes System des gewerblichen Rechtsschutzes aufzufassen, sodass die beiden Schutzrechtsformen zusammen weder Überschneidungen noch Lücken beim Schutz der infrage kommenden Gegenstände aufweisen. Erfindungen, für die kein Sortenschutz erlangt werden konnte, sollten also nach dem EPÜ patentierbar sein, falls sie die weiteren Patentierungserfordernisse erfüllten. Der Umfang des Ausschlusses von der Patentierung sei das Gegenstück zur Verfügbarkeit von Sortenschutz.

36. Die Große Kammer kam zu dem Ergebnis, dass ein Ausschluss vom Patentschutz nach Artikel 53 b) EPÜ 1973 nicht schon dann zum Tragen komme, wenn eine oder mehrere Pflanzensorten unter die Ansprüche fielen. Ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, sei daher nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausge-

whilst not directed to a plant variety, embraced plant varieties.

34. The Enlarged Board found that there was no general principle according to which a claim would become automatically non-patentable if it encompassed an embodiment which did not comply with the requirements of the EPC. This principle applied only in certain contexts, in particular when examining novelty or inventive step, but not in others (e.g. when examining the requirement of sufficiency of disclosure or the exception to patentability pursuant to Article 53(a) EPC 1973).

35. The Enlarged Board furthermore considered that the legislative reason for excluding plant varieties in Article 53(b) EPC 1973 was to delimit patents and plant breeders' rights as the two forms of protection for plant innovation, taking into account the ban on dual protection in the UPOV Convention in its version of 1961. It had been the legislator's intention to consider plant breeders' rights and patents as a single comprehensive system, so that the two forms of protection together permitted neither overlapping nor gaps in the protection of eligible subject-matter. Inventions ineligible under the plant breeders' rights system were thus intended to be patentable under the EPC provided they fulfilled the other requirements of patentability. The extent of the exclusion for patents was the obverse of the availability of plant variety rights.

36. The Enlarged Board concluded that it was not sufficient, for the exclusion of Article 53(b) EPC 1973 to apply, that one or more plant varieties were embraced by the claims. Thus, a claim wherein specific plant varieties are not individually claimed is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC, even though it may embrace plant varieties. The Enlarged Board's conclusion is

variétés végétales comme modes de réalisation possibles, c'est-à-dire si cette exclusion interdit de breveter un objet qui englobe des variétés végétales même s'il ne porte pas sur une variété végétale.

34. La Grande Chambre de recours a conclu qu'il n'existe aucun principe général en vertu duquel une revendication qui englobe un mode de réalisation non conforme aux exigences de la CBE serait automatiquement exclue de la brevetabilité. Ce principe n'est applicable que dans certaines situations, notamment dans l'examen de la nouveauté ou de l'activité inventive, mais pas dans d'autres (par exemple dans l'examen de la suffisance de l'exposé ou de l'exception à la brevetabilité au titre de l'article 53a) CBE 1973).

35. La Grande Chambre de recours a en outre estimé qu'en excluant les variétés végétales à l'article 53b) CBE 1973, le législateur voulait départager les deux formes de protection des innovations végétales que sont les brevets et les droits d'obteneurs, en prenant ainsi en compte l'interdiction de la double protection prévue par la Convention UPOV 1961. Le législateur considérait que les droits d'obteneurs et les brevets devaient constituer un système unique intégré, de telle sorte que les deux formes de protection coexistent sans recoupement ni lacune dans la protection conférée à l'objet éligible. Il était donc prévu que les inventions inéligibles dans le régime des droits d'obteneurs soient brevetables au titre de la CBE pour autant qu'elles satisfassent aux autres critères de brevetabilité. L'étendue de l'exclusion de la protection par brevet est la réplique exacte de l'étendue du droit de protection des variétés végétales qui est accordé.

36. La Grande Chambre de recours en a conclu qu'il ne suffit pas que les revendications englobent une ou plusieurs variétés végétales pour que s'applique l'exclusion visée à l'article 53b) CBE 1973. Dès lors, une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE, même si

schlossen, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasse. Gestützt wird diese Schlussfolgerung der Großen Kammer durch Regel 27 b) EPÜ, die im Zuge der Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie als Regel 23c b) EPÜ 1973 in das europäische Patentrecht eingeführt wurde und in der es heißt, dass biotechnologische Erfindungen auch dann patentierbar sind, wenn sie Pflanzen oder Tiere zum Gegenstand haben, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist.

37. Die Große Kammer untermauerte ihre Rechtsanalyse mit dem Hinweis darauf, dass der breit beanspruchte Gegenstand in dem der Vorlage zugrunde liegenden Fall, nämlich die durch spezifische rekombinante DNA-Sequenzen gekennzeichneten transgenen Pflanzen, nicht durch ein Pflanzenzüchterrecht geschützt werden kann und der auf dem Gebiet der Gentechnik tätige Erfinder keinen angemessenen Schutz erhalten würde, wenn er sich auf bestimmte Pflanzensorten beschränken müsste. Obwohl diese Argumente genau auf die spezielle Technologie des zugrunde liegenden Falles zugeschnitten waren, hat die Große Kammer ihre Schlussfolgerung nicht auf Situationen beschränkt, in denen eine gentechnische Erfindung beansprucht wird.

38. Kernstück ihrer Argumentation ist vielmehr, dass der Ausschluss von Pflanzensorten nur dazu dient, solche Pflanzenerfindungen von der Patentierbarkeit auszuschließen, die dem Sortenschutz nicht zugänglich sind. Den Erzeugnisausschluss des Artikels 53 b) EPÜ generell auf Pflanzenerfindungen auszudehnen, die nicht auf eine Pflanzensorte gerichtet sind, ließe sich mit diesem Gesetzeszweck schwerlich vereinbaren und könnte zu ungewollten Schutzlücken führen. Ob die Erfindung in den Bereich der Gentechnik (wie bei G 1/98) oder in den Bereich der eher herkömmlichen Pflanzenzüchtung (wie hier) gehört, sollte daher keinen Unterschied machen, wenn es darum geht, wie sich der Ausschluss von Pflanzensorten auf die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands auswirkt (s. auch T 1854/07, a. a. O., Nr. 10.4 der Entscheidungsgründe).

corroborated by Rule 27(b) EPC which was introduced into European patent law as Rule 23c(b) EPC 1973 in the course of implementation of the Biotech Directive and which states that biotechnological inventions shall also be patentable if they concern plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety.

37. The Enlarged Board underpinned its legal analysis by emphasising that the broadly claimed subject-matter in the case underlying the referral, i.e. transgenic plants characterised by specific recombinant DNA sequences, could not be protected by a plant breeders' right and that the inventor in the genetic engineering field would not obtain appropriate protection if he were restricted to specific varieties. Notwithstanding these particular arguments made in view of the specific technology involved, the Enlarged Board did not limit its above conclusion to situations where inventions based on genetic engineering are claimed.

38. Rather, the core of its reasoning was the consideration that the exclusion of plant varieties serves only to exclude from patentability those plant inventions which can be protected by plant breeders rights. To extend the product exclusion contained in Article 53(b) EPC generally to a plant invention which is not directed to a plant variety would be difficult to reconcile with this legislative purpose and could lead to undesirable gaps of protection. Whether the invention is in the area of genetic engineering (as in the case underlying decision G 1/98, *supra*) or in the field of more traditional plant breeding, as in the present case, should therefore not make any difference when considering the effect of the exclusion of plant varieties on the patentability of the claimed subject-matter (see also decision T 1854/07, *supra*, point 10.4 of the reasons).

elle peut couvrir des variétés végétales. La conclusion de la Grande Chambre de recours est corroborée par la règle 27b) CBE, introduite dans le droit européen des brevets en tant que règle 23ter(b) CBE 1973 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive Biotechnologie, et qui prévoit que les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

37. La Grande Chambre de recours a étayé son analyse juridique en soulignant que l'objet revendiqué en termes généraux dans l'affaire à la base de la saisine, à savoir les plantes transgéniques caractérisées par des séquences spécifiques d'ADN recombinant, ne pouvait être protégé par un droit d'obtenteur et que l'inventeur dans le domaine du génie génétique ne pourrait obtenir une protection adéquate s'il était limité à des variétés particulières. Bien que ces arguments s'appliquent plus particulièrement à la technologie spécifique concernée, la Grande Chambre de recours n'a pas limité ses conclusions aux inventions basées sur le génie génétique.

38. En fait, le fond de son raisonnement était que l'exclusion des variétés végétales sert uniquement à exclure de la brevetabilité les inventions végétales qui peuvent être protégés par des droits d'obtentors. Généraliser l'exclusion de produit selon l'article 53b) CBE à une invention végétale qui ne porte pas directement sur une variété végétale serait difficilement conciliable avec cet objectif législatif et risquerait d'engendrer des lacunes indésirables dans la protection. Le fait que l'invention ressortisse au domaine du génie génétique (comme dans l'affaire à la base de la décision G 1/98) ou au domaine de la sélection végétale traditionnelle, comme c'est le cas en l'espèce, ne change rien lorsqu'il s'agit de considérer l'incidence de l'exclusion des variétés végétales sur la brevetabilité de l'objet revendiqué (cf. aussi la décision T 1854/07, point 10.4 des motifs).

39. Hätte die Kammer nur den Ausschluss von Pflanzensorten gemäß Artikel 53 b) EPÜ zu betrachten, wäre deshalb ihrer Auffassung nach der Gegenstand der Ansprüche des Hilfsantrags I nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

*Auswirkung des Verfahrensausschlusses auf den beanspruchten Gegenstand*

40. Mit dieser Schlussfolgerung ist die Analyse der von der Beschwerdeführerin II erhobenen Einwände nach Artikel 53 b) EPÜ (s. vorstehende Nr. 20) jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Kammer muss auch auf das Argument eingehen, dass es unabhängig von der Auslegung des Ausschlusses von Pflanzensorten falsch wäre, dem beanspruchten Gegenstand Patentschutz zu gewähren, weil dies den Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen vollkommen wirkungslos machen und damit den gesetzgeberischen Zweck des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses unterminieren würde.

41. Bedeutung und Umfang dieses Verfahrensausschlusses wurden in der Entscheidung G 1/08 (a. a. O.) ausführlich behandelt, die im Vorlageverfahren zu dieser Sache ergangen ist. Obwohl in Regel 26 (5) EPÜ (die im Zuge der Umsetzung der Biotechnologierichtlinie als Regel 23b (5) EPÜ 1973 in das europäische Patentrecht eingeführt wurde) versucht wird, den Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" zu definieren, erachtete die Große Kammer diese Vorschrift für unklar und widersprüchlich. Da Regel 26 (5) EPÜ keine nützlichen Hinweise zur Auslegung dieses Begriffs liefere, müsse dieser eigenständig ausgelegt werden.

42. Die Große Kammer gelangte zu dem Schluss, dass ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der geschlechtlichen Kreuzung des gesamten Pflanzengenoms und der anschließenden Selektion von Pflanzen umfasst oder aus diesen Schritten besteht, grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, weil es im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ "im Wesentlichen biologisch" ist. Die ausgeschlossenen Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass die Merk-

39. The present board therefore takes the view that, if it only had to consider the exclusion of plant varieties in Article 53(b) EPC, the subject-matter of the claims of auxiliary request I would not be excluded from patentability.

*Impact of the process exclusion on claimed subject-matter*

40. However, the above conclusion does not yet terminate the analysis of the objections raised by appellant II under Article 53(b) EPC (see point 20, above). The board still has to address the further argument that, irrespective of the interpretation of the exclusion of plant varieties, it would be wrong to allow the claimed subject-matter to be patented, since this would render the exclusion of essentially biological processes for the production of plants completely ineffective, thereby frustrating the legislative purpose behind the process exclusion in Article 53(b) EPC.

41. The meaning and the scope of this process exclusion were considered in detail in decision G 1/08 (*supra*) on referral in the present case. Although Rule 26(5) EPC (which was introduced into European patent law as Rule 23b(5) EPC 1973 in the framework of implementation of the Biotech Directive) attempts to define the term "essentially biological process for the production of plants", the Enlarged Board considered this provision as unclear and self-contradictory. Since Rule 26(5) EPC did not provide any useful guidance on the interpretation of the above term, the latter had to be interpreted on its own authority.

42. The Enlarged Board came to the conclusion that any non-microbiological process for the production of plants which contains or consists of the steps of sexually crossing the whole genome of plants and of subsequently selecting plants is in principle excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC. Excluded processes are characterised by the fact that the traits of the plants resulting from the crossing are determined by the underlying natural

39. Par conséquent, la présente Chambre est d'avis que si elle avait uniquement eu à examiner l'exclusion des variétés végétales au titre de l'article 53b) CBE, l'objet des revendications de la requête subsidiaire I ne serait pas exclu de la brevetabilité.

*Incidence sur l'objet revendiqué de l'exclusion des procédés*

40. La conclusion qui précède ne met cependant pas fin à l'analyse des objections soulevées par le requérant II au titre de l'article 53b) CBE (cf. point 20 ci-dessus). La Chambre doit encore examiner l'argument selon lequel, indépendamment de l'interprétation donnée à l'exclusion des variétés végétales, breveter l'objet revendiqué rendrait sans aucun effet l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et irait à l'encontre du but que poursuivait le législateur en excluant les procédés par le biais de l'article 53b) CBE.

41. La signification et la portée de cette exclusion des procédés a été analysée en détail dans la décision G 1/08, dans le cadre de la procédure de saisine relative à l'affaire en question. Même si la règle 26(5) CBE (introduite dans le droit européen des brevets en tant que règle 23ter(5) CBE 1973 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive Biotechnologie) tente de définir l'expression "procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux", la Grande Chambre de recours a jugé cette disposition floue et contradictoire. La règle 26(5) CBE ne fournissant aucune orientation utile sur l'interprétation à donner à cette expression, il est nécessaire de l'interpréter telle quelle.

42. La Grande Chambre de recours est arrivée à la conclusion qu'un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux et à sélectionner ultérieurement des végétaux, ou un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui est constitué desdites étapes, est en principe exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE. Les procédés exclus se définissent

male der aus der Kreuzung hervorgehenden Pflanzen durch das zugrunde liegende natürliche Phänomen der Meiose determiniert werden, das das Erbgut der gezüchteten Pflanzen bestimmt (s. G 1/08, a. a. O., Nr. 6.4.2.3 der Entscheidungsgründe). Ein Verfahren entgeht dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ nicht allein schon deshalb, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion einen technischen Verfahrensschritt enthält, der dazu dient, die Ausführung der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung des gesamten Pflanzengenoms oder der anschließenden Selektion von Pflanzen zu ermöglichen oder zu unterstützen. Eine Ausnahme bilden lediglich Verfahren, die innerhalb der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt enthalten, der selbst ein Merkmal in das Genom einführt oder ein solches modifiziert.

43. In Anbetracht dieser Entscheidung überrascht es nicht, dass der Beschwerdeführer I sämtliche Verfahrensansprüche in seinen aktuellen Anträgen (s. vorstehende Nrn. IX und XI) gestrichen hat. Den in G 1/08 (a. a. O.) aufgestellten Grundsätzen zufolge fielen die Verfahrensansprüche im erteilten Patent und in den Anträgen des Beschwerdeführers I, die während des Vorlageverfahrens vor der Großen Kammer anhängig waren, unter den Verfahrensausschluss des Artikels 53 b) EPÜ, denn Grundlage und Bestandteile waren Schritte der geschlechtlichen Kreuzung des gesamten Pflanzengenoms und der anschließenden Selektion von Pflanzen durch Screenen auf verringerten Wassergehalt, und keiner der Ansprüche schien einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt zu enthalten, der selbst ein Merkmal in das Genom einführt oder ein solches modifiziert.

44. Die Beschwerdeführer II vertrat jedoch die Auffassung, dass die Streichung der Verfahrensansprüche nicht ausreiche, um dem Verfahrensausschluss des Artikels 53 b) EPÜ zu entgehen. Ihre Argumentation lässt sich wie folgt zusammenfassen: Es sei rechtspolitisch unsinnig, im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen von der Patentierbarkeit auszuschließen und auf der

phenomenon of meiosis which is responsible for the genetic make-up of the plants produced (see decision G 1/08, *supra*, point 6.4.2.3 of the reasons). A process does not escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, a step of a technical nature which serves to enable or assist the performance of the steps of sexually crossing the whole genome of plants or of subsequently selecting plants. An exception has to be made only with respect to processes which contain within the steps of sexually crossing and selecting an additional step of a technical nature, which step by itself introduces or modifies a trait in the genome.

43. In view of the above ruling, the deletion of all the method claims in appellant I's present claim requests (see Sections IX and XI, above) did not come as a surprise. It follows from the principles stated in decision G 1/08 (*supra*) that the method claims in the patent as granted and in appellant I's claim requests at the time when the case was before the Enlarged Board fell under the process exclusion of Article 53(b) EPC. For they were based on and contained steps of sexually crossing the whole genome of plants and of subsequently selecting plants by screening for reduced fruit water content, and none of them appeared to contain an additional step of a technical nature which by itself introduced or modified a trait in the genome.

44. Appellant II took the view, however, that the deletion of the method claims was not sufficient to escape the process exclusion of Article 53(b) EPC. Its line of argument can be summarised as follows. As a matter of legislative policy, it would not make any sense to exclude, on the one hand, essentially biological processes for the production of plants from patentability and to allow, on the other hand, patents on plants which,

par le fait que les caractères des végétaux issus du croisement dépendent du phénomène naturel sous-jacent de la méiose qui détermine la composition génétique des végétaux obtenus (cf. décision G 1/08, point 6.4.2.3 des motifs). Un procédé n'échappe pas à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE au seul motif qu'il contient, en tant qu'étape supplémentaire ou en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection, une étape de nature technique qui a pour but de permettre ou de soutenir l'exécution des étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux ou à sélectionner ultérieurement des végétaux. Il ne peut être dérogé à l'exclusion que si le procédé contient, dans le cadre des étapes de croisement par voie sexuée et de sélection, une étape supplémentaire de nature technique qui, de façon autonome, introduit un caractère dans le génome.

43. Vu les conclusions ci-dessus, la suppression de toutes les revendications de méthode dans les requêtes actuelles du requérant I (cf. points IX et XI) n'a pas de quoi surprendre. Il découle des principes énoncés dans la décision G 1/08 que les revendications de méthode figurant dans le brevet délivré et dans les requêtes du requérant I au moment où l'affaire était devant la Grande Chambre de recours tombaient sous le coup de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE. En effet, elles reposaient sur – ou contenaient – des étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux et à sélectionner ultérieurement des végétaux en détectant une teneur réduite en eau de végétation, et aucune d'entre elles ne semblait contenir une étape supplémentaire de nature technique qui, de façon autonome, introduisait un caractère dans le génome ou modifiait un caractère dans le génome.

44. Le requérant II a toutefois estimé que la suppression des revendications de méthode ne suffisait pas à éviter l'exclusion de procédé prévue par l'article 53b) CBE. Son argumentation peut se résumer comme suit : du point de vue du législateur, il serait illogique d'exclure de la brevetabilité les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux tout en autorisant la protection par brevet de végétaux qui, selon la divul-

anderen Seite Patente auf Pflanzen zuzulassen, die laut der Offenbarung der Erfindung durch ein ausgeschlossenes Verfahren erzeugt würden. Die Gründe des Gesetzgebers für den Ausschluss dieser Verfahren müssten respektiert werden und implizierten zwangsläufig, dass auch Pflanzen oder Pflanzenteile von der Patentierbarkeit auszuschließen seien, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren erzeugt würden. Alles andere würde zu einem uneinheitlichen Rechtsrahmen führen. Das EPÜ dürfe nicht so widersprüchlich ausgelegt werden, auch wenn es keine ausdrückliche Ausschlussbestimmung für die Erzeugnisse aus im Wesentlichen biologischen Pflanzenzüchtungsverfahren gebe.

45. Dass die Gewährung der Erzeugnisansprüche im vorliegenden Fall der Entscheidung des Gesetzgebers zuwiderlaufen würde, die in Artikel 53 b) EPÜ genannten Verfahren von der Patentierbarkeit auszuschließen, lässt sich nach Ansicht der Kammer durch eine Betrachtung des Schutzzumfangs untermauern, den ein Erzeugnis- bzw. ein Verfahrensanspruch gewährt. Nach anerkannten Grundsätzen des Patentrechts gewährt ein Erzeugnisanspruch absoluten Schutz (s. G 2/88, ABI. EPA 1990, 93, Nr. 5 der Entscheidungsgründe), und der Patentinhaber erlangt insbesondere das Recht, anderen die Herstellung oder Verwendung des patentierten Erzeugnisses zu untersagen (s. G 2/06, ABI. EPA 2009, 306, Nr. 25 der Entscheidungsgründe; Art. 28.1 a) TRIPS-Übereinkommen und die entsprechenden Bestimmungen in den nationalen Gesetzen der Vertragsstaaten). Demgegenüber ist der Schutz, den ein Verfahrensanspruch für die Herstellung eines Erzeugnisses gewährt, enger, denn er erstreckt sich im Grunde nur auf die Verwendung des Verfahrens und die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse (s. Art. 64 (2) EPÜ, Art. 28.1 b) TRIPS-Übereinkommen). Ein Anspruch auf ein Erzeugnis gewährt dem Patentinhaber also einen Schutz, der generell den Schutz mit umfasst, den ein auf das Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses gerichteter Patentanspruch bietet.

46. Würden im vorliegenden Fall die Erzeugnisansprüche des Hilfsantrags I gewährt, so würde grundsätzlich jeglicher Akt der Herstellung und Verwendung der beanspruchten dehydrierten

according to the disclosure of the invention, are produced by an excluded process. The legislator's reasons for excluding these processes had to be respected and necessarily implied the exclusion of plants or plant parts that are produced by essentially biological processes. To hold otherwise would lead to an inconsistent legal framework. The EPC should not be interpreted in such a self-contradictory way even in the absence of an explicit provision excluding the products of essentially biological plant production processes.

45. The argument that allowing the product claims in the present case would be inconsistent with the legislator's decision to exclude the processes specified in Article 53(b) EPC may, in the board's view, be underpinned by considering the respective scope of protection conferred by product and process claims. According to established principles of patent law, the protection conferred by a product claim is absolute (see decision G 2/88, OJ EPO 1990, 93, point 5 of the reasons) and the patent proprietor has in particular the right to exclude others from making or using the patented product (see decision G 2/06, OJ EPO 2009, 306, point 25 of the reasons; Article 28.1(a) TRIPS Agreement and the corresponding provisions of the national laws of the contracting states). In contrast, the protection conferred by a process claim for making a product is narrower since it basically covers only the use of the process and the products directly obtained by it (see Article 64(2) EPC, Article 28.1(b) TRIPS Agreement). Hence, a claim to a product provides the patent proprietor with protection that generally encompasses the protection provided by a patent claim for the process of making the product.

46. If in the present case the product claims of auxiliary request I were allowed, any act of making and using the claimed dehydrated tomato fruits would in principle fall under the prerogative of

gation de l'invention, sont produits au moyen d'un procédé exclu. Les raisons pour lesquelles le législateur a voulu exclure ces procédés doivent être respectées, et elles impliquent nécessairement l'exclusion des végétaux ou des parties de végétaux produits par des procédés essentiellement biologiques. L'approche inverse aboutirait à un cadre juridique incohérent. Même en l'absence de dispositions explicites excluant les produits issus de procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, la CBE ne doit pas être interprétée d'une façon aussi contradictoire.

45. L'argument du requérant II selon lequel admettre en l'espèce les revendications de produits serait incompatible avec la décision du législateur d'exclure les procédés visés à l'article 53b) CBE peut être corroboré, selon la chambre, par la prise en considération de l'étendue respective des protections conférées par les revendications de produits et de procédés. En vertu des principes établis du droit des brevets, la protection conférée par une revendication de produit est absolue (cf. décision G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 5 des motifs) et le titulaire du brevet a notamment le droit d'interdire à autrui de fabriquer ou d'utiliser son produit breveté (cf. décision G 2/06, JO OEB 2009, 306, point 25 des motifs; article 28.1(a) de l'Accord sur les ADPIC et dispositions correspondantes des lois nationales des Etats contractants). En revanche, la protection conférée par une revendication de procédé pour fabriquer un produit est plus étroite puisqu'elle ne couvre en principe que l'utilisation du procédé et les produits obtenus directement par ce procédé (cf. article 64(2) CBE et article 28.1(b) de l'Accord sur les ADPIC). Par conséquent, une revendication de produit donne au titulaire du brevet une protection qui englobe généralement la protection apportée par une revendication portant sur le procédé servant à obtenir ce produit.

46. Dans la présente espèce, si les revendications de produits de la requête subsidiaire I étaient admises, l'obtention et l'utilisation des fruits de tomates déshydratés revendiqués relèverait en

ten Tomatenfrüchte unter die Ausschlussbefugnis des Patentinhabers fallen. Infolgedessen könnte der Patentinhaber anderen die Verwendung des im Wesentlichen biologischen Pflanzenzüchtungsverfahrens untersagen, das in der Patentbeschreibung gelehrt wird und das Gegenstand der gestrichenen Verfahrensansprüche war. Betrachtet man nämlich die Merkmale des Züchtungsverfahrens, so wie es in Anspruch 1 in der erteilten Fassung definiert ist ("Züchten von Tomatenpflanzen, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Früchte erzeugen, umfassend die Schritte: Kreuzen [...]; Züchten von Pflanzen aus der ersten Generation von Hybridsamen; [...] Züchten von Pflanzen aus den Samen der jüngsten Hybridgeneration; Belassen der Pflanzen [sic] über den Punkt des normalen Reifens hinaus auf der Staude; und Screenen auf verringerten Wassergehalt der Früchte, wie durch die verlängerte Konservierung der reifen Frucht und Faltung der Fruchthaut angezeigt."), so zeigt sich, dass dieses Verfahren nicht ohne die Erzeugung und Verwendung der in Hilfsantrag I beanspruchten Tomatenfrüchte durchgeführt werden kann.

47. Angesichts dieser Überlegungen stellt sich die Frage, ob eine Gewährung der Erzeugnisansprüche im vorliegenden Fall tatsächlich der in G 1/08 (a. a. O., Nr. 6.4.2.3 der Entscheidungsgründe) dargelegten Absicht des Gesetzgebers zuwiderlaufen würde, der "diejenigen Pflanzenzüchtungsverfahren vom Patentschutz ausschließen wollte, die [...] die herkömmlichen Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten waren." Den Verfahrensausschluss bei der Prüfung von Erzeugnisansprüchen vollkommen außer Acht zu lassen, würde generell dazu führen, dass Patentanmelder und -inhaber bei zahlreichen Erfindungen aus dem Bereich der Pflanzenzüchtung den Ausschluss von Verfahren nach Artikel 53 b) EPÜ leicht dadurch umgehen könnten, dass sie auf Erzeugnisansprüche zurückgreifen, die einen breiten Schutz bieten und auch den Schutz mit einschließen, den ein unter die Ausschlussbestimmung fallender Verfahrensanspruch bieten würde. Zumindest *prima facie* scheint das einer zweckgerichteten Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ zuwiderzulaufen.

the patent proprietor. This would have the consequence that the proprietor could prevent others from using the essentially biological plant breeding method which is taught in the description of the patent and which was the subject-matter of the deleted method claims. In fact, if one takes into account the features of the breeding method as defined in claim 1 as granted ("breeding tomato plants that produce tomatoes with reduced fruit water content comprising the steps of: crossing [...]; growing plants from the first generation of hybrid seeds; [...] growing plants from the seeds of the most recent hybrid generation; allowing plants [sic] to remain on the vine past the point of normal ripening; and screening for reduced fruit water content as indicated by extended preservation of the ripe fruit and wrinkling of the fruit skin"), it appears that this method cannot be performed without producing and using the tomato fruits claimed in auxiliary request I.

47. In view of the above considerations, the question arises whether allowing the product claims in the present case would effectively negate the legislator's intention as identified in decision G 1/08 (*supra*, see point 6.4.2.3 of the reasons) "to exclude from patentability the kind of plant breeding processes which were the conventional methods for the breeding of plant varieties". Disregarding the process exclusion in the examination of product claims altogether would have the general consequence that for many plant breeding inventions patent applicants and proprietors could easily overcome the process exclusion of Article 53(b) EPC by relying on product claims providing a broad protection which encompasses that which would have been provided by an excluded process claim. At least *prima facie* this would appear to be at odds with a purposive construction of Article 53(b) EPC.

principe du droit exclusif du titulaire du brevet. En conséquence, celui-ci pourrait empêcher autrui d'utiliser la méthode essentiellement biologique d'obtention de végétaux enseignée dans la description du brevet, qui constituait l'objet des revendications de méthode supprimées. En fait, si l'on tient compte des caractéristiques de la méthode d'obtention définie dans la revendication 1 du brevet tel que délivré ("sélectionner des plants de tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, comprenant les étapes consistant à : croiser [...]; cultiver des plants à partir de la première génération de graines hybrides; [...] cultiver des plants à partir des graines de la génération hybride la plus récente; laisser les plants [sic] sur pied après le point normal de mûrissement; et détecter une teneur réduite en eau de végétation telle qu'indiquée par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit"), il ressort que cette méthode ne peut être mise en œuvre sans produire et utiliser les fruits de tomates revendiqués dans la requête subsidiaire I.

47. Compte tenu de ce qui précède, la question se pose de savoir si le fait d'admettre en l'espèce les revendications de produits irait effectivement à l'encontre de l'intention du législateur mise en évidence dans la décision G 1/08 (cf. point 6.4.2.3 des motifs), à savoir "exclure de la brevetabilité les procédés d'obtention de végétaux qui correspondaient aux procédés classiques d'obtention de variétés végétales". Ignorer complètement l'exclusion des procédés lors de l'examen de revendications de produits aurait généralement comme conséquence que pour de nombreuses inventions portant sur des obtentions végétales, les demandeurs et titulaires de brevets pourraient facilement contourner l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE en se rabattant sur des revendications de produits qui confèrent une large protection et englobent celle qu'aurait offerte une revendication de procédé exclue. Ceci serait, du moins de prime abord, en contradiction avec une interprétation téléologique de l'article 53b) CBE.

*Durch die Entscheidung G 1/98 und Regel 27 b) EPÜ nicht geklärte Frage*

48. Nach Auffassung der Kammer wurde diese Argumentation in der Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) weder explizit noch implizit mit behandelt. Die Große Beschwerdekammer kam zwar zu dem Schluss, dass ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasst (s. vorstehende Nr. 36), doch die Begründung für diese Schlussfolgerung zielte nur auf Bedeutung und Umfang des Ausschlusses von Pflanzensorten ab. Die mögliche Auswirkung des in Artikel 53 b) EPÜ 1973 verankerten Verfahrensausschlusses auf Ansprüche für Pflanzen oder Pflanzenteile wurde nicht thematisiert. Dies lässt sich dadurch erklären, dass der dem Vorlageverfahren G 1/98 (a. a. O.) zugrunde liegende Fall transgene Pflanzen betraf, die nicht anhand eines auf Kreuzung und Selektion basierenden Züchtungsverfahrens, sondern mittels moderner Gentechnik erzeugt worden waren.

49. Desgleichen interpretiert die Kammer Regel 27 b) EPÜ dahin gehend, dass sie den Umfang des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Erzeugnisausschlusses beschränken soll, nicht aber den des Verfahrensausschlusses. Hätte der Gesetzgeber klarstellen wollen, dass durch im Wesentlichen biologische Pflanzenzüchtungsverfahren hergestellte Erzeugnisse, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, dem Patentschutz zugänglich sein sollten, so wäre zu erwarten gewesen, dass er dies in Regel 27 c) EPÜ zum Ausdruck gebracht hätte (gemäß dieser Regel sind durch ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren gewonnene Erzeugnisse als patentierbar anzusehen, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt). Dies ist jedoch nicht geschehen. Überdies hält es die Kammer in Anbetracht des Artikels 164 (2) EPÜ für fraglich, ob eine Vorschrift der Ausführungsordnung die Wirkung einer Vorschrift des Übereinkommens einschränken kann, die diese bei einer eigenständigen Auslegung hätte.

*Issue not settled by decision G 1/98 and Rule 27(b) EPC*

48. In the board's view, decision G 1/98 (*supra*) did not deal with this line of argumentation, either explicitly or implicitly. It is true that the Enlarged Board came to the conclusion that a claim wherein specific plant varieties are not individually claimed is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC 1973, even though it may embrace plant varieties (see point 36, above). However, the reasons underlying this conclusion only concerned the meaning and the scope of the exclusion of plant varieties. The issue of a possible impact of the process exclusion in Article 53(b) EPC 1973 on claims for plants or plant material was not addressed. This can be explained by the fact that the case underlying the referral leading up to decision G 1/98 (*supra*) concerned transgenic plants that were produced by modern genetic technology, rather than by a breeding method based on crossing and selection.

49. In a similar vein, Rule 27(b) EPC is understood by the board as aiming at restricting the scope of the product exclusion in Article 53(b) EPC, not of the process exclusion. If the legislator had intended to clarify that products obtained by essentially biological plant production processes, other than a plant variety, should not be excluded from patentability, then this could have been expected to be expressed in Rule 27(c) EPC (according to this provision, products obtained by means of a microbiological or other technical process other than a plant or animal variety are to be regarded as patentable). However, this was not done. The board furthermore considers that, in the light of Article 164(2) EPC, it appears questionable whether a provision of the Implementing Regulations could mitigate an effect which a provision of the Convention would have if interpreted on its own authority.

*Question non résolue par la décision G 1/98 et la règle 27b) CBE*

48. Selon la Chambre, la décision G 1/98 n'abordait cette argumentation ni explicitement ni implicitement. Certes, la Grande Chambre de recours a conclu qu'une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques, n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE 1973, même si elle peut couvrir des variétés végétales (cf. point 36 ci-dessus), mais les motifs à la base de cette conclusion avaient seulement trait à la signification et à l'étendue de l'exclusion des variétés végétales. L'incidence éventuelle de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE 1973 sur les revendications portant sur des végétaux ou du matériel végétal n'y était pas abordée. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'affaire ayant donné lieu à la saisine dans la décision G 1/98 concernait des plantes transgéniques produites par les techniques modernes du génie génétique, et non par une méthode d'obtention fondée sur le croisement et la sélection.

49. De même, la Chambre estime que la règle 27b) CBE vise à restreindre la portée de l'exclusion des produits visée à l'article 53b) CBE et non la portée de l'exclusion des procédés. Si le législateur avait voulu indiquer clairement que les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, autres qu'une variété végétale, ne devaient pas être exclus de la brevetabilité, il y a lieu de croire qu'il aurait pu le faire par le biais de la règle 27c) CBE, en vertu de laquelle sont considérés comme brevetables les produits obtenus au moyen d'un procédé microbiologique ou d'autres procédés techniques, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une variété végétale ou d'une race animale. Or il ne l'a pas fait. La Chambre considère en outre qu'à la lumière de l'article 164(2) CBE, il semble douteux qu'une disposition du règlement d'exécution de la CBE puisse atténuer l'incidence qu'aurait une disposition de la Convention si elle était interprétée telle quelle.

*Auslegung anderer Verfahrensaus-  
schlüsse – Beispiel der Regel 28 c) EPÜ*

50. Die Rechtsprechung kennt Situationen, in denen sich eine Ausschlussbestimmung für bestimmte Verfahren oder Verwendungen auf die Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen auswirken kann. So werden nach Regel 28 c) EPÜ keine europäischen Patente für biotechnologische Erfindungen erteilt, die die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen und kommerziellen Zwecken zum Gegenstand haben. In ihrer Entscheidung G 2/06 (a. a. O.) kam die Große Kammer zu dem Ergebnis, dass diese Vorschrift die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse verbietet, die – wie in der Anmeldung beschrieben – zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig mit der Zerstörung der menschlichen Embryonen einhergeht, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, selbst wenn dieses Verfahren nicht Teil der Ansprüche ist. Unter Nummer 22 der Entscheidungsgründe befasste sie sich mit dem Gegenargument der Patentanmelderin, dass die Verwendung menschlicher Embryonen beansprucht werden müsse, damit das Verbot nach Regel 28 c) EPÜ greife:

*"In dieser Regel (und in der entsprechenden Bestimmung der Richtlinie) werden Ansprüche jedoch gar nicht erwähnt, vielmehr wird auf die 'Erfindung' im Kontext ihrer Verwertung Bezug genommen. Was es zu betrachten gilt, ist nicht nur der explizite Wortlaut der Ansprüche, sondern die gesamte technische Lehre der Anmeldung im Hinblick darauf, wie die Erfindung auszuführen ist. Bevor menschliche embryonale Stammzellkulturen verwendet werden können, müssen sie hergestellt werden. Da in dem der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fall die einzige Lehre, wie die Erfindung der Herstellung menschlicher embryonaler Stammzellkulturen auszuführen ist, in der Verwendung (und damit der Zerstörung) menschlicher Embryonen besteht, fällt diese Erfindung unter das Verbot nach Regel 28 c) [...]. Die Anwendung der Regel 28 c) [...] darauf zu beschränken, was ein Anmelder explizit in seinem Anspruch erwähnt, hätte die unerwünschte Folge, dass es lediglich einer klugen und geschickten*

*Interpretation of other process exclu-  
sions – the example of Rule 28(c) EPC*

50. The case law shows that there are situations where an exclusionary provision referring to specific processes or uses may have an impact on the allowability of product claims. According to Rule 28(c) EPC, European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which concern the uses of human embryos for industrial or commercial purposes. In its decision G 2/06 (*supra*) the Enlarged Board concluded that this provision forbids the patenting of claims directed to products which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which said products are derived, even if the said method is not part of the claims. The patent applicant's counter-argument that, in order to fall under the prohibition of Rule 28(c) EPC, the use of human embryos must be claimed was dealt with in point 22 of the reasons for the decision as follows:

*"However, this Rule (as well as the corresponding provision of the Directive) does not mention claims, but refers to 'invention' in the context of its exploitation. What needs to be looked at is not just the explicit wording of the claims but the technical teaching of the application as a whole as to how the invention is to be performed. Before human embryonic stem cell cultures can be used they have to be made. Since in the case referred to the Enlarged Board the only teaching of how to perform the invention to make human embryonic stem cell cultures is the use (involving their destruction) of human embryos, this invention falls under the prohibition of Rule 28(c) [...]. To restrict the application of Rule 28(c) [...] to what an applicant chooses explicitly to put in his claim would have the undesirable consequence of making avoidance of the patenting prohibition merely a matter of clever and skilful drafting of such claim."*

*Interprétation d'autres exclusions de  
procédés – l'exemple de la règle 28c) CBE*

50. La jurisprudence montre qu'il existe des cas où une disposition d'exclusion visant certaines utilisations ou certains procédés peut avoir une incidence sur l'admissibilité des revendications de produits. La règle 28c) CBE dispose que les brevets européens ne sont pas délivrés pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. Dans sa décision G 2/06, la Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion que cette disposition interdit de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits qui – comme indiqué dans la demande – ne pouvaient être obtenus, à la date de dépôt, qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, même si ladite méthode ne fait pas partie des revendications. Au contre-argument du demandeur selon lequel l'interdiction prévue à la règle 28c) CBE ne s'appliquait que si l'utilisation d'embryons humains était revendiquée, il a été répondu ce qui suit au point 22 des motifs de la décision :

*"Toutefois, à l'instar de la disposition correspondante de la Directive, cette règle ne se réfère pas aux "revendications", mais à une "invention" dans le contexte de son exploitation. Il convient d'examiner non seulement le libellé explicite des revendications, mais également l'enseignement technique de la demande dans son ensemble eu égard à la manière de mettre en œuvre l'invention. Avant d'utiliser les cultures de cellules souches embryonnaires humaines, il faut les produire. Dans l'affaire soumise à la Grande Chambre, le seul enseignement relatif à la manière de mettre en œuvre l'invention en vue d'obtenir des cultures de cellules souches embryonnaires humaines est l'utilisation (impliquant leur destruction préalable) d'embryons humains. Aussi l'invention tombe-t-elle sous le coup de l'interdiction prévue à la règle 28c) [...]. Restreindre l'application de la règle 28c) [...] à ce que le demandeur choisit explicitement de mentionner dans sa revendication aurait comme fâcheuse conséquence de*



*Abfassung eines solchen Anspruchs bedürfte, um das Patentierungsverbot zu umgehen."*

51. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) legte die entsprechende Bestimmung der Biotechnologierichtlinie in seinem Urteil C-34/10 vom 18. Oktober 2011 (Oliver Brüstle gegen Greenpeace e. V.) ähnlich aus. In Beantwortung der dritten Vorlagefrage des Bundesgerichtshofs befand der EuGH, dass eine Erfindung nach Artikel 6 (2) c) der Biotechnologierichtlinie von der Patentierung ausgeschlossen ist, wenn die technische Lehre, die Gegenstand der Patentanmeldung ist, die vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen oder deren Verwendung als Ausgangsmaterial erfordert, in welchem Stadium auch immer die Zerstörung oder die betreffende Verwendung erfolgt, selbst wenn in der Beschreibung der beanspruchten technischen Lehre die Verwendung menschlicher Embryonen nicht erwähnt wird. Würde eine beanspruchte technische Lehre nicht in den Bereich des Ausschlusses einbezogen, weil die Verwendung menschlicher Embryonen darin nicht erwähnt wird, so hätte dies nach Auffassung des EuGH zur Folge, dass der betreffenden Vorschrift ihre praktische Wirksamkeit genommen würde, indem es dem Patentanmelder ermöglicht würde, ihre Anwendung durch eine geschickte Abfassung des Anspruchs zu umgehen.

52. Der Kammer ist bewusst, dass diese Überlegungen aufgrund der unterschiedlichen Gesetzeszwecke der Patentierbarkeitsausschlüsse in Artikel 53 a) und b) EPÜ nicht unbedingt entsprechend auf die Auslegung der in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Ausschlussbestimmung für Verfahren anzuwenden sind. Dennoch zeigen sie, dass es Situationen gibt, in denen sich eine Ausschlussbestimmung, die bestimmte Verfahren betrifft ("Verwendungen" werden nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer als Untergruppe der Verfahren betrachtet, z. B. Entscheidung G 5/83, ABI. EPA 1985, 64, Nr. 11 der Entscheidungsgründe), negativ auf die Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen auswirken kann.

51. The corresponding provision of the Biotech Directive was interpreted in a similar manner by the European Court of Justice (ECJ) in its decision C-34/10 of 18 October 2011 (Oliver Brüstle v. Greenpeace e.V.). In response to the third question referred to it by the German Federal Supreme Court, the ECJ concluded that Article 6(2)(c) Biotech Directive excluded an invention from patentability where the technical teaching which was the subject-matter of the patent application required the prior destruction of human embryos or their use as base material, whatever the stage at which that took place and even if the description of the technical teaching claimed did not refer to the use of human embryos. In the ECJ's view, not to include in the scope of the exclusion technical teaching claimed, on the ground that it does not refer to the use of human embryos, would make the provision concerned redundant by allowing a patent applicant to avoid its application by skilful drafting of the claim.

52. The board is aware that, due to the different legislative purposes of the patentability exceptions under Article 53(a) and (b) EPC, the above considerations do not necessarily apply *mutatis mutandis* to the interpretation of the process exclusion of Article 53(b) EPC. Nevertheless, they demonstrate that situations exist where an exclusion referring to specific processes (according to the Enlarged Board's case law "uses" are regarded as a sub-class of processes, see e.g. decision G 5/83, OJ EPO 1985, 64, point 11 of the reasons) may negatively affect the allowability of product claims.

*permettre au demandeur d'éluder simplement l'exclusion de la brevetabilité en rédigeant habilement et judicieusement une telle revendication."*

51. La disposition correspondante de la directive Biotechnologie a été interprétée de façon similaire par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-34/10 du 18 octobre 2011 (Oliver Brüstle contre Greenpeace e.V.). En réponse à la troisième question que lui posait la Cour fédérale de justice allemande (BGH), la CJUE a conclu que l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive exclut la brevetabilité d'une invention lorsque l'enseignement technique qui fait l'objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d'embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l'enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l'utilisation d'embryons humains. Selon la CJUE, ne pas inclure dans le champ de l'exclusion de la brevetabilité un enseignement technique revendiqué au motif qu'il ne mentionne pas l'utilisation d'embryons humains, aurait pour conséquence de priver d'effet utile la disposition concernée en permettant au demandeur d'un brevet d'en éluder l'application par une rédaction habile de la revendication.

52. La Chambre n'ignore pas que les intentions du législateur étaient différentes eu égard aux exceptions à la brevetabilité des articles 53a) et b) CBE, et que par conséquent, les considérations qui précèdent ne s'appliquent pas nécessairement par analogie à l'interprétation de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE. Elles n'en démontrent pas moins qu'il existe des situations où une exclusion visant des procédés bien précis (d'après la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, les "utilisations" constituent une sous-classe de procédés, cf. par exemple la décision G 5/83, JO OEB 1985, 64, point 11 des motifs) peut avoir une incidence négative sur l'admissibilité des revendications de produits.

*Argumente gegen eine negative Auswirkung des Verfahrensausschlusses auf Erzeugnisansprüche*

53. Nach Auffassung der Kammer bedürfen die folgenden miteinander zusammenhängenden Argumente gegen eine auf Erzeugnisansprüche ausgedehnte Auswirkung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses der Erörterung:

– Fragen der Patentierbarkeit (einschließlich der Anwendbarkeit einer Ausschlussbestimmung) sollten strikt in Bezug auf den Gegenstand des zu prüfenden Anspruchs behandelt werden.

– Der Gegenstand von Erzeugnisansprüchen ist ein anderer als der von Verfahrensansprüchen, weswegen eine unterschiedliche Behandlung in der Frage, was patentierbar ist und was nicht, gerechtfertigt ist.

– Der Unterschied in den Gegenständen sollte nicht eingeebnet werden, indem man den Schutzzumfang oder die dem Patentinhaber durch die Ansprüche gewährte Ausschlussbefugnis berücksichtigt, denn damit würden zweierlei Regelwerke unzulässig vermengt: die Regeln für die Patentierbarkeit von Erfindungen und diejenigen für die Patentverletzung.

Bei der Behandlung dieser Argumente sind die nachfolgenden Überlegungen relevant.

54. Wie die Große Kammer in ihrer Entscheidung G 2/88 (a. a. O., Nrn. 2.2 und 2.6 der Entscheidungsgründe) betont hat, hat der Gegenstand einer beanspruchten Erfindung zwei Aspekte: erstens die Kategorie oder die Art des Anspruchs und zweitens die technischen Merkmale, die seinen technischen Gegenstand ausmachen. Es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen, nämlich Ansprüche auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und Ansprüche auf Tätigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, Verwendungen), auch wenn keine strikte Trennlinie zwischen den verschiedenen möglichen Anspruchsformen existiert. Demzufolge ist der Gegenstand eines Verfahrensanspruchs für die Züchtung

*Arguments against a negative effect of the process exclusion on product claims*

53. The board considers that the following interrelated lines of argument against extending the effect of the process exclusion in Article 53(b) EPC to product claims need to be addressed:

– Issues of patentability (including the applicability of an exclusionary provision) should be determined strictly in relation to the subject-matter of the claim to be examined.

– The subject-matter of product claims is different from that of process claims, so that it is justified to treat them differently when determining what is patentable and what is not.

– The difference in subject-matter should not be smoothed out by taking into account the scope of protection or the proprietor's prerogatives conferred by the claims, since this would amount to an impermissible mixing of two bodies of rules, i.e. those concerned with the patentability of inventions and those concerned with patent infringement.

The following considerations are of relevance for addressing these lines of arguments.

54. As pointed out in the Enlarged Board's decision G 2/88 (*supra*, points 2.2 and 2.6 of the reasons), the subject-matter of a claimed invention involves two aspects: first, the category or type of the claim, and second, the technical features, which constitute its technical subject-matter. Basically two types of claim have to be distinguished, namely claims to a physical entity (e.g. product, apparatus) and claims to a physical activity (e.g. method, process, use), although there are no rigid demarcation lines between the various possible forms of claims. Consequently, the subject-matter of a process claim for the production of plants (which relates to a physical activity) and that of a product claim for plants or plant parts (which

*Arguments s'opposant à ce que l'exclusion des procédés ait une incidence négative sur les revendications de produits*

53. La Chambre estime nécessaire d'aborder les arguments interdépendants suivants qui s'opposent à l'extension de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE aux revendications de produits :

– Les questions de brevetabilité (y compris l'applicabilité d'une disposition d'exclusion) doivent être traitées de manière stricte par rapport à l'objet de la revendication à examiner.

– L'objet d'une revendication de produit est différent de celui d'une revendication de procédé. Il est donc justifié de traiter l'un et l'autre différemment lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas.

– La différence entre les objets ne doit pas être aplanie par la prise en compte de l'étendue de la protection ou des prérogatives que les revendications confèrent au titulaire du brevet, car cela reviendrait à mélanger indûment deux ensembles de règles différents, celui qui concerne la brevetabilité des inventions et celui qui concerne la contrefaçon des brevets.

Ces arguments doivent être examinés en gardant présentes à l'esprit les considérations suivantes.

54. Comme l'a constaté la Grande Chambre de recours dans la décision G 2/88 (cf. points 2.2 et 2.6 des motifs), l'objet d'une invention revendiquée comporte deux aspects : premièrement, la catégorie ou le type de revendications, et deuxièmement, les caractéristiques techniques qui constituent l'objet technique de l'invention. Fondamentalement, on distingue deux types de revendications, à savoir les revendications portant sur une entité physique (par exemple des produits et des dispositifs) et les revendications portant sur une activité physique (par exemple des méthodes, des procédés, des utilisations), bien qu'il n'y ait pas de démarcation stricte entre les différentes formes de revendications. Aussi n'y a-t-il pas identité entre l'objet

von Pflanzen (der sich auf eine Tätigkeit bezieht) nicht identisch mit dem eines Erzeugnisanspruchs für Pflanzen oder Pflanzenteile (der sich auf einen Gegenstand bezieht).

55. Der Unterschied im Gegenstand eines Erzeugnis- und eines Verfahrensanspruchs ist unter anderem bei der Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit von Belang. Während ein Erzeugnisanspruch nur gewährt werden kann, wenn das beanspruchte Erzeugnis neu und erfinderisch ist, könnte ein Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses die Erfordernisse der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit auch dann erfüllen, wenn das herzustellende Erzeugnis selbst diese Erfordernisse nicht erfüllt. Da also die einem Erzeugnisanspruch zugrunde liegende Erfindung eine andere "Erfindungsqualität" haben muss als die einem Verfahrensanspruch zugrunde liegende, ließe sich argumentieren, dass der Gesetzgeber bei der Formulierung der Abschlussbestimmung des Artikels 53 b) EPÜ bewusst eine Unterscheidung vorgenommen hat, indem er nur bestimmte Pflanzenzüchtungsverfahren ausgeschlossen hat, aber nicht alle mittels dieser Verfahren hergestellten Erzeugnisse.

56. Beim Verfahrensausschluss selbst wird jedoch nicht unterschieden zwischen Verfahren, die zu neuen und erfinderischen Pflanzen führen, und solchen, die dies nicht tun. Ausgeschlossen sind vielmehr alle. Dieser einheitliche Ansatz spiegelt sich auch in der Entstehungsgeschichte wider, in deren Verlauf klargestellt wurde, dass die (im Wesentlichen) biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren sowohl solche umfassen sollten, mit denen sich bekannte Sorten bzw. Arten erzeugen lassen, als auch solche, mit denen sich neue erzeugen lassen (s. G 1/08, a. a. O., Nr. 6.4.2.2 der Entscheidungsründe). Wenn im Kontext einer auf dem natürlichen Phänomen der Meiose basierenden Erfindung aus dem Bereich der Pflanzenzüchtung ein neuer und erfinderischer Gegenstand entwickelt wird, dürfte es zudem sehr oft möglich sein, sowohl Verfahrens- als auch Erzeugnisansprüche zu formulieren, die den Erfordernissen der Neuheit und der

relates to physical entities) are not identical.

55. The difference of subject-matter between product and process claims is *inter alia* of importance when the patentability requirements of novelty and inventive steps are examined. While a product claim can only be allowed when the claimed product is new and inventive, a claim to a manufacturing process for a product may comply with the requirements of novelty and inventive step even where the product to be manufactured does not fulfil these requirements itself. Since an invention underlying a product claim therefore has to have an "inventive quality" which is not the same as that of an invention underlying a process claim, it may be argued that, when framing the exclusionary provision of Article 53(b) EPC, the legislator made a deliberate differentiation by excluding only certain plant breeding processes, but not all the products produced by those processes.

56. However, the process exclusion itself does not distinguish between processes which lead to new and inventive plants and those processes which do not. Rather, it excludes them all. This uniform approach is reflected in the legislative history, during which it was explained that the (essentially) biological processes for the production of plants or animals should include those which may produce known varieties as well as those which may produce new ones (see decision G 1/08, *supra*, point 6.4.2.2 of the reasons). It appears furthermore that, when new and inventive subject-matter is developed in the context of a plant breeding invention based on the natural phenomenon of meiosis, it will very often be possible to formulate process and product claims which both comply with the requirements of novelty and inventive step. The argument of a distinctive inventive quality of product inventions justifying their general allowability notwithstanding the general non-allow-

d'une revendication de procédé pour la production de végétaux (qui se rapporte à une activité physique) et l'objet d'une revendication de produit pour des végétaux ou des parties de végétaux (qui se rapporte à des entités physiques).

55. La différence entre l'objet de revendications de produits et celui de revendications de procédés est notamment importante pour l'examen des critères de brevetabilité que sont la nouveauté et l'activité inventive. Alors qu'une revendication de produits ne peut être admise que si le produit revendiqué est nouveau et inventif, une revendication pour un procédé de fabrication d'un produit peut satisfaire aux exigences de nouveauté et d'activité inventive, même si le produit à fabriquer ne répond pas lui-même à ces exigences. Etant donné que toute invention visée par une revendication de produit doit donc posséder une "qualité inventive" différente de celle d'une invention visée par une revendication de procédé, on peut supposer que lorsqu'il a conçu la disposition d'exclusion de l'article 53b) CBE, le législateur a établi délibérément une distinction en excluant uniquement certains procédés d'obtention de végétaux et non pas l'ensemble des produits obtenus à l'aide de ces procédés.

56. En tant que telle, l'exclusion des procédés ne distingue cependant pas entre les procédés qui permettent d'obtenir des végétaux nouveaux et inventifs et les procédés qui ne le permettent pas. En fait, elle les exclut tous. Cette approche uniforme se reflète dans la genèse législative, au cours de laquelle il a été expliqué que les procédés (essentiellement) biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux devaient être ceux qui peuvent conduire à l'obtention de variétés ou de races connues, aussi bien que de variétés ou de races nouvelles (cf. décision G 1/08, point 6.4.2.2 des motifs). En outre, lorsqu'un objet nouveau et inventif est développé dans le contexte d'une invention relative à une sélection végétale basée sur le phénomène naturel de la méiose, il est très souvent possible de formuler des revendications de procédé et de produit qui satisfont chacune d'elles aux exigences de nouveauté et d'activité inventive. L'argument selon lequel une qualité

erfinderischen Tätigkeit genügen. Das Argument, dass eine distinktive Erfindungsqualität von Erzeugniserfindungen deren generelle Gewährbarkeit rechtfertigt, während Verfahrensansprüche generell nicht gewährbar sind, scheint daher im vorliegenden Kontext nicht überzeugend.

57. In G 1/98 (a. a. O.) befasste sich die Große Beschwerdekammer bei der Beantwortung der Vorlagefrage 3 mit einer Thematik, die praktisch als Gegenstück zur zentralen Frage im vorliegenden Fall aufgefasst werden kann: Sie untersuchte die mögliche Auswirkung der in Artikel 53 b) EPÜ 1973 verankerten Ausschlussbestimmung für Erzeugnisse auf die Prüfung von Verfahrensansprüchen, genauer gesagt die Frage, ob der Ausschluss von Pflanzensorten in Anbetracht von Artikel 64 (2) EPÜ 1973 der Gewährung von Verfahrensansprüchen entgegensteht, wenn die durch diese Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse Pflanzensorten sind oder Pflanzensorten einschließen. Die Große Kammer verneinte dies und verwies darauf, dass der Schutz des durch ein patentiertes Verfahren hergestellten Erzeugnisses von besonderer Bedeutung ist, wenn kein Erzeugnisschutz erlangt werden kann. Bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte sei Artikel 64 (2) EPÜ daher nicht zu berücksichtigen.

58. Offenkundig beschränkt sich der Schutz, den ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte nach Artikel 64 (2) EPÜ genießt, auf die durch dieses Verfahren unmittelbar hergestellte Pflanzensorte und ist damit wesentlich enger als der Schutz, den ein Erzeugnisanspruch für die Pflanzensorte bieten würde. Die Große Kammer hat unter Nummer 4 der Entscheidungsgründe von G 1/98 (a. a. O.) betont, dass der Schutz von Erzeugnissen patentierter Verfahren nichts mit "Product-by-process"-Ansprüchen zu tun hat, die zur Kategorie der Erzeugnisansprüche gehören. Daraus lässt sich ableiten, dass ein rechtlicher Rahmen nicht widersprüchlich ist, wenn er den durch Erzeugnisansprüche gewährten breiteren Schutz verwehrt, den durch Verfahrensansprüche gewährten engeren Schutz jedoch zulässt.

ability of process claims therefore does not seem to be convincing in the present context.

57. In decision G 1/98 (*supra*), in the context of its answer to the referred question 3, the Enlarged Board dealt with an issue which may be considered to be the obverse of the present core issue: it analysed a possible impact of the product exclusion in Article 53(b) EPC 1973 on the examination of process claims, namely the question as to whether, in view of Article 64(2) EPC 1973, the exclusion of plant varieties should be a bar to process claims when the products directly obtained by such processes were or covered plant varieties. The Enlarged Board gave a negative answer to this question and pointed out that the protection of the product obtained by a patented process was of particular importance in situations where product protection was not available. Thus, when a claim to a process for the production of a plant variety is examined, Article 64(2) EPC 1973 should not be taken into consideration.

58. It is apparent that the protection conferred by Article 64(2) EPC on any process for the production of a plant variety is limited to the variety directly obtained by the process and thus considerably narrower than the protection which would be conferred by a product claim to the variety. As emphasised by the Enlarged Board in decision G 1/98 (*supra*) in point 4 of the reasons, the protection of the product obtained by a patented process has nothing to do with product-by-process claims, which belong to the category of product claims. It may be inferred from this that a legal framework does not lack consistency if it disallows the broader protection conferred by product claims while allowing the narrower protection conferred by process claims.

inventive distinctive des Erfindungen von Produkten rechtfertigen ihre Admissibilität im allgemeinen durch die Abwesenheit der allgemeinen Admissibilität der Erfindungen von Verfahren, was im vorliegenden Kontext nicht überzeugend ist.

57. Dans la décision G 1/98, la Grande Chambre de recours abordait, dans sa réponse à la question 3 qui lui était soumise, un aspect qui peut être considéré comme le pendant de la question au cœur de la présente affaire, puisqu'il s'agissait d'analyser l'incidence éventuelle de l'exclusion des produits visée à l'article 53b) CBE 1973 sur l'examen des revendications de procédés, c'est-à-dire d'examiner si, eu égard à l'article 64(2) CBE 1973, l'exclusion des variétés végétales doit faire obstacle aux revendications de procédés lorsque les produits directement obtenus par ces procédés constituent ou recouvrent des variétés végétales. La Grande Chambre de recours a répondu par la négative à cette question, en faisant remarquer que la protection du produit obtenu par un procédé breveté revêt une importance particulière dans les cas où il n'est pas accordé de protection pour le produit. En conclusion, lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'article 64(2) CBE 1973 ne doivent pas être prises en considération.

58. En effet, la protection conférée par l'article 64(2) CBE pour un procédé d'obtention d'une variété végétale est limitée à la variété obtenue directement par ledit procédé. Elle est donc nettement plus étroite que la protection que conférerait une revendication de produit pour la même variété végétale. Comme l'a souligné la Grande Chambre de recours au point 4 des motifs de sa décision G 1/98, la protection accordée au produit obtenu par un procédé breveté n'a rien à voir avec la protection que confère une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention ("product-by-process claim"), laquelle fait partie des revendications de produit. On peut déduire de ce qui précède qu'un cadre juridique n'est pas incohérent lorsqu'il interdit la protection plus large conférée par les revendications de

59. Die zentrale Thematik im vorliegenden Fall ist jedoch eine andere, denn wenn man bei der Prüfung von Erzeugnisansprüchen den Verfahrensausschluss des Artikels 53 b) EPÜ außer Acht lassen würde, könnte dies zu einer Situation führen, in der die Gesetzgebung den engeren, durch Ansprüche auf im Wesentlichen biologische Pflanzenzüchtungsverfahren vermittelten Schutz verwehrt, während er den generell breiteren, durch Erzeugnisansprüche vermittelten Schutz zulässt. Die oben erwähnte Feststellung der Großen Kammer in G 1/98 (a. a. O.) kann also nicht ohne Weiteres auf den vorliegenden Fall übertragen werden.

60. Im europäischen Patentrecht gibt es eine klare Trennung zwischen Fragen der Patentierbarkeit, die im EPÜ geregelt sind, und Fragen der Patentverletzung, die durch die Gesetzgebung der Vertragsstaaten geregelt werden. Der Verfahrensausschluss des Artikels 53 b) EPÜ gehört zu den Vorschriften, die regeln, was nach dem EPÜ patentierbar ist. Es ist keine Vorschrift, die bestimmte Tätigkeiten aus den kraft eines Patents verliehenen Rechten ausklammert, und daher bewahrt sie diejenigen, die ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen verwenden, nicht völlig vor der Verletzung von Patentrechten.

61. Bereits in einem frühen Stadium der Entstehungsgeschichte von Artikel 2 b) des Straßburger Übereinkommens (zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente) und Artikel 53 b) EPÜ war erkannt und akzeptiert worden, dass technische Vorrichtungen, die in einem von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Verfahren zum Einsatz kommen (z. B. eine bestimmte Art von Instrument bei einem Veredelungsverfahren oder ein spezielles Treibhaus für die Aufzucht einer Pflanze) für sich genommen durchaus patentiert werden können (s. insbesondere das Dokument EXP/Brev 61 (8), S. 4 - 5, das in T 83/05, ABI. EPA 2007, 644, Nr. 40 der Entscheidungsgründe angeführt und in G 1/08, a. a. O.,

59. The core issue of the present case, however, is quite different, since not taking into account the process exclusion of Article 53(b) EPC when examining product claims may lead to a situation where the legal framework disallows the narrower protection conferred by claims on essentially biological plant production processes while allowing the generally broader protection conferred by product claims. The Enlarged Board's above-mentioned finding in decision G 1/98 (*supra*) can therefore not simply be extrapolated to the present case.

60. European patent law clearly distinguishes between issues of patentability, which are governed by the EPC, and issues of infringement, which are a matter for the legislation of the contracting states. The process exclusion of Article 53(b) EPC belongs to those provisions which determine what can be patented under the EPC. It is not a provision exempting specific activities from the rights conferred by patents and therefore does not completely shield those who use an essentially biological process for the production of plants from infringing patent rights.

61. Already at an early stage in the legislative history of Article 2(b) Strasbourg Convention (on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention) and Article 53(b) EPC it was recognised and accepted that technical devices used in an excluded process (e.g. a particular type of instrument for use in a grafting process or a special greenhouse for growing a plant) may perfectly well be patented themselves (see in particular document EXP/Brev 61(8), pages 4-5, as cited in decision T 83/05, OJ EPO 2007, 644, point 40, and summarised in decision G 1/08, *supra*, point 6.4.2.2). The legislator apparently did not see any inconsistency in allowing patent protection for these devices, notwithstanding the

produits tout en autorisant la protection plus étroite conférée par les revendications de procédés.

59. La question centrale en l'espèce est néanmoins très différente car, si l'on ne tient aucun compte de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE lors de l'examen des revendications de produit, on pourrait se retrouver dans une situation où le cadre juridique interdit la protection plus étroite conférée par des revendications portant sur des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux tout en autorisant la protection généralement plus large conférée par des revendications de produits. Les conclusions précitées auxquelles était parvenue la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/98 ne peuvent donc être extrapolées à la présente affaire.

60. Le droit européen des brevets fait clairement la distinction entre la brevetabilité, régie par la CBE, et la contrefaçon, qui relève des lois en vigueur dans les Etats contractants. L'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE fait partie des dispositions qui déterminent ce qui est brevetable ou non en vertu de la CBE. Il ne s'agit pas d'une disposition qui exonère certaines activités des droits conférés par les brevets, et elle ne met pas entièrement à l'abri d'une contrefaçon des droits liés aux brevets ceux qui utilisent un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux.

61. A un stade précoce de la genèse de l'article 2b) de la Convention de Strasbourg (sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention) et de l'article 53b) CBE, il a déjà été reconnu et admis que les dispositifs techniques utilisés dans un procédé exclu de la brevetabilité (par exemple l'intervention d'un instrument d'un type particulier dans un procédé de greffe, ou d'une serre spéciale dans la production d'une plante) sont parfaitement brevetables (voir notamment le document EXP/Brev 61(8), pages 4-5, cité dans la décision T 83/05, JO OEB 2007, 644, point 40, et résumé dans la décision G 1/08, point 6.4.2.2). Le législateur n'a apparemment pas jugé incohérent d'autoriser la protection par brevet de ces

Nr. 6.4.2.2 zusammengefasst wurde). Der Gesetzgeber sah offenbar keinen Widerspruch darin, für solche Vorrichtungen Patentschutz zu gewähren, auch wenn die Ausschlussbefugnis des Patentinhabers dann die Verwendung der patentierten Vorrichtung in einem vom Patentschutz ausgeschlossenen Verfahren umfassen kann.

62. Eine ähnliche Überlegung scheint auch Artikel 53 c) EPÜ zugrunde zu liegen, der einerseits bestimmte chirurgische, therapeutische und diagnostische Verfahren von der Patentierbarkeit ausschließt, andererseits aber besagt, dass Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem solchen Verfahren patentierbar sind. Die Konsequenz ist, dass Ärzte – obwohl das in Artikel 53 c) EPÜ verankerte Patentierbarkeitsverbot für medizinische Verfahren gemeinhin damit begründet wird, dass der Gesetzgeber die Ärzteschaft von möglichen Einschränkungen durch Patentrechte befreien wollte (z. B. in G 1/07, ABI. EPA 2011, 134, Nr. 3.2.3.2 der Entscheidungsgründe) – durchaus Patente verletzen können, wenn sie solche Erzeugnisse in einem per se vom Patentschutz ausgeschlossenen medizinischen Verfahren einsetzen (s. G 2/08, ABI. EPA 2010, 456, Nr. 6.5 der Entscheidungsgründe, im Zusammenhang mit Dosierungsanleitungen).

63. Daraus folgt, dass ein Verfahrensausschluss nicht die generelle Wirkung haben kann, dass er der Patentierung eines jeden in dem ausgeschlossenen Verfahren verwendbaren Erzeugnisses entgegensteht. Dies scheint auch aus rechtspolitischer Sicht gerechtfertigt: In der Regel gibt es nämlich einen Markt für rechtmäßig hergestellte und vertriebene Erzeugnisse, die zur Verwendung in ausgeschlossenen Verfahren bestimmt sind (z. B. Treibhäuser oder Arzneimittel), sodass diejenigen, die diese Erzeugnisse beruflich verwenden wollen (z. B. Pflanzenzüchter oder Ärzte), sie erwerben können. Die Verwendung dieser mit dem Einverständnis des Patentinhabers auf dem Markt erhältlichen Erzeugnisse ist dann entsprechend der Doktrin der Erschöpfung keine Patentverletzung.

consequence that the proprietor's prerogatives may then encompass the use of the patented devices in an excluded process.

62. A similar approach appears to underlie Article 53(c) EPC which, on the one hand, excludes certain surgical, therapeutic and diagnostic methods from patentability and, on the other hand, stipulates that products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods are patentable. This has the consequence that, although the exclusion of medical methods by Article 53(c) EPC is commonly explained by the legislator's aim to free the medical profession from possible constraints imposed on them by patents (see e.g. decision G 1/07, OJ EPO 2011, 134, point 3.2.3.2), medical practitioners who use such products in a medical method excluded per se may well infringe patents (see decision G 2/08, OJ EPO 2010, 456, point 6.5, in the context of dosage regimes).

63. It follows from the above that a process exclusion cannot have the general effect of precluding patents on any product that can be used in the excluded process. This also appears to be justified from the point of view of legal policy. As there will normally be a market for lawfully produced and commercialised products to be used in excluded processes (e.g. plant greenhouses or medicaments), those who want to use these products in their professional activities (e.g. plant breeders or medical practitioners) will be able to acquire them. Using these products put on the market with the consent of the patent proprietor will then be exempted from patent infringement pursuant to the doctrine of exhaustion.

dispositifs malgré le risque de voir alors les prérogatives du titulaire du brevet s'étendre à l'utilisation des dispositifs brevetés dans le cadre d'un procédé exclu de la brevetabilité.

62. Une approche similaire sous-tend l'article 53b) CBE, lequel exclut de la brevetabilité certaines méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales, tout en disposant par ailleurs que l'exclusion ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes. Par conséquent, même si l'on explique couramment l'exclusion des méthodes médicales à l'article 53c) CBE par la volonté du législateur de libérer la profession médicale des contraintes que pourraient leur imposer les brevets (cf. par exemple la décision G 1/07, JO OEB 2011, 134, point 3.2.3.2), il n'est pas inconcevable que des médecins qui utilisent de tels produits dans le cadre d'une méthode médicale exclue en tant que telle contrefassent des brevets (cf. décision G 2/08, JO OEB 2010, 456, point 6.5, à propos des posologies).

63. Il s'ensuit que l'exclusion des procédés ne peut pas avoir pour effet général d'empêcher la délivrance de brevets pour tout produit susceptible d'être utilisé dans un procédé exclu. Ceci semble également s'imposer du point de vue de la politique juridique. En règle générale, il existera toujours un marché pour des produits fabriqués et commercialisés légalement (par exemple les serres ou les médicaments) qui sont destinés à être utilisés dans des procédés exclus. Ceux qui souhaitent utiliser ces produits dans leurs activités professionnelles (par exemple les obtenteurs ou les médecins) pourront donc se les procurer. En vertu de la doctrine de l'épuisement, l'utilisation de ces produits mis sur le marché avec l'accord du titulaire du brevet ne constituera donc pas une contrefaçon.

64. Im vorliegenden Fall wird jedoch ein Erzeugnis beansprucht, das bei der Ausführung eines ausgeschlossenen Verfahrens **hergestellt** (und nicht nur verwendet) wird. Das im Patent offenbarte Züchtungsverfahren geht zwangsläufig mit der Herstellung der beanspruchten Tomaten einher (s. vorstehende Nr. 46). Pflanzenzüchter, die dieses im Wesentlichen biologische Verfahren ausführen, würden das Patent des Beschwerdeführers I verletzen, ohne sich auf die Erschöpfungsdoktrin berufen zu können. Sie würden auch daran gehindert, die durch das Züchtungsverfahren gewonnenen Tomaten in Verkehr zu bringen. Würden die Erzeugnisansprüche des Beschwerdeführers I gewährt, dann wären die Pflanzenzüchter in der Ausführung eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens stärker eingeschränkt als in der oben dargelegten Situation, in der (nur) ein im Zuge dieser Tätigkeit zu verwendendes Erzeugnis patentiert wird.

65. Alles in allem ist die Kammer nicht völlig überzeugt von den vorstehend analysierten Argumenten gegen eine Berücksichtigung des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses bei der Prüfung von Ansprüchen auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial. Sie hat nach wie vor ernsthafte Bedenken, dass die Gewährung von Ansprüchen auf Pflanzenmaterial, das laut der Offenbarung des Patents durch ein im Wesentlichen biologisches Züchtungsverfahren gewonnen wird, de facto die in G 1/08 (a. a. O.) herausgearbeiteten gesetzgeberischen Absichten aushebeln würde, die mit der Formulierung des Verfahrensausschlusses verfolgt wurden, und der Ausschluss in vielen Fällen durch eine geschickte Anspruchsformulierung umgangen werden könnte, was der Konsistenz und Glaubwürdigkeit des im EPÜ abgesteckten rechtlichen Rahmens für patentierbare Gegenstände abträglich wäre.

66. Diese Bedenken lassen sich nach Auffassung der Kammer auch nicht durch das Argument ausräumen, dass der nationale Gesetzgeber spezielle Ausschlussregelungen für Tätigkeiten aus dem Bereich der Pflanzenzüchtung in die nationalen Verletzungsvorschriften aufnehmen könnte, soweit die Biotechnologierichtlinie dies zulässt (z. B. Art. L613-5-3 des französischen Gesetzes

64. In the present case, however, a product is claimed which is being **made** (i.e. not only used) when an excluded process is performed. The breeding method disclosed in the patent necessarily implies the production of the claimed tomatoes (see point 46, above). Plant breeders who perform this essentially biological process would fall into the scope of protection of appellant I's patent without being able to invoke the doctrine of exhaustion. They would also be prevented from commercialising the tomatoes obtained through the breeding method. If appellant I's product claims were allowed, then plant breeders would be more severely restricted in performing essentially biological processes than in the above-mentioned situation where (merely) a product to be used in the course of this activity was patented.

65. Summing up, the board is not fully convinced by the arguments reviewed above against considering the process exclusion of Article 53(b) EPC in the examination of claims for plants or plant material. Serious concerns remain that allowing claims to plant material which, according to the disclosure of the patent, is obtained by means of an essentially biological breeding process would *de facto* frustrate the legislator's intentions in framing the process exclusion, which were emphasised in decision G 1/08 (*supra*), and make the circumvention of the exclusion in many cases a matter of skilful claim drafting, thereby diminishing the consistency and persuasiveness of the legislative framework of the EPC as regards patentable subject-matter.

66. In the board's view, these concerns can equally not be overcome by pointing out that national legislators, insofar as this is permitted under the Biotech Directive, might be able to introduce specific exemptions for plant breeding activities into their national infringement provisions (see e.g. Article L613-5-3 French Intellectual Property Code and § 11 No. 2a German Patent Law). Courts should aim

64. Dans la présente espèce, cependant, le produit revendiqué est **fabriqué** – et non pas seulement utilisé – lors de la mise en œuvre d'un procédé exclu. La méthode d'obtention divulguée dans le brevet implique nécessairement la production des tomates revendiquées (cf. point 46 ci-dessus). En mettant en œuvre ce procédé essentiellement biologique, les obtenteurs tomberaient sous le coup de la protection conférée par le brevet du requérant I, sans pouvoir invoquer la doctrine de l'épuisement. Il leur serait par ailleurs interdit de commercialiser les tomates produites par la méthode d'obtention. Si les revendications de produits du requérant I étaient admises, les obtenteurs seraient plus strictement limités quant à la mise en œuvre d'un procédé essentiellement biologique que dans la situation susmentionnée, où (seul) un produit utilisé dans le cadre de cette activité est breveté.

65. En résumé, la Chambre n'est pas pleinement convaincue par les arguments examinés ci-dessus qui s'opposent à la prise en considération de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE lors de l'examen de revendications portant sur des végétaux ou du matériel végétal. Elle craint tout particulièrement que le fait d'admettre des revendications portant sur du matériel végétal obtenu, selon le brevet, par un procédé essentiellement biologique d'obtention, n'aille de facto à l'encontre des intentions du législateur – mises en évidence dans la décision G 1/08 – lorsqu'il a conçu l'exclusion des procédés, et ne permette de contourner dans nombre de cas l'exclusion par une rédaction ingénieuse des revendications, compromettant ainsi la cohérence et l'autorité de la CBE quant à la définition de ce qui est brevetable.

66. La Chambre estime que, même si l'on fait valoir que les législateurs nationaux, dans la mesure où l'autorise la directive Biotechnologie, pourraient faire adopter, dans leurs dispositions nationales sur la contrefaçon, des exemptions ciblées pour les activités d'obteneurs (cf. par exemple l'article L613-5-3 du Code français de la propriété industrielle, et l'article 11, alinéa 2a de la Loi alle-

über das Geistige Eigentum und § 11 Nr. 2a deutsches Patentgesetz). Die Gerichte sollten eine möglichst einheitliche Auslegung der EPÜ-Vorschriften zur Patentierbarkeit anstreben. Sich darauf zu verlassen, dass Widersprüchlichkeiten durch nationale Verletzungsvorschriften teilweise ausgeräumt werden können, scheint der Kammer nur die zweitbeste Lösung zu sein.

#### *Vorlage nach Artikel 112 (1) EPÜ*

67. Die Kammer ist der Auffassung, dass die unter den vorstehenden Nummern 40 bis 66 analysierten Probleme Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwerfen, die eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erforderlich machen, um die anhängigen Verfahren auf der richtigen Rechtsgrundlage zum Abschluss zu bringen.

68. Zwar gibt es in diesem Beschwerdeverfahren weitere Einspruchsgründe, die die Kammer noch nicht erschöpfend behandelt hat, doch hat die Frage, ob der beanspruchte Gegenstand von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, konzeptionell Vorrang vor der Beurteilung anderer materiellrechtlicher Erfordernisse wie Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit und wird daher in der Regel als Erstes beantwortet. Dies wurde auch in der Entscheidung T 1384/06 vom 26. Juni 2007 festgestellt (s. Nr. 5 der Entscheidungsgründe: "[...] ist zu untersuchen, ob der Gegenstand in die Kategorie der Ausnahmen von der Patentierbarkeit fällt. Es versteht sich von selbst, dass dies der erste Schritt der Prüfung sein sollte, denn es macht überhaupt keinen Sinn zu prüfen, ob ein Gegenstand, der als vom Patentschutz ausgenommen angesehen wird, die Patentierbarkeitsanfordernisse erfüllt.>").

69. So wurden denn auch in G 1/03 (ABI. EPA 2004, 413, Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe) und G 2/10 vom 30. August 2011 (s. Nr. 1 der Entscheidungsgründe) die Vorlagen zur Klärung der Bedingungen, unter denen ein Disclaimer die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt, für gerechtfertigt befunden, da die formale Zulässigkeit in der Regel vor den materiellrechtlichen Erfordernissen geprüft wird.

at interpreting the EPC provisions on patentable subject-matter in a consistent manner, wherever possible. To rely on the possibility that inconsistencies might be partially remedied by national infringement provisions appears to the board to be the second-best solution.

#### *Referral under Article 112(1) EPC*

67. The board is of the opinion that the issues analysed above under points 40 to 66 raise points of law of fundamental importance and that a decision of the Enlarged Board on them is required in order to dispose of the present appeals on a correct legal basis.

68. While there are further grounds of opposition in the present appeal procedure which the board has not yet fully examined, the issue as to whether the claimed subject-matter is excluded from patentability conceptually precedes the assessment of other substantive requirements such as novelty or inventive step and is therefore normally determined first. This has also been noted in decision T 1384/06 of 26 June 2007 (see point 5 of the reasons "[...] it must be investigated whether such subject-matter falls within the category of exceptions to patentability. Obviously, this should be done as the first step in the examination because there is absolutely no point in assessing whether or not a subject-matter which is decided to be an exception to patentability fulfils the requirements for patentability.>").

69. Similarly, it was found in decisions G 1/03 (OJ EPO 2004, 413, point 1.2 of the reasons) and G 2/10 of 30 August 2011 (see point 1 of the reasons) that a referral concerning the conditions under which a disclaimer complies with Article 123(2) EPC is justified since formal allowability is normally examined before substantive requirements.

mande sur les brevets), ces craintes ne sont pas pour autant dissipées. Les tribunaux doivent s'efforcer d'interpréter de manière aussi cohérente que possible les dispositions de la CBE relatives aux objets brevetables. Selon la Chambre, le fait de s'en remettre à ce que des dispositions nationales en matière de contrefaçon viennent remédier partiellement aux incohérences ne constitue qu'un pis-aller.

#### *Saisine au titre de l'article 112(1) CBE*

67. Selon la Chambre, les aspects analysés ci-dessus aux points 40 à 66 soulèvent des questions de droit d'importance fondamentale. Une décision de la Grande Chambre de recours est donc nécessaire pour trancher les présents recours sur une base juridique solide.

68. Bien qu'il y ait dans la présente procédure de recours d'autres motifs d'opposition que la Chambre n'a pas encore examinés en détail, la question de savoir si l'objet revendiqué est exclu de la brevetabilité doit normalement être tranchée en premier lieu, car elle précède logiquement l'examen des autres conditions de fond telles que la nouveauté et l'activité inventive. C'est ce qui a été également énoncé dans la décision T 1384/06 du 26 juin 2007 (cf. point 5 des motifs) : "[...] il convient d'examiner si un tel objet entre dans la catégorie des exceptions à la brevetabilité. Ceci doit à l'évidence constituer la première étape de l'examen, car il est parfaitement inutile de se demander si un objet remplit les conditions de brevetabilité dès lors qu'il a été considéré comme une exception à la brevetabilité.>").

69. De même, dans les décisions G 1/03 (JO OEB 2004, 413, point 1.2 des motifs) et G 2/10 du 30 août 2011 (cf. point 1 des motifs), la Grande Chambre de recours a conclu qu'une saisine portant sur les conditions auxquelles doit répondre un disclaimer pour être conforme à l'article 123(2) CBE est justifiée dans la mesure où la recevabilité quant à la forme est normalement examinée avant les conditions de fond.



70. Die Kammer verweist außerdem darauf, dass sich die Frage, wie sich der in Artikel 53 b) EPÜ verankerte Verfahrensausschluss möglicherweise auf die Gewährbarkeit der Erzeugnisansprüche auswirkt, nicht nur in Bezug auf den Hilfsantrag I stellt, sondern auch für alle anderen anhängigen Anträge des Beschwerdeführers I hoch relevant ist.

71. Die Kammer ist daher nicht dem Vorschlag des Beschwerdeführers I gefolgt, mit der Prüfung dieser weiteren Erfordernisse fortzufahren, ehe sie die Große Kammer mit Rechtsfragen befasst.

72. Die von der Kammer mit ihrer ersten Zwischenentscheidung vorgelegten Rechtsfragen beschränkten sich darauf, ob bestimmte Pflanzenzuchtungsverfahren unter den Verfahrensausschluss des Artikels 53 b) EPÜ fallen. Die Große Beschwerdekammer hatte daher keine Gelegenheit, sich mit der nun zur Debatte stehenden Problematik zu befassen.

73. Beim Erlass der ersten Zwischenentscheidung hatte sich die jetzige Frage nämlich noch nicht gestellt, zumindest nicht deutlich. Soweit die angefochtene Entscheidung und die Ausführungen der Beteiligten die Gewährbarkeit der Erzeugnisansprüche nach Artikel 53 b) EPÜ betrafen, konzentrierten sie sich ausschließlich auf den Umfang des Ausschlusses von Pflanzensorten. Da die Kammer der Auffassung war – und nach wie vor ist (s. vorstehende Nr. 39) –, dass die Große Kammer die Auslegung des Ausschlusses von Pflanzensorten in ihrer Entscheidung G 1/98 (a. a. O.) bereits ausreichend geklärt hat, ist sie nicht dem von der Beschwerdeführerin II in der ersten mündlichen Verhandlung unterbreiteten Vorschlag gefolgt, eine weitere Frage zur Auslegung dieses Ausschlusses vorzulegen.

74. Was es jetzt zu klären gilt, nämlich die möglicherweise negativen Auswirkungen des in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Verfahrensausschlusses auf die Gewährbarkeit der Erzeugnisansprüche des Beschwerdeführers I, ist etwas anderes als das, womit sich diese Kammer in ihrer ersten Zwischenentscheidung zu befassen hatte. Es hat sich ergeben aus der Entscheidung G 1/08 (a. a. O.), in der die Große Kammer den

70. The board notes in addition that the issue of a possible impact of the process exclusion in Article 53(b) EPC on the allowability of product claims does not only arise in view of auxiliary request I; it is also highly relevant for all other pending requests of appellant I.

71. The board has therefore not followed appellant I's suggestion that it proceed with the examination of these other requirements before referring questions of law to the Enlarged Board.

72. The questions of law referred by the board with its first interlocutory decision were limited to the issue as to whether certain plant production processes fall under the process exclusion of Article 53(b) EPC. The Enlarged Board was therefore not provided with the opportunity to address the further issue now at stake.

73. Indeed, when the board took that first interlocutory decision, the current issue had not yet emerged, at least not clearly. Insofar as the decision under appeal and the submissions of the parties dealt with the allowability of the product claims under Article 53(b) EPC, they focused only on the scope of the exclusion of plant varieties. Since the board was – and still is (see point 39, above) – of the opinion that the Enlarged Board had already sufficiently clarified the interpretation of the exclusion of plant varieties in its decision G 1/98 (*supra*), it refrained from following the suggestion made by appellant II in the first oral proceedings to refer an additional question concerning that interpretation.

74. The issue now at stake, i.e. a possible negative effect of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC on the allowability of appellant I's product claims, differs from the issues considered by the board in its first interlocutory decision. It has come up as a result of the Enlarged Board's decision G 1/08 (*supra*) which, as summarised above (points 41 and 42), has given the process exclusion a broad reading, and

70. La Chambre note en outre que la question d'une incidence éventuelle de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE sur l'admissibilité des revendications de produits ne se pose pas seulement au sujet de la requête subsidiaire I. Elle est également cruciale pour toutes les autres requêtes du requérant I encore en instance.

71. La Chambre n'a donc pas suivi la suggestion du requérant I qui souhaitait qu'elle examine ces autres conditions avant de soumettre des questions de droit à la Grande Chambre de recours.

72. Les questions de droit soumises par la Chambre dans sa première décision intermédiaire consistaient seulement à demander si certains procédés d'obtention de végétaux tombaient sous le régime de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE. Aussi la Grande Chambre de recours n'a-t-elle pas eu l'occasion d'examiner les autres questions maintenant en instance.

73. En effet, lorsque la Chambre a rendu cette première décision intermédiaire, la question actuelle ne se posait pas encore, du moins pas de manière claire. Dans la mesure où la décision attaquée et les moyens des parties avaient trait à l'admissibilité des revendications de produits au titre de l'article 53b) CBE, l'accent était mis uniquement sur la portée de l'exclusion des variétés végétales. La Chambre étant – et restant (cf. point 39 ci-dessus) – d'avis que la Grande Chambre de recours a déjà suffisamment clarifié l'interprétation de l'exclusion des variétés végétales dans sa décision G 1/98, elle n'a pas suivi la suggestion formulée par le requérant II lors de la première procédure orale de saisir la Grande Chambre de recours d'une question supplémentaire concernant cette interprétation.

74. La question actuellement en suspens, à savoir celle relative aux incidences négatives éventuelles de l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE sur l'admissibilité des revendications de produit du requérant I, diffère des questions examinées par la Chambre dans sa première décision intermédiaire. Elle résulte d'une part de la décision de la Grande Chambre de recours G 1/08 laquelle, comme il est

Verfahrensausschluss – wie vorstehend (unter Nrn. 41 und 42) zusammengefasst – breit ausgelegt hat, und aus den Ausführungen der Beteiligten im Anschluss an diese Entscheidung. Die Kammer ist sich voll und ganz bewusst, dass ihr Vorgehen ungewöhnlich ist, hat sich aber dennoch dafür entschieden, die Große Beschwerdekammer erneut mit Rechtsfragen zu befassen. Bei deren Formulierung hat sie die Vorschläge der Beschwerdeführerin II (s. vorstehende Nrn. X und XII) berücksichtigt, während sie die Stellungnahmen Dritter zu diesem Sachverhalt, die nach Beendigung der sachlichen Debatte am Ende der mündlichen Verhandlung eingingen, außer Betracht gelassen hat.

of the parties' submissions made in the aftermath of that decision. Fully aware of the unusual character of such a course of action, the board therefore decides to refer again questions of law to the Enlarged Board. In formulating them, the board has taken into account the suggestions made by appellant II (see Sections X and XII, above), while submissions by third parties after the closure of the debate on this issue at the end of the oral proceedings have been disregarded.

résumé aux point 41 et 42 ci-dessus, donne une interprétation large de l'exclusion des procédés, et d'autre part des moyens invoqués par les parties à la suite de cette décision. Pleinement consciente du caractère insolite d'une telle démarche, la Chambre décide donc de soumettre à nouveau des questions de droit à la Grande Chambre de recours. En les formulant, la Chambre a tenu compte des suggestions du requérant II (cf. points X et XII ci-dessus) mais n'a pas pris en considération les moyens produits par les tiers sur cette question après la clôture des débats à l'issue de la procédure orale.

### Entscheidungsformel

#### Aus diesen Gründen wird entschieden:

I. Der Hauptantrag des Beschwerdeführers I wird zurückgewiesen.

II. Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen vorgelegt:

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

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

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

### Order

#### For these reasons it is decided that:

I. Appellant I's main request is refused.

II. The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

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

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

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

### Dispositif

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

I. La requête principale du requérant I est rejetée.

II. Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours pour décision :

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

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

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



Mitteilungen des  
Europäischen Patentamts  
**Information from the  
European Patent Office**  
Communications de l'Office  
européen des brevets

**Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 30. Januar 2013 über die Entrichtung von Gebühren und Auslagen, die von der Informationsstelle und der Elektronischen Bibliothek in München erhoben werden**

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 5 (2) der Gebührenordnung und aus Anlass der Beendigung des öffentlichen Zugangs zur Informationsstelle und zur Elektronischen Bibliothek in München<sup>1</sup>, beschließt:

**Artikel 1  
Aufhebung des früheren Beschlusses**

Der Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. August 2010 über die Entrichtung von Gebühren und Auslagen, die von der Informationsstelle und der Elektronischen Bibliothek in München erhoben werden (ABI. EPA 2010, 496), wird aufgehoben.

**Artikel 2  
Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt am 1. April 2013 in Kraft.

Geschehen zu München am 30. Januar 2013

*Benoît BATTISTELLI*  
Präsident

<sup>1</sup> Siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts über Verbesserungen der EPA-Kundendienstleistungen (ABI. EPA 2013, 91).

**Decision of the President of the European Patent Office dated 30 January 2013 concerning the payment of fees and expenses charged by the Information Office and the Electronic Library in Munich**

The President of the European Patent Office, having regard to Article 5(2) of the Rules relating to Fees and the discontinuation of the public access to the Information Office and the Electronic Library in Munich<sup>1</sup>, has decided as follows:

**Article 1  
Previous decision set aside**

The decision of the President of the European Patent Office dated 26 August 2010 concerning the payment of fees and expenses charged by the Information Office and the Electronic Library in Munich (OJ EPO 2010, 496) is set aside.

**Article 2  
Entry into force**

This decision shall enter into force on 1 April 2013.

Done at Munich, 30 January 2013

*Benoît BATTISTELLI*  
President

<sup>1</sup> See Notice from the European Patent Office concerning improvements to EPO customers services published in OJ EPO 2013, 91.

**Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 30 janvier 2013, relative au paiement des taxes et redevances facturées par le bureau d'information et la bibliothèque électronique de Munich**

Le Président de l'Office européen des brevets, vu l'article 5(2) du règlement relatif aux taxes et la fin de l'accès public au bureau d'information et à la bibliothèque électronique de Munich<sup>1</sup>, décide :

**Article premier  
Annulation de la décision antérieure**

La décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 août 2010, relative au paiement des taxes et redevances facturées par le bureau d'information et la bibliothèque électronique de Munich (JO OEB 2010, 496), est annulée.

**Article 2  
Entrée en vigueur**

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2013.

Fait à Munich, le 30 janvier 2013

*Benoît BATTISTELLI*  
Président

<sup>1</sup> Cf. Communiqué de l'Office européen des brevets relatif à l'amélioration du Service clientèle de l'OEB, publié au JO OEB 2013, 91.

### Mitteilung des Europäischen Patentamts über Verbesserungen der EPA-Kundendienstleistungen

In Anbetracht der zunehmenden Nachfrage seitens der Nutzer des Patent-systems hat das EPA ein umfangreiches Programm zur Verbesserung der IT-Unterstützung für die Einreichung und Bearbeitung von Patentanmeldungen ("IT-Roadmap") aufgelegt. Im Rahmen dieser Änderungen setzt das Amt auch eine Strategie um, mit der die Qualität, die Verfügbarkeit und die Geschwindigkeit seiner Kundendienstleistungen verbessert werden sollen.

Im Zeitalter der Webdienste und sozialen Medien gilt es, den Kundenbedarf auf effizientere und nutzerfreundlichere Weise zu decken. Im Zuge dieser verstärkten Dienstleistungsorientierung führt das EPA derzeit neue Tools und Prozesse ein.

Die ersten Verbesserungen betrafen den Telefonkontakt mit Prüfern und Formal-sachbearbeitern; hier wurde die systematische Bearbeitung und zeitgerechte Beantwortung von Anfragen auch bei Abwesenheit sichergestellt und ein neues akustisches Menüsystem eingeführt. Auf Kundenwunsch hin wurde außerdem eine internationale gebührenfreie Rufnummer für den Kundenservice freigeschaltet, die von den Mitgliedstaaten der Organisation aus angewählt werden kann (soweit nach den einzelstaatlichen Vorschriften möglich).

In den kommenden Monaten werden die bisherigen zahlreichen Kontaktdaten durch ein einfaches System von Kundenservice-Anlaufstellen ersetzt. Weitere Informationen finden Sie auf der EPA-Website unter "Kontakt", [www.epo.org/contact](http://www.epo.org/contact).

Alle Veröffentlichungen und Rechtstexte (einschließlich der gebührenpflichtigen) können online bestellt werden. Das Bestellformular steht auf der EPA-Website unter [www.epo.org/order](http://www.epo.org/order) zur Verfügung.

### Notice from the European Patent Office concerning improvements to EPO customer services

To cater for increasing demand from patent system users, the EPO has initiated a major programme to improve IT support for the filing and processing of patent applications ("IT Roadmap"). In the context of these changes it is also implementing a strategy to improve the quality, availability and timeliness of its customer services.

In the age of web services and social media, more efficient ways to meet customer needs and to improve the customer experience are being put in place. To reinforce this service orientation, the EPO is implementing new tools and processes.

The initial improvements have focused on phone calls to examiners and formalities officers, ensuring systematic message handling and timely replies, even in the case of absence, and implementing a new audible menu system. An international freephone number for customer services, accessible from the Organisation's member states (insofar as national regulations provide for such a service), has also been introduced in response to external feedback.

In the months ahead, the existing multiple contact details will be replaced by a single set of customer service contact points. For more information, please visit the EPO website under "Contact", [www.epo.org/contact](http://www.epo.org/contact).

All publications and legal texts (including those the EPO charges for) can be ordered online. The order form is available via the EPO website, [www.epo.org/order](http://www.epo.org/order).

### Communiqué de l'Office européen des brevets relatif à l'amélioration du Service clientèle de l'OEB

Afin de faire face à la demande croissante des utilisateurs du système des brevets, l'OEB a engagé un programme de grande ampleur ("feuille de route informatique") pour améliorer le soutien informatique au dépôt et au traitement des demandes de brevet. Dans le contexte de ces changements, l'OEB met également en œuvre une stratégie visant à perfectionner son Service clientèle, à la fois en termes de qualité, de disponibilité et de respect des délais.

À l'ère des services Internet et des médias sociaux, des moyens plus efficaces pour répondre aux besoins de la clientèle et optimiser l'expérience client sont mis en place. Pour renforcer cette orientation vers le service, l'OEB lance actuellement de nouveaux outils et de nouvelles procédures.

Les premières améliorations, axées sur les appels téléphoniques aux examinateurs et aux agents des formalités, garantissent le traitement systématique des messages et la communication de réponses rapides, même en cas d'absence, et ont consisté à mettre en place un nouveau système de serveur vocal. À la demande des clients, un numéro d'appel international gratuit, accessible à partir des États membres de l'Organisation (dans la mesure où les réglementations nationales prévoient ce type de services), a en outre été créé pour le Service clientèle.

Au cours des prochains mois, les multiples informations existantes sur les personnes à contacter seront remplacées par une seule série de points de contact pour le Service clientèle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page "Contact" du site Internet de l'OEB, à l'adresse [www.epo.org/contact](http://www.epo.org/contact).

Toutes les publications et l'ensemble des textes juridiques (y compris ceux qui sont payants) peuvent être commandés en ligne. Le formulaire de commande est disponible sur le site Internet de l'OEB, à l'adresse [www.epo.org/order](http://www.epo.org/order).

Die Dienste, die bislang für die wenigen Besucher bereitstehen, die in den Informationsstellen in München und Den Haag vorsprechen, werden ab 1. April 2013 durch verbesserte Online- und Telefondienste ersetzt. Wird jedoch eine persönliche Beratung gewünscht, kann ein Termin über ein spezielles Kontaktformular vereinbart werden, das auf der EPA-Website unter [www.epo.org/contact](http://www.epo.org/contact) abrufbar ist.

The services previously offered to the very small number of ad hoc visitors to the Information Offices in Munich and The Hague will be replaced by enhanced online and telephone options as from 1 April 2013. Should a face-to-face consultation be desired nonetheless, this can be arranged by appointment through the use of a dedicated contact form available on the EPO website, [www.epo.org/contact](http://www.epo.org/contact).

Les services qui étaient proposés jusqu'ici au petit nombre de visiteurs ponctuels dans les bureaux d'information de l'OEB à Munich et à La Haye seront remplacés à compter du 1<sup>er</sup> avril 2013 par des options améliorées en ligne et par téléphone. Si un entretien en face-à-face est néanmoins souhaité, il est possible de demander un rendez-vous en utilisant le formulaire spécial disponible sur le site Internet de l'OEB, à l'adresse [www.epo.org/contact](http://www.epo.org/contact).

**Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Nutzerbefragung zur Online-Publikation des Amtsblatts auf der webbasierten Konsultationsplattform**

Das Europäische Patentamt plant, zum 1. Januar 2014 die Druckversion des Amtsblatts einzustellen und dafür eine verbesserte Online-Publikation zur Verfügung zu stellen.

Selbstverständlich soll diese Publikation in erster Linie den Bedürfnissen der Nutzer Rechnung tragen. Damit dies auch sichergestellt wird, führt das Amt auf der bereits bekannten webbasierten Konsultationsplattform [www.epo.org/law-practice/consultation\\_de.html](http://www.epo.org/law-practice/consultation_de.html) (siehe hierzu auch ABI. EPA 2012, 643) eine Nutzerbefragung durch. Für das Beantworten der Fragen werden nur wenige Minuten benötigt.

Das EPA hofft auf rege Beteiligung der Nutzer, damit das Amtsblatt in einer ansprechenden und nutzerfreundlichen Art auch in Zukunft den Informationsbedürfnissen seiner Leserschaft gerecht werden kann.

**Notice from the European Patent Office concerning the survey on the web-based consultation platform about online publication of the Official Journal**

The European Patent Office intends to discontinue the print version of its Official Journal with effect from 1 January 2014, and to issue an enhanced online publication instead.

To ensure that this publication fulfils its primary aim which is, of course, to meet user needs, the Office is conducting a survey on its web-based consultation platform at [www.epo.org/law-practice/consultation.html](http://www.epo.org/law-practice/consultation.html) (see also OJ EPO 2012, 643). It takes only a few minutes to answer the questions.

The EPO looks forward to your feedback so that the Official Journal can continue to provide the information you need, in an attractive and user-friendly format.

**Communiqué de l'Office européen des brevets relatif à une enquête concernant la publication électronique du Journal officiel, réalisée auprès des utilisateurs sur la plateforme de consultation en ligne**

L'Office européen des brevets envisage de supprimer la version imprimée du Journal officiel à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014 et de la remplacer par une publication en ligne améliorée.

Il va de soi que cette publication devra d'abord et avant tout répondre aux besoins des utilisateurs. Pour s'en assurer, l'Office conduit actuellement une enquête à ce sujet sur la plateforme de consultation en ligne déjà connue des utilisateurs ([www.epo.org/law-practice/consultation\\_fr.html](http://www.epo.org/law-practice/consultation_fr.html) ; cf. également JO OEB 2012, 643). Quelques minutes suffisent pour répondre aux questions.

L'OEB espère une large participation des utilisateurs afin que le Journal officiel puisse être adapté au mieux et qu'il continue d'offrir à ses lecteurs les informations dont ils ont besoin sous une forme attrayante et conviviale.



**Amtsblatt-Sonderausgabe  
"16. Symposium europäischer  
Patentrichter"**

Vom 5. bis 7. September 2012 trafen sich in Dublin 85 Mitglieder der Beschwerdekammern, nationale Richter und ehemalige Richter aus 27 EPÜ-Vertragsstaaten und Erstreckungsstaaten sowie China und Japan anlässlich des 16. europäischen Patentrichtersymposiums zum traditionellen Gedankenaustausch über die letzten Entwicklungen im Patentrecht.

Wiederum wurden eine Vielzahl von Themen zu den jüngsten Entwicklungen des europäischen Patentrechts und aktuellsten Entscheidungen der Gerichte und Patentämter diskutiert und rechtsvergleichende Schlüsse gezogen.

Die Vorträge und die Fallstudie zu diesem 16. Symposium europäischer Patentrichter werden wiederum in einer Sonderausgabe zum Amtsblatt zusammengefasst und im April 2013 veröffentlicht.

Seit dem 1.1.2011 sind die Sonderausgaben zum Amtsblatt nicht mehr Bestandteil des Amtsblatt-Abonnements (siehe Mitteilung des EPA in ABI. EPA 2010, 647).

Die Sonderausgabe "16. Symposium europäischer Patentrichter" kann zum Preis von 62 EUR über die Dienststelle Wien des EPA bezogen oder online unter <https://secure.epo.org/products/oj/index.de.php> bestellt werden.

**Official Journal special edition –  
"16th European Patent Judges'  
Symposium"**

From 5 to 7 September 2012, 85 guests – members of the EPO boards of appeal and serving and former judges from 27 EPC contracting and extension states, China and Japan – gathered in Dublin for the 16th European Patent Judges' Symposium, the latest in their now long-established series of meetings to discuss recent developments in patent law.

They conducted their traditional wide-ranging exchange of views on European patent law, and on conclusions to be drawn from the latest decisions taken by courts and patent offices.

The symposium papers and case study will again be published as an OJ special edition (in April 2013).

Since 1 January 2011, OJ subscriptions have no longer included special editions (see the notice from the EPO in OJ 2010, 647).

The "16th European Patent Judges' Symposium" special edition costs EUR 62 and can be ordered from the EPO's Vienna sub-office or online at <https://secure.epo.org/products/oj/index.en.php>.

**Edition spéciale du Journal officiel  
"16<sup>e</sup> colloque des juges européens  
de brevets"**

Du 5 au 7 septembre 2012, des membres des chambres de recours ainsi que des juges nationaux et anciens juges originaires de 27 Etats parties à la CBE ou autorisant l'extension, de la Chine et du Japon, soit 85 hôtes au total, se sont réunis à Dublin, dans le cadre de la 16<sup>e</sup> édition du traditionnel colloque des juges européens de brevets, afin d'échanger leurs vues sur les dernières évolutions du droit des brevets.

Conformément à la tradition, ils ont une nouvelle fois discuté de nombreux thèmes liés aux développements récents du droit européen des brevets, ainsi qu'aux dernières décisions des juridictions et des offices de brevets, et ont comparé les approches retenues.

Les exposés et l'étude de cas relatifs au 16<sup>e</sup> colloque seront à nouveau réunis dans une édition spéciale du Journal officiel, qui paraîtra en avril 2013.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2011, les éditions spéciales ne sont plus incluses dans l'abonnement au Journal officiel (cf. communiqué de l'OEB paru au JO OEB 2010, 647).

L'édition spéciale "16<sup>e</sup> colloque des juges européens de brevets" pourra être obtenue au prix de 62 EUR auprès de l'agence de Vienne de l'OEB ou être commandée en ligne à l'adresse <https://secure.epo.org/products/oj/index.fr.php>.

---

Vertretung  
**Representation**  
Représentation

Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter<sup>1</sup>  
**List of professional representatives before the European Patent Office<sup>1</sup>**  
 Liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets<sup>1</sup>

Vertragsstaat Contracting state Etat contractant						
<b>AT</b>	<b>Österreich</b>	<b>Austria</b>	<b>Autriche</b>			
	Löschungen	Deletions	Radiations	Kitzmantel, Peter (AT) cf. LI Neubaugasse 47/8 1070 WIEN		
<b>BE</b>	<b>Belgien</b>	<b>Belgium</b>	<b>Belgique</b>			
	Änderungen	Amendments	Modifications	Luys, Marie-José A.H. (BE) Vereenigde Science Park Arenberg Gaston Geenslaan 11 3001 LEUVEN	Ryckaert, Vincent Gerard Paul (BE) TIPEAS BVBA Ijzerenmolenstraat 89 3001 HEVERLEE	
<b>CH</b>	<b>Schweiz</b>	<b>Switzerland</b>	<b>Suisse</b>			
	Änderungen	Amendments	Modifications	Gundel, Isabelle (DE) cf. Rossand, Isabelle (DE) Nestec S.A. Avenue Nestlé 55 1800 VEVEY	Rossand, Isabelle (DE) cf. Gundel, Isabelle (DE)	Schmitz, Joseph (LU) Hansmann & Vogeser AG Postfach 1772 Gotthardstrasse 53 8027 ZÜRICH
<b>DE</b>	<b>Deutschland</b>	<b>Germany</b>	<b>Allemagne</b>			
	Eintragungen	Entries	Inscriptions	Galazka, Zbigniew (PL) cf. PL Flemmingstraße 2 12555 BERLIN	Haar, Sven (DE) Echelsbacher Straße 2 81373 MÜNCHEN	Hewel, Christoph (DE) Hansmann & Vogeser Patent- und Rechtsanwälte Albert-Roßhaupter-Straße 65 81369 MÜNCHEN
	Änderungen	Amendments	Modifications	Becher, Claus Thomas (DE) Hoffmann • Eitle Patent- und Rechtsanwälte Niederkasseler Lohweg 18 40547 DÜSSELDORF	Buchhold, Jürgen (DE) Olbricht Buchhold Keulertz Partnerschaft Bettinastraße 53-55 60325 FRANKFURT AM MAIN	Bungartz, Klaus Peter (DE) Patentanwälte Bungartz & Tersteegen Im Mediapark 6A 50670 KÖLN
				Flötto, Hubert (DE) Meldau – Strauss – Flötto Patentanwälte Gartenstraße 4 33332 GÜTERSLOH	Fricke, Joachim (DE) Leonhard & Partner Patentanwälte Tal 30 80331 MÜNCHEN	Gesthuysen, Hans Dieter (DE) Gesthuysen Patent- und Rechtsanwälte Huysenallee 100 45128 ESSEN
				Gesthuysen, Michael (DE) Gesthuysen Patent- und Rechtsanwälte Huysenallee 100 45128 ESSEN	Harlacher, Philipp (DE) Gesthuysen Patent- und Rechtsanwälte Huysenallee 100 45128 ESSEN	Leonhard, Frank Reimund (DE) Leonhard & Partner Patentanwälte Tal 30 80331 MÜNCHEN
				Ludwig, Holger (DE) Olbricht Buchhold Keulertz Partnerschaft Bettinastraße 53-55 60325 FRANKFURT AM MAIN	Meldau, Gustav (DE) Meldau – Strauss – Flötto Patentanwälte Gartenstraße 4 33332 GÜTERSLOH	Pelzer, Heiko (DE) Jostardt Patentanwalts-AG Brüsseler Ring 51 52074 AACHEN

<sup>1</sup> Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).

Anschrift:  
*epi*-Sekretariat  
 Bayerstr. 83  
 80335 München  
 Postfach 260112  
 80058 München  
 Deutschland  
 Tel. +49 (0)89 242052-0  
 Fax +49 (0)89 242052-20  
 info@patentepi.com

<sup>1</sup> All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (*epi*).

Address:  
*epi* Secretariat  
 Bayerstr. 83  
 80335 Munich  
 PO Box 260112  
 80058 Munich  
 Germany  
 Tel. +49 (0)89 242052-0  
 Fax +49 (0)89 242052-20  
 info@patentepi.com

<sup>1</sup> Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (*epi*).

Adresse :  
 Secrétariat *epi*  
 Bayerstr. 83  
 80335 Munich  
 Boîte Postale 260112  
 80058 Munich  
 Allemagne  
 Tél. +49 (0)89 242052-0  
 Fax +49 (0)89 242052-20  
 info@patentepi.com

<b>Vertragsstaat</b>					
<b>Contracting state</b>					
<b>Etat contractant</b>					
			Rathert, Matthias (DE) Olbricht Buchhold Keulertz Partnerschaft Bettinastraße 53-55 60325 FRANKFURT AM MAIN	Rüber, Bernhard Jakob (DE) Kuhberg 8 52159 ROETGEN	Schalmack, Maren (DE) Boehmert & Boehmert Pettenkoferstraße 20-22 80336 MÜNCHEN
			Schmid, Annegret (DE) Trumpf GmbH & Co. KG Johann-Maus-Straße 2 71254 DITZINGEN	Schmidt, Oliver Jürgen (DE) Gesthuysen Patent- und Rechtsanwälte Huyssenallee 100 45128 ESSEN	Spernat, Thomas Christian (DE) Tognum AG IP-Abteilung / CLP Maybachplatz 1 88045 FRIEDRICHSHAFEN
			Strauss, Hans-Jochen (DE) Meldau – Strauss – Flötotto Patentanwälte Gartenstraße 4 33332 GÜTERSLOH	Tersteegen, Felix (DE) Patentanwälte Bungartz & Tersteegen Im Mediapark 6A 50670 KÖLN	Tillmann, Volker (DE) Hoffmann • Eitle Patent- und Rechtsanwälte Niederkasseler Lohweg 18 40547 DÜSSELDORF
			Weber, Sophie (DE) Auf der Höm 70A 52074 AACHEN	Wein, Elmar Michael (DE) Germanenweg 29 65527 NIEDERNHAUSEN	Weyand, Tim (DE) Leonhard & Partner Patentanwälte Tal 30 80331 MÜNCHEN
Löschungen	Deletions	Radiations	Nordmann, Hardo (DE) R. 154(1) Adlitzer Weg 5 91077 NEUNKIRCHEN AM BRAND		
<b>DK</b>	<b>Dänemark</b>	<b>Denmark</b>	<b>Danemark</b>		
Änderungen	Amendments	Modifications	Kitchen, Steven Richard (GB) COPA Copenhagen Patents Gammel Kongevej 1 1610 COPENHAGEN V	Kortbek, Niels Anker (DK) Schneider Electric Danmark A/S Industriparken 32 2750 BALLERUP	Nilausen, Kim (DK) Højgaardstøften 316 2630 TAASTRUP
<b>ES</b>	<b>Spanien</b>	<b>Spain</b>	<b>Espagne</b>		
Änderungen	Amendments	Modifications	Maslanka, Dorota (PL/ES) Maslanka & Co. Patentes y Marcas C/ Francisco de Quevedo, 2 – 5A 26006 LOGROÑO (LA RIOJA)		
<b>FI</b>	<b>Finnland</b>	<b>Finland</b>	<b>Finlande</b>		
Änderungen	Amendments	Modifications	Nissinen, Jyrki Antero (FI) Heinänen Oy Patent Agency Airport Plaza Äyritie 8 D 01510 VANTAA		
<b>FR</b>	<b>Frankreich</b>	<b>France</b>	<b>France</b>		
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Vanpyre, Thomas (FR) Essilor International Service DAJDG-PI 147, rue de Paris 94227 CHARENTON-LE-PONT CEDEX		
Änderungen	Amendments	Modifications	Verbrugge, Vivien François Emeric (FR) Group France (Luxembourg) SARL 3-5, rue Saint-George 75009 PARIS		
Löschungen	Deletions	Radiations	Andres, Jean-Claude (FR) R. 154(1) Kuhn S.A. 4, Impasse des Fabriques 67706 SAVERNE CEDEX		

Vertragsstaat Contracting state Etat contractant					
GB	Vereinigtes Königreich	United Kingdom	Royaume-Uni		
Änderungen	Amendments	Modifications	Bailey, David Martin (GB) Brookes Batchellor LLP 46 Chancery Lane LONDON WC2A 1JE	Beatson, Matthew (GB) Bryers LLP 7 Gay Street BATH BA1 2PH	Bradley, Josephine Mary (GB) Alistair Hindle Associates Ltd 66 Hanover Street EDINBURGH EH2 1EL
			Bryer, Kenneth Robert (GB) Bryers LLP 7 Gay Street BATH BA1 2PH	Butler, Daniel James (GB) Wynne-Jones, Lainé & James LLP Essex Place 22 Rodney Road CHELTENHAM GL50 1JJ	England, Peter Michael (GB) 9 Singleton Close Minster RAMSGATE, KENT CT12 4AT
			Eve, Rosemary Margaret (GB) Brookes Batchellor LLP 46 Chancery Lane LONDON WC2A 1JE	Gallafent, Alison (GB) Alison Gallafent Ltd 4 George Street LLANDEILO SA19 6AS	Greenwood, Matthew David (GB) Bryers LLP 7 Gay Street BATH BA1 2PH
			Hancox, Jonathan Christopher (GB) Brookes Batchellor LLP 46 Chancery Lane LONDON WC2A 1JE	Hindle, Alistair Andrew (GB) Alistair Hindle Associates Ltd 66 Hanover Street EDINBURGH EH2 1EL	Jolly, Mark Edward (GB) Brookes Batchellor LLP 46 Chancery Lane LONDON WC2A 1JE
			Jones, Keith William (GB) Giraffe 41 Church Street Dunnington YORK YO19 5PP	Lowe, Alastair Nicholas (GB) Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside LONDON SE1 2AU	Mannion, Sally Kim (GB) Pfizer Animal Health Walton Oaks Dorking Road TADWORTH, SURREY KT20 7NS
			McGettrick, Andrew James (GB) Alistair Hindle Associates Ltd 66 Hanover Street EDINBURGH EH2 1EL	Miller, Thomas Kerr (GB) 27 Hartington Road Choriton MANCHESTER M21 8UZ	Moore, Christopher Mark (GB) Harrison Goddard Foote 11 Waterloo Street BIRMINGHAM B2 5TB
			Prentice, Raymond Roy (GB) Brookes Batchellor LLP 46 Chancery Lane LONDON WC2A 1JE	Rees, Kerry (GB) WP Thompson 55 Drury Lane LONDON WC2B 5SQ	Shindler, Nigel (GB) Brookes Batchellor LLP 46 Chancery Lane LONDON WC2A 1JE
			Simcox, Michael Thomas (GB) 6 St. Stephen's Road WINCHESTER SO22 6DE	Winwood, Joanna Louise (GB) Brookes Batchellor LLP 46 Chancery Lane LONDON WC2A 1JE	Wright, Hugh Ronald (GB) Brookes Batchellor LLP 46 Chancery Lane LONDON WC2A 1JE
Löschungen	Deletions	Radiations	McQueen, Andrew Peter (GB) cf. NO Stevens, Hewlett & Perkins 1 St. Augustine's Place BRISTOL BS1 4UD	Mears, Andrew David (GB) R.154(1) Copperbeech 2 Beechfield Close Long Ashton BRISTOL BS41 9JP	Pritchard, Evan (GB) R. 154(2)a 10 Chelmsford Road Shenfield BRENTWOOD, ESSEX CM15 8RQ
HR	Kroatien	Croatia	Croatie		
Änderungen	Amendments	Modifications	Turkalj, Gordana (HR) Ante Mike Tripala 3 10000 ZAGREB		
IT	Italien	Italy	Italie		
Änderungen	Amendments	Modifications	Mazzarella, Vincenzo (IT) Via Aristotele, 58 20128 MILANO		
LI	Liechtenstein	Liechtenstein	Liechtenstein		
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Kitzmantel, Peter (AT) cf. AT Paul Rosenich AG Patentbuero Buero- und Gewerbezentrum (BGZ) Rotenbodenstrasse 12 9497 TRIESENBERG		

Vertragsstaat Contracting state Etat contractant						
<b>NL</b>	<b>Niederlande</b>	<b>Netherlands</b>	<b>Pays-Bas</b>			
Änderungen	Amendments	Modifications	van der Donk, Henricus Matheus (NL) Aleris Aluminium Netherlands BV Westbroekerweg 31 1991 LW VELSERBROEK	Verhage, Marinus (NL) AbbVie B.V. Wegalaan 9 2132 JD HOOFFDORP	Verhoeven, Johannes Theodorus Maria (NL) ASML Netherlands B.V. De Run 6501 5504 DR VELDHOVEN	
<b>NO</b>	<b>Norwegen</b>	<b>Norway</b>	<b>Norvège</b>			
Eintragungen	Entries	Inscriptions	McQueen, Andrew Peter (GB) cf. GB Miltos IP c/o Oslo Patentkontor AS P.O. Box 7007M 0306 OSLO			
<b>PL</b>	<b>Polen</b>	<b>Poland</b>	<b>Pologne</b>			
Änderungen	Amendments	Modifications	Karczmitowicz, Teresa Ewa (PL) Ul. Królewska 7/2 30-045 KRAKÓW			
Löschungen	Deletions	Radiations	Galazka, Zbigniew (PL) cf. DE Kancelaria Patentowa Dr. inz. Kaminski i Syn Al. Jerozolimskie 101/18 02-011 WARSZAWA			
<b>SE</b>	<b>Schweden</b>	<b>Sweden</b>	<b>Suède</b>			
Änderungen	Amendments	Modifications	Perneborg, Henry T. (SE) Uppsala Patentbyrå AB Ritargatan 8A 754 33 UPPSALA	Sonesson, Andreas (SE) Alfa Laval Corporate AB Hans Stahles väg 7 147 80 TUMBA		



Aus den Vertragsstaaten  
**Information from the contracting states**  
Informations relatives aux Etats contractants



**ES Spanien****Neue Gebührenbeträge**

Mit Gesetz Nr. 17/2012 vom 27. Dezember 2012<sup>1</sup> sind einige Patentgebühren des spanischen Patent- und Markenamts geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Spanien werden darauf hingewiesen, dass seit **1. Januar 2013** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ: 106,73 EUR; 90,72 EUR für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ: 317,75 EUR zuzüglich 12,77 EUR für die 23. und jede weitere Seite der Übersetzung; 270,09 EUR zuzüglich 10,85 EUR für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern

**3. Jahresgebühren**

Jahr Year Année	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
EUR	23,10	28,82	55,14	81,38	107,47	133,78	160,00	186,26	225,68	264,98	304,21	343,80	383,12	436,71	488,08	540,62	593,05	645,57

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: 73,45 EUR (62,43 EUR bei Einreichung in elektronischer Form)  
Gebühr für jede ausländische Priorität: 19,46 EUR (16,54 EUR bei Einreichung in elektronischer Form).

<sup>1</sup> BOE núm. 312 vom 28. Dezember 2012.

**ES Spain****New fee rates**

By Law No. 17/2012 of 27 December 2012<sup>1</sup> some patent fees payable to the Spanish Patent and Trademark Office have been changed.

Applicants for and proprietors of European patents with effect in Spain are advised that from **1 January 2013** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC: EUR 106.73; EUR 90.72 for translations on magnetic data carriers

2. Publication of translations of the patent specification under Article 65 EPC: EUR 317.75 plus EUR 12.77 for each page of the translation in excess of 22; EUR 270.09 plus EUR 10.85 for translations on magnetic data carriers

**3. Renewal fees:**

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: EUR 73.45 (EUR 62.43 for electronic filings)  
Fee for each foreign priority: EUR 19.46 (EUR 16.54 for electronic filings)

<sup>1</sup> BOE núm. 312 of 28 December 2012.

**ES Espagne****Nouveaux montants des taxes**

Par la loi n° 17/2012 du 27 décembre 2012<sup>1</sup>, certaines taxes en matière de brevets perçues par l'Office espagnol des brevets et des marques ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens produisant effet en Espagne sont informés qu'à compter du **1<sup>er</sup> janvier 2013**, les montants suivants sont applicables :

1. Publication de la traduction des revendications conformément à l'article 67(3) CBE : 106,73 EUR ; 90,72 EUR pour les traductions sur support de données magnétique.

2. Publication de traductions du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE : 317,75 EUR plus 12,77 EUR pour chaque page de traduction au-delà de la 22<sup>e</sup> ; 270,09 EUR plus 10,85 EUR pour les traductions sur support de données magnétique.

**3. Taxes annuelles :**

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux :

Taxe de dépôt : 73,45 EUR (62,43 EUR sous forme électronique)  
Taxe pour chaque priorité étrangère : 19,46 EUR (16,54 EUR sous forme électronique)

<sup>1</sup> BOE núm. 312 du 28 décembre 2012.

5. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten: 13,11 EUR für jede Eintragung (11,14 EUR in elektronischer Form).  
Eintragung einer Namensänderung des Anmelders/Patentinhabers: 16,22 EUR je Eintragung, bis zu einem Höchstbetrag von 2 707,60 EUR (13,79 EUR je Eintragung, bis zu einem Höchstbetrag von 2 301,46 EUR, in elektronischer Form)

**Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (15. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen III.B, Spalte 2, IV, Spalte 5, VI, Spalte 1, VII, Spalte 2 und IX, Spalte 4 entsprechend zu ändern.

5. Registering transfers, licences and other rights: EUR 13.11 for each entry (EUR 11.14 in electronic form).

Registering a change of the applicant's/patentee's name: EUR 16.22 for each entry, up to a maximum amount of EUR 2 707.60 (EUR 13.79 for each entry, up to a maximum amount of EUR 2 301.46, in electronic form)

**EPO information brochure "National law relating to the EPC"**

Users of this brochure (15th edition) should amend Tables III.B, column 2, IV, column 5, VI, column 1, VII, column 2, and IX, column 4, accordingly.

5. Inscription des transferts, licences et autres droits : 13,11 EUR pour chaque inscription (11,14 EUR sous forme électronique).

Inscription d'un changement de nom du demandeur/titulaire du brevet : 16,22 EUR par inscription, avec un maximum de 2 707,60 EUR (13,79 EUR par inscription, avec un maximum de 2 301,46 EUR, sous forme électronique)

**Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"**

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (15<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux III.B, colonne 2, IV, colonne 5, VI, colonne 1, VII, colonne 2, et IX, colonne 4.

**NL Niederlande****Änderung der Anschrift**

Das niederländische Patentamt ist umgezogen. Ebenfalls geändert hat sich die Website-Adresse des Amtes; die Telefon-/Faxnummern und die E-Mail-Adresse sind dagegen unverändert geblieben.

Die vollständigen Daten dieses Amtes lauten nunmehr wie folgt:

NL Octrooicentrum  
(Niederländisches Patentamt)  
Prinses Beatrixlaan 2  
2595 AL Den Haag

Postanschrift:  
P.O. Box 10366  
2501 HJ Den Haag

Tel. + 31 (0)88 602 6000  
Fax + 31 (0)88 602 9024  
nloctrooicentrum@agentschapnl.nl  
[www.octrooicentrum.nl](http://www.octrooicentrum.nl)

**Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (15. Auflage) werden gebeten, die Angaben in Tabelle II entsprechend zu ändern.

**NL Netherlands****Change of address**

The Netherlands Patent Office has moved to new premises. Its website address has also changed; its telephone/fax numbers and e-mail address however remain the same.

The full contact information is now as follows:

NL Octrooicentrum  
(Netherlands Patent Office)  
Prinses Beatrixlaan 2  
2595 AL Den Haag

Postal address:  
P.O. Box 10366  
2501 HJ Den Haag

Tel. + 31 (0)88 602 6000  
Fax + 31 (0)88 602 9024  
nloctrooicentrum@agentschapnl.nl  
[www.octrooicentrum.nl](http://www.octrooicentrum.nl)

**EPO information brochure "National law relating to the EPC"**

Users of this brochure (15th edition) should update Table II accordingly.

**NL Pays-Bas****Changement d'adresse**

L'Office néerlandais des brevets a déménagé. Le site Internet a aussi été modifié ; par contre, les numéros de téléphone et de fax ainsi que l'adresse électronique sont inchangés.

Les coordonnées complètes sont désormais les suivantes :

NL Octrooicentrum  
(Office néerlandais des brevets)  
Prinses Beatrixlaan 2  
2595 AL Den Haag

Adresse postale :  
P.O. Box 10366  
2501 HJ Den Haag

Tél. + 31 (0)88 602 6000  
Fax + 31 (0)88 602 9024  
nloctrooicentrum@agentschapnl.nl  
[www.octrooicentrum.nl](http://www.octrooicentrum.nl)

**Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"**

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (15<sup>e</sup> édition) sont invités à actualiser en conséquence les données figurant au tableau II.

**TR Türkei****Neue Gebührenbeträge**

Das türkische Patentinstitut hat uns informiert, dass einige Patentgebühren geändert worden sind.<sup>1</sup>

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in der Türkei werden darauf hingewiesen, dass seit **1. Januar 2013** folgende Gebührensätze gelten:

## 1. Jahresgebühren:

Jahr Year Année	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TRY	175	185	200	305	325	395	410	435	500	560	660	770	890	1 020	1 160	1 290	1 430	1 580	1 740

Ermäßigung für Online-Zahlungen und für die Online-Einreichung entsprechender Nachweise: TRY 10

2. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente: Anmeldegebühr: 30 TRY; die Anmeldegebühr erhöht sich nach der Anzahl der Prioritäten.  
Gebührenermäßigung bei Online-Anmeldung: 10 TRY (unverändert)

3. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten:  
Fusion : 300 TRY  
Eigentumsübergang: 50 TRY (unverändert)  
Übertragung: 350 TRY  
Erbfolge: 315 TRY  
Lizenz: 263 TRY

**Zahlung von Gebühren**

Die Bankverbindungen für die Zahlung von Jahresgebühren und sonstigen Gebühren in Zusammenhang mit europäischen Patenten in der Türkei haben sich ebenfalls geändert.

<sup>1</sup> "Türk Patent Enstitüsüne uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliğ (BIK/TPE:2013/1)", veröffentlicht in "T.C. Resmi Gazete No:28517, 03.01.2013".

**TR Turkey****New fee rates**

The Turkish Patent Institute has informed us that some patent fees have been changed.<sup>1</sup>

Applicants for and proprietors of European patents with effect in Turkey are advised that from **1 January 2013** the following rates apply:

## 1. Renewal fees

Reduction for payment and submission of related documents online: TRY 10

2. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents: Filing fee: TRY 30; the filing fee is increased according to the number of priorities.  
Fee reduction for online filing: TRY 10 (unchanged)

3. Registering transfers, licences and other rights:  
merger: TRY 300  
transfer of title: TRY 50 (unchanged)  
assignment: TRY 350  
succession: TRY 315  
licence: TRY 263

**Payment of fees**

The bank accounts for renewal fees and other fees concerning European patents in Turkey have also changed.

<sup>1</sup> "Türk Patent Enstitüsüne uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliğ (BIK/TPE:2013/1)", published in "T.C. Resmi Gazete No: 28517, 03.01.2013".

**TR Turquie****Nouveaux montants des taxes**

L'Institut turc des brevets nous a informés que certaines taxes en matière de brevets ont été modifiées.<sup>1</sup>

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens produisant effet en Turquie sont informés qu'à compter du **1<sup>er</sup> janvier 2013** les montants suivants sont applicables :

## 1. Taxes annuelles :

Réduction si les taxes annuelles sont acquittées en ligne et si les documents correspondants sont soumis en ligne : 10 TRY

2. Transformation de demandes de brevet européen ou de brevets européens en demandes de brevet national ou en brevets nationaux :  
taxe de dépôt : 30 TRY ; la taxe nationale de dépôt augmente en fonction du nombre de priorités.  
Réduction de la taxe pour les dépôts en ligne : 10 TRY (inchangé)

3. Inscription de transferts, licences et autres droits :  
fusion : 300 TRY  
transmission de propriété : 50 TRY (inchangé)  
cession : 350 TRY  
succession : 315 TRY  
taxe de licence : 263 TRY

**Paiement des taxes**

Les comptes bancaires pour le paiement des taxes annuelles et autres taxes relatives à des brevets européens en Turquie ont également changé.

<sup>1</sup> "Türk Patent Enstitüsüne uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliğ (BIK/TPE:2013/1)", publié dans la "T.C. Resmi Gazete No:28517, 03.01.2013".

Die Angaben zu den neuen Konten lauten wie folgt:  
Kontoinhaber: Türk Patent Enstitüsü

Details of the new accounts are as follows:  
Account holder: Türk Patent Enstitüsü

Les références des nouveaux comptes sont les suivantes :  
Titulaire du compte : Türk Patent Enstitüsü

*a) für Zahlungen in TRY:*

1) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Kontonr. 34272132-5236  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR580001001683342721325236

*(a) Payments in TRY:*

(1) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Account No. 34272132-5236  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR580001001683342721325236

*a) Paiements en TRY :*

1) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Compte n° 34272132-5236  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR580001001683342721325236

2) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Kontonr. 34272132-5030  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR910001001683342721325030

(2) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Account No. 34272132-5030  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR910001001683342721325030

2) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Compte n° 34272132-5030  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR910001001683342721325030

3) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Kontonr. 06000004  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR340001200940900006000004

(3) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Account No. 06000004  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR340001200940900006000004

3) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Compte n° 06000004  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR340001200940900006000004

4) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Kontonr. 85000010  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR930001200940900085000010

(4) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Account No. 85000010  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR930001200940900085000010

4) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Compte n° 85000010  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR930001200940900085000010

5) Vakıflar Bankası/Ankara Ankara Şubesi  
Kontonr. 00158007283203102  
BIC: TVBATR2A  
IBAN: TR180001500158007283203102

(5) Vakıflar Bankası/Ankara Ankara Şubesi  
Account No. 00158007283203102  
BIC: TVBATR2A  
IBAN: TR180001500158007283203102

5) Vakıflar Bankası/Ankara Ankara Şubesi  
Compte n° 00158007283203102  
BIC: TVBATR2A  
IBAN: TR180001500158007283203102

*b) Zahlungen in EUR:*

1) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Kontonr. 34272132-5035  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR5300010001683342721325035

*(b) Payments in EUR:*

(1) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Account No. 34272132-5035  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR5300010001683342721325035

*b) Paiements en EUR :*

1) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Compte n° 34272132-5035  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR5300010001683342721325035

2) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Kontonr. 58000016  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR200001200940900058000016

(2) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Account No. 58000016  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR200001200940900058000016

2) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Compte n° 58000016  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR200001200940900058000016

*c) Zahlungen in USD:*

1) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Kontonr. 34272132-5031  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR6400010001683342721325031

*(c) Payments in USD:*

(1) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Account No. 34272132-5031  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR6400010001683342721325031

*c) Paiements en USD :*

1) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Compte n° 34272132-5031  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR6400010001683342721325031

2) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Kontonr. 53000082  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR400001200940900053000082

(2) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Account No. 53000082  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR400001200940900053000082

2) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Compte n° 53000082  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR400001200940900053000082

*d) Zahlungen in CHF:*

1) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Kontonr. 34272132-5034  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR8000010001683342721325034

2) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Kontonr. 73000001  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR630001200940900073000001

**Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Die Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (15. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen VI, Spalte 1, VII, Spalte 2, VIII, Spalte 2 und IX, Spalte 4 entsprechend zu ändern.

*(d) Payments in CHF:*

(1) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Account No. 34272132-5034  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR8000010001683342721325034

(2) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Account No. 73000001  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR630001200940900073000001

**EPO information brochure "National law relating to the EPC"**

Users of this brochure (15th edition) should amend Tables VI, column 1, VII, column 2, VIII, column 2, and IX, column 4, accordingly.

*d) Paiements en CHF :*

1) T.C. Ziraat Bankası/Ankara Başkent Şubesi  
Compte n° 34272132-5034  
BIC: TCZBTR2A  
IBAN: TR800001001683342721325034

2) Halk Bankası/Ankara Yıldız Şubesi  
Compte n° 73000001  
BIC: TRHBTR2A  
IBAN: TR630001200940900073000001

**Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"**

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (15<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence les informations figurant aux tableaux VI, colonne 1, VII, colonne 2, VIII, colonne 2 et IX, colonne 4.



Internationale Verträge  
**International treaties**  
Traités internationaux



## Europäische Union

### EU-Verordnungen zum einheitlichen Patentschutz

Die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes und die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen sind nachstehend in der Fassung wiedergegeben, in der sie im Amtsblatt der Europäischen Union (ABl. L 361, 31.12.2012, S. 1 und S. 89) veröffentlicht wurden. Die in den Fußnoten enthaltenen Verweise auf das Amtsblatt beziehen sich auf das Amtsblatt der Europäischen Union.

Die beiden Verordnungen sind am 20. Januar 2013 in Kraft getreten. Anwendung finden sie ab dem 1. Januar 2014 bzw. ab dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. Das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht tritt nach Hinterlegung der 13. Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft (vorausgesetzt, unter diesen 13 Staaten befinden sich die drei Staaten, in denen die meisten europäischen Patente in Kraft sind, d. h. Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich).

Nähere Informationen über die Verordnungen, die Rolle des EPA und das einheitliche Patentgericht finden sich auf der Website des EPA unter [www.epo.org](http://www.epo.org).

Siehe ferner die Website der Europäischen Kommission unter [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/patent/index\\_de.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_de.htm).

Ausführliche Informationen über die Umsetzung der beiden Verordnungen werden zu gegebener Zeit bekannt gemacht.

## European Union

### EU regulations on unitary patent protection

Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, and Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements, as published in the Official Journal of the European Union (OJ L 361, 31.12.2012, p. 1 and p. 89), are reproduced below. References in the footnotes to the Official Journal are to that of the European Union.

The two regulations entered into force on 20 January 2013. They will apply from 1 January 2014 or the date of entry into force of the Agreement on a Unified Patent Court, whichever is later. The Agreement on a Unified Patent Court will enter into force after the deposit of the 13th instrument of ratification or accession (provided they include those of the three states with the highest numbers of European patents in force, i.e. France, Germany and the United Kingdom).

For further information on the regulations, the EPO's role and the Unified Patent Court please see the EPO's website at [www.epo.org](http://www.epo.org).

See also the European Commission's website at [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/patent/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm).

Detailed information about the implementation of the two regulations will be published in due course.

## Union européenne

### Règlements de l'UE relatifs à la protection unitaire conférée par un brevet

Le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, et le règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, tels que publiés au Journal officiel de l'Union européenne (JO L 361, 31.12.2012, p. 1 et p. 89), sont reproduits ci-dessous. Les références au Journal officiel qui figurent dans les notes de bas de page renvoient au Journal officiel de l'Union européenne.

Les deux règlements sont entrés en vigueur le 20 janvier 2013. Ils seront applicables à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2014 ou à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur une juridiction unifiée du brevet, la date retenue étant la plus tardive. L'accord sur une juridiction unifiée du brevet entrera en vigueur après le dépôt du treizième instrument de ratification ou d'adhésion (pour autant que les trois Etats comptant le plus grand nombre de brevets européens en vigueur, à savoir l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, soient inclus).

Les règlements, le rôle de l'OEB et la juridiction unifiée du brevet sont présentés plus en détail sur le site Internet de l'OEB à l'adresse [www.epo.org](http://www.epo.org).

Voir également le site Internet de la Commission européenne à l'adresse [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/patent/index\\_fr.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_fr.htm).

Des informations détaillées sur la mise en œuvre des deux règlements seront publiées en temps utile.

**Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes**

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 118 Absatz 1,

gestützt auf den Beschluss 2011/167/EU des Rates vom 10. März 2011 über die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes<sup>1</sup>,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren<sup>2</sup>,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen, auf deren Grundlage Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit in Bezug auf die Herstellung und den Vertrieb von Produkten über nationale Grenzen hinweg anpassen können, und die ihnen eine größere Entscheidungsfreiheit und mehr Geschäftsmöglichkeiten bieten, trägt zur Erreichung der Ziele der Union, die in Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union festgelegt sind, bei. Zu den den Unternehmen zur Verfügung stehenden Rechtsinstrumenten sollte auch ein einheitlicher Patentschutz gehören, der sich auf den gesamten oder zumindest einen erheblichen Teil des Binnenmarkts erstreckt.

<sup>1</sup> ABl. L 76 vom 22.3.2011, S. 53.

<sup>2</sup> Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. Dezember 2012 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 17. Dezember 2012.

**Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection**

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union and in particular the first paragraph of Article 118 thereof,

Having regard to Council Decision 2011/167/EU of 10 March 2011 authorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection<sup>1</sup>,

Having regard to the proposal from the European Commission,

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure<sup>2</sup>,

Whereas:

(1) The creation of the legal conditions enabling undertakings to adapt their activities in manufacturing and distributing products across national borders and providing them with greater choice and more opportunities contributes to the attainment of the objectives of the Union set out in Article 3(3) of the Treaty on European Union. Uniform patent protection within the internal market, or at least a significant part thereof, should feature amongst the legal instruments which undertakings have at their disposal.

<sup>1</sup> OJ L 76, 22.3.2011, p. 53.

<sup>2</sup> Position of the European Parliament of 11 December 2012 (not yet published in the Official Journal) and decision of the Council of 17 December 2012.

**Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet**

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 118, premier alinéa,

vu la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire<sup>1</sup>,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire<sup>2</sup>,

considérant ce qui suit :

(1) La création des conditions juridiques permettant aux entreprises d'adapter leurs activités de fabrication et de distribution de produits au-delà de leurs frontières nationales et leur offrant un choix et des possibilités plus vastes contribue à la réalisation des objectifs de l'Union énoncés à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. La protection uniforme conférée par un brevet au sein du marché intérieur, ou du moins dans une grande partie de celui-ci, devrait figurer parmi les instruments juridiques à la disposition des entreprises.

<sup>1</sup> JO L 76 du 22.3.2011, p. 53.

<sup>2</sup> Position du Parlement européen du 11 décembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2012.

(2) Nach Artikel 118 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sollten im Rahmen der Verwirklichung oder des Funktionierens des Binnenmarkts Maßnahmen zur Schaffung europäischer Rechtstitel über einen einheitlichen Schutz der Rechte am geistigen Eigentum in der Union sowie zur Einführung von zentralisierten Zulassungs-, Koordinierungs- und Kontrollregelungen auf Unionsebene erlassen werden.

(3) Am 10. März 2011 hat der Rat den Beschluss 2011/167/EU erlassen, mit dem Belgien, Bulgarien, die Tschechische Republik, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Frankreich, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, die Slowakei, Finnland, Schweden und das Vereinigte Königreich (nachstehend "die teilnehmenden Mitgliedstaaten") ermächtigt werden, im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes verstärkt zusammenzuarbeiten.

(4) Der einheitliche Patentschutz wird durch einen leichteren, weniger kostspieligen und rechtssicheren Zugang zum Patentsystem den wissenschaftlich-technischen Fortschritt und die Funktionsweise des Binnenmarkts fördern. Er wird auch den Umfang des Patentschutzes verbessern, indem die Möglichkeit geschaffen wird, einen einheitlichen Patentschutz in den teilnehmenden Mitgliedstaaten zu erlangen, so dass sich Kosten und Aufwand für die Unternehmen in der gesamten Union verringern. Er sollte Inhabern eines Europäischen Patents sowohl aus den teilnehmenden Mitgliedstaaten als auch aus anderen Staaten, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, ihrem Wohnsitz oder dem Ort ihrer Niederlassung, zur Verfügung stehen.

(5) Mit dem Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973, geändert am 17. Dezember 1991 und am 29. November 2000 (im Folgenden "EPÜ"), wurde die Europäische Patentorganisation gegründet und dieser die Aufgabe der Erteilung Europäischer Patente übertragen. Diese Aufgabe wird vom Europäischen Patentamt (im Folgenden "EPA") durchgeführt. Auf der Grundlage dieser Verordnung und auf Antrag des Patentinhabers sollte

(2) Pursuant to the first paragraph of Article 118 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), measures to be taken in the context of the establishment and functioning of the internal market include the creation of uniform patent protection throughout the Union and the establishment of centralised Union-wide authorisation, coordination and supervision arrangements.

(3) On 10 March 2011, the Council adopted Decision 2011/167/EU authorising enhanced cooperation between Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom (hereinafter 'participating Member States') in the area of the creation of unitary patent protection.

(4) Unitary patent protection will foster scientific and technological advances and the functioning of the internal market by making access to the patent system easier, less costly and legally secure. It will also improve the level of patent protection by making it possible to obtain uniform patent protection in the participating Member States and eliminate costs and complexity for undertakings throughout the Union. It should be available to proprietors of a European patent from both the participating Member States and from other States, regardless of their nationality, residence or place of establishment.

(5) The Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973, as revised on 17 December 1991 and on 29 November 2000 (hereinafter 'EPC'), established the European Patent Organisation and entrusted it with the task of granting European patents. This task is carried out by the European Patent Office (hereinafter 'EPO'). A European patent granted by the EPO should, at the request of the patent proprietor, benefit from unitary effect by virtue of this

(2) Conformément à l'article 118, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures à prendre dans le cadre de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur comprennent la création d'une protection uniforme conférée par un brevet dans l'ensemble de l'Union et la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

(3) Le 10 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/167/UE autorisant une coopération renforcée entre la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (ci-après dénommés "les Etats membres participants") dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet.

(4) La protection unitaire conférée par un brevet favorisera le progrès scientifique et technique ainsi que le fonctionnement du marché intérieur en rendant l'accès au système de brevet plus facile, moins coûteux et juridiquement sûr. Elle relèvera également le niveau de protection conféré par un brevet en donnant la possibilité d'obtenir une protection uniforme conférée par un brevet dans les Etats membres participants et supprimera les frais et la complexité du système pour les entreprises de toute l'Union. Elle devrait être accessible aux titulaires d'un brevet européen issus des Etats membres participants et d'autres Etats, indépendamment de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d'établissement.

(5) La convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après abrégée "CBE"), a créé l'Organisation européenne des brevets et l'a chargée de la délivrance des brevets européens. Cette tâche est réalisée par l'Office européen des brevets ("OEB"). Un brevet européen délivré par l'OEB devrait, à la demande de son titulaire, se voir conférer un effet unitaire dans les Etats

ein Europäisches Patent, das vom EPA erteilt wurde, einheitliche Wirkung in den teilnehmenden Mitgliedstaaten haben. Ein solches Patent wird im Folgenden als "Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung" bezeichnet.

(6) Gemäß dem Neunten Teil des EPÜ kann eine Gruppe von Vertragsstaaten des EPÜ vorsehen, dass die für diese Staaten erteilten Europäischen Patente einheitlich sind. Diese Verordnung stellt ein besonderes Übereinkommen im Sinne des Artikels 142 EPÜ dar, einen regionalen Patentvertrag im Sinne des Artikels 45 Absatz 1 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom 19. Juni 1970, in der zuletzt am 3. Februar 2001 geänderten Fassung, und ein Sonderabkommen im Sinne des Artikels 19 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 in der Fassung vom 28. September 1979.

(7) Der einheitliche Patentschutz sollte erreicht werden, indem Europäischen Patenten nach Erteilung gemäß dieser Verordnung und für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten einheitliche Wirkung gewährt wird. Das wichtigste Merkmal eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung sollte sein einheitlicher Charakter sein, d. h. es bietet einheitlichen Schutz und hat in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten gleiche Wirkung. Folglich sollte ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten beschränkt, übertragen, für nichtig erklärt oder erlöschen. Es sollte möglich sein, dass ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung im Hinblick auf die Gesamtheit oder einen Teil der Hoheitsgebiete der teilnehmenden Mitgliedstaaten lizenziert wird. Um den durch den einheitlichen Patentschutz verliehenen einheitlichen materiellen Schutzbereich zu gewährleisten, sollten nur solche Europäischen Patente einheitliche Wirkung haben, die für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten mit den gleichen Ansprüchen erteilt wurden. Schließlich sollte die einem Europäischen Patent verliehene einheitliche Wirkung akzessorischer Art sein und in dem Umfang, in dem das zugrunde liegende Europäische Patent für nichtig erklärt oder beschränkt wurde, als nicht entstanden gelten.

Regulation in the participating Member States. Such a patent is hereinafter referred to as a 'European patent with unitary effect'.

(6) In accordance with Part IX of the EPC a group of Contracting States to the EPC may provide that European patents granted for those States have a unitary character. This Regulation constitutes a special agreement within the meaning of Article 142 of the EPC, a regional patent treaty within the meaning of Article 45(1) of the Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970 as last modified on 3 February 2001 and a special agreement within the meaning of Article 19 of the Convention for the Protection of Industrial Property, signed in Paris on 20 March 1883 and last amended on 28 September 1979.

(7) Unitary patent protection should be achieved by attributing unitary effect to European patents in the post-grant phase by virtue of this Regulation and in respect of all the participating Member States. The main feature of a European patent with unitary effect should be its unitary character, i.e. providing uniform protection and having equal effect in all the participating Member States. Consequently, a European patent with unitary effect should only be limited, transferred or revoked, or lapse, in respect of all the participating Member States. It should be possible for a European patent with unitary effect to be licensed in respect of the whole or part of the territories of the participating Member States. To ensure the uniform substantive scope of protection conferred by unitary patent protection, only European patents that have been granted for all the participating Member States with the same set of claims should benefit from unitary effect. Finally, the unitary effect attributed to a European patent should have an accessory nature and should be deemed not to have arisen to the extent that the basic European patent has been revoked or limited.

membres participants en vertu du présent règlement. Un tel brevet est dénommé ci-après "brevet européen à effet unitaire".

(6) Conformément à la neuvième partie de la CBE, un groupe d'Etats parties à la CBE peut prévoir que les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire. Le présent règlement constitue un accord particulier au sens de l'article 142 de la CBE, un traité de brevet régional au sens de l'article 45, paragraphe 1, du traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 tel que modifié en dernier lieu le 3 février 2001 et un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et modifiée en dernier lieu le 28 septembre 1979.

(7) Il convient de réaliser une protection unitaire par un brevet en attribuant un effet unitaire aux brevets européens après leur délivrance, en vertu du présent règlement et à l'égard de tous les Etats membres participants. La principale caractéristique d'un brevet européen à effet unitaire devrait être son caractère unitaire, c'est-à-dire la faculté de fournir une protection uniforme et de produire les mêmes effets dans tous les Etats membres participants. En conséquence, un brevet européen à effet unitaire ne devrait être limité, transféré ou révoqué ou ne devrait s'éteindre qu'à l'égard de tous les Etats membres participants. Un brevet européen à effet unitaire devrait pouvoir faire l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats membres participants. Pour garantir l'uniformité du champ d'application matériel de la protection unitaire conférée par un brevet, seuls les brevets européens délivrés pour tous les Etats membres participants avec le même jeu de revendications devraient se voir conférer un effet unitaire. Enfin, l'effet unitaire conféré à un brevet européen devrait avoir un caractère accessoire et être réputé ne pas avoir existé dans la mesure où le brevet européen d'origine a été révoqué ou limité.

(8) Gemäß den allgemeinen Grundsätzen des Patentrechts und Artikel 64 Absatz 1 EPÜ sollte der einheitliche Patentschutz in den teilnehmenden Mitgliedstaaten rückwirkend ab dem Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Europäischen Patents im Europäischen Patentblatt wirksam werden. Bei Wirksamwerden eines einheitlichen Patentschutzes sollten die teilnehmenden Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Wirkung eines Europäischen Patents als nationales Patent als noch nicht eingetreten gilt, um eine etwaigen doppelten Patentschutz zu vermeiden.

(9) Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung sollte seinem Inhaber das Recht verleihen, Dritte daran zu hindern, Handlungen zu begehen, gegen die dieses Patent Schutz bietet. Dies sollte durch die Schaffung eines einheitlichen Patentgerichts gewährleistet werden. Für Angelegenheiten, die nicht unter diese Verordnung oder Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit bei der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen<sup>3</sup> fallen, sollten den Bestimmungen des EPÜ, des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht, einschließlich seiner Bestimmungen über den Umfang dieses Rechts und dessen Beschränkungen, sowie des nationalen Rechts, einschließlich der nationalen Vorschriften zum internationalen Privatrecht, gelten.

(10) Zwangslizenzen für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung sollten dem Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet unterliegen.

(11) Die Kommission sollte in ihrem Bericht über das Funktionieren dieser Verordnung die Funktionsweise der geltenden Beschränkungen bewerten und — sofern erforderlich — geeignete Vorschläge vorlegen, wobei der Beitrag des Patentsystems zu Innovation und technischem Fortschritt, die berechtigten Interessen Dritter und übergeordnete Interessen der Gesellschaft berücksich-

(8) In accordance with the general principles of patent law and Article 64(1) of the EPC, unitary patent protection should take effect retroactively in the participating Member States as from the date of publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin. Where unitary patent protection takes effect, the participating Member States should ensure that the European patent is deemed not to have taken effect on their territory as a national patent, so as to avoid any duplication of patent protection.

(9) The European patent with unitary effect should confer on its proprietor the right to prevent any third party from committing acts against which the patent provides protection. This should be ensured through the establishment of a Unified Patent Court. In matters not covered by this Regulation or by Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements<sup>3</sup>, the provisions of the EPC, the Agreement on a Unified Patent Court, including its provisions defining the scope of that right and its limitations, and national law, including rules of private international law, should apply.

(10) Compulsory licences for European patents with unitary effect should be governed by the laws of the participating Member States as regards their respective territories.

(11) In its report on the operation of this Regulation, the Commission should evaluate the functioning of the applicable limitations and, where necessary, make appropriate proposals, taking account of the contribution of the patent system to innovation and technological progress, the legitimate interests of third parties and overriding interests of society. The Agreement on a Unified Patent Court

(8) Conformément aux principes généraux du droit des brevets et à l'article 64, paragraphe 1, de la CBE, la protection unitaire conférée par un brevet devrait prendre effet rétroactivement dans les Etats membres participants, à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets. Lorsque la protection unitaire conférée par le brevet prend effet, les Etats membres participants devraient veiller à ce que le brevet européen concerné soit réputé ne pas avoir pris effet sur leur territoire en tant que brevet national, afin d'éviter que le brevet ne confère une double protection.

(9) Le brevet européen à effet unitaire devrait conférer à son titulaire le droit d'empêcher tout tiers de commettre des actes contre lesquels le brevet assure une protection. Ceci devrait être garanti par la mise en place d'une juridiction unifiée du brevet. Les dispositions de la CBE, l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, y compris ses dispositions définissant la portée de ce droit et ses limitations, et le droit national, notamment les règles de droit international privé, devraient s'appliquer aux matières non couvertes par le présent règlement ou par le règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction<sup>3</sup>.

(10) Les licences obligatoires pour les brevets européens à effet unitaire devraient être régies par le droit des Etats membres participants en ce qui concerne leurs territoires respectifs.

(11) Dans son rapport sur le fonctionnement du présent règlement, la Commission devrait évaluer le fonctionnement des limitations applicables et, le cas échéant, soumettre des propositions appropriées, en tenant compte de la contribution du système des brevets à l'innovation et au progrès technique, des intérêts légitimes de tiers et des intérêts supérieurs de la société. L'accord relatif

<sup>3</sup> Siehe Seite 89 dieses Amtsblatts.

<sup>3</sup> See page 89 of this Official Journal.

<sup>3</sup> Voir page 89 du présent Journal officiel.

tigt werden sollten. Das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht hindert die Europäische Union nicht an der Ausübung ihrer Befugnisse auf diesem Gebiet.

(12) Im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union sollte der Grundsatz des Erlöschens von Rechten auch für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Daher sollten sich durch ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung verliehene Rechte nicht auf Handlungen erstrecken, die das patentierte Erzeugnis betreffen und die innerhalb der teilnehmenden Mitgliedstaaten vorgenommen werden, nachdem dieses Erzeugnis in der Europäischen Union durch den Patentinhaber in Verkehr gebracht wurde.

(13) Die für Schadensersatz geltende Regelung sollten dem Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten unterliegen, insbesondere den Bestimmungen zur Durchführung des Artikels 13 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums<sup>4</sup>.

(14) Als Gegenstand des Vermögens sollte das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung in seiner Gesamtheit und in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten wie ein nationales Patent des teilnehmenden Mitgliedstaats behandelt werden, der nach bestimmten Kriterien, wie dem Wohnsitz des Patentanmelders, dem Sitz seiner Hauptniederlassung oder seinem Geschäftssitz bestimmt werden sollte.

(15) Um die wirtschaftliche Verwertung einer Erfindung, die durch ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung geschützt wird, zu fördern und zu vereinfachen, sollte der Inhaber des Patents dieses einem Lizenznehmer gegen angemessene Vergütung anbieten können. Hierzu sollte der Patentinhaber dem EPA eine entsprechende Erklärung vorlegen können, dass er dazu bereit ist, gegen eine angemessene Vergütung eine Lizenz zu gewähren. In diesem Fall sollten die Jahresgebühren für den Patentinhaber ab dem Erhalt einer solchen Erklärung durch das EPA gesenkt werden.

does not preclude the European Union from exercising its powers in this field.

(12) In accordance with the case-law of the Court of Justice of the European Union, the principle of the exhaustion of rights should also be applied to European patents with unitary effect. Therefore, rights conferred by a European patent with unitary effect should not extend to acts concerning the product covered by that patent which are carried out within the participating Member States after that product has been placed on the market in the Union by the patent proprietor.

(13) The regime applicable to damages should be governed by the laws of the participating Member States, in particular the provisions implementing Article 13 of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights<sup>4</sup>.

(14) As an object of property, a European patent with unitary effect should be dealt with in its entirety, and in all the participating Member States, as a national patent of the participating Member State determined in accordance with specific criteria such as the applicant's residence, principal place of business or place of business.

(15) In order to promote and facilitate the economic exploitation of an invention protected by a European patent with unitary effect, the proprietor of that patent should be able to offer it to be licensed in return for appropriate consideration. To that end, the patent proprietor should be able to file a statement with the EPO that he is prepared to grant a license in return for appropriate consideration. In that case, the patent proprietor should benefit from a reduction of the renewal fees as from the EPO's receipt of such statement.

à une juridiction unifiée du brevet n'exclut pas que l'Union européenne exerce ses compétences dans ce domaine.

(12) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a lieu d'appliquer le principe de l'épuisement des droits aussi aux brevets européens à effet unitaire. Par conséquent, les droits conférés par un brevet européen à effet unitaire ne devraient pas s'étendre aux actes qui concernent le produit breveté et qui sont réalisés dans les Etats membres participants après que le titulaire du brevet a mis sur le marché ce produit dans l'Union.

(13) Le régime applicable aux dommages-intérêts devrait être régi par le droit des Etats membres participants, en particulier les dispositions mettant en œuvre l'article 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle<sup>4</sup>.

(14) En tant qu'objet de propriété, un brevet européen à effet unitaire devrait être assimilé dans son intégralité, et dans tous les Etats membres participants, à un brevet national de l'Etat membre participant déterminé conformément à des critères spécifiques tels que, le domicile, le principal établissement ou l'établissement du demandeur.

(15) Afin d'encourager et de faciliter l'exploitation économique d'une invention protégée par un brevet européen à effet unitaire, le titulaire de ce brevet devrait pouvoir autoriser son exploitation sous licence, contre paiement d'une compensation adéquate. A cette fin, le titulaire du brevet devrait pouvoir déposer une déclaration devant l'OEB selon laquelle il est prêt à octroyer une licence contre paiement d'une compensation adéquate. Dans ce cas, une réduction des taxes annuelles devrait être accordée au titulaire du brevet à partir de la réception par l'OEB de sa déclaration.

<sup>4</sup> ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 45.

<sup>4</sup> OJ L 157, 30.4.2004, p. 45.

<sup>4</sup> JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.

(16) Die Gruppe von Mitgliedstaaten, die von den Bestimmungen des Neunten Teil des EPÜ Gebrauch macht, kann dem EPA Aufgaben übertragen und einen engeren Ausschuss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (nachstehend "engerer Ausschuss") einsetzen.

(17) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten sollten dem EPA bestimmte Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit Europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung übertragen und zwar insbesondere in Bezug auf die Verwaltung der Anträge auf einheitliche Wirkung, die Eintragung der einheitlichen Wirkung, etwaiger Beschränkungen, Lizenzen, Übertragungen, Nichtigerklärungen oder des Erlöschens von Europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung, die Erhebung und Verteilung der Jahresgebühren, die Veröffentlichung von Übersetzungen zu Informationszwecken während eines Übergangszeitraums und die Verwaltung eines Kompensationsystems für die Erstattung von Übersetzungskosten, die Patentanmeldern entstehen, die Anmeldungen für Europäische Patente in einer Sprache einreichen, die keine Amtssprache des EPA ist.

(18) Im Rahmen des engeren Ausschusses sollten die teilnehmenden Mitgliedstaaten für die Verwaltung und Überwachung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit den dem EPA von den teilnehmenden Mitgliedstaaten übertragenen Aufgaben, sorgen; sie sollten dafür sorgen, dass Anträge auf einheitliche Wirkung einen Monat nach dem Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt dem EPA vorliegen, und gewährleisten, dass diese Anträge in der Verfahrenssprache vor dem EPA zusammen mit der Übersetzung eingereicht werden, die für den Übergangszeitraum mit der Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 vorgeschrieben wurde. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten sollten ferner im Einklang mit den in Artikel 35 Absatz 2 EPÜ festgelegten Abstimmungsregeln dafür sorgen, dass die Höhe der Jahresgebühren und die anteilige Verteilung der Jahresgebühren nach den in dieser Verordnung vorgegebenen Kriterien festgelegt wird.

(16) The group of Member States making use of the provisions of Part IX of the EPC may give tasks to the EPO and set up a select committee of the Administrative Council of the European Patent Organisation (hereinafter 'Select Committee').

(17) The participating Member States should give certain administrative tasks relating to European patents with unitary effect to the EPO, in particular as regards the administration of requests for unitary effect, the registration of unitary effect and of any limitation, licence, transfer, revocation or lapse of European patents with unitary effect, the collection and distribution of renewal fees, the publication of translations for information purposes during a transitional period and the administration of a compensation scheme for the reimbursement of translation costs incurred by applicants filing European patent applications in a language other than one of the official languages of the EPO.

(18) In the framework of the Select Committee, the participating Member States should ensure the governance and supervision of the activities related to the tasks entrusted to the EPO by the participating Member States, ensure that requests for unitary effect are filed with the EPO within one month of the date of publication of the mention of the grant in the European Patent Bulletin and ensure that such requests are submitted in the language of the proceedings before the EPO together with the translation prescribed, during a transitional period, by Regulation (EU) No 1260/2012. The participating Member States should also ensure the setting, in accordance with the voting rules laid down in Article 35(2) of the EPC, of the level of the renewal fees and the share of the distribution of the renewal fees in accordance with the criteria set out in this Regulation.

(16) Le groupe d'Etats contractants faisant usage des dispositions de la neuvième partie de la CBE, peut confier des tâches à l'OEB et instituer un comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (ci-après dénommé "comité restreint").

(17) Les Etats membres participants devraient confier à l'OEB certaines tâches administratives dans le domaine des brevets européens à effet unitaire, notamment la gestion des demandes d'effet unitaire, l'enregistrement de l'effet unitaire et toute limitation, toute licence, tout transfert, toute révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire, la collecte et la distribution des taxes annuelles, la publication de traductions à des fins purement informatives durant une période de transition et la gestion d'un système de compensation pour le remboursement des coûts de traduction supportés par les demandeurs qui déposent leur demande de brevet européen dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'OEB.

(18) Dans le cadre du comité restreint, les Etats membres participants devraient assurer la gouvernance et la surveillance des activités liées aux tâches confiées par les Etats membres participants à l'OEB, veiller à ce que les demandes d'effet unitaire soient déposées auprès de l'OEB dans le mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet dans le bulletin européen des brevets et s'assurer que ces demandes sont présentées dans la langue de la procédure devant l'OEB accompagnées, durant une période de transition, de la traduction prescrite par le règlement (UE) n° 1260/2012. Les Etats membres participants devraient également veiller à fixer, selon les règles de vote fixées à l'article 35, paragraphe 2, de la CBE, le niveau des taxes annuelles et leur clé de répartition conformément aux critères établis dans le présent règlement.

(19) Patentinhaber sollten eine einzige Jahresgebühr für ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung entrichten. Die Jahresgebühren sollten über die gesamte Laufzeit des Patents hinweg progressiv gestaltet sein und zusammen mit den in der Antragsphase an die Europäische Patentorganisation zu entrichtenden Gebühren alle Kosten für die Erteilung des Europäischen Patents und die Verwaltung des einheitlichen Patentschutzes abdecken. Die Höhe der Jahresgebühren sollte so festgelegt werden, dass das Ziel, Innovationen zu erleichtern und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu stärken, unter Berücksichtigung der Situation bestimmter Einheiten wie kleiner und mittlerer Unternehmen, erreicht wird, beispielsweise in Form geringerer Gebühren. Sie sollte sich auch an der Größe des durch das Patent abgedeckten Marktes und an der Höhe der nationalen Jahresgebühren für ein durchschnittliches Europäisches Patent orientieren, das in den teilnehmenden Mitgliedstaaten zu dem Zeitpunkt wirksam wird, an dem die Höhe der Jahresgebühren erstmals festgelegt wird.

(20) Die angemessene Höhe und Aufteilung der Jahresgebühren sollte so festgelegt werden, dass gewährleistet ist, dass im Zusammenhang mit dem einheitlichen Patentschutz alle Kosten, die dem EPA aus den ihm übertragenen Aufgaben entstehen, vollständig durch die Einnahmen aus den Europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung gedeckt werden, so dass die Einnahmen aus den Jahresgebühren und die an die Europäische Patentorganisation in der Antragsphase zu entrichtenden Gebühren einen ausgeglichenen Haushalt der Europäischen Patentorganisation gewährleisten.

(21) Die Jahresgebühren sollten an die Europäische Patentorganisation entrichtet werden. Das EPA behält einen Betrag ein, um die ihm für die Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem einheitlichen Patentschutz gemäß Artikel 146 EPÜ entstehenden Kosten zu decken. Der Restbetrag sollte auf die teilnehmenden Mitgliedstaaten aufgeteilt und für patentrelevante Zwecke verwendet werden. Der jeweilige Anteil sollte auf der Grundlage fairer, ausgewogener

(19) Patent proprietors should pay a single annual renewal fee for a European patent with unitary effect. Renewal fees should be progressive throughout the term of the patent protection and, together with the fees to be paid to the European Patent Organisation during the pre-grant stage, should cover all costs associated with the grant of the European patent and the administration of the unitary patent protection. The level of the renewal fees should be set with the aim of facilitating innovation and fostering the competitiveness of European businesses, taking into account the situation of specific entities such as small and medium-sized enterprises, for example in the form of lower fees. It should also reflect the size of the market covered by the patent and be similar to the level of the national renewal fees for an average European patent taking effect in the participating Member States at the time when the level of the renewal fees is first set.

(20) The appropriate level and distribution of renewal fees should be determined in order to ensure that, in relation to the unitary patent protection, all costs of the tasks entrusted to the EPO are fully covered by the resources generated by the European patents with unitary effect and that, together with the fees to be paid to the European Patent Organisation during the pre-grant stage, the revenues from the renewal fees ensure a balanced budget of the European Patent Organisation.

(21) Renewal fees should be paid to the European Patent Organisation. The EPO should retain an amount to cover the expenses generated at the EPO in carrying out tasks in relation to the unitary patent protection in accordance with Article 146 of the EPC. The remaining amount should be distributed among the participating Member States and should be used for patent-related purposes. The share of distribution should be set on the basis of fair, equi-

(19) Les titulaires de brevets devraient payer une taxe annuelle unique pour un brevet européen à effet unitaire. Il convient que ces taxes soient progressives tout au long de la durée de la protection conférée par le brevet et couvrent, ajoutées aux taxes à payer à l'Organisation européenne des brevets avant la délivrance, tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection unitaire conférée par le brevet. Le niveau des taxes annuelles devrait être fixé de manière à faciliter l'innovation et à promouvoir la compétitivité des entreprises européennes en tenant compte de la situation d'entités spécifiques telles que les petites et moyennes entreprises, par exemple sous la forme de taxes réduites. Il devrait également refléter la taille du marché couvert par le brevet et être comparable au niveau des taxes annuelles nationales appliquées à un brevet européen moyen prenant effet dans les Etats membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois.

(20) Le niveau et la répartition adéquats des taxes annuelles devraient être déterminés de manière à garantir qu'en ce qui concerne la protection unitaire conférée par le brevet, tous les coûts des tâches confiées à l'OEB sont intégralement couverts par les ressources provenant des brevets européens à effet unitaire et que les recettes tirées des taxes annuelles, ensemble avec les taxes à payer à l'Organisation européenne des brevets avant la délivrance, garantissent l'équilibre budgétaire de l'Organisation européenne des brevets.

(21) Les taxes annuelles devraient être payées à l'Organisation européenne des brevets. L'OEB devrait prélever un montant destiné à couvrir les frais qu'il a engagés pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées dans le domaine de la protection unitaire conférée par le brevet conformément à l'article 146 de la CBE. Le montant restant devrait être réparti entre les Etats membres participants et devrait être utilisé à des fins liées aux brevets. La clé de répartition devrait être



und relevanter Kriterien, nämlich des Umfangs der Patentaktivität, und der Größe des Marktes, festgelegt werden, und sollte sicherstellen, dass allen teilnehmenden Mitgliedstaaten ein Mindestbetrag entrichtet wird, damit ein ausgeglichenes und nachhaltiges Funktionieren des Systems gewahrt bleibt. Die Verteilung sollte einen Ausgleich dafür bieten, dass einige teilnehmende Mitgliedstaaten eine andere Amtssprache als eine der Amtssprachen des EPA haben, dass der auf der Grundlage des Europäischen Innovationsanzeigers ermittelte Umfang ihrer Patentaktivität unverhältnismäßig gering ist und/oder sie erst jüngst der Europäischen Patentorganisation beigetreten sind.

(22) Durch die engere Partnerschaft zwischen dem EPA und den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten sollte das EPA in die Lage versetzt werden, bei Bedarf regelmäßig die Ergebnisse von Recherchen zu nutzen, die die Zentralbehörden für den gewerbliche Rechtsschutz bei einer nationalen Patentanmeldung durchführen, deren Priorität in der anschließenden Anmeldung eines Europäischen Patents geltend gemacht wird. Alle diese Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz, einschließlich derjenigen, die keine Recherchen im Zuge eines nationalen Patenterteilungsverfahrens durchführen, können im Rahmen der engeren Partnerschaft eine wesentliche Rolle spielen, indem sie beispielsweise potenzielle Patentanmelder, vor allem kleine und mittlere Unternehmen, beraten, Anmeldungen entgegennehmen, diese an das EPA weiterleiten und die Patentinformationen verbreiten.

(23) Diese Verordnung wird durch die vom Rat gemäß Artikel 118 Absatz 2 AEUV erlassene Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 ergänzt.

(24) Es sollte eine Gerichtsbarkeit im Hinblick auf Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung geschaffen und in einem Instrument zur Errichtung eines einheitlichen Systems zur Behandlung von Patentstreitigkeiten in Bezug auf Europäische Patente und Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung geregelt werden.

table and relevant criteria, namely the level of patent activity and the size of the market, and should guarantee a minimum amount to be distributed to each participating Member State in order to maintain a balanced and sustainable functioning of the system. The distribution should provide compensation for having an official language other than one of the official languages of the EPO, having a disproportionately low level of patenting activity established on the basis of the European Innovation Scoreboard, and/or having acquired membership of the European Patent Organisation relatively recently.

(22) An enhanced partnership between the EPO and central industrial property offices of the Member States should enable the EPO to make regular use, where appropriate, of the result of any search carried out by central industrial property offices on a national patent application the priority of which is claimed in a subsequent European patent application. All central industrial property offices, including those which do not perform searches in the course of a national patent-granting procedure, can play an essential role under the enhanced partnership, inter alia, by giving advice and support to potential patent applicants, in particular small and medium-sized enterprises, by receiving applications, by forwarding applications to the EPO and by disseminating patent information.

(23) This Regulation is complemented by Regulation (EU) No 1260/2012, adopted by the Council in accordance with the second paragraph of Article 118 of the TFEU.

(24) Jurisdiction in respect of European patents with unitary effect should be established and governed by an instrument setting up a unified patent litigation system for European patents and European patents with unitary effect.

basée sur des critères justes, équitables et pertinents, à savoir le niveau d'activité ayant trait aux brevets et la taille du marché, et devrait garantir la distribution d'un montant minimum à chaque Etat membre participant en vue de préserver un fonctionnement équilibré et durable du système. La distribution devrait prévoir une compensation pour le fait d'avoir une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'OEB, une activité en matière de brevets, déterminée sur la base du tableau de bord européen de l'innovation, en comparaison particulièrement faible et/ou le fait d'avoir adhéré relativement récemment à l'Organisation européenne des brevets.

(22) Un partenariat renforcé entre l'OEB et les services centraux de la propriété industrielle des Etats membres devrait permettre à l'OEB d'utiliser régulièrement, le cas échéant, les résultats de toute recherche réalisée par lesdits services sur une demande de brevet national dont la priorité est revendiquée lors du dépôt ultérieur d'une demande de brevet européen. Tous les services centraux de la propriété industrielle, y compris ceux qui ne procèdent pas à des recherches au cours de la procédure de délivrance d'un brevet national, peuvent jouer un rôle essentiel dans le cadre de ce partenariat renforcé, notamment en conseillant et en assistant les demandeurs potentiels de brevets, en particulier les petites et moyennes entreprises, en recevant les demandes, en les transmettant à l'OEB et en diffusant des informations sur les brevets.

(23) Le présent règlement est complété par le règlement (UE) n° 1260/2012, adopté par le Conseil conformément à l'article 118, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(24) La juridiction compétente à l'égard des brevets européens à effet unitaire devrait être mise en place et régie par un instrument instituant un système unifié de règlement des litiges pour les brevets européens et les brevets européens à effet unitaire.

(25) Die Einrichtung eines Einheitlichen Patentgerichts für Klagen im Zusammenhang mit dem Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung ist von grundlegender Bedeutung für die Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens eines solchen Patents, für eine kohärente Rechtsprechung und folglich für Rechtssicherheit sowie Kosteneffizienz für Patentinhaber. Es ist deshalb äußerst wichtig, dass die teilnehmenden Mitgliedstaaten das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht gemäß ihren nationalen verfassungsrechtlichen und parlamentarischen Verfahren ratifizieren und die notwendigen Schritte unternehmen, damit dieses Gericht sobald wie möglich seine Arbeit aufnehmen kann.

(26) Diese Verordnung berührt nicht das Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten, nationale Patente zu erteilen und sollte das einzelstaatliche Patentrecht der teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht ersetzen. Patentanmelder sollten die Wahl haben, entweder ein nationales Patent, ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung, ein Europäisches Patent mit Wirkung in einem oder mehreren Vertragsstaaten des EPÜ oder ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung, das in einem oder mehreren anderen EPÜ-Vertragsstaaten, die keine teilnehmenden Mitgliedstaaten sind, validiert ist, anzumelden.

(27) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen dieser Verordnung besser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip Maßnahmen, gegebenenfalls auf dem Wege der verstärkten Zusammenarbeit, ergreifen. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus —

(25) Establishing a Unified Patent Court to hear cases concerning the European patent with unitary effect is essential in order to ensure the proper functioning of that patent, consistency of case-law and hence legal certainty, and cost-effectiveness for patent proprietors. It is therefore of paramount importance that the participating Member States ratify the Agreement on a Unified Patent Court in accordance with their national constitutional and parliamentary procedures and take the necessary steps for that Court to become operational as soon as possible.

(26) This Regulation should be without prejudice to the right of the participating Member States to grant national patents and should not replace the participating Member States' laws on patents. Patent applicants should remain free to obtain either a national patent, a European patent with unitary effect, a European patent taking effect in one or more of the Contracting States to the EPC or a European patent with unitary effect validated in addition in one or more other Contracting States to the EPC which are not among the participating Member States.

(27) Since the objective of this Regulation, namely the creation of unitary patent protection, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, where appropriate by means of enhanced cooperation, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

(25) Il est essentiel de mettre en place une juridiction unifiée du brevet compétente pour connaître des affaires relatives au brevet européen à effet unitaire, afin de garantir le bon fonctionnement de ce brevet, la cohérence de la jurisprudence et, partant, la sécurité juridique, ainsi qu'un bon rapport coût-efficacité pour les titulaires de brevets. Il est donc extrêmement important que les Etats membres participants ratifient l'accord sur une juridiction unifiée du brevet conformément à leurs procédures constitutionnelles et parlementaires nationales et prennent les mesures nécessaires pour que cette juridiction devienne opérationnelle au plus vite.

(26) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des Etats membres participants de délivrer des brevets nationaux et ne devrait pas se substituer à leur droit des brevets. Il convient de laisser aux demandeurs de brevets la possibilité d'obtenir, au choix, un brevet national, un brevet européen à effet unitaire, un brevet européen produisant ses effets dans un ou plusieurs Etats parties à la CBE ou un brevet européen à effet unitaire validé également dans un ou plusieurs Etats parties à la CBE qui ne figurent pas parmi les Etats membres participants.

(27) Etant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, ne peut être atteint de manière suffisante par les Etats membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, le cas échéant, dans le cadre d'une coopération renforcée, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG  
ERLASSEN:

**KAPITEL I**  
**ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN**

**Artikel 1**  
**Gegenstand**

(1) Mit dieser Verordnung wird die mit Beschluss 2011/167/EU genehmigte verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes umgesetzt.

(2) Diese Verordnung stellt ein besonderes Übereinkommen im Sinne von Artikel 142 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973, geändert am 17. Dezember 1991 und am 29. November 2000, (im Folgenden "EPÜ") dar.

**Artikel 2**  
**Begriffsbestimmungen**

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:

a) "Teilnehmender Mitgliedstaat" bezeichnet einen Mitgliedstaat, der an der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes auf der Grundlage des Beschlusses 2011/167/EU oder auf der Grundlage eines gemäß Artikel 331 Absatz 1 Unterabsatz 2 oder 3 AEUV gefassten Beschlusses zum Zeitpunkt des in Artikel 9 genannten Antrags auf einheitliche Wirkung teilnimmt.

b) "Europäisches Patent" bezeichnet ein Patent, das vom Europäischen Patentamt (im Folgenden "EPA") nach den Regeln und Verfahren des EPÜ erteilt wird.

c) "Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung" bezeichnet ein Europäisches Patent, das aufgrund dieser Verordnung einheitliche Wirkung in den teilnehmenden Mitgliedstaaten hat.

d) "Europäisches Patentregister" bezeichnet das gemäß Artikel 127 EPÜ beim EPA geführte Register.

HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

**CHAPTER I**  
**GENERAL PROVISIONS**

**Article 1**  
**Subject matter**

1. This Regulation implements enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, authorised by Decision 2011/167/EU.

2. This Regulation constitutes a special agreement within the meaning of Article 142 of the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973, as revised on 17 December 1991 and on 29 November 2000 (hereinafter 'EPC').

**Article 2**  
**Definitions**

For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:

(a) 'Participating Member State' means a Member State which participates in enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection by virtue of Decision 2011/167/EU, or by virtue of a decision adopted in accordance with the second or third subparagraph of Article 331(1) of the TFEU, at the time the request for unitary effect as referred to in Article 9 is made;

(b) 'European patent' means a patent granted by the European Patent Office (hereinafter 'EPO') under the rules and procedures laid down in the EPC;

(c) 'European patent with unitary effect' means a European patent which benefits from unitary effect in the participating Member States by virtue of this Regulation;

(d) 'European Patent Register' means the register kept by the EPO under Article 127 of the EPC;

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT  
RÈGLEMENT :

**CHAPITRE I**  
**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

**Article premier**  
**Objet**

1. Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet autorisée par la décision 2011/167/UE.

2. Le présent règlement constitue un accord particulier au sens de l'article 142 de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après abrégée "CBE").

**Article 2**  
**Définitions**

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) "Etat membre participant", un Etat membre qui, au moment de la présentation de la demande d'effet unitaire visée à l'article 9, participe à une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet en vertu de la décision 2011/167/UE, ou d'une décision adoptée conformément à l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

b) "brevet européen", un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément aux règles et procédures prévues dans la CBE ;

c) "brevet européen à effet unitaire", un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans les Etats membres participants en vertu du présent règlement ;

d) "registre européen des brevets", le registre tenu par l'OEB en application de l'article 127 de la CBE ;

e) "Register für den einheitlichen Patentschutz" bezeichnet das zum Europäischen Patentregister gehörende Register, in das die einheitliche Wirkung und etwaige Beschränkungen, Lizenzen, Übertragungen, Nichtigerklärungen oder ein etwaiges Erlöschen eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung eingetragen werden.

f) "Europäisches Patentblatt" bezeichnet die in Artikel 129 EPÜ genannte regelmäßige Veröffentlichung.

**Artikel 3**  
**Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung**

(1) Ein Europäisches Patent, das mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt wurde, hat einheitliche Wirkung in den teilnehmenden Mitgliedstaaten, sofern seine einheitliche Wirkung in dem Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen wurde.

Ein Europäisches Patent, das mit unterschiedlichen Ansprüchen für verschiedene teilnehmende Mitgliedstaaten erteilt wurde, hat keine einheitliche Wirkung.

(2) Ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung hat einen einheitlichen Charakter. Es bietet einheitlichen Schutz und hat gleiche Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten.

Es kann nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten beschränkt, übertragen oder für nichtig erklärt werden oder erlöschen.

Es kann im Hinblick auf die Gesamtheit oder einen Teil der Hoheitsgebiete der teilnehmenden Mitgliedstaaten lizenziert werden.

(3) Die einheitliche Wirkung eines Europäischen Patents gilt in dem Umfang als nicht eingetreten, in dem das Europäische Patent für nichtig erklärt oder beschränkt wurde.

(e) 'Register for unitary patent protection' means the register constituting part of the European Patent Register in which the unitary effect and any limitation, licence, transfer, revocation or lapse of a European patent with unitary effect are registered;

(f) 'European Patent Bulletin' means the periodical publication provided for in Article 129 of the EPC.

**Article 3**  
**European patent with unitary effect**

1. A European patent granted with the same set of claims in respect of all the participating Member States shall benefit from unitary effect in the participating Member States provided that its unitary effect has been registered in the Register for unitary patent protection.

A European patent granted with different sets of claims for different participating Member States shall not benefit from unitary effect.

2. A European patent with unitary effect shall have a unitary character. It shall provide uniform protection and shall have equal effect in all the participating Member States.

It may only be limited, transferred or revoked, or lapse, in respect of all the participating Member States.

It may be licensed in respect of the whole or part of the territories of the participating Member States.

3. The unitary effect of a European patent shall be deemed not to have arisen to the extent that the European patent has been revoked or limited.

e) "registre de la protection unitaire conférée par un brevet", le registre faisant partie du registre européen des brevets dans lequel sont enregistrés l'effet unitaire ainsi que toute limitation, toute licence, tout transfert, toute révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire ;

f) "bulletin européen des brevets", la publication périodique prévue à l'article 129 de la CBE.

**Article 3**  
**Brevet européen à effet unitaire**

1. Un brevet européen délivré avec le même jeu de revendications pour tous les Etats membres participants se voit conférer un effet unitaire dans les Etats membres participants, à la condition que son effet unitaire ait été enregistré dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet.

Aucun effet unitaire n'est conféré à un brevet européen qui a été délivré avec des jeux de revendications différentes pour différents Etats membres participants.

2. Un brevet européen à effet unitaire a un caractère unitaire. Il assure une protection uniforme et produit des effets identiques dans tous les Etats membres participants.

Il ne peut être limité, transféré, ou révoqué ou s'éteindre qu'à l'égard de tous les Etats membres participants.

Il peut faire l'objet d'un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des Etats membres participants.

3. L'effet unitaire d'un brevet européen est réputé ne pas avoir existé dans la mesure où le brevet européen a été révoqué ou limité.

#### **Artikel 4** **Tag des Eintritts der Wirkung**

(1) Ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung wird am Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt durch das EPA in den teilnehmenden Mitgliedstaaten wirksam.

(2) Sofern die einheitliche Wirkung eines Europäischen Patents eingetragen wurde und sich auf ihr Hoheitsgebiet erstreckt, ergreifen die teilnehmenden Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass am Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Europäischen Patents im Europäischen Patentblatt die Wirkung des Europäischen Patents als nationales Patent auf ihrem Hoheitsgebiet als nicht eingetreten gilt.

#### **KAPITEL II** **WIRKUNGEN EINES EURO- PÄISCHEN PATENTS MIT** **EINHEITLICHER WIRKUNG**

#### **Artikel 5** **Einheitlicher Schutz**

(1) Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung verleiht seinem Inhaber das Recht, Dritte daran zu hindern, Handlungen zu begehen, gegen die dieses Patent innerhalb der Hoheitsgebiete der teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen das Patent einheitliche Wirkung besitzt, vorbehaltlich geltender Beschränkungen Schutz bietet.

(2) Der Umfang dieses Rechts und seine Beschränkungen sind in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen das Patent einheitliche Wirkung besitzt, einheitlich.

(3) Die Handlungen, gegen die das Patent Schutz nach Absatz 1 bietet, sowie die geltenden Beschränkungen sind in den Rechtsvorschriften bestimmt, die für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung in dem teilnehmenden Mitgliedstaat gelten, dessen nationales Recht auf das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung als ein Gegenstand des Vermögens nach Artikel 7 anwendbar ist.

#### **Article 4** **Date of effect**

1. A European patent with unitary effect shall take effect in the participating Member States on the date of publication by the EPO of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin.

2. The participating Member States shall take the necessary measures to ensure that, where the unitary effect of a European patent has been registered and extends to their territory, that European patent is deemed not to have taken effect as a national patent in their territory on the date of publication of the mention of the grant in the European Patent Bulletin.

#### **CHAPTER II** **EFFECTS OF A EUROPEAN** **PATENT WITH UNITARY EFFECT**

#### **Article 5** **Uniform protection**

1. The European patent with unitary effect shall confer on its proprietor the right to prevent any third party from committing acts against which that patent provides protection throughout the territories of the participating Member States in which it has unitary effect, subject to applicable limitations.

2. The scope of that right and its limitations shall be uniform in all participating Member States in which the patent has unitary effect.

3. The acts against which the patent provides protection referred to in paragraph 1 and the applicable limitations shall be those defined by the law applied to European patents with unitary effect in the participating Member State whose national law is applicable to the European patent with unitary effect as an object of property in accordance with Article 7.

#### **Article 4** **Date de prise d'effet**

1. Un brevet européen à effet unitaire prend effet dans les Etats membres participants le jour de la publication par l'OEB de la mention de la délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets.

2. Les Etats membres participants prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque l'effet unitaire d'un brevet européen a été enregistré et s'étend à leur territoire, ce brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national sur leur territoire à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le bulletin européen des brevets.

#### **CHAPITRE II** **EFFETS D'UN BREVET** **EUROPEEN A EFFET UNITAIRE**

#### **Article 5** **Protection uniforme**

1. Le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d'empêcher tout tiers de commettre des actes contre lesquels ce brevet assure une protection sur l'ensemble du territoire des Etats membres participants dans lesquels il a un effet unitaire, sous réserve des limitations applicables.

2. La portée de ce droit et ses limitations sont uniformes dans tous les Etats membres participants dans lesquels le brevet a un effet unitaire.

3. Les actes contre lesquels le brevet assure une protection visés au paragraphe 1 et les limitations applicables sont ceux définis dans la loi applicable aux brevets européens à effet unitaire dans l'Etat membre participant dont le droit national s'applique au brevet européen à effet unitaire en tant qu'objet de propriété conformément à l'article 7.

(4) Die Kommission bewertet in ihrem Bericht nach Artikel 16 Absatz 1 das Funktionieren der geltenden Beschränkungen und legt — sofern erforderlich — geeignete Vorschläge vor.

**Artikel 6**  
**Erschöpfung der Rechte aus einem Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung**

Die durch das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung verliehenen Rechte erstrecken sich nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen und in den teilnehmenden Mitgliedstaaten vorgenommen werden, in denen dieses Patent einheitliche Wirkung hat, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in der Union in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, der Patentinhaber hat berechtigte Gründe, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen.

**KAPITEL III**  
**EIN EUROPÄISCHES PATENT MIT EINHEITLICHER WIRKUNG ALS GEGENSTAND DES VERMÖGENS**

**Artikel 7**  
**Behandlung des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung wie ein nationales Patent**

(1) Ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung als Gegenstand des Vermögens ist in seiner Gesamtheit und in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten wie ein nationales Patent des teilnehmenden Mitgliedstaats zu behandeln, in dem dieses Patent einheitliche Wirkung hat, und in dem, gemäß dem Europäischen Patentregister:

a) der Patentanmelder zum Zeitpunkt der Einreichung einer Anmeldung eines Europäischen Patents seinen Wohnsitz oder den Sitz seiner Hauptniederlassung hat oder,

b) sofern Buchstabe a nicht zutrifft, der Patentanmelder zum Zeitpunkt der Einreichung einer Anmeldung eines Europäischen Patents eine Niederlassung hatte.

4. In its report referred to in Article 16(1), the Commission shall evaluate the functioning of the applicable limitations and shall, where necessary, make appropriate proposals.

**Article 6**  
**Exhaustion of the rights conferred by a European patent with unitary effect**

The rights conferred by a European patent with unitary effect shall not extend to acts concerning a product covered by that patent which are carried out within the participating Member States in which that patent has unitary effect after that product has been placed on the market in the Union by, or with the consent of, the patent proprietor, unless there are legitimate grounds for the patent proprietor to oppose further commercialisation of the product.

**CHAPTER III**  
**A EUROPEAN PATENT WITH UNITARY EFFECT AS AN OBJECT OF PROPERTY**

**Article 7**  
**Treating a European patent with unitary effect as a national patent**

1. A European patent with unitary effect as an object of property shall be treated in its entirety and in all the participating Member States as a national patent of the participating Member State in which that patent has unitary effect and in which, according to the European Patent Register:

(a) the applicant had his residence or principal place of business on the date of filing of the application for the European patent; or

(b) where point (a) does not apply, the applicant had a place of business on the date of filing of the application for the European patent.

4. Dans son rapport visé à l'article 16, paragraphe 1, la Commission évalue le fonctionnement des limitations applicables et soumet, le cas échéant, des propositions appropriées.

**Article 6**  
**Epuisement des droits conférés par un brevet européen à effet unitaire**

Les droits conférés par un brevet européen à effet unitaire ne s'étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet et qui sont accomplis dans les Etats membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire après que ce produit a été mis sur le marché dans l'Union par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire du brevet s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.

**CHAPITRE III**  
**LE BREVET EUROPEEN A EFFET UNITAIRE EN TANT QU'OBJET DE PROPRIETE**

**Article 7**  
**Assimilation d'un brevet européen à effet unitaire à un brevet national**

1. En tant qu'objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les Etats membres participants à un brevet national de l'Etat membre participant dans lequel ce brevet a un effet unitaire et où, conformément au registre européen des brevets :

a) le demandeur avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen ; ou

b) lorsque le point a) ne s'applique pas, le demandeur avait un établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen.

(2) Sind im Europäischen Patentregister zwei oder mehrere Personen als gemeinsame Patentanmelder eingetragen, so gilt Absatz 1 Buchstabe a für den erstgenannten Anmelder. Ist dies nicht möglich, gilt Absatz 1 Buchstabe a für den nächsten gemeinsamen Anmelder in der Reihenfolge der Eintragung. Ist Absatz 1 Buchstabe a auf keinen der gemeinsamen Anmelder zutreffend, gilt Absatz 1 Buchstabe b sinngemäß.

(3) Hatte für die Zwecke der Absätze 1 oder 2 keiner der Patentanmelder seinen Wohnsitz, den Sitz seiner Hauptniederlassung oder seine Niederlassung in einem teilnehmenden Mitgliedstaat, in dem dieses Patent einheitliche Wirkung hat, so ist ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung als Gegenstand des Vermögens in seiner Gesamtheit und in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten wie ein nationales Patent des Staates zu behandeln, in dem die Europäische Patentorganisation gemäß Artikel 6 Absatz 1 EPÜ ihren Sitz hat.

(4) Der Erwerb eines Rechts darf nicht von einem Eintrag in ein nationales Patentregister abhängig gemacht werden.

#### **Artikel 8 Lizenzbereitschaft**

(1) Der Inhaber eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung kann dem EPA eine Erklärung vorlegen, dass der Patentinhaber bereit ist, jedermann die Benutzung der Erfindung als Lizenznehmer gegen angemessene Vergütung zu gestatten.

(2) Eine auf der Grundlage dieser Verordnung erworbene Lizenz gilt als Vertragslizenz.

### **KAPITEL IV INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN**

#### **Artikel 9 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Europäischen Patentorganisation**

(1) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten übertragen dem EPA im Sinne von Artikel 143 EPÜ die folgenden Aufgaben, die das EPA gemäß seinen internen Regeln ausführt:

2. Where two or more persons are entered in the European Patent Register as joint applicants, point (a) of paragraph 1 shall apply to the joint applicant indicated first. Where this is not possible, point (a) of paragraph 1 shall apply to the next joint applicant indicated in the order of entry. Where point (a) of paragraph 1 does not apply to any of the joint applicants, point (b) of paragraph 1 shall apply accordingly.

3. Where no applicant had his residence, principal place of business or place of business in a participating Member State in which that patent has unitary effect for the purposes of paragraphs 1 or 2, the European patent with unitary effect as an object of property shall be treated in its entirety and in all the participating Member States as a national patent of the State where the European Patent Organisation has its headquarters in accordance with Article 6(1) of the EPC.

4. The acquisition of a right may not be dependent on any entry in a national patent register.

#### **Article 8 Licences of right**

1. The proprietor of a European patent with unitary effect may file a statement with the EPO to the effect that the proprietor is prepared to allow any person to use the invention as a licensee in return for appropriate consideration.

2. A licence obtained under this Regulation shall be treated as a contractual licence.

### **CHAPTER IV INSTITUTIONAL PROVISIONS**

#### **Article 9 Administrative tasks in the framework of the European Patent Organisation**

1. The participating Member States shall, within the meaning of Article 143 of the EPC, give the EPO the following tasks, to be carried out in accordance with the internal rules of the EPO:

2. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre européen des brevets en tant que codemandeurs, le paragraphe 1, point a), s'applique au premier codemandeur inscrit. A défaut, le paragraphe 1, point a), s'applique au codemandeur suivant, dans l'ordre d'inscription. Lorsque le paragraphe 1, point a), ne s'applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 1, point b), s'applique en conséquence.

3. Si aucun demandeur n'est domicilié, n'a son principal établissement, ou n'a d'établissement dans un Etat membre participant dans lequel le brevet a un effet unitaire aux fins du paragraphe 1 ou 2, le brevet européen à effet unitaire comme objet de propriété est assimilé, dans son intégralité et dans tous les Etats membres participants, à un brevet national de l'Etat dans lequel l'Organisation européenne des brevets a son siège, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la CBE.

4. L'acquisition d'un droit ne peut pas dépendre d'une inscription à un registre national des brevets.

#### **Article 8 Licences de droit**

1. Le titulaire d'un brevet européen à effet unitaire peut déposer une déclaration devant l'OEB selon laquelle il est prêt à autoriser quiconque à utiliser l'invention, en tant que licencié, contre paiement d'une compensation adéquate.

2. Une licence délivrée en vertu du présent règlement est assimilée à une licence contractuelle.

### **CHAPITRE IV DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES**

#### **Article 9 Tâches administratives dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets**

1. Les Etats membres participants confient, au sens de l'article 143 de la CBE, les tâches suivantes à l'OEB, qui les exécute en conformité avec son règlement intérieur :

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p>a) die Verwaltung von Anträgen von Inhabern Europäischer Patente auf einheitliche Wirkung;</p>   | <p>(a) to administer requests for unitary effect by proprietors of European patents;</p>   | <p>a) gérer les demandes d'effet unitaire déposées par les titulaires de brevets européens ;</p>  |
| <p>b) die Eingliederung des Registers für den einheitlichen Patentschutz in das Europäische Patentregister und die Verwaltung des Registers für den einheitlichen Patentschutz;</p>   | <p>(b) to include the Register for unitary patent protection within the European Patent Register and to administer the Register for unitary patent protection;</p>   | <p>b) insérer le registre de la protection unitaire conférée par un brevet dans le registre européen des brevets et gérer le registre de la protection unitaire conférée par un brevet ;</p>  |
| <p>c) die Entgegennahme und Eintragung von Erklärungen über die Lizenzbereitschaft gemäß Artikel 8, deren Rücknahme sowie die Lizenzzusagen des Inhabers des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung im Rahmen internationaler Normungsgremien;</p>  | <p>(c) to receive and register statements on licensing referred to in Article 8, their withdrawal and licensing commitments undertaken by the proprietor of the European patent with unitary effect in international standardisation bodies;</p>   | <p>c) recevoir et enregistrer les déclarations relatives aux licences visées à l'article 8, le retrait des licences et les engagements en matière d'octroi de licences souscrits devant les organismes internationaux de normalisation par le titulaire du brevet européen à effet unitaire ;</p>   |
| <p>d) die Veröffentlichung der in Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 genannten Übersetzungen innerhalb des in jenem Artikel genannten Übergangszeitraums;</p>  | <p>(d) to publish the translations referred to in Article 6 of Regulation (EU) No 1260/2012 during the transitional period referred to in that Article;</p>  | <p>d) publier les traductions visées à l'article 6 du règlement (UE) n° 1260/2012 durant la période de transition visée à ce même article ;</p>   |
| <p>e) die Erhebung und Verwaltung der Jahresgebühren für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung in den Folgejahren des Jahres, in dem der Hinweis auf seine Erteilung im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird; im Falle verspäteter Zahlung der Jahresgebühren die Erhebung und Verwaltung der zusätzlichen Gebühren, wenn die verspätete Zahlung innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit erfolgt, sowie die Verteilung eines Teils der eingenommenen Jahresgebühren an die teilnehmenden Mitgliedstaaten;</p> | <p>(e) to collect and administer renewal fees for European patents with unitary effect, in respect of the years following the year in which the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin; to collect and administer additional fees for late payment of renewal fees where such late payment is made within six months of the due date, as well as to distribute part of the collected renewal fees to the participating Member States;</p> | <p>e) collecter et gérer les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire, pour les années qui suivent l'année de publication de la mention de la délivrance dans le bulletin européen des brevets ; collecter et gérer les surtaxes en cas de paiement tardif des taxes annuelles lorsque ce paiement tardif est effectué dans les six mois qui suivent la date d'exigibilité, et distribuer une partie des taxes annuelles collectées aux Etats membres participants ;</p> |
| <p>f) die Verwaltung des Kompensationsystems für die Erstattung der in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 genannten Übersetzungskosten;</p>  | <p>(f) to administer the compensation scheme for the reimbursement of translation costs referred to in Article 5 of Regulation (EU) No 1260/2012;</p>  | <p>f) gérer le système de compensation pour le remboursement des coûts de traduction visé à l'article 5 du règlement (UE) n° 1260/2012 ;</p>  |
| <p>g) die Gewährleistung, dass ein Antrag auf einheitliche Wirkung eines Inhabers eines Europäischen Patents in der in Artikel 14 Absatz 3 EPÜ festgelegten Verfahrenssprache spätestens einen Monat nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Europäischen Patents im Europäischen Patentblatt eingereicht wird; und</p>   | <p>(g) to ensure that a request for unitary effect by a proprietor of a European patent is submitted in the language of the proceedings as defined in Article 14(3) of the EPC no later than one month after the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin; and</p>  | <p>g) veiller à ce que les titulaires des brevets européens présentent leurs demandes d'effet unitaire dans la langue de la procédure, telle que définie à l'article 14, paragraphe 3, de la CBE, au plus tard un mois après la publication de la mention de la délivrance au bulletin européen des brevets ; et</p>  |
| <p>h) die Gewährleistung, dass für den Fall, dass eine einheitliche Wirkung beantragt wurde, diese im Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen wird, dass während der in Artikel 6 der Verord-</p>   | <p>(h) to ensure that the unitary effect is indicated in the Register for unitary patent protection, where a request for unitary effect has been filed and, during the transitional period provided</p>  | <p>h) veiller à ce que l'effet unitaire soit mentionné dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet, lorsqu'une demande d'effet unitaire a été déposée et, durant la période de transi-</p>  |



nung (EU) Nr. 1260/2012 vorgesehenen Übergangszeit die in jenem Artikel geforderte Übersetzung beigefügt wurde und dass das EPA über alle Beschränkungen, Lizenzen, Rechtsübertragungen und Nichtigkeitsklärungen Europäischer Patente mit einheitlicher Wirkung informiert wird;

(2) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten sorgen bei der Erfüllung ihrer im Rahmen des EPÜ eingegangenen internationalen Verpflichtungen für die Einhaltung dieser Verordnung und arbeiten zu diesem Zweck zusammen. Als EPÜ-Vertragsstaaten gewährleisten die teilnehmenden Mitgliedstaaten die Verwaltung und Überwachung der Aktivitäten im Zusammenhang mit den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Aufgaben; sie sorgen ferner dafür, dass die Höhe der Jahresgebühren im Einklang mit Artikel 12 dieser Verordnung und die anteilige Verteilung der Jahresgebühren im Einklang mit Artikel 13 dieser Verordnung festgelegt wird.

Hierzu setzen sie im Sinne von Artikel 145 EPÜ einen engeren Ausschuss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (im Folgenden "engerer Ausschuss") ein.

Der engere Ausschuss setzt sich aus den Vertretern der teilnehmenden Mitgliedstaaten und einem als Beobachter fungierenden Vertreter der Kommission sowie für den Fall ihrer Abwesenheit deren Stellvertretern zusammen. Die Mitglieder des engeren Ausschusses können von Beratern oder Sachverständigen unterstützt werden.

Der engere Ausschuss fasst seine Beschlüsse unter angemessener Berücksichtigung der Position der Kommission und im Einklang mit den in Artikel 35 Absatz 2 des EPÜ festgelegten Regelungen.

(3) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten sorgen für einen wirksamen Rechtsschutz vor einem zuständigen Gericht eines teilnehmenden Mitgliedstaats oder mehrerer teilnehmender Mitgliedstaaten gegen Verwaltungsentscheidungen, die das EPA in Ausübung der ihm in Absatz 1 übertragenen Aufgaben trifft.

for in Article 6 of Regulation (EU) No 1260/2012, has been submitted together with the translations referred to in that Article, and that the EPO is informed of any limitations, licences, transfers or revocations of European patents with unitary effect.

2. The participating Member States shall ensure compliance with this Regulation in fulfilling their international obligations undertaken in the EPC and shall cooperate to that end. In their capacity as Contracting States to the EPC, the participating Member States shall ensure the governance and supervision of the activities related to the tasks referred to in paragraph 1 of this Article and shall ensure the setting of the level of renewal fees in accordance with Article 12 of this Regulation and the setting of the share of distribution of the renewal fees in accordance with Article 13 of this Regulation.

To that end they shall set up a select committee of the Administrative Council of the European Patent Organisation (hereinafter 'Select Committee') within the meaning of Article 145 of the EPC.

The Select Committee shall consist of the representatives of the participating Member States and a representative of the Commission as an observer, as well as alternates who will represent them in their absence. The members of the Select Committee may be assisted by advisers or experts.

Decisions of the Select Committee shall be taken with due regard for the position of the Commission and in accordance with the rules laid down in Article 35(2) of the EPC.

3. The participating Member States shall ensure effective legal protection before a competent court of one or several participating Member States against the decisions of the EPO in carrying out the tasks referred to in paragraph 1.

tion prévue à l'article 6 du règlement (UE) n° 1260/2012, a été présentée avec les traductions visées audit article, et à ce que l'OEB soit informé de toutes les limitations, licences, transferts ou révocations de brevets européens à effet unitaire.

2. Les Etats membres participants veillent au respect du présent règlement lors de l'accomplissement de leurs obligations internationales au titre de la CBE et coopèrent dans ce but. En qualité d'Etats parties à la CBE, les Etats membres participants assurent la gouvernance et le suivi des activités liées aux tâches visées au paragraphe 1 du présent article et veillent à fixer le niveau des taxes annuelles conformément à l'article 12 du présent règlement et la clé de répartition des taxes annuelles conformément à l'article 13 du présent règlement.

A cette fin, ils instituent un comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (ci-après dénommé "comité restreint"), au sens de l'article 145 de la CBE.

Le comité restreint est composé de représentants des Etats membres participants et d'un représentant de la Commission à titre d'observateur, ainsi que de suppléants qui les représenteront en leur absence. Les membres du comité restreint peuvent se faire assister par des conseillers ou des experts.

Le comité restreint arrête ses décisions en tenant dûment compte de la position de la Commission et en conformité avec les règles fixées à l'article 35, paragraphe 2, de la CBE.

3. Les Etats membres participants garantissent une protection juridique effective, devant une juridiction compétente d'un ou plusieurs Etats membres participants, à l'égard des décisions prises par l'OEB dans l'exercice des tâches visées au paragraphe 1.

## KAPITEL V FINANZBESTIMMUNGEN

### Artikel 10 Grundsatz bezüglich Ausgaben

Ausgaben, die dem EPA bei der Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben entstehen, die ihm im Sinne von Artikel 143 EPÜ von den teilnehmenden Mitgliedstaaten übertragen wurden, sind durch die Einnahmen aus den Europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung zu decken.

### Artikel 11 Jahresgebühren

(1) Die Jahresgebühren für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung und die zusätzlichen Gebühren für die verspätete Zahlung der Jahresgebühren für diese Patente sind vom Patentinhaber an die Europäische Patentorganisation zu entrichten. Diese Jahresgebühren sind in den Folgejahren des Jahres fällig, in dem der Hinweis auf die Erteilung des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird.

(2) Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls eine zusätzliche Gebühr nicht fristgerecht gezahlt, erlischt das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung.

(3) Die Jahresgebühren, die nach Eingang der in Artikel 8 Absatz 1 genannten Erklärung fällig werden, werden gesenkt.

### Artikel 12 Höhe der Jahresgebühren

(1) Die Jahresgebühren für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung

a) sind über die gesamte Laufzeit des Patents hinweg progressiv gestaltet,

b) sind ausreichend, um sämtliche Kosten für die Erteilung und Verwaltung des einheitlichen Patentschutzes abzudecken, und

c) sind ausreichend, damit sie zusammen mit den an die Europäische Patentorganisation in der Antragsphase zu entrichtenden Gebühren einen ausgeglichenen Haushalt der Organisation sicherstellen.

## CHAPTER V FINANCIAL PROVISIONS

### Article 10 Principle on expenses

The expenses incurred by the EPO in carrying out the additional tasks given to it, within the meaning of Article 143 of the EPC, by the participating Member States shall be covered by the fees generated by the European patents with unitary effect.

### Article 11 Renewal fees

1. Renewal fees for European patents with unitary effect and additional fees for their late payment shall be paid to the European Patent Organisation by the patent proprietor. Those fees shall be due in respect of the years following the year in which the mention of the grant of the European patent which benefits from unitary effect is published in the European Patent Bulletin.

2. A European patent with unitary effect shall lapse if a renewal fee and, where applicable, any additional fee have not been paid in due time.

3. Renewal fees which fall due after receipt of the statement referred to in Article 8(1) shall be reduced.

### Article 12 Level of renewal fees

1. Renewal fees for European patents with unitary effect shall be:

(a) progressive throughout the term of the unitary patent protection;

(b) sufficient to cover all costs associated with the grant of the European patent and the administration of the unitary patent protection; and

(c) sufficient, together with the fees to be paid to the European Patent Organisation during the pre-grant stage, to ensure a balanced budget of the European Patent Organisation.

## CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES

### Article 10 Principe relatif aux frais

Les frais engagés par l'OEB pour exécuter les tâches supplémentaires, au sens de l'article 143 de la CBE, qui lui sont confiées par les Etats membres participants, sont couverts par les taxes provenant des brevets européens à effet unitaire.

### Article 11 Taxes annuelles

1. Les taxes annuelles pour les brevets européens à effet unitaire et les surtaxes en cas de paiement tardif sont payées à l'Organisation européenne des brevets par le titulaire du brevet. Ces taxes sont dues pour les années qui suivent l'année de publication de la mention de la délivrance du brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans le bulletin européen des brevets.

2. Un brevet européen à effet unitaire s'éteint si une taxe annuelle et, le cas échéant, une surtaxe n'ont pas été payées dans le délai prescrit.

3. Les taxes annuelles exigibles après la réception de la déclaration visée à l'article 8, paragraphe 1, sont réduites.

### Article 12 Niveau des taxes annuelles

1. Les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire sont :

a) progressives tout au long de la durée de la protection unitaire conférée par un brevet ;

b) suffisantes pour couvrir tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection unitaire conférée par un brevet ; et

c) suffisantes, en y ajoutant les taxes à payer à l'Organisation européenne des brevets avant la délivrance, pour garantir l'équilibre budgétaire de l'Organisation européenne des brevets.

(2) Die Höhe der Jahresgebühren ist unter anderem unter Berücksichtigung der Situation bestimmter Einheiten wie kleiner und mittlerer Unternehmen im Hinblick auf folgende Ziele festzulegen:

- a) Erleichterung von Innovationen und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen,
- b) Orientierung an der Größe des durch das Patent abgedeckten Marktes, und
- c) Anlehnung an die Höhe der nationalen Jahresgebühren für ein durchschnittliches Europäisches Patent, das in den teilnehmenden Mitgliedstaaten zu dem Zeitpunkt wirksam wird, zu dem die Höhe der Jahresgebühren erstmals festgelegt wird.

(3) Zur Erreichung der in diesem Kapitel festgelegten Ziele wird die Höhe der Jahresgebühren so festgesetzt, dass:

- a) sie der Höhe der Jahresgebühren entspricht, die für die durchschnittliche geografische Abdeckung der üblichen Europäischen Patente zu entrichten sind,
- b) sie die Verlängerungsrate gegenwärtiger Europäischer Patente widerspiegelt und
- c) die Zahl der Anträge auf einheitliche Wirkung widerspiegelt.

#### **Artikel 13 Verteilung**

(1) Das EPA behält 50 % der in Artikel 11 genannten Jahresgebühren ein, die für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung entrichtet werden. Der Restbetrag wird entsprechend der nach Maßgabe des Artikels 9 Absatz 2 festgelegten Verteilung der Anteile der Jahresgebühren auf die teilnehmenden Mitgliedstaaten aufgeteilt.

(2) Zur Erreichung der in diesem Kapitel festgelegten Ziele basiert der auf die teilnehmenden Mitgliedstaaten entfallende Anteil der Jahresgebühren auf den folgenden fairen, ausgewogenen und maßgeblichen Kriterien:

- a) der Anzahl der Patentanmeldungen,

2. The level of the renewal fees shall be set, taking into account, among others, the situation of specific entities such as small and medium-sized enterprises, with the aim of:

- (a) facilitating innovation and fostering the competitiveness of European businesses;
- (b) reflecting the size of the market covered by the patent; and
- (c) being similar to the level of the national renewal fees for an average European patent taking effect in the participating Member States at the time the level of the renewal fees is first set.

3. In order to attain the objectives set out in this Chapter, the level of renewal fees shall be set at a level that:

- (a) is equivalent to the level of the renewal fee to be paid for the average geographical coverage of current European patents;
- (b) reflects the renewal rate of current European patents; and
- (c) reflects the number of requests for unitary effect.

#### **Article 13 Distribution**

1. The EPO shall retain 50 per cent of the renewal fees referred to in Article 11 paid for European patents with unitary effect. The remaining amount shall be distributed to the participating Member States in accordance with the share of distribution of the renewal fees set pursuant to Article 9(2).

2. In order to attain the objectives set out in this Chapter, the share of distribution of renewal fees among the participating Member States shall be based on the following fair, equitable and relevant criteria:

- (a) the number of patent applications;

2. Le niveau des taxes annuelles est fixé en tenant compte, entre autres, de la situation d'entités spécifiques telles que les petites et moyennes entreprises, de manière à :

- a) faciliter l'innovation et à promouvoir la compétitivité des entreprises européennes ;
- b) refléter la taille du marché couvert par le brevet ; et
- c) être comparable au niveau des taxes annuelles nationales afférentes à un brevet européen moyen prenant effet dans les Etats membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois.

3. Afin d'atteindre les objectifs du présent chapitre, les taxes annuelles sont fixées à un niveau qui :

- a) équivaut à celui de la taxe annuelle à payer correspondant à la portée géographique moyenne des brevets européens actuels ;
- b) reflète le taux de renouvellement des brevets européens actuels ; et
- c) reflète le nombre de demandes d'effet unitaire.

#### **Article 13 Distribution**

1. L'OEB prélève 50 % du montant des taxes annuelles visées à l'article 11 et payées pour les brevets européens à effet unitaire. Le montant restant est réparti entre les Etats membres participants, conformément à la clé de répartition des taxes annuelles fixée en vertu de l'article 9, paragraphe 2.

2. Afin d'atteindre les objectifs du présent chapitre, la clé de répartition des taxes annuelles entre les Etats membres participants repose sur les critères justes, équitables et pertinents suivants :

- a) le nombre de demandes de brevets ;

b) der Größe des Marktes, wobei gewährleistet wird, dass jeder teilnehmende Mitgliedstaat einen Mindestbetrag erhält,

c) Ausgleichsleistungen an die teilnehmenden Mitgliedstaaten, die

i) eine andere Amtssprache als eine der Amtssprachen des EPA haben,  
ii) deren Umfang an Patentaktivität unverhältnismäßig gering ist und/oder

iii) die erst jüngst der Europäischen Patentorganisation beigetreten sind.

(b) the size of the market, while ensuring a minimum amount to be distributed to each participating Member State;

(c) compensation to the participating Member States which have:

(i) an official language other than one of the official languages of the EPO;  
(ii) a disproportionately low level of patenting activity; and/or

(iii) acquired membership of the European Patent Organisation relatively recently.

b) la taille du marché, tout en veillant à ce qu'un montant minimum soit distribué à chaque Etat membre participant ;

c) l'octroi d'une compensation aux Etats membres participants qui ont :

i) une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'OEB ;  
ii) en comparaison un niveau particulièrement faible d'activité en matière de brevets ; et/ou

iii) adhéré relativement récemment à l'Organisation européenne des brevets.

## KAPITEL VI SCHLUSSBESTIMMUNGEN

### Artikel 14 Zusammenarbeit zwischen der Kommission und dem EPA

Die Kommission arbeitet im Rahmen einer Arbeitsvereinbarung eng mit dem EPA in den unter diese Verordnung fallenden Bereichen zusammen. Diese Zusammenarbeit beinhaltet den regelmäßigen Meinungsaustausch über das Funktionieren der Arbeitsvereinbarung und insbesondere die Frage der Jahresgebühren und die Auswirkungen auf den Haushalt der Europäischen Patentorganisation.

### Artikel 15 Anwendung des Wettbewerbsrechts und der Rechtsvorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb

Diese Verordnung berührt weder die Anwendung des Wettbewerbsrechts noch die Rechtsvorschriften in Bezug auf den unlauteren Wettbewerb.

### Artikel 16 Bericht über die Durchführung dieser Verordnung

(1) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens drei Jahre nachdem das erste Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung wirksam geworden ist, und danach alle fünf Jahre einen Bericht über das Funktionieren dieser Verordnung und gegebenenfalls geeignete Vorschläge zu ihrer Änderung.

## CHAPTER VI FINAL PROVISIONS

### Article 14 Cooperation between the Commission and the EPO

The Commission shall establish a close cooperation through a working agreement with the EPO in the fields covered by this Regulation. This cooperation shall include regular exchanges of views on the functioning of the working agreement and, in particular, on the issue of renewal fees and their impact on the budget of the European Patent Organisation.

### Article 15 Application of competition law and the law relating to unfair competition

This Regulation shall be without prejudice to the application of competition law and the law relating to unfair competition.

### Article 16 Report on the operation of this Regulation

1. Not later than three years from the date on which the first European patent with unitary effect takes effect, and every five years thereafter, the Commission shall present to the European Parliament and the Council a report on the operation of this Regulation and, where necessary, make appropriate proposals for amending it.

## CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

### Article 14 Coopération entre la Commission et l'OEB

La Commission coopère étroitement, dans le cadre d'un accord de travail, avec l'OEB dans les domaines couverts par le présent règlement. Cette coopération comprend des échanges de vues réguliers sur le fonctionnement de l'accord de travail et, plus particulièrement, sur la question des taxes annuelles et de leur impact sur le budget de l'Organisation européenne des brevets.

### Article 15 Application du droit de la concurrence et du droit relatif à la concurrence déloyale

Le présent règlement s'entend sans préjudice de l'application du droit de la concurrence et du droit relatif à la concurrence déloyale.

### Article 16 Rapport sur le fonctionnement du présent règlement

1. Au plus tard trois ans après le jour de la prise d'effet du premier brevet européen à effet unitaire, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent règlement et, le cas échéant, soumet des propositions appropriées en vue de le modifier.

(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig Berichte über das Funktionieren der in Artikel 11 festgelegten Jahresgebühren vor und geht dabei insbesondere auf die Einhaltung des Artikels 12 ein.

**Artikel 17**  
**Notifizierung durch die teilnehmenden Mitgliedstaaten**

(1) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission die gemäß Artikel 9 verabschiedeten Maßnahmen bis zum Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung.

(2) Jeder teilnehmende Mitgliedstaat notifiziert der Kommission die gemäß Artikel 4 Absatz 2 verabschiedeten Maßnahmen bis zu dem Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung oder — im Falle eines teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem das Einheitliche Patentgericht an dem Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung keine ausschließliche Zuständigkeit für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung hat — bis zu dem Tag, ab dem das Einheitliche Patentgericht über die diesbezügliche ausschließliche Zuständigkeit in diesem teilnehmenden Mitgliedstaat verfügt.

**Artikel 18**  
**Inkrafttreten und Anwendung**

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

(2) Sie gilt ab dem 1. Januar 2014 oder ab dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (im Folgenden "das Abkommen"), je nachdem, welcher der spätere Zeitpunkt ist.

Abweichend von Artikel 3 Absätze 1 und 2 und Artikel 4 Absatz 1 hat ein Europäisches Patent, dessen einheitliche Wirkung im Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen ist, nur in den teilnehmenden Mitgliedstaaten einheitliche Wirkung, in denen das Einheitliche Patentgericht am Tag der Eintragung über die ausschließliche Zuständigkeit für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung verfügt.

2. The Commission shall regularly submit to the European Parliament and the Council reports on the functioning of the renewal fees referred to in Article 11, with particular emphasis on compliance with Article 12.

**Article 17**  
**Notification by the participating Member States**

1. The participating Member States shall notify the Commission of the measures adopted in accordance with Article 9 by the date of application of this Regulation.

2. Each participating Member State shall notify the Commission of the measures adopted in accordance with Article 4(2) by the date of application of this Regulation or, in the case of a participating Member State in which the Unified Patent Court does not have exclusive jurisdiction with regard to European patents with unitary effect on the date of application of this Regulation, by the date from which the Unified Patent Court has such exclusive jurisdiction in that participating Member State.

**Article 18**  
**Entry into force and application**

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

2. It shall apply from 1 January 2014 or the date of entry into force of the Agreement on a Unified Patent Court (the 'Agreement'), whichever is the later.

By way of derogation from Articles 3(1), 3(2) and 4(1), a European patent for which unitary effect is registered in the Register for unitary patent protection shall have unitary effect only in those participating Member States in which the Unified Patent Court has exclusive jurisdiction with regard to European patents with unitary effect at the date of registration.

2. La Commission présente périodiquement au Parlement européen et au Conseil des rapports sur le fonctionnement des taxes annuelles visées à l'article 11, en accordant une attention toute particulière au respect de l'article 12.

**Article 17**  
**Notification par les Etats membres participants**

1. Les Etats membres participants informent la Commission des mesures qu'ils ont prises conformément à l'article 9 au plus tard à la date d'application du présent règlement.

2. Chaque Etat membre participant notifie à la Commission les mesures prises conformément à l'article 4, paragraphe 2, à la date d'application du présent règlement ou, dans le cas d'un Etat membre participant dans lequel la juridiction unifiée du brevet n'a pas de compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date d'application du présent règlement, à la date à partir de laquelle la juridiction unifiée du brevet acquiert une telle compétence exclusive dans cet Etat membre participant.

**Article 18**  
**Entrée en vigueur et application**

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

2. Il est applicable à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2014 ou à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur une juridiction unifiée du brevet (ci-après dénommé "accord"), la date retenue étant la plus tardive.

Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 4, paragraphe 1, un brevet européen pour lequel l'effet unitaire est enregistré au registre de la protection unitaire conférée par un brevet, n'a un effet unitaire que dans les Etats membres participants dans lesquels la juridiction unifiée du brevet a une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date de l'enregistrement.

(3) Jeder teilnehmende Mitgliedstaat notifiziert der Kommission seine Ratifizierung des Übereinkommens zum Zeitpunkt der Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde. Die Kommission veröffentlicht im *Amtsblatt der Europäischen Union* den Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens und veröffentlicht ein Verzeichnis der Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen am Tag des Inkrafttretens ratifiziert haben. Die Kommission aktualisiert danach regelmäßig das Verzeichnis der teilnehmenden Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen ratifiziert haben, und veröffentlicht dieses aktualisierte Verzeichnis im *Amtsblatt der Europäischen Union*.

(4) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Artikel 9 genannten Maßnahmen bis zum Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung eingeführt wurden.

(5) Jeder teilnehmende Mitgliedstaat sorgt dafür, dass die in Artikel 4 Absatz 2 genannten Maßnahmen bis zum Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung oder — im Falle eines teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem das Einheitliche Patentgericht am Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung keine ausschließliche Zuständigkeit für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung hat — bis zum Tag, an dem das Einheitliche Patentgericht über die diesbezügliche ausschließliche Zuständigkeit in diesem teilnehmenden Mitgliedstaat verfügt, eingeführt wurden.

(6) Der einheitliche Patentschutz kann für jedes Europäische Patent beantragt werden, das am oder nach dem Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung erteilt wird.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in den teilnehmenden Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am  
17. Dezember 2012.

*Im Namen des Europäischen Parlaments*

*Der Präsident*  
M. SCHULZ

*Im Namen des Rates*

*Der Präsident*  
A. D. MAVROYIANNIS

3. Each participating Member State shall notify the Commission of its ratification of the Agreement at the time of deposit of its ratification instrument. The Commission shall publish in the *Official Journal of the European Union* the date of entry into force of the Agreement and a list of the Member States who have ratified the Agreement at the date of entry into force. The Commission shall thereafter regularly update the list of the participating Member States which have ratified the Agreement and shall publish such updated list in the *Official Journal of the European Union*.

4. The participating Member States shall ensure that the measures referred to in Article 9 are in place by the date of application of this Regulation.

5. Each participating Member State shall ensure that the measures referred to in Article 4(2) are in place by the date of application of this Regulation or, in the case of a participating Member State in which the Unified Patent Court does not have exclusive jurisdiction with regard to European patents with unitary effect on the date of application of this Regulation, by the date from which the Unified Patent Court has such exclusive jurisdiction in that participating Member State.

6. Unitary patent protection may be requested for any European patent granted on or after the date of application of this Regulation.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the participating Member States in accordance with the Treaties.

Done at Brussels, 17 December 2012.

*For the European Parliament*

*The President*  
M. SCHULZ

*For the Council*

*The President*  
A. D. MAVROYIANNIS

3. Chaque Etat membre participant notifie à la Commission sa ratification de l'accord au moment où il dépose son instrument de ratification. La Commission publie au *Journal officiel de l'Union européenne* la date d'entrée en vigueur de l'accord ainsi qu'une liste des Etats membres qui l'ont ratifié à la date de son entrée en vigueur. La Commission met par la suite régulièrement à jour la liste des Etats membres participants qui ont ratifié l'accord et publie cette liste mise à jour au *Journal officiel de l'Union européenne*.

4. Les Etats membres participants veillent à ce que les mesures visées à l'article 9 soient en place au plus tard à la date d'application du présent règlement.

5. Chaque Etat membre participant veille à ce que les mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, soient en place au plus tard à la date d'application du présent règlement ou, dans le cas d'un Etat membre participant dans lequel la juridiction unifiée du brevet n'a pas de compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date d'application du présent règlement, au plus tard à la date à partir de laquelle la juridiction unifiée du brevet acquiert une telle compétence exclusive dans cet Etat membre participant.

6. La protection unitaire conférée par un brevet peut être demandée pour tout brevet européen délivré à partir de la date d'application du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les Etats membres participants conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

*Par le Parlement européen*

*Le président*  
M. SCHULZ

*Par le Conseil*

*Le président*  
A. D. MAVROYIANNIS

**Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen**

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 118 Absatz 2,

gestützt auf den Beschluss 2011/167/EU des Rates vom 10. März 2011 über die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes<sup>1</sup>,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Anhörung des Europäischen Parlaments,

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit dem Beschluss 2011/167/EU wurden Belgien, Bulgarien, die Tschechische Republik, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Frankreich, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, die Slowakei, Finnland, Schweden und das Vereinigte Königreich (im Folgenden "teilnehmende Mitgliedstaaten") ermächtigt, untereinander eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes zu begründen.

**Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements**

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular the second paragraph of Article 118 thereof,

Having regard to Council Decision 2011/167/EU of 10 March 2011 authorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection<sup>1</sup>,

Having regard to the proposal from the European Commission,

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,

Having regard to the opinion of the European Parliament,

Acting in accordance with a special legislative procedure,

Whereas:

(1) Pursuant to Decision 2011/167/EU, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom (hereinafter "participating Member States") were authorised to establish enhanced cooperation between themselves in the area of the creation of unitary patent protection.

**Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction**

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 118, second alinéa,

vu la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire<sup>1</sup>,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la décision 2011/167/UE, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Sloveenie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (ci-après dénommés "Etats membres participants") ont été autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet.

<sup>1</sup> ABl. L 76 vom 22.3.2011, S. 53.

<sup>1</sup> OJ L 76, 22.3.2011, p. 53.

<sup>1</sup> JO L 76 du 22.3.2011, p. 53.

(2) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes<sup>2</sup> sollten bestimmte Europäische Patente, die vom Europäischen Patentamt (im Folgenden "EPA") gemäß den Regeln und Verfahren des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973, geändert am 17. Dezember 1991 und am 29. November 2000, (im Folgenden "EPÜ") erteilt wurden, auf Antrag des Patentinhabers in den teilnehmenden Mitgliedstaaten eine einheitliche Wirkung haben.

(3) Die Übersetzungsregelungen für Europäische Patente, die in den teilnehmenden Mitgliedstaaten eine einheitliche Wirkung haben (im Folgenden "Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung"), sollten gemäß Artikel 118 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) im Rahmen einer gesonderten Verordnung festgelegt werden.

(4) Gemäß dem Beschluss 2011/167/EU sollten die für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung geltenden Übersetzungsregelungen einfach und kosteneffizient sein. Sie sollten den Regelungen entsprechen, die in dem von der Kommission am 30. Juni 2010 vorgelegten Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Regelung der Übersetzung des Patents der Europäischen Union festgelegt waren und die im November 2010 durch einen vom Vorsitz vorgeschlagenen Kompromiss, der im Rat breite Unterstützung fand, ergänzt wurden.

(5) Solche Übersetzungsregelungen sollten Rechtssicherheit gewährleisten, Innovationen fördern und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zugute kommen. Mit diesen Übersetzungsregelungen sollte der Zugang zum Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung und zum Patentsystem insgesamt leichter, kostengünstiger und rechtssicher gestaltet werden.

(2) Under Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection<sup>2</sup>, certain European patents granted by the European Patent Office (hereinafter 'EPO') under the rules and procedures of the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973, as revised on 17 December 1991 and on 29 November 2000 (hereinafter 'EPC') should, at the request of the patent proprietor, benefit from unitary effect in the participating Member States.

(3) Translation arrangements for European patents benefiting from unitary effect in the participating Member States (hereinafter 'European patent with unitary effect') should be established by means of a separate Regulation, in accordance with the second paragraph of Article 118 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

(4) In accordance with Decision 2011/167/EU the translation arrangements for European patents with unitary effect should be simple and cost-effective. They should correspond to those provided for in the proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent, presented by the Commission on 30 June 2010, combined with the elements of compromise proposed by the Presidency in November 2010 that had wide support in the Council.

(5) Such translation arrangements should ensure legal certainty and stimulate innovation and should, in particular, benefit small and medium-sized enterprises (SMEs). They should make access to the European patent with unitary effect and to the patent system as a whole easier, less costly and legally secure.

(2) En vertu du règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet<sup>2</sup>, certains brevets européens délivrés par l'Office européen des brevets (ci-après dénommé "OEB") conformément aux règles et procédures prévues par la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après dénommée "CBE"), devraient, à la demande de leur titulaire, se voir conférer un effet unitaire dans les Etats membres participants.

(3) Les modalités de traduction des brevets européens auquel est conféré un effet unitaire dans les Etats membres participants (ci-après dénommés "brevets européens à effet unitaire") devraient faire l'objet d'un règlement distinct, conformément à l'article 118, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(4) Conformément à la décision 2011/167/UE, les modalités de traduction des brevets européens à effet unitaire devraient être simples et présenter un bon rapport coût-efficacité. Elles devraient correspondre à celles prévues dans la proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne, présentée par la Commission le 30 juin 2010, et aux éléments de compromis proposés par la présidence en novembre 2010 et largement soutenus par le Conseil.

(5) Ces modalités de traduction devraient garantir la sécurité juridique et stimuler l'innovation et profiter tout particulièrement aux petites et moyennes entreprises (PME). Elles devraient rendre plus facile, moins coûteux, juridiquement sûr, l'accès au brevet européen à effet unitaire et au système de brevet en général.

<sup>2</sup> Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.

<sup>2</sup> See page 1 of this Official Journal.

<sup>2</sup> Voir page 1 du présent Journal officiel.



(6) Da für die Erteilung Europäischer Patente das EPA zuständig ist, sollten sich die Übersetzungsregelungen für das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung auf das gängige Verfahren des EPA stützen. Ziel dieser Regelungen sollte es sein, hinsichtlich der Verfahrenskosten und der Verfügbarkeit technischer Informationen die notwendige Ausgewogenheit zwischen den Interessen der Wirtschaftsakteure und dem öffentlichen Interesse herzustellen.

(7) Unbeschadet der Übergangsregelungen sollten keine weiteren Übersetzungen notwendig sein, wenn die Patentschrift eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung gemäß Artikel 14 Absatz 6 EPÜ veröffentlicht wurde. Nach Artikel 14 Absatz 6 EPÜ werden europäische Patentschriften in der Verfahrenssprache vor dem EPA veröffentlicht und enthalten eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des EPA.

(8) Im Falle eines Rechtsstreits bezüglich eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung ist es legitim, vom Patentinhaber auf Antrag des mutmaßlichen Patentrechtsverletzers die Vorlage einer vollständigen Übersetzung des Patents in eine Amtssprache entweder des teilnehmenden Mitgliedstaats zu fordern, in dem die mutmaßliche Patentrechtsverletzung stattgefunden hat oder des Mitgliedstaats, in dem der mutmaßliche Patentrechtsverletzer ansässig ist. Auf Anforderung des in den teilnehmenden Mitgliedstaaten für Streitfälle bezüglich des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung zuständigen Gerichts sollte der Patentinhaber darüber hinaus eine vollständige Übersetzung des Patents in die im Verfahren vor diesem Gericht verwendete Sprache vorlegen müssen. Diese Übersetzungen sollten nicht maschinell erstellt werden und sollten zu Lasten des Patentinhabers gehen.

(9) Im Falle eines Rechtsstreits bezüglich der Forderung nach Schadenersatz sollte das angerufene Gericht in Betracht ziehen, dass der mutmaßliche Patentrechtsverletzer, bevor ihm eine Übersetzung in seine eigene Sprache vorgelegt

(6) Since the EPO is responsible for the grant of European patents, the translation arrangements for the European patent with unitary effect should be built on the current procedure in the EPO. Those arrangements should aim to achieve the necessary balance between the interests of economic operators and the public interest, in terms of the cost of proceedings and the availability of technical information.

(7) Without prejudice to the transitional arrangements, where the specification of a European patent with unitary effect has been published in accordance with Article 14(6) of the EPC, no further translations should be required. Article 14(6) of the EPC provides that the specification of a European patent is published in the language of the proceedings before the EPO and includes a translation of the claims into the other two official languages of the EPO.

(8) In the event of a dispute concerning a European patent with unitary effect, it is a legitimate requirement that the patent proprietor at the request of the alleged infringer should provide a full translation of the patent into an official language of either the participating Member State in which the alleged infringement took place or the Member State in which the alleged infringer is domiciled. The patent proprietor should also be required to provide, at the request of a court competent in the participating Member States for disputes concerning the European patent with unitary effect, a full translation of the patent into the language used in the proceedings of that court. Such translations should not be carried out by automated means and should be provided at the expense of the patent proprietor.

(9) In the event of a dispute concerning a claim for damages, the court hearing the dispute should take into consideration the fact that, before having been provided with a translation in his own language, the alleged infringer may have

(6) L'OEB étant responsable de la délivrance des brevets européens, les modalités de traduction du brevet européen à effet unitaire devraient se fonder sur la procédure en vigueur à l'OEB. Ces modalités devraient avoir pour objectif d'assurer le nécessaire équilibre entre les intérêts des opérateurs économiques, d'une part, et l'intérêt public, d'autre part, en termes de coût des procédures et de disponibilité des informations techniques.

(7) Sans préjudice des dispositions transitoires, dès lors que le fascicule d'un brevet européen à effet unitaire est publié conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la CBE, aucune autre traduction ne devrait être requise. L'article 14, paragraphe 6, de la CBE dispose que le fascicule d'un brevet européen est publié dans la langue de la procédure engagée devant l'OEB et comporte une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

(8) En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, il est légitime d'exiger que le titulaire du brevet fournisse, à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l'Etat membre participant dans lequel la prétendue contrefaçon a eu lieu ou dans lequel est domicilié le prétendu contrefacteur. A la demande d'une juridiction compétente dans les Etats membres participants pour les litiges concernant le brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet devrait aussi être tenu d'en fournir une traduction intégrale dans la langue de procédure de cette juridiction. Ces traductions ne devraient pas être effectuées par des moyens automatisés et devraient être fournies aux frais du titulaire du brevet.

(9) En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie devrait tenir compte du fait qu'avant de recevoir une traduction dans sa propre langue, le prétendu contrefacteur a pu agir de bonne foi,

wurde, in gutem Glauben gehandelt haben könnte und möglicherweise nicht gewusst hat oder nach vernünftigem Ermessen nicht wissen konnte, dass er das Patent verletzt hat. Das zuständige Gericht sollte die Umstände im Einzelfall beurteilen und unter anderem berücksichtigen, ob es sich bei dem mutmaßlichen Patentrechtsverletzer um ein KMU handelt, das nur auf lokaler Ebene tätig ist, die Verfahrenssprache vor dem EPA sowie — während des Übergangszeitraums — die zusammen mit dem Antrag auf einheitliche Wirkung vorgelegte Übersetzung berücksichtigen.

(10) Um den Zugang zum Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung insbesondere für KMU zu erleichtern, sollten Patentanmelder ihre Patentanmeldungen in einer der Amtssprachen der Union beim EPA einreichen dürfen. Ergänzend hierzu sollten bestimmte Patentanmelder, denen Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung erteilt werden und die eine Anmeldung eines Europäischen Patents in einer der Amtssprachen der Union, die nicht Amtssprache des EPA ist, eingereicht und ihren Wohnsitz oder Sitz ihrer Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat haben, zusätzliche Kosten-erstattungen für die Übersetzung aus der Sprache der Patentanmeldung in die Verfahrenssprache des EPA erhalten, die über die beim EPA geltenden Erstattungsregeln hinausgehen. Solche Erstattungen sollten gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 vom EPA verwaltet werden.

(11) Um die Verfügbarkeit von Patentinformationen und die Verbreitung des technologischen Wissens zu fördern, sollten so bald wie möglich maschinelle Übersetzungen von Patentanmeldungen und Patentschriften in alle Amtssprachen der Union vorliegen. Maschinelle Übersetzungen werden derzeit vom EPA entwickelt und sind ein sehr wichtiges Instrument, um den Zugang zu Patentinformationen zu verbessern und technologisches Wissen weit zu verbreiten. Die baldige Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger maschineller Übersetzungen von Europäischen Patentanmeldungen und Patentschriften in alle Amtssprachen der Union wäre von Vorteil für alle Nutzer des europäischen Patentsystems. Maschinelle Übersetzungen sind

acted in good faith and may have not known or had reasonable grounds to know that he was infringing the patent. The competent court should assess the circumstances of the individual case and, inter alia, should take into account whether the alleged infringer is a SME operating only at local level, the language of the proceedings before the EPO and, during the transitional period, the translation submitted together with the request for unitary effect.

(10) In order to facilitate access to European patents with unitary effect, in particular for SMEs, applicants should be able to file their patent applications at the EPO in any official language of the Union. As a complementary measure, certain applicants obtaining European patents with unitary effect, having filed a European patent application in one of the official languages of the Union, which is not an official language of the EPO, and having their residence or principal place of business within a Member State, should receive additional reimbursements of the costs of translating from the language of the patent application into the language of the proceedings of the EPO, beyond what is currently in place at the EPO. Such reimbursements should be administered by the EPO in accordance with Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012.

(11) In order to promote the availability of patent information and the dissemination of technological knowledge, machine translations of patent applications and specifications into all official languages of the Union should be available as soon as possible. Machine translations are being developed by the EPO and are a very important tool in seeking to improve access to patent information and to widely disseminate technological knowledge. The timely availability of high quality machine translations of European patent applications and specifications into all official languages of the Union would benefit all users of the European patent system. Machine translations are a key feature of European Union policy. Such machine translations should serve

sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu'il portait atteinte au brevet. La juridiction compétente devrait procéder à une analyse au cas par cas en examinant, entre autres, si le prétendu contrefacteur est une PME n'exerçant d'activités qu'au niveau local et en tenant compte de la langue de la procédure engagée devant l'OEB et, durant la période transitoire, de la traduction accompagnant la demande d'effet unitaire.

(10) Afin de faciliter l'accès au brevet européen à effet unitaire, notamment pour les PME, les demandeurs devraient pouvoir déposer devant l'OEB leur demande dans n'importe quelle langue officielle de l'Union. En outre, certains demandeurs obtenant un brevet européen à effet unitaire, ayant déposé une demande de brevet européen dans une des langues officielles de l'Union, qui n'est pas une langue officielle de l'OEB et ayant leur domicile ou leur principal établissement dans un Etat membre, devraient recevoir des remboursements supplémentaires des coûts de traduction de la langue de la demande de brevet dans la langue de la procédure devant l'OEB, allant au-delà de ce qui est actuellement prévu dans le cadre de l'OEB. De tels remboursements devraient être gérés par l'OEB conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012.

(11) Afin de favoriser la mise à disposition des informations sur les brevets et la diffusion des connaissances technologiques, il conviendrait de pouvoir disposer dès que possible de traductions automatiques des demandes de brevet et des fascicules dans toutes les langues officielles de l'Union. Le système de traduction automatique actuellement mis au point par l'OEB est un outil très important pour améliorer l'accès aux informations sur les brevets et pour diffuser largement les connaissances technologiques. Le fait de pouvoir disposer rapidement, pour les demandes de brevet européen et les fascicules de ces brevets, de traductions automatiques de haute qualité dans toutes les langues officielles de l'Union profiterait à tous les

ein wesentliches Element der Politik der Europäischen Union. Diese maschinellen Übersetzungen sollten allein Informationszwecken dienen und keine Rechtskraft haben.

(12) Während des Übergangszeitraums und bevor ein System qualitativ hochwertiger maschineller Übersetzungen in alle Amtssprachen der Union zur Verfügung steht, ist dem in Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 genannten Antrag auf einheitliche Wirkung eine vollständige Übersetzung der Patentschrift in die englische Sprache für den Fall beizufügen, dass die Verfahrenssprache vor dem EPA Französisch oder Deutsch ist, oder in eine der Amtssprachen der Mitgliedstaaten, die Amtssprache der Union ist, sofern Englisch die Verfahrenssprache vor dem EPA ist. Diese Regelungen stellen sicher, dass während eines Übergangszeitraums alle Europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung in Englisch, der in der internationalen technologischen Forschung und für Veröffentlichung gängigen Sprache, vorliegen. Ferner würden diese Regelungen sicherstellen, dass bei Europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung Übersetzungen in andere Amtssprachen der teilnehmenden Mitgliedstaaten veröffentlicht würden. Diese Übersetzungen sollten nicht maschinell erstellt werden und ihre hohe Qualität sollte dazu beitragen, die Übersetzungsmaschinen des EPA weiter zu verbessern. Ferner würde damit die Verbreitung von Patentinformationen verbessert.

(13) Der Übergangszeitraum sollte enden, sobald qualitativ hochwertige maschinelle Übersetzungen in alle Amtssprachen der Union verfügbar sind, die einer regelmäßigen und objektiven Qualitätsbewertung durch einen unabhängigen Sachverständigenausschuss, der von den teilnehmenden Mitgliedstaaten im Rahmen der Europäischen Patentorganisation eingesetzt wird und sich aus Vertretern des EPA und Nutzern des europäischen Patentsystems zusammensetzt, unterliegen. Angesichts des Stands des technologischen Fortschritts kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Entwicklung qualitativ hochwer-

for information purposes only and should not have any legal effect.

(12) During the transitional period, before a system of high quality machine translations into all official languages of the Union becomes available, a request for unitary effect as referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012 should be accompanied by a full translation of the specification of the patent into English where the language of the proceedings before the EPO is French or German, or into any official language of the Member States that is an official language of the Union where the language of the proceedings before the EPO is English. Those arrangements would ensure that during a transitional period all European patents with unitary effect are made available in English which is the language customarily used in the field of international technological research and publications. Furthermore, such arrangements would ensure that with respect to European patents with unitary effect, translations would be published in other official languages of the participating Member States. Such translations should not be carried out by automated means and their high quality should contribute to the training of translation engines by the EPO. They would also enhance the dissemination of patent information.

(13) The transitional period should terminate as soon as high quality machine translations into all official languages of the Union are available, subject to a regular and objective evaluation of the quality by an independent expert committee established by the participating Member States in the framework of the European Patent Organisation and composed of the representatives of the EPO and the users of the European patent system. Given the state of technological development, the maximum period for the development of high quality machine translations cannot be considered to exceed 12 years. Conse-

utilisateurs du système européen de brevet. Les traductions automatiques jouent un rôle important dans la politique de l'Union européenne. Ces traductions automatiques ne devraient être fournies qu'à des fins d'information et ne devraient avoir aucun effet juridique.

(12) Durant la période transitoire, jusqu'à ce qu'un système de traduction automatique de haute qualité soit disponible dans toutes les langues officielles de l'Union, toute demande d'effet unitaire visée par l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012 devrait être accompagnée d'une traduction en anglais de l'intégralité du fascicule du brevet, si la langue de la procédure devant l'OEB est le français ou l'allemand, ou d'une traduction de l'intégralité du fascicule du brevet dans une langue officielle d'un Etat membre qui soit une langue officielle de l'Union, si la langue de la procédure devant l'OEB est l'anglais. Ces modalités garantiraient que, durant la période transitoire, tous les brevets européens à effet unitaire sont disponibles en anglais, langue usuelle pour la recherche et les publications technologiques internationales. En outre, pour les brevets européens à effet unitaire, ces modalités assureraient la publication de traductions dans les autres langues officielles des Etats membres participants. Ces traductions ne devraient pas être effectuées par des moyens automatiques et, s'agissant de traductions de haute qualité, elles devraient être mises à profit par l'OEB pour perfectionner les moteurs de traduction. Elles contribueraient aussi à la diffusion des informations sur les brevets.

(13) La période transitoire devrait prendre fin dès qu'il sera possible de disposer de traductions automatiques de haute qualité dans toutes les langues officielles de l'Union, sous réserve d'une évaluation qualitative objective régulière par un comité d'experts indépendants institué par les Etats membres participants dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets et composé de représentants de l'OEB et des utilisateurs du système européen de brevet. Compte tenu de l'état de l'évolution des technologies, le délai maximal à prévoir pour la mise au point d'un système de traduction automatique de haute qualité

tiger maschineller Übersetzungen länger als 12 Jahre dauern wird. Daher sollte der Übergangszeitraum 12 Jahre nach dem Beginn der Geltung dieser Verordnung enden, sofern kein früherer Zeitpunkt beschlossen wurde.

(14) Da die materiellen Bestimmungen für das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung durch die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 geregelt und durch die Übersetzungsregelungen in dieser Verordnung ergänzt werden, sollte diese Verordnung ab demselben Tag gelten wie die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012.

(15) Diese Verordnung berührt nicht die gemäß Artikel 342 AEUV und der Verordnung Nr. 1 vom 15. April 1958 des Rates zur Regelung der Sprachenfrage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft<sup>3</sup> festgelegte Regelung der Sprachenfrage für die Organe der Union. Die vorliegende Verordnung stützt sich auf die Sprachenregelung des EPA; mit ihr soll keine spezielle Sprachenregelung für die Union oder ein Präzedenzfall für eine beschränkte Sprachenregelung bei künftigen Rechtsinstrumenten der Union geschaffen werden.

(16) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Einführung einheitlicher und einfacher Übersetzungsregelungen für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen dieser Verordnung besser auf Unionsebene zu verwirklicht ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip Maßnahmen, gegebenenfalls auf dem Wege der verstärkten Zusammenarbeit, ergreifen. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus —

quently, the transitional period should lapse 12 years from the date of application of this Regulation, unless it has been decided to terminate that period earlier.

(14) Since the substantive provisions applicable to a European patent with unitary effect are governed by Regulation (EU) No 1257/2012 and are completed by the translation arrangements provided for in this Regulation, this Regulation should apply from the same date as Regulation (EU) No 1257/2012.

(15) This Regulation is without prejudice to the rules governing the languages of the Institutions of the Union established in accordance with Article 342 of the TFEU and to Council Regulation No 1 of 15 April 1958 determining the languages to be used by the European Economic Community<sup>3</sup>. This Regulation is based on the linguistic regime of the EPO and should not be considered as creating a specific linguistic regime for the Union, or as creating a precedent for a limited language regime in any future legal instrument of the Union.

(16) Since the objective of this Regulation, namely the creation of a uniform and simple translation regime for European patents with unitary effect, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reasons of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, where appropriate by means of enhanced cooperation, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

ne saurait dépasser douze ans. La période transitoire devrait donc prendre fin douze ans après la date d'application du présent règlement, sauf s'il est décidé d'y mettre fin plus tôt.

(14) Puisque les dispositions de fond applicables aux brevets européens à effet unitaire sont régies par le règlement (UE) n° 1257/2012 et complétées par les modalités de traduction prévues par le présent règlement, celui-ci devrait s'appliquer à partir de la même date que le règlement (UE) n° 1257/2012.

(15) Le présent règlement est sans préjudice du régime linguistique des institutions de l'Union institué conformément à l'article 342 du TFUE et du règlement n° 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne<sup>3</sup>. Le présent règlement se fonde sur le régime linguistique de l'OEB et ne devrait pas être considéré comme dotant l'Union d'un régime linguistique spécifique ni comme constituant un précédent pour l'instauration d'un régime linguistique limité dans le cadre d'un futur instrument juridique de l'Union.

(16) Etant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un régime simplifié et uniforme de traduction pour les brevets européens à effet unitaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres et peut donc en raison des dimensions et des effets du présent règlement être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, dans le cadre d'une coopération renforcée, le cas échéant, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

<sup>3</sup> ABl. 17 vom 6.10.1958, S. 385/58.

<sup>3</sup> OJ 17, 6.10.1958, p. 385/58.

<sup>3</sup> JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG  
ERLASSEN:

**Artikel 1**  
**Gegenstand**

Diese Verordnung setzt die mit Beschluss Nr. 2011/167/EU genehmigte verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen um.

**Artikel 2**  
**Begriffsbestimmungen**

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:

a) "Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung" bezeichnet ein Europäisches Patent, das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 einheitliche Wirkung in den teilnehmenden Mitgliedstaaten hat.

b) "Verfahrenssprache" bezeichnet die Sprache, die im Verfahren vor dem EPA verwendet wird im Sinne des Artikels 14 Absatz 3 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973, geändert am 17. Dezember 1991 und am 29. November 2000, (im Folgenden "EPÜ").

**Artikel 3**  
**Übersetzungsregelungen für das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung**

(1) Unbeschadet der Artikel 4 und 6 dieser Verordnung sind keine weiteren Übersetzungen erforderlich, wenn die Patentschrift eines Europäischen Patents, das einheitliche Wirkung genießt, gemäß Artikel 14 Absatz 6 EPÜ veröffentlicht wurde.

(2) Anträge auf einheitliche Wirkung gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 sind in der Verfahrenssprache einzureichen.

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

**Article 1**  
**Subject matter**

This Regulation implements enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection authorised by Decision No 2011/167/EU with regard to the applicable translation arrangements.

**Article 2**  
**Definitions**

For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:

(a) 'European patent with unitary effect' means a European patent which benefits from unitary effect in the participating Member States by virtue of Regulation (EU) No 1257/2012;

(b) 'Language of the proceedings' means the language used in the proceedings before the EPO as defined in Article 14(3) of the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973, as revised on 17 December 1991 and on 29 November 2000 (hereinafter 'EPC').

**Article 3**  
**Translation arrangements for the European patent with unitary effect**

1. Without prejudice to Articles 4 and 6 of this Regulation, where the specification of a European patent, which benefits from unitary effect has been published in accordance with Article 14(6) of the EPC, no further translations shall be required.

2. A request for unitary effect as referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012 shall be submitted in the language of the proceedings.

A ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT :

**Article premier**  
**Objet**

Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet autorisée par la décision 2011/167/UE, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction.

**Article 2**  
**Définitions**

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "brevet européen à effet unitaire", un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans les Etats membres participants en vertu du règlement (UE) n° 1257/2012;

b) "langue de la procédure", la langue de la procédure utilisée dans la procédure devant l'OEB, au sens de l'article 14, paragraphe 3, de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après dénommée "CBE").

**Article 3**  
**Modalités de traduction pour le brevet européen à effet unitaire**

1. Sans préjudice des articles 4 et 6 du présent règlement, dès lors que le fascicule d'un brevet européen qui bénéficie d'un effet unitaire a été publié conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la CBE, aucune autre traduction n'est requise.

2. Toute demande d'effet unitaire visée par l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012 est déposée dans la langue de la procédure.

**Artikel 4**  
**Übersetzung im Falle eines**  
**Rechtsstreits**

(1) Im Falle eines Rechtsstreits bezüglich einer mutmaßlichen Verletzung eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung hat der Patentinhaber auf Antrag und nach Wahl eines mutmaßlichen Patentrechtsverletzers eine vollständige Übersetzung des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung in eine Amtssprache entweder des teilnehmenden Mitgliedstaats vorzulegen, in dem die mutmaßliche Patentrechtsverletzung stattgefunden hat oder des Mitgliedstaats, in dem der mutmaßliche Patentrechtsverletzer ansässig ist.

(2) Im Falle eines Rechtsstreits bezüglich eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung hat der Patentinhaber im Laufe des Verfahrens auf Anforderung des in den teilnehmenden Mitgliedstaaten für Streitfälle bezüglich des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung zuständigen Gerichts eine vollständige Übersetzung des Patents in die im Verfahren vor diesem Gericht verwendete Sprache vorzulegen.

(3) Die Kosten für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Übersetzungen sind vom Patentinhaber zu tragen.

(4) Im Falle eines Rechtsstreits bezüglich einer Forderung nach Schadenersatz zieht das angerufene Gericht, insbesondere wenn der mutmaßliche Patentrechtsverletzer ein KMU, eine natürliche Person, eine Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht, eine Hochschule oder eine öffentliche Forschungseinrichtung ist, in Betracht und beurteilt, ob der mutmaßliche Patentrechtsverletzer, bevor ihm die Übersetzung gemäß Absatz 1 vorgelegt wurde, nicht gewusst hat oder nach vernünftigem Ermessen nicht wissen konnte, dass er das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung verletzt hat.

**Article 4**  
**Translation in the event of a dispute**

1. In the event of a dispute relating to an alleged infringement of a European patent with unitary effect, the patent proprietor shall provide at the request and the choice of an alleged infringer, a full translation of the European patent with unitary effect into an official language of either the participating Member State in which the alleged infringement took place or the Member State in which the alleged infringer is domiciled.

2. In the event of a dispute relating to a European patent with unitary effect, the patent proprietor shall provide in the course of legal proceedings, at the request of a court competent in the participating Member States for disputes concerning European patents with unitary effect, a full translation of the patent into the language used in the proceedings of that court.

3. The cost of the translations referred to in paragraphs 1 and 2 shall be borne by the patent proprietor.

4. In the event of a dispute concerning a claim for damages, the court hearing the dispute shall assess and take into consideration, in particular where the alleged infringer is a SME, a natural person or a non-profit organisation, a university or a public research organisation, whether the alleged infringer acted without knowing or without reasonable grounds for knowing, that he was infringing the European patent with unitary effect before having been provided with the translation referred to in paragraph 1.

**Article 4**  
**Traduction en cas de litige**

1. En cas de litige concernant une prétendue contrefaçon d'un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, à la demande et au choix d'un prétendu contrefacteur, une traduction intégrale du brevet européen à effet unitaire dans une langue officielle de l'Etat membre participant dans lequel la prétendue contrefaçon a eu lieu ou dans lequel le prétendu contrefacteur est domicilié.

2. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, au cours de la procédure et à la demande d'une juridiction compétente dans les Etats membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, une traduction intégrale du brevet dans la langue de procédure de cette juridiction.

3. Le coût des traductions visées aux paragraphes 1 et 2 est supporté par le titulaire du brevet.

4. En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie évalue et tient compte du fait, en particulier s'il s'agit d'une PME, une personne physique ou une organisation sans but lucratif, une université ou une organisation publique de recherche, qu'avant de recevoir la traduction prévue au paragraphe 1, le prétendu contrefacteur a agi sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu'il portait atteinte au brevet européen à effet unitaire.

**Artikel 5**  
**Verwaltung des Kompensations-**  
**systems**

(1) In Anbetracht dessen, dass Europäische Patentanmeldungen gemäß Artikel 14 Absatz 2 EPÜ in einer beliebigen Sprache eingereicht werden können, übertragen die teilnehmenden Mitgliedstaaten gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 und im Sinne des Artikels 143 EPÜ dem EPA die Aufgabe, ein Kompensationssystem zur Erstattung aller Übersetzungskosten zu verwalten, durch das den Patentanmeldern, die beim EPA ein Patent in einer Amtssprache der Union einreichen, die keine Amtssprache des EPA ist, diese Kosten bis zu einem Höchstbetrag erstattet werden.

(2) Das in Absatz 1 genannte Kompensationssystem wird durch die in Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 genannten Gebühren finanziert und steht nur KMU, natürlichen Personen, Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrichtungen zur Verfügung, die ihren Wohn- oder Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat haben.

**Artikel 6**  
**Übergangsmaßnahmen**

(1) Während eines Übergangszeitraums, der an dem Tag des Geltungsbeginns dieser Verordnung beginnt, ist gemeinsam mit dem Antrag auf einheitliche Wirkung gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 Folgendes beizufügen:

a) sofern die Verfahrenssprache Französisch oder Deutsch ist, eine vollständige Übersetzung der Patentschrift des Europäischen Patents ins Englische oder

b) sofern die Verfahrenssprache Englisch ist, eine vollständige Übersetzung der Patentschrift des Europäischen Patents in eine andere Amtssprache der Union.

**Article 5**  
**Administration of a compensation**  
**scheme**

1. Given the fact that European patent applications may be filed in any language under Article 14(2) of the EPC, the participating Member States shall in accordance with Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012, give, within the meaning of Article 143 of the EPC, the EPO the task of administering a compensation scheme for the reimbursement of all translation costs up to a ceiling, for applicants filing patent applications at the EPO in one of the official languages of the Union that is not an official language of the EPO.

2. The compensation scheme referred to in paragraph 1 shall be funded through the fees referred to in Article 11 of Regulation (EU) No 1257/2012 and shall be available only for SMEs, natural persons, non-profit organisations, universities and public research organisations having their residence or principal place of business within a Member State.

**Article 6**  
**Transitional measures**

1. During a transitional period starting on the date of application of this Regulation a request for unitary effect as referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012 shall be submitted together with the following:

(a) where the language of the proceedings is French or German, a full translation of the specification of the European patent into English; or

(b) where the language of the proceedings is English, a full translation of the specification of the European patent into any other official language of the Union.

**Article 5**  
**Gestion d'un système de compen-**  
**sation**

1. L'article 14, paragraphe 2, de la CBE permettant de déposer une demande de brevet européen dans n'importe quelle langue, les Etats membres participants, conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012, confient à l'OEB, au sens de l'article 143 de la CBE, la tâche de gérer un système de compensation pour le remboursement de tous les coûts de traduction jusqu'à un certain plafond pour des demandeurs qui déposent leur demande de brevet auprès de l'OEB dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de l'OEB.

2. Le système de compensation visé au paragraphe 1, est alimenté par les taxes visées à l'article 11 du règlement (UE) n° 257/2012 et est disponible uniquement pour les PME, les personnes physiques, les organisations sans but lucratif, les universités et les organisations publiques de recherche ayant leur domicile ou leur principal établissement dans un Etat membre.

**Article 6**  
**Mesures transitoires**

1. Durant une période transitoire qui commence à la date d'application du présent règlement, toute demande d'effet unitaire visée à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012 est accompagnée :

a) d'une traduction en anglais de l'intégralité du fascicule du brevet européen, si la langue de la procédure est le français ou l'allemand ; ou

b) d'une traduction de l'intégralité du fascicule du brevet européen dans une autre langue officielle de l'Union, si la langue de la procédure est l'anglais.

(2) Gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 übertragen die teilnehmenden Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 143 EPÜ dem EPA die Aufgabe, die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Übersetzungen so bald wie möglich, nach der Vorlage eines Antrags auf einheitliche Wirkung gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012, zu veröffentlichen. Der Wortlaut dieser Übersetzung hat keine Rechtswirkung und dient allein Informationszwecken.

(3) Sechs Jahre nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung und danach alle zwei Jahre ist durch einen unabhängigen Sachverständigenausschuss eine objektive Bewertung durchzuführen, inwieweit vom EPA entwickelte, qualitativ hochwertige maschinelle Übersetzungen von Patentanmeldungen und Patentschriften in alle Amtssprachen der Union zur Verfügung stehen. Dieser Sachverständigenausschuss wird von den teilnehmenden Mitgliedstaaten im Rahmen der Europäischen Patentorganisation eingesetzt und besteht aus Vertretern des EPA und der nichtstaatlichen Organisationen, die Nutzer des Europäischen Patentsystems vertreten und die vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation nach Maßgabe des Artikels 30 Absatz 3 EPÜ als Beobachter eingeladen werden.

(4) Ausgehend von der ersten in Absatz 3 dieses Artikels genannten Bewertung und danach alle zwei Jahre wird die Kommission dem Rat auf der Grundlage der nachfolgenden Bewertungen einen Bericht vorlegen und gegebenenfalls die Beendigung des Übergangszeitraums vorschlagen.

(5) Wird der Übergangszeitraum nach einem Vorschlag der Kommission nicht beendet, läuft er 12 Jahre nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung aus.

#### **Artikel 7 Inkrafttreten**

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

2. In accordance with Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012, the participating Member States shall give, within the meaning of Article 143 of the EPC, the EPO the task of publishing the translations referred to in paragraph 1 of this Article as soon as possible after the date of the submission of a request for unitary effect as referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012. The text of such translations shall have no legal effect and shall be for information purposes only.

3. Six years after the date of application of this Regulation and every two years thereafter, an independent expert committee shall carry out an objective evaluation of the availability of high quality machine translations of patent applications and specifications into all the official languages of the Union as developed by the EPO. This expert committee shall be established by the participating Member States in the framework of the European Patent Organisation and shall be composed of representatives of the EPO and of the non-governmental organisations representing users of the European patent system invited by the Administrative Council of the European Patent Organisation as observers in accordance with Article 30(3) of the EPC.

4. On the basis of the first of the evaluations referred to in paragraph 3 of this Article and every two years thereafter on the basis of the subsequent evaluations, the Commission shall present a report to the Council and, if appropriate, make proposals for terminating the transitional period.

5. If the transitional period is not terminated on the basis of a proposal of the Commission, it shall lapse 12 years from the date of application of this Regulation.

#### **Article 7 Entry into force**

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

2. Conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012, les Etats membres participants confient à l'OEB, au sens de l'article 143 de la CBE, la tâche de publier les traductions visées au paragraphe 1 du présent article le plus rapidement possible après la date de dépôt de la demande d'effet unitaire visée à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012. Le texte de ces traductions n'a pas d'effet juridique et ne peut servir qu'à titre d'information.

3. Six ans après la date d'application du présent règlement et tous les deux ans par la suite, un comité d'experts indépendants évalue de manière objective si, pour les demandes de brevet et les fascicules, il est possible de disposer de traductions automatiques de haute qualité, à partir du système mis au point par l'OEB, dans toutes les langues officielles de l'Union. Ce comité d'experts est institué par les Etats membres participants dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets et se compose de représentants de l'OEB et des organisations non gouvernementales représentatives des utilisateurs du système européen de brevet que le conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets invite en qualité d'observateurs conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la CBE.

4. La Commission, se fondant sur la première des évaluations prévues au paragraphe 3 du présent article et tous les deux ans par la suite sur la base des évaluations ultérieures, présente un rapport au Conseil et propose, le cas échéant, de mettre fin à la période transitoire.

5. S'il n'est pas mis fin à la période transitoire sur proposition de la Commission, cette période prend fin douze ans après la date d'application du présent règlement.

#### **Article 7 Entrée en vigueur**

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.



(2) Sie gilt ab dem 1. Januar 2014 oder ab dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht, je nachdem, welcher der spätere Zeitpunkt ist.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in den teilnehmenden Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am  
17. Dezember 2012.

*Im Namen des Rates*

*Der Präsident*  
S. ALETRARIS

2. It shall apply from 1 January 2014 or the date of entry into force of the Agreement on a Unified Patent Court, whichever is the later.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the participating Member States in accordance with the Treaties.

Done at Brussels, 17 December 2012.

*For the Council*

*The President*  
S. ALETRARIS

2. Il s'applique à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2014 ou de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet, si cette date est ultérieure.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les Etats membres participants conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

*Par le Conseil*

*Le président*  
S. ALETRARIS

---

Gebühren  
**Fees**  
Taxes

**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 2012, 258 ff. unter Berücksichtigung der geänderten Gebührenbeträge für internationale Anmeldungen (ABI. EPA 2012, 662).

Das derzeit geltende Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA 3/2012.

Gebühreninformationen sind auch im Internet unter [www.epo.org/fees](http://www.epo.org/fees) veröffentlicht.

**Guidance for the payment of fees, expenses and prices**

The fees guidance currently applicable is set out in OJ EPO 2012, 258 ff, taking into consideration the changed amounts of fees for international applications (OJ EPO 2012, 662).

The current schedule of fees and expenses of the EPO is set out in the supplement to OJ EPO 3/2012.

Fee information is also published on the EPO website: [www.epo.org/fees](http://www.epo.org/fees).

**Avis concernant le paiement des taxes, redevances et tarifs de vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 2012, 258 s. Il convient de tenir compte également des montants modifiés des taxes pour les demandes internationales (JO OEB 2012, 662).

Le barème actuel des taxes et redevances de l'OEB figure dans le supplément au JO OEB 3/2012.

Des informations concernant les taxes sont également publiées à l'adresse Internet [www.epo.org/fees](http://www.epo.org/fees).

---

Terminkalender  
**Calendar of events**  
Calendrier

**Terminkalender**  
**Calendar of events**  
**Calendrier**

	<b>EPO/EPA</b>	<b>EPO</b>	<b>OEB</b>
<b>13.3.-14.3.2013</b>	Nutzertag zu den Online-Diensten des EPA München	EPO Online Services User Day Munich	Journée des utilisateurs des services en ligne de l'OEB Munich
<b>20.3.-21.3.2013</b>	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
<b>23.4.-25.4.2013</b>	PATLIB München	PATLIB Munich	PATLIB Munich
<b>22.5.2013</b>	Aufsichtsrat der RFPSS München	Supervisory Board of the RFPSS Munich	Conseil de surveillance des FRPSS Munich
<b>29.5.-30.5.2013</b>	Haushalts- und Finanzausschuss Den Haag	Budget and Finance Committee The Hague	Commission du budget et des finances La Haye
<b>19.6.2013</b>	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
<b>26.6.-27.6.2013</b>	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
<b>24.9.-25.9.2013</b>	Aufsichtsrat der RFPSS München	Supervisory Board of the RFPSS Munich	Conseil de surveillance des FRPSS Munich
<b>15.10.-16.10.2013</b>	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
<b>22.10.-24.10.2013</b>	Patentinformationskonferenz des EPA Bologna	EPO Patent Information Conference Bologna	Conférence de l'OEB sur l'information brevets Bologne
<b>29.10.-30.10.2013</b>	Haushalts- und Finanzausschuss München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
<b>11.12.-13.12.2013</b>	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
<b>Nützlicher Link</b> <b>Useful link</b> <b>Lien utile</b>	Zeitplan für Sitzungen und Tagungen des Verwaltungsrats und seiner Gremien unter <a href="http://www.epo.org/about-us/organisation/calendar">www.epo.org/about-us/organisation/calendar</a>	Calendar of meetings of the Administrative Council and its bodies at <a href="http://www.epo.org/about-us/organisation/calendar">www.epo.org/about-us/organisation/calendar</a>	Calendrier des réunions du Conseil d'administration et de ses organes à l'adresse suivante : <a href="http://www.epo.org/about-us/organisation/calendar">www.epo.org/about-us/organisation/calendar</a>

	<i>epi</i>	<i>epi</i>	<i>epi</i>
<b>23.3.2013</b>	Vorstand des Instituts der zugelassenen Vertreter Stockholm	Board of the Institute of Professional Representatives Stockholm	Bureau de l'Institut des mandataires agréés Stockholm
<b>19.4.-20.4.2013</b>	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Wien	Council of the Institute of Professional Representatives Vienna	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Vienne
<b>28.9.2013</b>	Vorstand des Instituts der zugelassenen Vertreter Riga	Board of the Institute of Professional Representatives Riga	Bureau de l'Institut des mandataires agréés Riga
<b>16.11.2013</b>	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Prag	Council of the Institute of Professional Representatives Prague	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Prague
<b>28.4.-29.4.2014</b>	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter München	Council of the Institute of Professional Representatives Munich	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Munich
<b>27.9.2014</b>	Vorstand des Instituts der zugelassenen Vertreter Zagreb	Board of the Institute of Professional Representatives Zagreb	Bureau de l'Institut des mandataires agréés Zagreb
<b>15.11.2014</b>	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Mailand	Council of the Institute of Professional Representatives Milan	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Milan
	WIPO	WIPO	OMPI
<b>23.9.-2.10.2013</b>	Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf	Assemblies of Member States of WIPO Geneva	Assemblées des Etats membres de l'OMPI Genève
<b>Nützlicher Link</b> <b>Useful link</b> <b>Lien utile</b>	Konferenzen, Tagungen und Seminare <a href="http://www.wipo.int/meetings/en/">www.wipo.int/meetings/en/</a>	Conferences, meetings and seminars <a href="http://www.wipo.int/meetings/en/">www.wipo.int/meetings/en/</a>	Conférences, réunions et séminaires <a href="http://www.wipo.int/meetings/fr/">www.wipo.int/meetings/fr/</a>

**Sonstige Veranstaltungen**

Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem oder nationalen Patentsystemen veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im Voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.

**Other events**

Organisations in EPC contracting and extension states holding meetings on topics pertaining to the European or national patent systems are invited to send advance details of such meetings to EPO Directorate 5.2.2 for inclusion in this part of the calendar of events.

**Autres manifestations**

Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, afin qu'elles puissent être publiées dans cette partie du calendrier.

17.12.2012-9.9.2013	FR Lyon	CEIPI <sup>1</sup> <b>Cours de base : Droit procédural en langue française</b>		R. Gaglione
1.3.2013	DE Köln	Akademie Heidelberg <sup>2</sup> <b>Patentgutachten in der Praxis</b>	Seminar Nr. 13 03 GP131	Dr. B. Fabry, Dr. G. Fiesser
1.3.2013	DE Köln	Akademie Heidelberg <sup>2</sup> <b>Jahresgebühren</b>	Seminar Nr. 13 03 GA710	B. Reich
5.3.-6.3.2013	DE München	Management Circle <sup>3</sup> <b>Patente 2013</b>		Dr. T. Hocker
7.3.-8.3.2013	GB London	Management Forum Ltd. <sup>4</sup> <b>Guide to the Formal Requirements of the EPO</b>	Conference No. H3-3013	
8.3.2013	GB London	Management Forum Ltd. <sup>4</sup> <b>The unitary patent and unified court: what in-house counsel needs to know</b>	Conference No. H3-3213	
14.3.-15.3.2013	GB London	Management Forum Ltd. <sup>4</sup> <b>Fundamentals of EU Claim Drafting</b>	Conference No. H3-5013	B. Cronin
04.2013-12.2013	AT Vienne	CEIPI <sup>1</sup> <b>Cours de base : Droit substantiel en langue allemande</b>		
11.4.-12.4.2013	GB London	Management Forum Ltd. <sup>4</sup> <b>IP Commercialisation – Fundamentals, Planning and Execution</b>	Conference No. H4-5313	A. Gasnier, M. T. Christensen
17.4.-18.4.2013	DE Frankfurt	Management Circle <sup>3</sup> <b>Arbeitnehmererfindervergütung im internationalen Umfeld</b>		Dr. J. Mulch, Prof. Dr. S. Rinnert, T. Wagner
22.4.2013	DE Mannheim	Akademie Heidelberg <sup>2</sup> <b>Angemessene Lizenzgebühren in Lizenzverträgen im ArbEG und im Patentverletzungsprozess</b>	Seminar Nr. 13 04 GP122	Dr. M. Groß, Prof. Dr. M. Trimborn, Dr. P. Guntz (EPA)
23.4.-24.4.2013	DE Köln	FORUM <sup>5</sup> <b>Professionelle Patentrecherche</b>	Seminar Nr. 13 04 144	Dipl.-Ing. B. Tödde, Dipl.-Ing. E. Weckend
23.4.-24.4.2013	GB London	Management Forum Ltd. <sup>4</sup> <b>Practical Introduction to International Patent Law and Practice</b>	Conference No. H5-3013	
24.4.-25.4.2013	DE Düsseldorf	FORUM <sup>5</sup> <b>PCT-Schulungskurs I</b>	Seminar Nr. 13 04 141 A	Y. Coeckelbergs, S. Weiss
25.4.-26.4.2013	GB London	Management Forum Ltd. <sup>4</sup> <b>Basic PCT Formalities</b>	Conference No. H4-3013	
26.4.2013	DE München	Akademie Heidelberg <sup>2</sup> <b>Einheitspatent und Europäisches Patentgericht</b>	Seminar Nr. 13 04 GP135	Dr. U. Blumenröder, Dr. T. Büttner

<sup>1</sup> Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI)  
Section Internationale, Université de Strasbourg, Mme Christiane Melz  
11, rue du Maréchal Juin, 67000 Strasbourg, France  
Tél. +33 (0)368 858313, Fax +33 (0)368 858566  
christiane.melz@ceipi.edu  
www.ceipi.edu

<sup>2</sup> AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH  
Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg, Deutschland  
Tel. +49 (0)6221 65033 0  
Fax +49 (0)6221 65033 69  
patent@akademie-heidelberg.de  
www.akademie-heidelberg.de

<sup>3</sup> Management Circle AG  
Hauptstraße 129, 65760 Eschborn, Deutschland  
Tel. +49 (0)6196 4722 800  
Fax +49 (0)6196 4722 555  
info@managementcircle.de  
www.managementcircle.de

<sup>4</sup> Management Forum Ltd.  
98-100 Maybury Road, Woking, Surrey, GU21 5JL  
United Kingdom  
Tel. +44 (0)1483 730071, Fax +44 (0)1483 730008  
info@management-forum.co.uk  
www.management-forum.co.uk

<sup>5</sup> FORUM Institut für Management GmbH  
Postfach 105060, 69040 Heidelberg, Deutschland  
Tel. +49 (0)6221 500500, Fax +49 (0)6221 500505  
patent@Forum-Institut.de  
www.forum-institut.de

26.4.2013	DE Köln	Akademie Heidelberg <sup>2</sup> <b>PCT in der Praxis</b>	Seminar Nr. 13 04 GA600	W. Worofka
6.5.-7.5.2013	DE München	FORUM <sup>5</sup> <b>Das Europäische Patent I</b>	Seminar Nr. 13 05 144 A	H. Bott, R. Weber
10.5.-14.5.2013	GB London	Management Forum Ltd. <sup>4</sup> <b>The Patent Summer School</b>	Conference No. H6-3013	
13.5.-14.5.2013	DE Düsseldorf	Management Circle <sup>3</sup> <b>Aufbau und Umsetzung einer soliden IP-Strategie</b>		Dr. H. Appel, Dr. G. Eppler, Dr. K. Moehnle, R. von Sybel, Y. Wich
13.5.-14.5.2013	DE Stuttgart	Management Circle <sup>3</sup> <b>IP-Vereinbarungen in Kooperationen</b>		Dr. T. Lehmeier, P. Homberg, Dr. H. Schubert, R. Schwarz
16.5.2013	GB London	Management Forum Ltd. <sup>4</sup> <b>Impact of Patent Construction – how to prove infringement and validity in US, UK and Germany</b>	Conference No. H5-3213	
17.5.2013	DE München	Akademie Heidelberg <sup>2</sup> <b>SPC aktuell – Update ergänzende Schutzzertifikate</b>	Seminar Nr. 13 05 GP123	Dr. R. Maksymiw, P. R. Thomsen
17.5.2013	GB London	Management Forum Ltd. <sup>4</sup> <b>Prosecution of EPO and US Patent Applications stemming from a Single Specification</b>	Conference No. H5-3313	
5.6.-7.6.2013	GB London	Management Forum Ltd. <sup>4</sup> <b>Strategic IP Planning</b>	Conference No. H6-5013	A. Gasnier, L. Vandamme
18.6.-21.6.2013	DE Würzburg	Akademie Heidelberg <sup>2</sup> <b>Patentabteilung 2013 – das komplette Praxiswissen für den erfolgreichen Start in die Patentarbeit</b>	Seminar Nr. 13 06 GP102	Dr. U. Blumenröder, Dr. T. Büttner, Dr. B. Fabry, Dr. P. Schweighart, Dr. H. Wegner

<sup>2</sup> AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH  
Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg, Deutschland  
Tel. +49 (0)6221 65033 0  
Fax +49 (0)6221 65033 69  
patent@akademie-heidelberg.de  
www.akademie-heidelberg.de

<sup>3</sup> Management Circle AG  
Hauptstraße 129, 65760 Eschborn, Deutschland  
Tel. +49 (0)6196 4722 800  
Fax +49 (0)6196 4722 555  
info@managementcircle.de  
www.managementcircle.de

<sup>4</sup> Management Forum Ltd.  
98-100 Maybury Road, Woking, Surrey, GU21 5JL  
United Kingdom  
Tel. +44 (0)1483 730071, Fax +44 (0)1483 730008  
info@management-forum.co.uk  
www.management-forum.co.uk





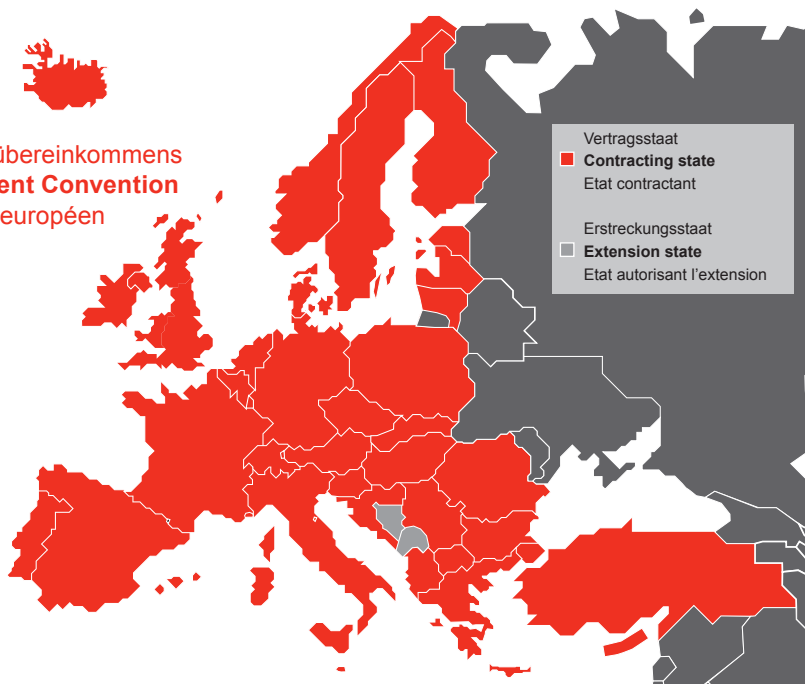
Freie Planstellen  
**Vacancies**  
Vacances d'emplois

Alle Stellenangebote finden Sie unter [www.epo.org/jobs](http://www.epo.org/jobs)

**For all vacancies, see [www.epo.org/jobs](http://www.epo.org/jobs)**

Vous pouvez consulter l'ensemble des offres d'emploi à l'adresse suivante :  
[www.epo.org/jobs](http://www.epo.org/jobs)

**Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens**  
**Contracting states to the European Patent Convention**  
**Etats parties à la Convention sur le brevet européen**



Vertragsstaaten	Contracting states	Etats contractants	seit since depuis le
AL Albanien	Albania	Albanie	01.05.2010
AT Österreich	Austria	Autriche	01.05.1979
BE Belgien	Belgium	Belgique	07.10.1977
BG Bulgarien	Bulgaria	Bulgarie	01.07.2002
CH Schweiz	Switzerland	Suisse	07.10.1977
CY Zypern	Cyprus	Chypre	01.04.1998
CZ Tschechische Republik	Czech Republic	République tchèque	01.07.2002
DE Deutschland	Germany	Allemagne	07.10.1977
DK Dänemark	Denmark	Danemark	01.01.1990
EE Estland	Estonia	Estonie	01.07.2002
ES Spanien	Spain	Espagne	01.10.1986
FI Finnland	Finland	Finlande	01.03.1996
FR Frankreich	France	France	07.10.1977
GB Vereinigtes Königreich	United Kingdom	Royaume-Uni	07.10.1977
GR Griechenland	Greece	Grèce	01.10.1986
HR Kroatien	Croatia	Croatie	01.01.2008
HU Ungarn	Hungary	Hongrie	01.01.2003
IE Irland	Ireland	Irlande	01.08.1992
IS Island	Iceland	Islande	01.11.2004
IT Italien	Italy	Italie	01.12.1978
LI Liechtenstein	Liechtenstein	Liechtenstein	01.04.1980
LT Litauen	Lithuania	Lituanie	01.12.2004
LU Luxemburg	Luxembourg	Luxembourg	07.10.1977
LV Lettland	Latvia	Lettonie	01.07.2005
MC Monaco	Monaco	Monaco	01.12.1991
MK ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	former Yugoslav Republic of Macedonia	ex-République yougoslave de Macédoine	01.01.2009
MT Malta	Malta	Malte	01.03.2007
NL Niederlande	Netherlands	Pays-Bas	07.10.1977
NO Norwegen	Norway	Norvège	01.01.2008
PL Polen	Poland	Pologne	01.03.2004
PT Portugal	Portugal	Portugal	01.01.1992
RO Rumänien	Romania	Roumanie	01.03.2003
RS Serbien	Serbia	Serbie	01.10.2010
SE Schweden	Sweden	Suède	01.05.1978
SI Slowenien	Slovenia	Slovénie	01.12.2002
SK Slowakei	Slovakia	Slovaquie	01.07.2002
SM San Marino	San Marino	Saint-Marin	01.07.2009
TR Türkei	Turkey	Turquie	01.11.2000

**Wir suchen Europas beste**

**Ingenieure und  
Naturwissenschaftler**

**für eine Tätigkeit im Bereich  
der Spitzentechnologie.**

Werden Sie Patentprüfer  
beim Europäischen Patentamt.

Bei uns arbeiten Ingenieure und Naturwissenschaftler aus mehr als 30 europäischen Staaten an der vordersten Front der Technik. Sie prüfen die neuesten Erfindungen auf jedem Fachgebiet und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe zum Schutz und zur Förderung der Innovation in Europa.

Mit einem Hochschulabschluss in Physik, Chemie, einer Ingenieur- oder Naturwissenschaft sowie, im Regelfall, ausgezeichneten Kenntnissen in einer der drei Amtssprachen (Deutsch, Englisch und Französisch) und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen, könnten Sie unser Team von Patentprüfern in München, Den Haag und Berlin verstärken.

Weitere Informationen über die Tätigkeit eines Patentprüfers sowie über unser attraktives Leistungspaket erhalten Sie im Internet unter:

**[www.epo.org/jobs](http://www.epo.org/jobs)**

**Join Europe's top**

**scientists and engineers**

**at the forefront of technology**

Work as a patent examiner at the European Patent Office.

Our graduate engineers and scientists – drawn from over 30 different European countries – work at the cutting edge of technology, examining the latest inventions in every technical field in order to protect and promote innovation in Europe.

If you have a degree in physics, chemistry, engineering or the natural sciences and, generally, an excellent knowledge of one of the Office's three official languages (English, French and German) and the ability to understand the other two, you too could be part of our team of patent examiners in Munich, The Hague and Berlin.

To find out more about what it means to be a patent examiner, and for details of our attractive benefits package, visit our recruitment pages today:

**[www.epo.org/jobs](http://www.epo.org/jobs)**

**Rejoignez les meilleurs**

**scientifiques et ingénieurs**

**européens à la pointe  
de la technologie,**

en travaillant comme examinateur de brevets à l'Office européen des brevets.

Nos ingénieurs et scientifiques diplômés – originaires de plus de 30 pays européens – sont répartis sur les sites de Munich, La Haye et Berlin. Ils examinent les dernières inventions dans tous les domaines techniques, afin de protéger et de promouvoir l'innovation en Europe.

Si vous êtes titulaire d'un diplôme d'études universitaires complètes en physique, chimie, ingénierie ou sciences naturelles, si vous possédez, en règle générale, une excellente connaissance d'une des trois langues officielles de l'Office (allemand, anglais et français) et êtes apte à comprendre les deux autres, vous pourriez intégrer notre équipe d'examineurs.

Pour en savoir davantage sur le métier d'examineur de brevets et obtenir de plus amples informations sur nos nombreux avantages sociaux, consultez dès aujourd'hui nos pages de recrutement :

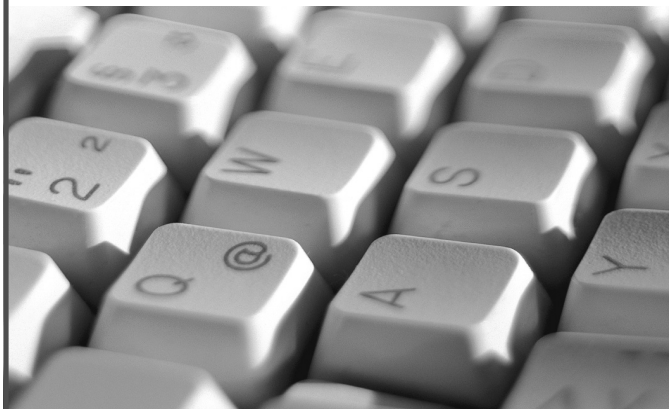
**[www.epo.org/jobs](http://www.epo.org/jobs)**



---

Anzeigen  
**Advertising**  
Insertion d'annonces

# UMSCH®EIBUNG



Die Schutzrechts-Experten von PAVIS bearbeiten für Sie die Umschreibung von Marken, Patenten, Gebrauchs- und Geschmacksmustern.

Sie sparen Zeit und Kosten.



Mehr Informationen erhalten Sie unter: [www.pavis.de](http://www.pavis.de)

## HERRERO & ASOCIADOS

A firm with more than 170 employees, and with offices in Spain, Portugal, Mexico, Brazil, and USA, seeks for its Bilbao office, Basque Country, north of Spain, a

### Patent Engineer in the Electro-mechanical field

Working under the supervision of the Office Manager, he/she will be in charge of drafting patent specifications, and defending patents applications before EPO, USPTO, JPTO, SPTO etc. The selected candidate will assume a lead role in handling local clients, and contributing to the expansion of this key office in Basque Country and its neighbouring communities.

Candidates must have a degree in engineering preferably in the mechanical, electric or electronic field, with a minimum of 5 years experience working as a Patent engineer. He/she should feel comfortable dealing with a wide range of technologies at the highest level, and advising clients in all aspects of patent matters.

Excellent command of Spanish and English, both written and spoken, is essential. Part or Fully Qualified European Patent Attorneys, will be highly considered.

Salary will depend on level of expertise and experience of the candidate.

More information on the company at: [www.herrero.es](http://www.herrero.es)

Send your C.V. to Ref. 9.731 via the following website:

[www.campo-ochandiano.com](http://www.campo-ochandiano.com)

All information received shall be treated in accordance with Law 15 of December 13, 1999 on the Protection of Data of a personal nature.

Campo & Ochandiano

# RWS GROUP

Patent Translations and Searches

## Worldwide Scan Search

[rwsep@rws.com](mailto:rwsep@rws.com)  
[www.rws.com](http://www.rws.com)



Ein erster Überblick zum Stand der Technik

A concise 'first-look' to identify prior art

Recherche d'antériorités «premier coup d'œil»

### EUROPE USA ASIA

*Nur Patentliteratur oder mit Fachliteratur*

*Patent only or patent and non-patent literature*

*Uniquement brevets ou brevets plus littérature hors-brevets*

*Bericht innerhalb von 5 Werktagen*

*Completed within 5 working days*

*Rapport livré sous 5 jours ouvrés*

**Deutschland (+49)**

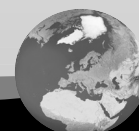
Tel: 01802 25 19 19  
Fax: 01802 25 19 20  
Joachimstaler Str. 15  
10719 Berlin

**England (+44)**

Tel: 020 7554 5400  
Fax: 020 7554 5454  
Tavistock House, Tavistock Square  
London WC1H 9LG

**France (+33)**

Tel: 01 39 23 11 95  
Fax: 01 39 23 11 96  
2, rue Sainte Victoire  
78000 Versailles



---

Euro-Konten der  
Europäischen Patentorganisation  
**Euro accounts of the  
European Patent Organisation**  
Comptes en euro de l'Organisation  
européenne des brevets



Das Verzeichnis der für die Europäische Patentorganisation eröffneten Bankkonten ist in jeder Ausgabe des Amtsblatts des EPA und im Internet unter [http://www.epo.org/applying/forms-fees/payment\\_de.html](http://www.epo.org/applying/forms-fees/payment_de.html) veröffentlicht.

Das nachfolgende Konto bei der Commerzbank in Deutschland steht für Einzahlungen und Überweisungen aus allen Mitgliedstaaten zur Verfügung:

**N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00)**  
**IBAN DE20 7008 0000 0333 8800 00**  
**BIC DRESDEFF700**  
**Commerzbank AG**  
**Promenadeplatz 7**  
**80273 München**  
**DEUTSCHLAND**

The list of European Patent Organisation bank accounts is published in every edition of the Official Journal of the EPO and on the EPO website under <http://www.epo.org/applying/forms-fees/payment.html>.

The following account with the Commerzbank in Germany is available for payments and transfers from all member states:

**N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00)**  
**IBAN DE20 7008 0000 0333 8800 00**  
**BIC DRESDEFF700**  
**Commerzbank AG**  
**Promenadeplatz 7**  
**80273 München**  
**DEUTSCHLAND**

La liste des comptes bancaires ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets est publiée dans chaque numéro du Journal officiel de l'OEB et sous l'adresse Internet [http://www.epo.org/applying/forms-fees/payment\\_fr.html](http://www.epo.org/applying/forms-fees/payment_fr.html).

Le compte suivant, ouvert auprès de la Commerzbank en Allemagne, peut être utilisé pour les versements et les virements en provenance de tous les Etats membres :

**N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00)**  
**IBAN DE20 7008 0000 0333 8800 00**  
**BIC DRESDEFF700**  
**Commerzbank AG**  
**Promenadeplatz 7**  
**80273 München**  
**DEUTSCHLAND**

### Wichtige Informationen für Patentanmelder Important information for patent applicants Informations importantes pour les demandeurs de brevets

1. Gebührenzahlungen auf Bankkonten der EPO sind "ohne Kosten für den Begünstigten" auszuführen.

2. Auf der Überweisung muss der Einzahler folgende Angaben zum Verwendungszweck machen:

- Anmeldenummer
- Gebührencode(s)

Beispiele: <EPXXXXXXXX.X, codes XXX, XXX>, < PCT USXXXXXXXXXX, codes XXX, XXX, XXX>.

3. Es wird ausdrücklich empfohlen, pro Anmeldung eine separate Überweisung vorzunehmen, damit gewährleistet ist, dass das Feld für den Verwendungszweck alle relevanten Angaben enthält.

1. Fee payments to EPO bank accounts must be made without charge to the payee.

2. On the bank transfer, the payer must give the following payment-reference information:

- patent application number
- fee code(s)

Examples: <EPXXXXXXXX.X, codes XXX, XXX>, < PCT USXXXXXXXXXX, codes XXX, XXX, XXX>.

3. Payers are strongly recommended to make separate transfers for each application, to ensure that the payment-reference field gives all relevant data.

1. Le paiement des taxes par virement sur les comptes bancaires de l'OEB est à effectuer sans frais pour le bénéficiaire.

2. Lors du virement bancaire, le donneur d'ordre doit indiquer les informations suivantes comme références de paiement :

- le numéro de la demande de brevet ;
- le(s) code(s) de taxe

Exemples : <EPXXXXXXXX.X, codes XXX, XXX>, < PCT USXXXXXXXXXX, codes XXX, XXX, XXX>.

3. Il est fortement conseillé aux donneurs d'ordre d'effectuer un virement distinct pour chaque demande afin que toutes les informations nécessaires apparaissent dans le champ de référence des paiements.

Euro-Konten der Europäischen Patentorganisation  
**Euro accounts of the European Patent Organisation**  
 Comptes en euro de l'Organisation européenne des brevets

Mitgliedstaat Member state Etat membre			Bankkonto Bank account Compte bancaire	Adresse Address Adresse
<b>AT</b> Österreich	Austria	Autriche	N° 102-133-851/00 (BLZ 12 000) IBAN AT91 1200 0102 1338 5100 BIC BKAUATWWXXX	UniCredit Bank Austria AG Am Hof 2 Postfach 52000 1010 WIEN AUSTRIA
<b>BE</b> Belgien	Belgium	Belgique	N° 310-0449878-78 IBAN BE69 3100 4498 7878 BIC BBRUBEBB010	ING Belgium Marnix Business Branch 1, rue du Trône 1000 BRUXELLES BELGIUM
<b>BG</b> Bulgarien	Bulgaria	Bulgarie	N° 1465104501 IBAN BG72 UNCR 7630 1465 1045 01 BIC UNCRBGSGFXXX	UniCredit Bulbank 7, Sveta Nedelya Sq. 1000 SOFIA BULGARIA
<b>CH</b> Schweiz	Switzerland	Suisse	N° 230-322 005 60 M IBAN CH49 0023 0230 3220 0560 M BIC UBSWCHZH80A	UBS Bahnhofstr. 45 8021 ZÜRICH SWITZERLAND
<b>CY</b> Zypern	Cyprus	Chypre	N° 0155-41-190144-48 IBAN CY68 0020 0155 0000 0041 1901 4448 BIC BCYPCY2N010	Bank of Cyprus 2 - 4 Them. Dervi Street PO Box 1472 1599 NICOSIA CYPRUS
<b>CZ</b> Tschechische Republik	Czech Republic	République tchèque	IBAN CZ52 0300 1712 8010 1700 2453 BIC CEKOCZPPXXX	Československá obchodní banka, a.s. Radlická 333/150 150 57 PRAHA 5 CZECH REPUBLIC
<b>DE</b> Deutschland	Germany	Allemagne	N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00) IBAN DE20 7008 0000 0333 880000 BIC DRESDEFF700	Commerzbank AG Promenadeplatz 7 80273 MÜNCHEN GERMANY
<b>DK</b> Dänemark	Denmark	Danemark	N° 3001014560 IBAN DK94 3000 3001 0145 60 BIC DABADKKKXXX	Danske Bank A/S Holmens Kanal Dept. Holmens Kanal 2-12 1092 KOPENHAGEN K DENMARK
<b>EE</b> Estland	Estonia	Estonie	N° 10220025988223 IBAN EE24 1010 2200 2598 8223 BIC EEUHEE2XXXX	AS SEB Pank Tornimäe 2, Tallinn 15010 TALLINN ESTONIA
<b>ES</b> Spanien	Spain	Espagne	N° 0182-2325-08-029-0348002 IBAN ES54 0182 2325 0802 9034 8002 BIC BBVAESMMXXX	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Oficina de Empresas – 2325 Paseo de Recoletos N° 10, Ala Sur, Planta Baja 28001 MADRID SPAIN
<b>FI</b> Finnland	Finland	Finlande	N° 200118-182076 IBAN FI28 2001 1800 1820 76 BIC NDEAFIHHXXX	Nordea Bank Finland plc 1820 Foreign Customer Services Mannerheimintie 7, Helsinki 00020 NORDEA FINLAND
<b>FR</b> Frankreich	France	France	N° 30004 00567 00020020463 29 (RIB) IBAN FR76 3000 4005 6700 0200 2046 329 BIC BNPAFRPPPOP	BNP – Paribas Agence : Paris Clientèle Internationale 2, Place de l'Opéra 75002 PARIS FRANCE
<b>GB</b> Vereinigtes Königreich	United Kingdom	Royaume-Uni	N° 86 98 72 66 (sort code 20-47-35) IBAN GB10 BARC 2047 3586 9872 66 BIC BARCGB22XXX	Barclays Bank plc International Corporate PO Box 391 38 Hans Crescent Knightsbridge LONDON SW1X 0LZ UNITED KINGDOM

Mitgliedstaat Member state Etat membre				Bankkonto Bank account Compte bancaire	Adresse Address Adresse
<b>GR</b>	Griechenland	Greece	Grèce	N° 112002002007046 IBAN GR36 0140 1120 1120 0200 2007 046 BIC CRBAGRAAXXX	Alpha Bank Athens Tower Branch 2, Messoghion Avenue 115 27 ATHENS GREECE
<b>HU</b>	Ungarn	Hungary	Hongrie	N° 11764946-00239880 IBAN HU46 1176 4946 0023 9880 0000 0000 BIC OTPVHUHBXXX	OTP Bank Rt. Központi Fiók Deák Ferenc utca 7-9 1052 BUDAPEST HUNGARY
<b>IE</b>	Irland	Ireland	Irlande	N° 309 822 01 (bank code 901 490) IBAN IE10 BOFI 9014 9030 9822 01 BIC BOFIE2DXXX	Bank of Ireland Lower Baggot Street Branch PO Box 3131 DUBLIN 2 IRELAND
<b>IS</b>	Island	Iceland	Islande	N° 0101-38-710440 IBAN IS77 0101 3871 0440 4312 0490 80 BIC LAISISRE Id n° EPO 431204-9080	National Bank of Iceland Main Branch Austurstraeti 11 101 REYKJAVIK ICELAND
<b>IT</b>	Italien	Italy	Italie	N° 936832 01 94 IBAN IT21 E030 6905 0200 0936 8320 194 BIC BCITITMMXXX	ABI 03069 / CAB 05020 Intesa Sanpaolo S.P.A. Via del Corso 226 00186 ROMA ITALY
<b>LT</b>	Litauen	Lithuania	Lituanie	N° LT52 7044 0600 0559 2279 IBAN LT52 7044 0600 0559 2279 BIC CBVILT2XXXX	AB SEB bankas Gedimino pr. 12 1103 VILNIUS LITHUANIA
<b>LU</b>	Luxemburg	Luxembourg	Luxembourg	N° 7-108/9134/200 IBAN LU41 0027 1089 1342 0000 BIC BILLULLXXX	DEXIA Banque Internationale à Luxembourg 69, Route d'Esch 2953 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
<b>LV</b>	Lettland	Latvia	Lettonie	N° LV40UNLA0050008873109 IBAN LV40UNLA0050008873109 BIC UNLALV2XXXX	SEB banka Meistaru iela 1, Valdauci Kekavas pagasts, Kekavas novads LV1076, LATVIA
<b>MC</b>	Monaco	Monaco	Monaco	N° 30004 09179 00025422154 91 (RIB) IBAN FR76 3000 4091 7900 0254 2215 491 BIC BNPAFRPPAMC	BNP – Paribas Agence Monaco Charles III Avenue de la Madone 98000 MONACO MONACO
<b>NL</b>	Niederlande	Netherlands	Pays-Bas	N° 51 36 38 547 IBAN NL54 ABNA 0513 6385 47 BIC ABNANL2AXXX	ABN AMRO Bank N.V. Coolsingel 119 3012 AG ROTTERDAM NETHERLANDS
<b>PL</b>	Polen	Poland	Pologne	N° 42103015080000000504086003 IBAN PL42 1030 1508 0000 0005 0408 6003 BIC CITIPLPXXXX	Bank Handlowy w Warszawie S.A. Senatorska 16 00-923 WARSZAWA POLAND
<b>PT</b>	Portugal	Portugal	Portugal	N° 2088391145 IBAN PT50 0033 0000 0208 8391 1452 2 BIC BCOMPTPLXXX	Millennium bcp Banco Comercial Português Av. Fontes Pereira de Melo, 7 1050 -115 LISBOA PORTUGAL
<b>RO</b>	Rumänien	Romania	Roumanie	N° 279682 IBAN RO36BACX0000000279682000 BIC BACXROBU	UniCredit Tiriac Bank S. A. Sucursala Rosetti Str. C.A., Rosetti Nr. 36, Sectorul 2 020015 BUCARESTI ROMANIA

Mitgliedstaat Member state Etat membre				Bankkonto Bank account Compte bancaire	Adresse Address Adresse
<b>SE</b>	Schweden	Sweden	Suède	N° 5843-6155 (BankGiro) IBAN SE08 6000 0000 0000 4885 7939 BIC HANSESSXXX	SHB, HIFF-L Svenska Handelsbanken 106 70 STOCKHOLM SWEDEN
<b>SI</b>	Slowenien	Slovenia	Slovénie	N° 03500-1000001709 IBAN SI56 0350 0100 0001 709 BIC SKBAS12XXXX	SKB Banka D.D. Ajdovščina 4 1513 LJUBLJANA SLOVENIA
<b>SK</b>	Slowakei	Slovakia	Slovaquie	N° 2920480237 (Bank Code 1100) IBAN SK89 1100 0000 0029 2048 0237 BIC TATRSKBXXXX	Tatra Banka A.S. Branch Banska Bystrica Dolna 2 97401 BANSKA BYSTRICA SLOVAKIA
<b>TR</b>	Türkei	Turkey	Turquie	N° 4214-301120-1039000 IBAN TR89 0006 4000 0024 2141 039000 BIC ISBKTRISXXX	Türkiye İS Bankası A.S. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 8 06640 KIZILAY / ANKARA TURKEY

März March mars 2012

## Impressum

### Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt  
Redaktion Amtsblatt  
80298 München  
Deutschland  
Tel. + 49 (0)89 2399-5225  
Fax + 49 (0)89 2399-5298  
official-journal@epo.org

### Auflage

3 000

### Nachdruck und Vervielfältigung

Alle Urheber- und Verlagsrechte an nicht amtlichen Beiträgen sind vorbehalten.  
Der Rechtsschutz gilt auch für die Verwertung in Datenbanken.

### Druck

Imprimerie Centrale S.A.  
1024 Luxembourg  
Luxembourg

## Imprint

### Published and edited by

European Patent Office  
Official Journal editorial office  
80298 Munich  
Germany  
Tel. + 49 (0)89 2399-5225  
Fax + 49 (0)89 2399-5298  
official-journal@epo.org

### Print run

3 000

### Copyright

All rights in respect of non-EPO contributions reserved – including use in databases.

### Printer

Imprimerie Centrale S.A.  
1024 Luxembourg  
Luxembourg

## Mention d'impression

### Publication et rédaction

Office européen des brevets  
Rédaction du Journal officiel  
80298 Munich  
Allemagne  
Tél. + 49 (0)89 2399-5225  
Fax + 49 (0)89 2399-5298  
official-journal@epo.org

### Tirage

3 000

### Tirages et reproduction

Tout droit d'auteur et de publication sur les articles non officiels est réservé.  
Cette protection juridique s'applique également à l'exploitation de ces articles dans les banques de données.

### Impression

Imprimerie Centrale S.A.  
1024 Luxembourg  
Luxembourg

### Anzeigen

Zur Veröffentlichung werden Anzeigen angenommen, deren Inhalt im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem steht, wie Hinweise auf Bücher, sonstige Veröffentlichungen, Tagungen und andere Veranstaltungen, sowie Stellenangebote und -gesuche im Bereich des Patentwesens. Geschäftsanzeigen von zugelassenen Vertretern, Chiffre-Anzeigen und externe Einlegeblätter werden nicht angenommen.

### Anzeigenformate und Preise:

siehe hierzu [http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal\\_de.html](http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal_de.html)

Senden Sie Ihre Anzeigentexte oder Mitteilungen, die den Inhalt des Amtsblatts betreffen, bitte an die **Schriftleitung**: **official-journal@epo.org**

### Bestellung und Preise

Europäisches Patentamt  
Dienststelle Wien  
Postfach 90  
1031 Wien  
Österreich  
Tel. + 43 (0)1 52126 - 4546  
Fax + 43 (0)1 52126 - 2492  
csc@epo.org  
[www.epo.org/patents/patent-information/ordering\\_de.html](http://www.epo.org/patents/patent-information/ordering_de.html)

### Abonnement

Preis pro Jahrgang: 88 EUR  
Versandkosten:  
– in Europa 46 EUR  
– außerhalb Europas 76 EUR  
Die Zeitschrift erscheint elfmal im Jahr (Doppelausgabe August/September). Einzelverkauf: 20 EUR (nur für Abonnenten), Versandkosten nach Aufwand. Sonderausgaben: siehe EPA-Preisliste für Patentinformationsprodukte und -dienstleistungen.

### Advertising

Copy advertising books, publications, meetings and other events relating to the European patent system, and situations vacant and wanted in the patent field, is accepted. Advertisements for patent agents' professional services, box-number or loose-leaf advertisements are not accepted.

### Advertisement formats and prices:

see <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal.html>

Advertising copy, or correspondence concerning the contents of this journal, may be sent to the **editor**: **official-journal@epo.org**

### Ordering and prices

European Patent Office  
Vienna sub-office  
Postfach 90  
1031 Vienna  
Austria  
Tel. + 43 (0)1 52126 - 4546  
Fax + 43 (0)1 52126 - 2492  
csc@epo.org  
[www.epo.org/patents/patent-information/ordering.html](http://www.epo.org/patents/patent-information/ordering.html)

### Subscribing

Annual subscription: EUR 88  
Postage:  
– in Europe EUR 46  
– outside Europe EUR 76  
The Official Journal appears eleven times a year (double issue August/September). Price per issue: EUR 20 (for subscribers only) plus postage.  
Special issues: see EPO price list for patent products and services.

### Insertion d'annonces

Peuvent être publiées des annonces concernant des livres, publications, réunions et manifestations diverses en rapport avec le système du brevet européen, ainsi que des offres et demandes d'emploi dans le domaine des brevets. Les annonces à caractère commercial de mandataires agréés, les annonces comportant un numéro de référence et les encarts externes ne sont pas acceptés.

### Format des annonces et tarifs :

voir [http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal\\_fr.html](http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal_fr.html)

Le texte des annonces et la correspondance relative au contenu de la présente publication doivent être envoyés à la **rédaction** : **official-journal@epo.org**

### Commande et tarifs

Office européen des brevets  
Agence de Vienne  
Postfach 90  
1031 Vienne  
Autriche  
Tél. + 43 (0)1 52126 - 4546  
Fax + 43 (0)1 52126 - 2492  
csc@epo.org  
[www.epo.org/patents/patent-information/ordering\\_fr.html](http://www.epo.org/patents/patent-information/ordering_fr.html)

### Abonnement

Prix de l'abonnement annuel : 88 EUR  
Frais d'envoi :  
– en Europe 46 EUR  
– hors d'Europe 76 EUR  
La publication paraît onze fois par an (Août/Septembre double édition). Vente au numéro : 20 EUR (seulement pour les abonnés), frais d'envoi : selon le cas.  
Editions spéciales : voir liste des prix de l'OEB pour les produits et services d'information brevets.