

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom  
31. Mai 2012**

**T 1242/06**

(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 Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ("Biotechnologierichtlinie")**

**Artikel 2 b) Straßburger Übereinkommen 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-Übereinkommen**

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

**§ 11 Nr. 2a deutsches Patentgesetz**

**Schlagwort: "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"**

*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 aufrechterhalten werden konnte.

II. Die unabhängigen Ansprüche 1, 15 und 16 des erteilten Patents lauteten:

"1. Verfahren zum Züchten von Tomatenpflanzen, 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;  
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 Hauptantrags 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.

V. Der Beschwerdeführer I beantragte in seiner Beschwerdebeurteilung 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 Beschwerdebeurteilung 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.

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 Beschwerdebeurteilung 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 Tomatenpflanzen 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)

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 vorgeschlagenen 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?"

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 hydratisierten Frucht beginne und Früchte mit schrittweise reduziertem Wassergehalt einschließe. Auch die den Endpunkt des Bereichs bildende, am stärksten dehydratisierte 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 dehydratisierter 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 dehydratisiert 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.

#### *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 Beschwerdebegründung 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 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 Erzeugnisansprüche 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.

*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.

#### *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 Patentierbarkeitserfordernisse 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 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 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 gewährbar 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.

#### *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 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 Hauptantrags 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 dehydratisiert 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 "dehydratisiert" den Schutzbereich gegenüber Anspruch 16 in der erteilten Fassung nicht erweitert, welcher Früchte einschließt, die infolge ihrer unbehandelten, eine Dehydratisierung erlaubenden Haut dehydratisiert sind.

*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 (ABl. EPA 2008, 329, Nrn. 5.11 bis 5.20 der Entscheidungsgründe) ausführlicher dargelegt, handelt es sich 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 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 (ABl. EPA 1993, 420) und G 1/95 (ABl. 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 Beschwerdebeurteilung noch in ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung 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, ABl. EPA 1999, 101, nachfolgend "Biotechnologierichtlinie", und R. 26 (4) EPÜ) als auch die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/98 (ABl. 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 vollständig 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 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 dehydratisierte 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 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 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.

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 vorlegenden 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 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 ausgeschlossen, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasse. Gestützt wird diese Schlussfolgerung der Großen Kammer durch Regel 27 b) EPÜ, die im Zuge der Umsetzung der Biotechnologierichtlinie 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 zugrundeliegenden 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).

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 Merkmale 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 Beschwerdeführerin 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 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 dehydratisierten 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.

*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.

*Auslegung anderer Verfahrensausschlüsse - 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 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.

*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 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 Ausschlussbestimmung 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 Entscheidungsgründe). 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 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.

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., 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.

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 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 Patentierbarkeitserfordernisse erfüllt.*")

69. So wurden denn auch in G 1/03 (ABl. 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.

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 Pflanzenzüchtungsverfahren 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 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.

### **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?