



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Bijblad bij De Industriële Eigendom nummer 2 - april 2015 – jaargang 83

Het Bijblad bij De Industriële Eigendom (BIE) is een digitale kwartaaluitgave van Octrooiencentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Inhoud

[Officiële mededelingen](#)
[Gedragsregels octrooigemachtigden](#)
[Internationale Ontwikkelingen](#)
[Jurisprudentie](#)

Officiële mededelingen

De officiële mededelingen bestaan uit vier categorieën:
Sluitingsdata, Octrooigemachtigdenregister, Examencommissie en Mededelingen Octrooiregister.
Een categorie wordt alleen genoemd als er mededelingen zijn.

- Sluitingsdata [\[lees meer\]](#)
- Octrooigemachtigdenregister [\[lees meer\]](#)
- Mededelingen Examencommissie: Gegevens tentamens 2015 [\[lees meer\]](#)
- Mededelingen Octrooiregister: BPP [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Gedragsregels octrooigemachtigden

- Inwerkingtreding gedragsregels [\[lees meer\]](#)
- Gedragsregels [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Internationale Ontwikkelingen

Het Bijblad doet in deze rubriek verslag van de belangrijkste internationale ontwikkelingen.

- **EOB**
 - Administrative Council [\[lees meer\]](#)
 - European Inventor Award 2015 [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Jurisprudentie

Het Bijblad houdt u op de hoogte van de uitspraken die Octrooiencentrum Nederland heeft gedaan in eerste aanleg of in bezwaar. Tevens vindt u hier de uitspraken van de Rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor zover Octrooiencentrum Nederland bij die zaken betrokken was. Bovendien zullen uitspraken van gerechtelijke instanties worden opgenomen die van belang zijn voor de praktijk van Octrooiencentrum Nederland.

- **Aanvullende beschermingscertificaten**

BIE 2015, nr. 5, ABRvS, 18 feb. 2015, Syngenta / Octrooiencentrum Nederland [lees meer]

BIE 2015, nr. 6, brief Rb Den Haag, 23 mrt. 2015, Amgen / Octrooiencentrum Nederland [lees meer]

- **Overige zaken**

BIE 2015, nr. 7, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (kg), 17 febr. 2015, Soil&Crop / Ancientgrain [lees meer]

BIE 2015, nr. 8, Grote Kamer van Beroep EOB, 25 mrt. 2015, oppositie procedures [lees meer]

BIE 2015, nr. 9, Gerechtshof Overijssel (kg), 31 mrt. 2015, Speedprosystems / FSPS, en v.v. [lees meer]

[naar boven](#)

Colofon

Redactiesecretariaat:

mw. L.C.J.P. de Vlieger

lydia.devlieger@rvo.nl

Hier kunt u zich ook afmelden als u het Bijblad niet meer wenst te ontvangen.

Octrooicentrum Nederland is in 2015 op de volgende dagen gesloten:

dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)

donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag)

maandag 25 mei (2^e Pinksterdag)

vrijdag 25 december (1^e Kerstdag)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Op 11 februari 2015 is ingeschreven en beëdigd:
- de heer dr. M.P. Bodlaender.

Op 15 april 2015 is ingeschreven en beëdigd:
- de heer dr. V. van Dam.

Op 1 januari 2015 is de heer dr. E.R.A. Matulewicz op eigen verzoek uitgescheven uit het octrooigemachtigdenregister.

Op 3 februari 2015 is de heer ir. H.J.R. Schmitz op eigen verzoek uitgeschreven uit het octrooigemachtigdenregister.

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:
[Octrooigemachtigdenregister](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Tentamendata in 2015

De Examencommissie Octrooigemachtigden deelt mee dat in 2015 de volgende tentamens op de daarbij genoemde data worden afgenomen:

Octrooirecht: 12 januari 2015

Recht Algemeen: 20 april 2015

Overige IE-rechten/Europees recht/Mededinging: 18 mei 2015, 13:30-16:30 uur

Praktische Vaardigheden - Opstellen van een octrooiaanvraag: 5 oktober 2015, 13:30-17:30 uur

Praktische Vaardigheden - Verdedigen van een octrooiaanvraag: 6 oktober 2015, 13:30-17:30 uur

Praktische Vaardigheden - Schrijven van een advies: 30 november 2015, 9:30-17:45 uur (incl. 15 minuten lunch)

De kosten voor deelname aan de resp. tentamens zijn:

Juridische tentamens (Octrooirecht, Recht Algemeen en Overige IE-rechten/Europees recht/Mededinging): € 450,- per tentamen

Praktische Vaardigheden - Opstellen van octrooiaanvraag: € 525,-

Praktische Vaardigheden - Verdedigen van een octrooiaanvraag: € 525,-

Praktische Vaardigheden - Schrijven van een advies: € 775,-

Verdere informatie en aanmelden bij: CPO – Bureau Octrooigemachtigden, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen, t.a.v. mevr. drs. M.A.J. Verkaart; tel.: (024) 361 1851; e-mail: octrooi@cpo.ru.nl; website: www.examenoctrooigemachtigden.nl

[terug naar nieuwsbrief](#)

Benelux Patent Platform (BPP)

De nationale octrooibureaus van België, Nederland en Luxemburg ontwikkelen in het kader van een gemeenschappelijk project nieuwe up-to-date IT-systemen om de octrooiprocessen te ondersteunen. Voor de samenwerking wordt gebruik gemaakt van de bestaande Benelux-organisatie die wordt uitgebreid met functionaliteit voor het registreren en beheren van octrooien. Dit platform wordt het Benelux Patent Platform (BPP) genoemd. Het is de bedoeling dat het nieuwe BPP-systeem in het najaar van 2015 door Octrooiencentrum Nederland (OCNL) in gebruik wordt genomen.

Het nieuwe platform gaat betalende jaartaksen straks sterk verbeterde mogelijkheden geven om jaartaksen elektronisch aan te bieden en de resultaten van de verwerking online in te zien c.q. te downloaden. De regels voor het betalen van jaartaksen zullen na het live gaan van het nieuwe IT-platform in het najaar zijn aangepast aan de nieuwe mogelijkheden. Hierna treft u een overzicht van deze regels aan.

Overzicht nieuwe regels voor betaling van jaartaksen na de go-live van BPP

- Een betalingsopdracht wordt niet geaccepteerd als het totaal bedrag van de betalingsopdracht lager is dan de som van de verschuldigde taksen.
- Wanneer de betalingsopdracht samen met het te betalen bedrag ná de verschuldigingsdatum bij OCNL binnenkomt, is een boete verschuldigd.
- De betaler kan taksen betalen door:
 - Het uploaden van een betaalopdracht via aMy Page. My Page komt beschikbaar voor houders van een depotrekening. Voor de toegang kan dezelfde smart card worden gebruikt waarmee aanvragen elektronisch kunnen worden ingediend. Voor betalingsopdrachten via My Page dient het door het Bureau voorgeschreven xml. format te worden gebruikt.
 - Het via My Page selecteren van de octrooien waarvoor men wil betalen.
 - Het versturen van een opdracht per post; een op papier aangeboden betalingsopdracht mag per dag niet meer dan 25 taksen bevatten (als er meer nummers per dag worden aangeboden wordt de opdracht teruggestuurd).
 - Het versturen van een elektronische opdracht via de mail. Een elektronische opdracht dient te voldoen aan het door het Bureau voorgeschreven xml.format.
- Een jaartaks mag maximaal 6 maanden voor de verschuldigingsdatum worden aangeboden.

Wijze waarop het verwerkingsverslag wordt verstuurd na de go-live van BPP

- Het resultaat van de verwerking van een betaalopdracht van een depothouder wordt direct na verwerking beschikbaar gesteld via My Page.
- Het verwerkingsverslag van betaalopdrachten van niet-depothouders wordt via de post of email verzonden.
- Ingeval van weigering van de betalingsopdracht wordt via de post, email of indien mogelijk telefonisch contact opgenomen.

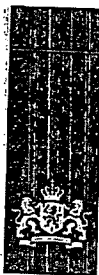
Advieslijsten en herinneringen na de go-live van BPP

- De per post verzonden advieslijsten (dit zijn lijsten waarop meerdere octrooien per verwachte betaler worden vermeld) worden vervangen door functionaliteit in MyPage.
- Adviesbrieven worden 6 weken voor het bereiken van een nieuwe jaartaksverschuldiging alleen nog via de post of via de mail naar particulieren verzonden.
- Waarschuwingbrieven worden 6 weken voor het verval wegens niet betalen van de jaartaks inclusief boete alleen via de post of via de mail gestuurd naar particulieren.

Vervaldatum wegens niet-betalen van de jaartaks na de go-live van BPP

De vervaldatum wegens niet-betalen van de jaartaks wordt voortaan de verschuldigingsdatum van de jaartaks plus één dag.

[terug naar nieuwsbrief](#)



Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Voorzitter van de Orde van octrooigemachtigden
T.a.v. de heer R.J. de Lang
Postbus 96979
2509 JJ Den Haag

**Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie**

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
mr. M.A. Jahangir

T 070 379 7157
F 070 379 4081
m.a.jahangir@minez.nl

Ons kenmerk
DGBI / 15023326

Uw kenmerk

Bijlage(n)

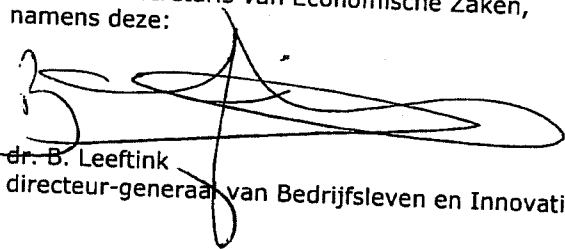
Datum - 11 MAART 2015 -
Betreft Gedragsregels Orde van octrooigemachtigden

Geachte heer De Lang,

Ik heb uw aangepast voorstel voor Gedragsregels voor octrooigemachtigden
getoetst aan de Rijksoctrooiwet 1995. Op grond van artikel 23i, eerste lid, van de
Rijksoctrooiwet 1995 keur ik de nieuwe Gedragsregels goed.

De nieuwe Gedragsregels voor octrooigemachtigden zullen in het Bijblad bij de
Industriële Eigendom worden geplaatst. Zij treden in werking met ingang van de
eerste dag van de tweede maand na de dagtekening van het Bijblad bij de
Industriële Eigendom.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:


dr. B. Leeftink
directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie



Gedragsregels voor de octrooigemachtigde

Het doel van deze Gedragsregels is het optreden van de leden te regelen voor zover dit optreden plaats heeft als octrooigemachtigde volgens de Rijksoctrooiwet 1995.

In deze Gedragsregels zijn de volgende definities van toepassing:

- "Orde": de Orde van Octrooigemachtigden volgens Art. 23d Rijksoctrooiwet 1995;
- "Lid" / "Leden": een lid van de Orde / de leden van de Orde;
- "Beroepsgroep": de leden van de Orde;
- "Voorzitter van de Orde": de voorzitter van de Orde volgens Art. 23e Rijksoctrooiwet 1995;
- "Secretaris van de Orde": de secretaris van de Orde volgens Art. 23e Rijksoctrooiwet 1995;
- "Cliënt": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die advies inwint bij of gebruik maakt van diensten van een Lid;
- "Raad van Toezicht": de Raad van Toezicht van de Orde volgens Art. 23f Rijksoctrooiwet 1995;
- "Voorzitter van de Raad van Toezicht": de voorzitter van de Raad van Toezicht volgens Art. 23f Rijksoctrooiwet 1995;
- "Secretaris van de Raad van Toezicht": de secretaris van de Raad van Toezicht volgens Art. 23f Rijksoctrooiwet 1995.

1. Algemeen

- a) De algemene eisen, gesteld aan een Lid van de Orde, zijn vastgelegd in hoofdstuk 2, § 1a van de Rijksoctrooiwet 1995 en in het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995.
- b) De algemene principes betreffende de beroepsuitoefening zijn vastgelegd in deze Gedragsregels, die een afspiegeling zijn van de huidige opvattingen van de Beroepsgroep. Een Lid wordt door deze Gedragsregels niet ontheven van zijn eigen verantwoordelijkheid te voldoen aan de bepalingen die zijn opgenomen in de Rijksoctrooiwet 1995 en in het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995.
- c) Een Lid dient in de eerste plaats een betrouwbaar en deskundig adviseur te zijn voor een Cliënt. Het Lid dient op te treden als onafhankelijk adviseur door op onbevooroordeelde wijze de belangen van zijn Cliënt te dienen zonder daarbij rekening te houden met zijn persoonlijke gevoelens of belangen.
- d) Een Lid oefent zijn beroep naar eer en geweten uit op een wijze die in overeenstemming is met de eer en het aanzien van het beroep.
- e) Een Lid zal zich onthouden van het afgeven van valse of misleidende verklaringen.
- f) Een Lid gedraagt zich in zijn beroepsuitoefening zodanig dat geen afbreuk wordt gedaan aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde.
- g) Een Lid neemt maatregelen om de belangen van zijn Cliënt te beschermen voor het geval het Lid verhinderd zou zijn zijn beroep uit te oefenen.
- h) Een Lid staat niet toe dat een persoon die geen Lid is zonder adequaat toezicht onder de naam van het Lid of zijn kantoor werkzaamheden verricht die verband houden met het optreden als octrooigemachtigde.
- i) Bij de uitoefening van zijn beroep is een Lid verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van zijn medewerkers die geen Lid zijn.
- j) Een Lid dient op de hoogte te zijn van de Gedragsregels en kan zich niet beroepen op onbekendheid daarmee.
- k) Schending van de Gedragsregels kan niet worden gerechtvaardigd door een beroep op instructies van een Cliënt.

2. Reclame

- a) Het maken van reclame is een Lid in het algemeen toegestaan op voorwaarde dat de reclame niet in strijd is met de wet. De reclame dient waarheidsgetrouw te zijn en in overeenstemming te zijn met grondbeginselen zoals integriteit en naleving van de geheimhoudingsplicht volgens Art. 23b van de Rijksoctrooiwet 1995.
- b) Bij het maken van reclame is niet toegestaan:
 - 1) het noemen van de naam van een Cliënt zonder uitdrukkelijke toestemming van deze Cliënt;
 - 2) het aankondigen, bekend maken of publiceren van aanbiedingen betreffende de koop, verkoop of bemiddeling inzake industriële eigendomsrechten, behalve wanneer dit voortvloeit uit instructies van een Cliënt.

3. Relatie tot het publiek

- a) Een Lid houdt de reputatie van de Orde, van haar Leden, en van het beroep van octrooigemachtigde hoog.
- b) Een Lid onthoudt zich van aanduidingen op kantoorruimtes, briefpapier of op enige andere wijze, die misleidend zijn voor het publiek.

4. Relatie tot Cliënten

- a) Een Lid betracht volstrekte geheimhouding over informatie van vertrouwelijke aard waarvan het Lid de vertrouwelijkheid kent of redelijkerwijze behoort te kennen en die het in zijn hoedanigheid van octrooigemachtigde heeft ontvangen, tenzij het Lid van zijn geheimhoudingsplicht is ontslagen.
- b) Een Lid wordt automatisch ontheven van zijn geheimhoudingsplicht als de geheime informatie is gepubliceerd.
- c) Een Lid besteedt te allen tijde de vereiste zorg en aandacht aan het werk dat hem is toevertrouwd door een Cliënt en voert dit werk met de vereiste deskundigheid uit. Een Lid houdt de Cliënt op de hoogte van de stand van zaken.
- d) In principe hoeft een Lid niet de belangen van een Cliënt te dienen in zaken die geen verband houden met het werk dat aan het Lid als octrooigemachtigde door de Cliënt is toevertrouwd.
- e) Indien een Lid een opdracht niet wil aanvaarden of indien het zijn dienstverlening inzake een lopende opdracht wil beëindigen, deelt het dit onverwijld aan de Cliënt mede. In het laatste geval treft het Lid de nodige maatregelen om de Cliënt in staat te stellen nadeel te vermijden.
- f) Een Lid is verplicht een opdracht te weigeren of terug te geven indien de behandeling of voortzetting daarvan noodzakelijkerwijs conflicteert met belangen die het voor een andere Cliënt behartigt of heeft behartigd of waarover het heeft geadviseerd.
- g) Een Lid onderneemt geen actie tegen een zaak die behandeld wordt of behandeld is door het Lid of een Lid uit een samenwerkingsverband van het Lid, tenzij de Cliënt in deze zaak daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, of het Lid geen kennis heeft van deze zaak en daarvan ook geen kennis kan nemen anders dan uit openbaar toegankelijke bronnen. Het is het Lid ook niet toegestaan om bij deze actie gebruik te maken van, van deze Cliënt afkomstige, niet openbare informatie.
- h) Een Lid weigert een opdracht die conflicteert met zijn eigen belangen. Indien in een dergelijk geval het uitvoeren van de opdracht niet kan worden uitgesteld zonder mogelijke schade voor de Cliënt, aanvaardt een Lid de opdracht en voert het deze uit voor zover dit onmiddellijk vereist is om de mogelijke schade te voorkomen; daarna legt het Lid de volmacht in deze zaak neer.
- i) Een Lid verwerft geen financieel belang in enig industrieel eigendomsrecht indien dit aanleiding geeft tot een conflict tussen de beroepsplicht en dit belang.
- j) Een Lid zal zijn Cliënt een duidelijke en gespecificeerde factuur sturen voor verrichte diensten.

5. Betrekkingen met andere Leden

- a) Een goede collegialiteit tussen Leden is noodzakelijk voor het instandhouden van de eer en het aanzien van het beroep van octrooigemachtigde en dient altijd in acht te worden genomen onafhankelijk van persoonlijke gevoelens. Dit houdt in dat een Lid zich niet in onheuse of beledigende termen over een ander Lid mag uitlaten. Grieven met betrekking tot een ander Lid dienen eerst persoonlijk met het andere Lid te worden besproken, dat wil zeggen onder vier ogen of via een derde Lid, en vervolgens, indien noodzakelijk, via de officiële kanalen zoals voorgeschreven in de Rijksoctrooiwet 1995 te worden behandeld.
- b) Aangezien het behoud van de eenheid van de Beroepsgroep een zaak van het hoogste belang is voor de Orde, mag een Lid geen discriminatie tussen Leden uitoefenen of bevorderen.
- c) Een Lid vermijdt elke gedachtewisseling over een concrete zaak van een Cliënt waarvan hij weet of behoort te weten dat die zaak door een ander Lid wordt behandeld, tenzij de Cliënt verklaart dat hij een onafhankelijke mening van het Lid wenst of van octrooigemachtigde wil veranderen. Het Lid mag het andere Lid alleen informeren als de Cliënt hiermee instemt.

- d) Als een Lid de opdracht krijgt van een Cliënt om de behandeling van een zaak over te nemen van een ander Lid, dan is het Lid dat de opdracht krijgt vrij om deze te accepteren, op voorwaarde dat het Lid dat de opdracht krijgt ervoor zorgt dat het andere Lid direct wordt geïnformeerd. Dit andere Lid zal zonder vertraging alle documenten en elektronische bestanden die noodzakelijk zijn voor het behandelen van de zaak lenen of overdragen dan wel kopieën aan het Lid ter beschikking stellen tegen een redelijke vergoeding.

6. Betrekkingen met de nationale octrooiverlenende instantie en de rechterlijke macht

In alle betrekkingen met de nationale octrooiverlenende instantie en de rechterlijke macht en haar werknemers treedt een Lid hoffelijk op en doet het al het mogelijke om de eer en het aanzien van de Beroepsgroep hoog te houden.

7. Betrekkingen met de Orde

- a) Een Lid houdt de Orde op de hoogte van zijn adres waar correspondentie en andere informatie van de Orde naartoe gestuurd dient te worden. Adresveranderingen worden onverwijld doorgegeven aan de Secretaris van de Orde.
- b) Een Lid is verplicht de jaarlijkse contributie voor de Orde onverwijld te voldoen. Wanneer een Lid de jaarlijkse contributie niet voldoet, kan de Voorzitter van de Orde een bedenking ter kennis van de Raad van Toezicht brengen.
- c) Een Lid mag zonder toestemming van de Voorzitter van de Orde geen enkele schriftelijke of mondelinge mededeling doen namens de Orde.
- d) Een Lid heeft het recht om de Voorzitter van de Raad van Toezicht een mening te vragen over de toelaatbaarheid volgens deze Gedragsregels van enige handeling welke het Lid voorstelt te doen of te sanctioneren. Een dergelijke mening is niet bindend voor de Raad van Toezicht, doch heeft tot gevolg dat het Lid dat het advies heeft opgevolgd in de desbetreffende aangelegenheid geacht wordt te goeder trouw te zijn, voor zover de feiten en omstandigheden dezelfde waren als in het verzoek om advies naar voren werden gebracht.
- e) Een klacht wegens schending van deze Gedragsregels zal schriftelijk aan de Secretaris van de Raad van Toezicht worden medegedeeld.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Verslag van de Administrative Council van de EOO d.d. 25 en 26 maart 2015

De Administrative Council (AC) van de Europese Octrooi Organisatie (EOO), waarvan het Europees Octrooi Bureau (EOB) het uitvoerende lichaam is, kwam laatstelijk bijeen op 25 en 26 maart. Bij vele delegaties leefde al weken voorafgaand aan de AC het besef dat de AC in actie zou moeten komen om de vastgelopen sociale verhoudingen binnen het EOB tussen topmanagement en personeel uit de ontstane impasse te halen. Dit besef is omgezet in daden. Bij de nationale delegaties in de AC overheerste na afloop de opluchting en de tevredenheid over het verloop en de uitkomst. Belangrijke uitkomst is dat management en personeel van het EOB, in aanwezigheid van enkele vertegenwoordigers van de AC, een sociale dialoog zullen starten.

[lees meer]

[terug naar nieuwsbrief](#)

De Administrative Council (AC) van de Europese Octrooi Organisatie (EOO) kwam laatstelijk bijeen op 25 en 26 maart. Bij vele delegaties leefde al weken voorafgaand aan de AC het besef dat de AC in actie zou moeten komen om de vastgelopen sociale verhoudingen binnen het EOB tussen management en personeel uit de ontstane impasse te halen. In een informeel overleg voorafgaand aan de AC liet EOB-President Battistelli aan een aantal delegaties, waaronder Nederland (NL), weten dat hij bereid was tot het aangaan van een 'social dialogue' met het personeel; ook bleek hij bereid (wat het EOB in 40 jaar nooit eerder deed) de trade unions te erkennen als gesprekspartner. Tegelijkertijd hield de President vast aan, en blijft ook de AC hem de nodige ruimte geven voor, het zo broodnodige hervormingsbeleid bij het EOB, aan de hand van de eerder door de AC vastgestelde Roadmaps op terreinen als HRM, IT, Quality, Buildings en Cooperation. In de AC is dit inderdaad na een intensief debat zo gegaan. Van belang daarvoor was dat de AC meer dan ooit, onder invloed van like-minded delegaties, op basis van coördinatie en eensgezindheid vergaand één lijn trok. Op het sociale front heeft dit na twee ongekend spannende vergaderdagen geleid tot het navolgende 'Joint statement from the Chairman of the Administrative Council and the President of the Office': *"The Administrative Council acknowledges the results achieved by the Office and its staff which represent the outcomes of the Efficiency and Quality strategy adopted in 2011. The Administrative Council confirms its clear will to continue the policy of reforms to the benefit of users. It is determined to address with the highest priority the issue of the social tensions which have occurred in this process. Therefore, the Chairman of the Administrative Council and the President of the Office will launch new initiatives to restore social peace. To achieve this, they call for a renewed social dialogue. They consider in particular that the formal recognition of the trade unions within the EPO's legal framework could create the conditions to re-launch the process and to overcome some longstanding issues. The Chairman and representatives of the Administrative Council, and the President of the Office with representatives of the management invite the trade unions of the EPO to a dedicated kick off meeting on 22 April 2015"*.

Bij de nationale delegaties in de AC overheerste na afloop de opluchting en de tevredenheid over het verloop en de uitkomst. De voorafgaande, intensieve coördinatie tussen een groep van like-minded countries (waarbij NL zowel in het voortraject als in en rond de vergadering een grote rol heeft gespeeld) heeft zo een mooi resultaat opgeleverd. Van de kant van de like-minded countries wordt deze social dialogue (waarbij ook de Voorzitter en Vice-Voorzitter van de AC aanwezig zullen zijn) gezien als een belangrijke stap. Gehoopt wordt vurig dat de uitkomst ervan positief zal zijn. Makkelijk is het echter allemaal niet. Als deze social dialogue onverhoopt geen vruchten zou afwerpen (de AC zal in de juni-vergadering horen hoe het gaat) dan zullen de like-minded countries (met nog meer recht van spreken) toewerken naar (in deze volgorde) mediation en evt zelfs arbitration. Het zou beter zijn als de betrokken partijen het zover niet laten komen en de gelegenheid aangrijpen er op een goede manier uit te komen.

Beperking immuniteit EOB

Nederland (NL) is ook verder op diverse andere fronten actief geweest tijdens de AC. Zo is NL in de open sessie van de AC ingegaan op het recente arrest van het Haagse Hof waarbij de immuniteit van het EOB (als verzekerd door de Nederlandse Staat onder het Seat Agreement) is beperkt waar fundamental human rights in het geding komen. NL heeft de krampachtige manier waarop het EOB met het vonnis omgaat (veel backfire aantrekkend) publicitair hoogst ongelukkig genoemd en niet in het belang van het EOB zelf en de EOO als geheel. Vooral uit de hoek van like-minded delegaties werd NL bijgevallen, onder toevoeging dat het EOB niet moet denken dat het los van enige buitenwereld in een soort van rechtsstatelijk vacuüm kan opereren.

Onafhankelijkheid Boards of Appeal

Op de agenda van de AC stonden ook nog andere belangrijke onderwerpen. Een eerste discussie werd gehouden over het beter verzekeren van de onafhankelijkheid van de rechtsprekende Boards of Appeal (nu nog DG-3) binnen de EOB-organisatie en binnen ook het institutionele bouwwerk van het Europees Octrooiverdrag (EOV). De eerste voorstellen van het EOB zijn zeker niet slecht maar veel lidstaten in de AC, waaronder NL, vinden verdere verbetervoorstellen noodzakelijk, wil het qua vereiste onafhankelijke opzet in de buurt komen van bv de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak. Een gedachte binnen het EOB om de Boards, als die dan toch onafhankelijker moeten worden georganiseerd, te verhuizen naar Berlijn (waar het EOB ook een filiaal heeft) kreeg in de AC geen steun (ook niet van Duitsland), alleen al vanwege de nadelige effecten op de efficiency en de performance van de Boards, nog afgezien van de externe effecten op de in München in 40 jaar

opgetuigde en ook op de Boards afgestemde infrastructuur van advocaten en octrooigemachtigden. Het EOB gaat nu een proces van verdere consultatie in, waarbij ook stukken die zijn geproduceerd in de hoek van de Boards zelf, de aandacht krijgen die deze verdienen. Het is inmiddels niet helemaal zeker meer of de AC, als eerder voorzien, in juni een besluit kan nemen.

Regeling voor 'sick leave en invalidity'

Een ander heikel issue bestond uit de voorgestelde nieuwe regeling voor 'sick leave en invalidity', een onderdeel van het ingezette hervormingsbeleid. Dit voorstel is een belangrijke stap vooruit, overigens in het besef dat het nieuwe regime straks nog steeds genereus is tov de regimes in de lidstaten. Hoewel in totaal 10 lidstaten (vaak op basis van individuele gevallen) nog betwijfelen of de nieuwe regeling in de praktijk goed zal uitpakken, heeft het voorstel als verwacht toch gewoon de vereiste meerderheid van stemmen gehaald, met steun van ook NL. NL heeft aangegeven dat het de nieuwe regeling de 'benefit of the doubt' geeft, dat praktische implementatie wel met zorg moet gebeuren, dat het graag via rapportages aan de AC goed zicht wil hebben op de implementatie van het nieuwe regime en dat een evaluatieclausule van belang is, ook kijkend naar de positie van de landen die twijfelen. Nadat het topmanagement van het EOB zich (andermaal) flexibel toonde (na alles wat er, ongekend, al gebeurd was in deze AC) en toezegde de implementatie te bespreken met het personeel en daarna met de AC, een revisieclausule in te bouwen en jaarlijks een evaluatie voor te leggen aan de AC, heeft NL ingestemd. Het is goed dat de AC in maart zijn tanden heeft laten zien, maar het blijft ook uitermate belangrijk dat de door de AC zelf gewilde hervormingen inderdaad doorgang vinden.

Oprichting Disciplinary Committee

De AC stelde voorts een eigen Disciplinary Committee (DC) in. Tijdens de verhitte discussies in de AC van december 2014 over de schorsing van een Member van een Board of Appeal (te kwalificeren als rechter) door EOB-President Battistelli, was immers aan het licht gekomen dat de AC, als bevoegde instantie, voor de beoordeling van dit soort gevallen en voor het besluiten over evt disciplinary proposals, een DC op moest richten. Dat is nu gebeurd. In maart heeft de AC verder in het individuele geval zijn schorsingsbesluit van december bevestigd. Het nieuw opgerichte DC is opgedragen om op basis van alle onderzochte en vastgestelde feiten het individuele geval te gaan beoordelen. Chairman van het DC is Sir Konrad Schiemann, een zeer ervaren Britse rechter. Deputy chairman is de Zwitser Markus Mohler. Tot de zes leden van het DC (die per individueel geval roteren) behoort de Nederlander Peter Blok, senior rechter bij de Haagse Rechtbank.

Wijziging Rules of Procedure enlarged Board of Appeal

Om het institutionele bouwwerk op orde te brengen heeft de AC bovendien wijzigingen aangebracht in de Rules of Procedure van de Enlarged Board of Appeal waarbij expliciet uitvoering is gegeven aan artikel 23, eerste lid van het EOv. Artikel 23 gaat over de onafhankelijkheid van de leden van de Boards of Appeal.

Benoemingen

Tenslotte nam de AC een aantal benoemingsbesluiten. Christoph Ernst (Duitsland) werd miv 27 juni 2015 unaniem benoemd tot chairman van het Budget and Finance Committee, voor een periode van drie jaar. Borghildur Erlingsdóttir (IJsland) en Derk-Jan de Groot (NL) werden na een geheime stemming (met vier kandidaten), miv 27 juni 2015 gekozen tot lid van de Board van de AC ("Board-28" ofwel het presidium van de AC), ook voor een periode van drie jaar.

Visegrad Patent Institute - ISA

De Visegrád-landen (Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije) deelden onder "Any other business" nog mee dat zij hebben besloten tot oprichting van het Visegrád Patent Institute, gericht op vooral Centraal- en Oost-Europa. Dit Visegrád Patent Institute wordt in WIPO-kader voorgedragen voor benoeming tot International Search Authority (ISA) onder het mondiale PCT-Verdrag. Conform de (nieuwe) WIPO 'Procedures for Appointment of International Authorities' heeft het Visegrád Patent Institute assistentie verkregen van al bestaande ISA's, in casu het Nordic Patent Institute (Denemarken, Noorwegen, IJsland) en van het Japanse JPO, bij het eerste assessment of inderdaad aan de vereisten voor benoeming tot ISA wordt voldaan.

[end of document]

[terug naar nieuwsbrief](#)

Decision of the Administrative Council of 25 March 2015 approving amendments to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office (CA/D 3/15)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 23, paragraph 4, thereof,

Having regard to the amendments to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, adopted on 19 March 2015 under Rule 13, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the European Patent Convention,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

The amendments to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, as shown in the Annex to this decision, are hereby approved.

This decision shall enter into force on 25 March 2015.

Done at Munich, 25 March 2015

For the Administrative Council

The Chairman

Jesper KONGSTAD

ANNEX

DECISION

Amendments to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, OJ EPO 1983, 3, as amended in OJ EPO 1989, 362, OJ EPO 1994, 443, OJ EPO 2003, 58, and OJ EPO 2007, 303

In accordance with Rule 13 of the Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, the Enlarged Board of Appeal amends its Rules of Procedure. These amended Rules of Procedure read as follows:

Article 1

Field of application

These Rules of Procedure shall apply in proceedings before the Enlarged Board of Appeal under Article 23, paragraph 1, first sentence, EPC, Article 112 EPC, and Article 112a EPC.

Article 2

Business distribution and composition

(1) Before the beginning of each working year the members of the Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3, EPC shall draw up a business distribution scheme. This scheme shall designate the regular members and their alternates in proceedings under Article 23, paragraph 1, first sentence, EPC, Article 112 EPC and Article 112a EPC initiated during the year. The scheme may be amended during the working year.

(2) The Chairman of the Enlarged Board of Appeal shall determine the composition of the Board for each particular case in accordance with the business distribution scheme. In proceedings under Article 23, paragraph 1, first sentence, EPC, in accordance with paragraph 5 the composition of the Board shall be determined by the alternate of the Chairman of the Enlarged Board of Appeal.

(3) For the examination of a petition under Article 112a EPC conducted in the composition under Rule 109, paragraph 2(b), EPC, two legally qualified members shall supplement the composition specified in Rule 109, paragraph 2(a), EPC.

(4) In proceedings before the Enlarged Board of Appeal under Article 112, paragraph 1(a), EPC at least four of the members shall not have taken part in the proceedings before the Board of Appeal referring the point of law.

(5) In proceedings under Article 23, paragraph 1, first sentence, EPC the Enlarged Board of Appeal shall be composed according to the provisions of Article 22, paragraph 2, first sentence, EPC, the Chairman being replaced by his alternate, and two of the legally qualified members being external members of the Enlarged Board of Appeal.

(6) Article 24 EPC shall apply to proceedings under Article 112a EPC. The Chairman, appointed under Article 11, paragraph 3, EPC, of the Board against whose decision the petition for review has been filed may not take part in the review proceedings.

(7) The parties shall be informed of the Board's composition as soon as it has been determined or changed.

Article 3

Replacement of members

(1) Members shall be replaced by alternates if they are prevented from participating, particularly as a result of sickness, excessive workload, and commitments which cannot be avoided.

(2) Any member who wishes to be replaced by an alternate shall inform the Chairman of the Board of his unavailability without delay.

(3) The Chairman of the Enlarged Board of Appeal may, in accordance with the business distribution scheme, designate another regular legally qualified member of the Board to act as Chairman in his stead.

Article 4

Exclusion and objection

(1) If the Board has knowledge of a possible reason for exclusion or objection which does not originate from a member himself or from any party to the proceedings, then the procedure of Article 24, paragraph 4, EPC shall be applied.

(2) The member concerned shall be invited to present his comments as to whether there is a reason for exclusion.

(3) Before a decision is taken on the exclusion of the member, there shall be no further proceedings in the case.

Article 5

Rapporteurs

(1) The Chairman of the Board shall for each case designate a member of the Board, or himself, as rapporteur. The Chairman may appoint an additional rapporteur. The rapporteur of the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(a), EPC shall generally go on to be the rapporteur for proceedings conducted in the composition under Rule 109, paragraph 2(b), EPC.

(2) If an additional rapporteur is appointed, the steps referred to in paragraphs 3 to 5 shall be taken by the rapporteur and additional rapporteur jointly unless the Chairman directs otherwise.

(3) The rapporteur shall carry out a preliminary study of the case and may prepare communications to the eligible parties subject to the direction of the Chairman of the Board. Communications shall be signed by the rapporteur on behalf of the Board.

(4) The rapporteur shall make the preparations for meetings of the Board and for oral proceedings.

(5) The rapporteur shall draft decisions or opinions.

(6) If a rapporteur or additional rapporteur considers that his knowledge of the language of the proceedings is insufficient for drafting communications or decisions or opinions, he may draft these in one of the other official languages. His drafts shall be translated by the European Patent Office into the language of the proceedings and the translations shall be checked by the rapporteur or by another member of the Board.

Article 6

Registry

(1) A Registry shall be established for the Enlarged Board of Appeal. The Senior Registrar of the Boards of Appeal or the registrars assigned to him for this purpose shall be responsible for the discharge of its functions.

(2) The members of the Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3, EPC may entrust to the Registry tasks which involve no technical or legal difficulties, in particular in relation to arranging for inspection of files, issuing summonses to oral proceedings and notifications and granting requests for further processing of applications.

(3) Minutes of oral proceedings and of the taking of evidence shall be drawn up by the Senior Registrar, a registrar assigned to him for this purpose or such other employee of the Office as the Chairman may designate.

Article 7

Change in the composition of the Board

(1) If the composition of the Board is changed after oral proceedings, the parties eligible to take part in the proceedings shall be informed that, at the request of any party, fresh oral proceedings shall be held before the Board in its new composition. Fresh oral proceedings shall also be held if so requested by the new member and if the other members of the Board have given their agreement.

(2) Paragraph 1 shall not apply to a change in composition under Article 2, paragraph 3. In this event, a request for oral proceedings shall continue to apply even where oral proceedings have already taken place.

(3) Each new member shall be bound to the same extent as the other members by an interim decision which has already been taken.

(4) If, when the Board has already reached a final decision, a member is unable to act, he shall not be replaced by an alternate. If the Chairman is unable to act, the legally qualified member of the Board having the longest service on the Board or, in the case where members have the same length of service, the eldest member shall sign the decision on behalf of the Chairman.

Article 8

Consolidation of proceedings

If two or more points of law with the same or similar subject-matter have been submitted, or two or more petitions to review the same appeal decision, the Board may consider them in consolidated proceedings.

Article 9

EPO President's right to comment

In proceedings under Article 112 EPC the Board may, on its own initiative or at the written, reasoned request of the President of the European Patent Office, invite him to comment in writing or orally on questions of general interest which arise in the course of proceedings pending before it. The parties shall be entitled to submit their observations on the President's comments.

Article 10

Statements by third parties

(1) In the course of proceedings under Article 112 EPC, any written statement concerning the points of law raised in such proceedings which is sent to the Board by a third party may be dealt with as the Board thinks fit.

(2) The Board may announce further provisions concerning such statements in the Official Journal of the European Patent Office if it seems appropriate.

Article 11

Special communications to parties in proceedings under Article 112a EPC

Notwithstanding notifications or communications required under other provisions,

(a) the other parties shall be informed of the receipt of a petition for review and shall receive a copy of the petition, reference being made to Rule 109, paragraph 3, EPC;

(b) the parties shall be informed that a clearly inadmissible or unallowable petition for review has been rejected in oral proceedings;

(c) the parties shall be informed that a petition for review has been forwarded to the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(b), EPC.

Article 12

New submissions filed after expiry of the time limit in proceedings under Article 112a EPC

(1) Notwithstanding Rule 109, paragraph 3, EPC the Board may consider new submissions made by the petitioner after expiry of the time limit for filing petitions for review, if this is justified for special reasons.

(2) The same shall apply in proceedings conducted in the composition under Rule 109, paragraph 2(b), EPC to new submissions from the other parties filed subsequently to their reply.

Article 12a

Proceedings under Article 23, paragraph 1, first sentence, EPC

(1) A request that the Enlarged Board of Appeal make a proposal for the removal from office of a member under Article 23, paragraph 1, first sentence, EPC may be made to the Enlarged Board either by the Administrative Council of the European Patent Organisation or by the Vice-President of the European Patent Office in charge of the Boards of Appeal.

(2) In the case of such a request being made by the Administrative Council, the Administrative Council shall be represented in the proceedings. The Vice-President of the European Patent Office in charge of the Boards of Appeal shall also be entitled to be heard in such proceedings.

(3) In the case of such a request being made by the Vice-President in charge of the Boards of Appeal, he shall be a party to the proceedings.

(4) The member who is the subject of a request to make a proposal for their removal from office under Article 23, paragraph 1, first sentence, EPC shall be a party to the proceedings as respondent.

(5) The request referred to in paragraph 1 shall set out all the facts, arguments and evidence relied on. All documents referred to shall be attached.

(6) The proceedings shall be conducted in writing, where necessary or requested supplemented by oral proceedings according to Article 14, and may not be concluded without the respondent being informed of the facts, arguments and evidence underlying the request and having had the opportunity to be heard on them. The respondent may appoint a person to advise or represent him.

(7) Article 117, paragraph 1, EPC shall be applicable.

(8) The proceedings shall be conducted independently of any disciplinary or national proceedings.

(9) Unless and to the extent that the Enlarged Board decides otherwise, the proceedings shall not be public and shall be confidential.

(10) The Enlarged Board of Appeal may on request propose the reimbursement of some or all costs incurred in the proceedings by the respondent if the request to make a proposal for their removal from office has been rejected.

Article 13

Non-binding communications from the Board

If the Board deems it expedient to communicate with the eligible parties regarding a possible appreciation of substantive or legal matters, such communication shall be made in such a way as not to imply that the Board is in any way bound by it.

Article 14

Oral proceedings

(1) If oral proceedings are to take place, the Board shall endeavour to ensure that the eligible parties have provided all relevant information and documents before the hearing.

(2) The Board's communication under Article 13 may draw attention to matters which seem to be of special significance, or to the fact that questions appear no longer to be contentious, or may contain other observations that may help concentration on essentials during the oral proceedings.

(3) A change of date for oral proceedings may exceptionally be allowed in the Board's discretion following receipt of a written and reasoned request made as far in advance of the appointed date as possible.

(4) The Board shall not be obliged to delay any step in the proceedings, including its decision, by reason only of the absence at the oral proceedings of any party duly summoned who may then be treated as relying only on its written case.

(5) The Chairman presides over the oral proceedings and ensures their fair, orderly and efficient conduct.

(6) When a case is ready for decision during oral proceedings, the Chairman shall state the final requests of the eligible parties and declare the debate closed. No submissions may be made by the parties after the closure of the debate unless the Board decides to re-open the debate.

(7) The Board shall ensure that each case is ready for decision at the conclusion of the oral proceedings, unless there are special reasons to the contrary. Before the oral proceedings are closed, the Board's decision or opinion may be announced orally by the Chairman.

Article 15

Attendance of interpreters

If required, the Chairman of the Board shall make arrangements for interpreting during oral proceedings, the taking of evidence or the deliberations of the Board.

Article 16

Deliberation and voting

(1) Only members of the Board shall participate in deliberations; the Chairman may, however, authorise other officers to attend. Deliberations shall be secret.

(2) During the deliberations between members of the Board, the opinion of the rapporteur shall be heard first, followed by that of the additional rapporteur if one has been appointed and, if the rapporteur is not the Chairman, the Chairman's last.

(3) If voting is necessary, votes shall be taken in the same sequence; even if the Chairman is the rapporteur, he shall vote last. Abstentions shall not be permitted.

Article 17

Submission of case by the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(a), EPC to the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(b), EPC

If, in proceedings under Article 112a EPC, the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(a), EPC fails after deliberation to reach the unanimous conclusion that the petition for review should be rejected as clearly inadmissible or unallowable, it shall submit the petition without delay and without comment as to its merit to the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(b), EPC for decision.

Article 18

Reasons for the decision or opinion

(1) Subject to Rule 109, paragraph 2(a), EPC the decision or opinion of the Board shall be in accordance with the votes of the majority of its members.

(2) In proceedings under Article 23, paragraph 1, first sentence, EPC or Article 112 EPC, the reasons for such decision or opinion may also indicate the opinions held by a minority of the members if a majority of the members of the Board agrees. Neither the names of the members forming any such minority nor the size of such minority may be indicated.

(3) The final decision of the Enlarged Board of Appeal in proceedings under Article 23, paragraph 1, first sentence, EPC may be published, due regard being taken of the confidentiality of the proceedings.

Article 19

Binding nature of the Rules of Procedure

These Rules of Procedure shall be binding upon the Enlarged Board of Appeal, provided that they do not lead to a situation which would be incompatible with the spirit and purpose of the Convention.

Article 20

Entry into force

These Rules of Procedure shall enter into force on 1 April 2015.

Done at Munich, 19 March 2015

For the Enlarged Board of Appeal

The Chairman

Wim VAN DER EIJK

European Inventor Award finalists 2015

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft onlangs de namen van de 15 finalisten voor de European Inventor Award 2015 bekend gemaakt. De prestigieuze jaarlijkse awards zullen dit jaar voor de tiende keer worden uitgereikt. De uitreiking zal dit jaar plaatshebben in Parijs, op 11 juni a.s. Meer dan 300 individuen en teams werden opgegeven voor de 2015 awards. Daarvan zijn er 15 door een onafhankelijke internationale jury toegelaten tot de finale. Deze 15 finalisten komen uit 11 landen: Australië, China, Frankrijk, Japan, Letland, Nederland, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië en de VS. Awards worden toegekend in vijf categorieën: industry, small and medium-sized enterprises, research, non-European countries en lifetime achievement. Nederland is dit jaar heel goed vertegenwoordigd met drie finalisten in evenzovele categorieën.

Small and medium-sized entities

In de categorie small and medium-sized enterprises gaat het om Laura Johanna an 't Veer, werkzaam bij Merck Sharp & Dohme en bij het Nederlands Kanker Instituut; de engelstalige introductie luidt als volgt: "her ground-breaking invention, a gene-based tissue test, provides women in the early stage of breast cancer with a reliable prognosis as to whether they have a high risk of a relapse or whether their recovery will continue to progress even without chemotherapy."

Research

In de categorie research is Hendrik Marius Jonkers (Technische Universiteit Delft) genomineerd; de toelichting is: "70 percent of Europe's infrastructure is made of concrete. The biological concrete of the future will repair stress-related cracks within the material by itself. It contains bacteria that can survive for up to 200 years within a concrete structure. In case of damage, they "wake up" and produce limestone with "curative" properties. Self-healing concrete reduces the cost of producing and maintaining concrete as well as resulting emissions of carbon dioxide."

Lifetime achievement

In de categorie lifetime achievement gaat het om Kornelis "Kees" Schouhamer Immink (Philips); hij wordt gezien "as the father of the CD, DVD and Blu-ray Disc, for which he developed the coding standard that is still used today. Thanks to him, compact discs store considerably larger quantities of data and achieve better sound quality, durability and user friendliness in comparison with conventional records. Over 1000 patents in this field can be attributed to Immink."

Beoordelingscriteria

De uiteindelijke winnaars per categorie worden geselecteerd door een onafhankelijke internationale jury. Beoordeling door deze jury vindt plaats op basis van de criteria "contribution towards technical progress, social development, wealth and job creation in Europe".

Popular Prize

Naast de winnaars in de vijf genoemde categorieën bestaat er ook een Popular Prize. Het grote publiek is uitgenodigd om in de aanloop naar de ceremonie in Parijs via online voting te bepalen wie van de 15 finalisten de Popular Prize zou moeten winnen. Online voting kan via de website van het EOB: www.epo.org/learning-events/european-inventor/popular-prize.html

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2015, nr. 5

Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

18 februari 2015

Syngenta Participations AG vs Octrooicentrum Nederland

Samengevat m.b.t. Art.17 lid 2 van Verordening 1610/96:

Het instellen van een beroep tegen het besluit tot afgifte van het certificaat, strekkende tot verlenging van de duur van het certificaat omdat de datum van de eerste vergunning voor het in de Gemeenschap in de handel brengen, zoals opgenomen in de aanvraag voor een certificaat, niet juist is, is niet aan een termijn gebonden. Beroep gegrond.

[volledige tekst]

[uitspraak rechtbank]

[terug naar nieuwsbrief](#)

Betreft : Octrooicentrum Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 40219
8004 DE ZWOLLE

Datum	Ons nummer	Uw kenmerk
18 februari 2015	201406096/1/A3	mr. J.E.W. Tieleman/Juridische Zaken
Onderwerp		Behandelend ambtenaar
Syngenta Participations AG/Octrooicentrum Nederland Aanvullend beschermingscertificaat		G.C. Reep-Hoefsmit 070-4264596

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. De procedure is daarmee beëindigd.
Een eensluitend afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

Hoogachtend,

de griffier

Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en is daarom niet ondertekend.

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

Syngenta Participations AG, gevestigd te Basel, Zwitserland,
appellante,

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank
Den Haag (hierna: de rechtbank) van 7 juli 2014 in zaken
nrs. 14/4899 en 14/4902 in het geding tussen:

Syngenta

en

Octrooicentrum Nederland.

Procesverloop

Bij besluit van 18 maart 2014 heeft Octrooicentrum Nederland het verzoek van Syngenta van 3 september 2013 om verlenging van de geldigheidsduur van het op 9 december 2005 aan haar verleende aanvullende beschermingscertificaat met nr. 350022 voor het product thiamethoxam, aangemerkt als bezwaar tegen laatstgenoemd besluit en dat bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Bij besluit van 3 juni 2014 heeft Octrooicentrum Nederland het door Syngenta daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 7 juli 2014 heeft de rechtbank het door Syngenta daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft Syngenta hoger beroep ingesteld.

Octrooicentrum Nederland heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 24 november 2014, waar Syngenta, vertegenwoordigd door A. Velautha-Cumaran, bijgestaan door mr. C.M.A. Delissen-Buijnsters en mr. R.W. de Vreij, beiden advocaat te Utrecht, mr. E. Oude Elferink, advocaat te Brussel, en mr. P.J. Molenaar, tolk, en Octrooicentrum Nederland, vertegenwoordigd door mr. J.E.W. Tieleman, werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken, en dr. M.W. de Lange, werkzaam bij Octrooicentrum Nederland, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (PB 1996 L 198/30; hierna: de Verordening) wordt in deze verordening verstaan onder gewasbeschermingsmiddelen: werkzame stoffen en een of meer werkzame stoffen bevattende preparaten, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd en bestemd om:
 - a) planten of plantaardige producten te beschermen tegen alle schadelijke organismen of de werking van dergelijke organismen te voorkomen, voor zover die stoffen of preparaten hierna niet anders worden gedefinieerd;
 - b) de levensprocessen van planten te beïnvloeden, voor zover het niet gaat om nutritieve stoffen (bijvoorbeeld groeiregulators);
 - c) plantaardige producten te bewaren, voor zover die stoffen of producten niet onder bijzondere bepalingen van de Raad of van de Commissie inzake conserveermiddelen vallen;
 - d) ongewenste planten te doden, of
 - e) delen van planten te vernietigen of een ongewenste groei van planten af te remmen of te voorkomen.

Ingevolge artikel 2 kan ieder op het grondgebied van een lidstaat

door een octrooi beschermd product dat, voordat het in de handel wordt gebracht, volgens artikel 4 van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad - of volgens een overeenkomstige bepaling van nationaal recht, indien het een gewasbeschermingsmiddel betreft waarvoor een aanvraag voor een vergunning is ingediend vóór de toepassing van Richtlijn 91/414/EEG door de betrokken lidstaat - als gewasbeschermingsmiddel aan een administratieve vergunningsprocedure onderworpen is, onder de voorwaarden van en in overeenstemming met de in deze verordening vervatte regels voorwerp van een certificaat zijn.

Ingevolge artikel 3, eerste lid, wordt het certificaat afgegeven indien in de lidstaat waar de in artikel 7 bedoelde aanvraag wordt ingediend en op de datum van die aanvraag:

- a) het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi;
- b) voor het product als gewasbeschermingsmiddel een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen op grond van artikel 4 van Richtlijn 91/414/EEG of een overeenkomstige bepaling van nationaal recht;
- c) voor het product niet eerder een certificaat is verkregen;
- d) de onder b bedoelde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product als gewasbeschermingsmiddel.

Ingevolge artikel 8, eerste lid, moet de aanvraag voor een certificaat bevatten:

- a) een verzoek om afgifte van het certificaat, waarin ten minste worden vermeld:

- i) naam en adres van de aanvrager;
- ii) naam en adres van de gemachtigde, indien van toepassing;
- iii) nummer van het basisoctrooi en titel van de uitvinding;
- iv) nummer en datum van afgifte van de eerste vergunning voor het in de handel brengen van het product overeenkomstig artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, alsmede, zo dit niet de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap is, het nummer en de datum van de laatstgenoemde vergunning;

- b) een afschrift van de vergunning voor het in de handel brengen, zoals genoemd in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, waarin het product geïdentificeerd is en die ten minste het nummer en de datum van de vergunning bevat, alsook een samenvatting van de kenmerken van het product, opgesteld zoals bepaald in bijlage II, deel A. 1 (punten 1 tot en met 7) of B. 1 (punten 1 tot en met 7) van Richtlijn 91/414/EEG of in overeenkomstige bepalingen in de wetgeving van de lidstaat waar de aanvraag wordt ingediend;

- c) indien de onder b bedoelde vergunning niet de eerste vergunning voor het in de handel brengen van het product als gewasbeschermingsmiddel in de Gemeenschap is, vermelding van de chemische aanduiding van het product waarvoor aldus vergunning is verleend, en van de wettelijke bepaling krachtens welke deze vergunningsprocedure heeft plaatsgehad, alsmede een afschrift van de bekendmaking van de vergunning in het daartoe aangewezen officiële orgaan of, bij ontstentenis van een dergelijke publicatie, van enig ander document dat het bewijs levert van de afgifte van de vergunning, de datum ervan en de identiteit van het aldus toegelaten product.

Ingevolge artikel 13, eerste lid, geldt het certificaat vanaf het verstrijken van de wettelijke duur van het basisoctrooi, voor een duur die gelijk is aan de periode die is verstreken tussen de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap, verminderd met een periode van vijf jaar.

Ingevolge het tweede lid kan, niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid, de duur van het certificaat ten hoogste vijf jaar bedragen, gerekend vanaf de datum waarop het is ingegaan.

Ingevolge het derde lid wordt bij de berekening van de duur van het certificaat slechts rekening gehouden met een eerste voorlopige vergunning om het product in de handel te brengen, indien zij direct wordt gevolgd door een definitieve vergunning inzake hetzelfde product.

Ingevolge artikel 17, eerste lid, staan tegen de besluiten van de in artikel 9, eerste lid, bedoelde autoriteit of van de in artikel 15, tweede lid, bedoelde instantie, die uit hoofde van deze verordening worden genomen, dezelfde rechtsmiddelen open als die waarin de nationale wetgeving tegen soortgelijke besluiten op het gebied van nationale octrooien voorziet.

Ingevolge het tweede lid kan tegen het besluit tot afgifte van het certificaat beroep worden ingesteld, strekkende tot verlenging van de duur van het certificaat, indien de datum van de eerste vergunning voor het in de Gemeenschap in de handel brengen, zoals opgenomen in de aanvraag voor een certificaat, zoals bedoeld in artikel 8, niet juist is.

2. Bij het besluit van 9 december 2005 heeft Octrooiencentrum Nederland de door Syngenta bij de aanvraag om het aanvullende beschermingscertificaat overgelegde Poolse vergunning van 25 maart 1999, nr. 506/99, aangemerkt als de eerste vergunning voor het in de Gemeenschap in de handel brengen van het product thiamethoxam als gewasbeschermingsmiddel en op grond daarvan het certificaat, met expiratedatum 24 maart 2014, afgegeven. Octrooiencentrum Nederland heeft de door Syngenta bij de aanvraag tevens overgelegde Finse vergunning van 19 december 2000, nr. 1888, niet als eerste vergunning aangemerkt, omdat deze vergunning ziet op een gewasbeschermingsmiddel dat mede andere werkzame stoffen dan thiamethoxam bevat.

3. Bij het besluit van 3 juni 2014 heeft Octrooiencentrum Nederland zich op het standpunt gesteld dat geen verplichting bestaat van het besluit van 9 december 2005 terug te komen. Volgens Octrooiencentrum Nederland kan het beroep van Syngenta op artikel 17, tweede lid, van de Verordening niet slagen. Daartoe heeft het gesteld dat op grond van deze bepaling tegen een besluit tot de afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat beroep kan worden ingesteld. Naar Nederlands recht is rechtstreeks beroep tegen dat besluit niet mogelijk. Daarom dient beroep in de zin van deze bepaling te worden gelezen als bezwaar. Bij het besluit van 18 maart 2014 is dat bezwaar tegen het besluit van 9 december 2005 niet-ontvankelijk verklaard, omdat de wettelijke termijn voor het maken van bezwaar is overschreden. In haar bezwaarschrift tegen het besluit van 18 maart 2014 heeft Syngenta gesteld dat haar schrijven van 3 september 2013 geen bezwaar tegen het besluit van 9 december 2005 betreft, maar een verzoek om aanpassing van

de geldigheidsduur van het certificaat. Gelet hierop is artikel 17, tweede lid, van de Verordening niet van toepassing, aldus Octrooiencentrum Nederland.

Voorts zijn er volgens Octrooiencentrum Nederland geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden die tot heroverweging van het besluit van 9 december 2005 op grond van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht nopen. De omstandigheid dat na de afgifte van dat besluit in verschillende lidstaten tot een andere expiratedatum van het certificaat is besloten, maakt niet dat Octrooiencentrum Nederland gehouden is het besluit te heroverwegen. De nationale certificaatverlenende instanties zijn autonoom in hun oordeel en nemen hun eigen beslissingen.

Dat latere jurisprudentie van het Hof van Justitie (onder meer zijn beschikking van 25 november 2011, C-630/10, University of Queensland, ECLI:EU:C:2011:780) heeft uitgewezen dat de beslissing voormelde Finse vergunning niet als de eerste vergunning voor het in de Gemeenschap in de handel brengen aan te merken onjuist was, geldt evenmin als nieuw feit of veranderde omstandigheid, aldus Octrooiencentrum Nederland.

Ook bestaat volgens Octrooiencentrum Nederland geen aanleiding gebruik te maken van de bevoegdheid het besluit van 9 december 2005 te herzien. Eerdere besluiten tot inwilliging van verzoeken de geldigheidsduur van aanvullende beschermingscertificaten aan te passen, betroffen steeds een inkorting van die duur, zodat geen belangen van derden werden geschaad. Door de verzochte verlenging van de geldigheidsduur van het aan Syngenta verleende certificaat voor het product thiamethoxam zouden derden in hun belangen kunnen worden getroffen, aldus Octrooiencentrum Nederland.

4. Syngenta betoogt dat de rechtbank met het oordeel dat Octrooiencentrum Nederland zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat in ieder geval geen verplichting bestaat tot verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat over te gaan, heeft miskend dat Octrooiencentrum Nederland bij de toepassing van artikel 17, tweede lid, van de Verordening ten onrechte aansluiting bij het eerste artikellid heeft gezocht en is uitgegaan van de nationale wetgeving inzake bezwaar en beroep. Uit de toelichting van de Raad op artikel 17, tweede lid, van de Verordening (Gemeenschappelijk Standpunt (EG), nr. 30/95, door de Raad vastgesteld op 27 november 1995; PB 1995 C-353/36), volgt dat voor het beroep strekkende tot verlenging van de geldigheidsduur van een op onjuiste gegevens gebaseerd aanvullend beschermingscertificaat geen beperking in tijd geldt, aldus Syngenta. Voorts dient volgens haar deze bepaling ruim te worden uitgelegd. Dat in dit geval de onjuiste berekening van de geldigheidsduur van het certificaat niet het gevolg is van een fout bij de vermelding in de aanvraag van de datum van de eerste handelsvergunning, maar van het feit dat niet de juiste vergunning als de eerste vergunning is aangemerkt, laat onverlet dat op grond van artikel 17, tweede lid, van de Verordening deze onjuistheid moet worden hersteld, aldus Syngenta.

4.1. Syngenta betoogt terecht dat het thans voorliggende geval moet worden geacht onder de reikwijdte van artikel 17, tweede lid, van de Verordening te vallen. In deze bepaling is voorzien in de mogelijkheid van beroep, strekkende tot verlenging van de geldigheidsduur van een aanvullend

beschermingscertificaat, indien de datum van de eerste vergunning voor het in de Gemeenschap in de handel brengen, zoals opgenomen in de aanvraag voor het certificaat, niet juist blijkt te zijn. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat bij de uitleg van een bepaling van de Verordening niet uitsluitend moet worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt in de beschouwing moeten worden betrokken. Zie onder meer de arresten van het Hof van Justitie van 3 september 2009, C-482/07, AHP Manufacturing, punt 27, ECLI:EU:C:2009:501, en van 11 november 2010, C-229/09, Hogan Lovells International, punt 32; ECLI:EU:C:2010:673. Uit het laatstgenoemde arrest, met name de punten 48 tot en met 50, volgt voorts dat het stelsel van de aanvullende beschermingscertificaten ten doel heeft de uitholling van de effectieve bescherming van octrooien voor uitvindingen op het gebied van de gewasbescherming, die wordt veroorzaakt door de tijd die het verkrijgen van een vergunning voor het in de Gemeenschap in de handel brengen van het product vergt, te beperken. Met het certificaat wordt de houder van het basisoctrooi de mogelijkheid geboden na het verstrijken van de geldigheidsduur ervan gedurende een aanvullend tijdvak een uitsluitend recht te genieten. Aldus wordt beoogd een toereikende periode van effectieve bescherming zeker te stellen, met name om toekomstige innovatie op het gebied van de gewasbescherming te bevorderen. De door Syngenta voorgestane uitleg van artikel 17, tweede lid, van de Verordening, inhoudende dat wijziging van de geldigheidsduur van het aanvullende certificaat kan worden gevraagd indien bij de verlening ervan is uitgegaan van een onjuiste datum van de vergunning waarbij het middel voor de eerste keer in de Unie in de handel is gebracht, doet recht aan de doelstellingen van de Verordening en van deze bepaling. Het verzoek van Syngenta, dat strekt tot verlenging van de duur van het certificaat om gedurende een toereikende periode effectieve bescherming te kunnen genieten, moet onder de reikwijdte van deze bepaling worden geacht te vallen.

4.2. Evenzeer met juistheid betoogt Syngenta dat Octrooicentrum Nederland het verzoek op grond van artikel 17, tweede lid, van de Verordening ten onrechte als een niet-ontvankelijk bezwaarschrift heeft aangemerkt. De Afdeling overweegt daartoe als volgt.

In het hiervoor onder 4 vermelde Gemeenschappelijk Standpunt is vermeld: "De Raad heeft een nieuw lid 2 toegevoegd aan artikel 17. Rekening houdend met het feit dat de duur van het certificaat afhangt van de in de aanvraag voor een certificaat vermelde datum van de eerste toelating voor het op de markt brengen en dat de in artikel 9 bedoelde autoriteit niet onderzoekt of die datum wel klopt, acht de Raad het noodzakelijk te bepalen dat, indien die datum niet juist zou blijken te zijn, tegen het besluit tot afgifte van het certificaat beroep moet kunnen worden ingesteld, zodat de duur van het certificaat kan worden gecorrigeerd. Dat besluit valt niet onder de in lid 1 van artikel 17 bedoelde besluiten en moet daarom in een afzonderlijk lid worden vermeld".

Hoewel het besluit tot de afgifte van het aanvullende beschermingscertificaat in beginsel kan worden geschaard onder de in artikel 17, eerste lid, van de Verordening bedoelde besluiten, is blijkens

de toelichting in het Gemeenschappelijk Standpunt uitdrukkelijk bedoeld met de toevoeging van het tweede lid een apart rechtsmiddel tegen dat besluit in te voeren voor het geval bij die afgifte is uitgegaan van een onjuiste datum van de eerste vergunning voor het in de Gemeenschap in de handel brengen en op grond daarvan een onjuiste geldigheidsduur van het certificaat is bepaald. De noodzaak die duur te kunnen corrigeren sluit aan bij de doelstellingen van het stelsel van aanvullende beschermingscertificaten, die bestaan in het bieden van voldoende bescherming van de desbetreffende innovaties en daarmee van toekomstig onderzoek van hoge kwaliteit op het gebied van de gewasbescherming en van het concurrentievermogen van deze sector.

In artikel 17, tweede lid, van de Verordening is voor het indienen van dit rechtsmiddel geen termijn gesteld. Ook bevat deze bepaling, in tegenstelling tot het eerste artikellid, geen verwijzing naar de nationale rechtsmiddelen. De Raad heeft voor de invoering van het in het tweede lid bedoelde rechtsmiddel van belang geacht dat de desbetreffende autoriteiten niet onderzoeken of de ter berekening van de expiratedatum van het certificaat gehanteerde datum van de eerste vergunning correct is. Hierdoor kan enige tijd zijn verstreken na de afgifte van het certificaat voordat duidelijk wordt dat de expiratedatum ervan onjuist is. Dit maakt de noodzaak ook na afloop van de nationale beroepstermijnen om deze correctie te kunnen vragen, groter. De Afdeling leidt hieruit af dat met deze bepaling is beoogd een rechtsmiddel te introduceren dat niet aan een termijn is gebonden.

In de Engelse versie luidt de toelichting in zoverre: "The Council sees a need to stipulate that, should that date prove incorrect, the decision to grant the certificate is open to an appeal aimed at rectifying the duration of the certificate", in de Franse versie "Le Conseil estime qu'il est nécessaire de prévoir que, si cette date s'avère inexacte, la décision de délivrance du certificat est susceptible d'un recours visant à rectifier la durée du certificat" en in de Duitse versie "Nach Ansicht des Rates (ist) vorzusehen, daß, wenn sich dieser Zeitpunkt als unrichtig erweist, gegen die Entscheidung der Erteilung des Zertifikats ein Rechtsmittel eingelegt werden kann, das darauf abzielt, die Laufzeit des Zertifikats zu berichtigen".

De door de Raad beoogde correctiemogelijkheid zou in voorkomend geval zinledig worden, indien een beroep op artikel 17, tweede lid, van de Verordening aan beroepstermijnen zou worden gebonden. Gelet op de doelstellingen van de Verordening, zoals verduidelijkt in de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de toelichting door de Raad in het Gemeenschappelijk Standpunt, moet het rechtsmiddel, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Verordening derhalve zo worden uitgelegd dat het niet aan een termijn is gebonden. Nu daarmee in artikel 17, tweede lid, van de Verordening een procesregeling ligt vervat, gelden niet de nationale voorwaarden en procestermijnen (zie in dit verband het arrest van het Hof van Justitie van 16 december 1976, C-33/76, Rewe).

Gelet hierop betoogt Syngenta terecht dat de rechtbank niet heeft onderkend dat Octrooicentrum Nederland het verzoek, strekkende tot verlenging van de geldigheidsduur van het bij besluit van 9 december 2005 verleende certificaat op grond van artikel 17, tweede lid, van de Verordening in behandeling had moeten nemen.

5. Het hoger beroep is reeds hierom gegrond. Hetgeen voor het overige is aangevoerd, heeft geen bespreking. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep tegen het besluit van 3 juni 2014 gegrond verklaren en dat besluit vernietigen. De Afdeling zal op na te melden wijze in de zaak voorzien. Het besluit van 18 maart 2014 zal worden herroepen.

Uit de beschikking van het Hof van Justitie van 25 november 2011, C-630/10, University of Queensland, ECLI:EU:C:2011:780, volgt dat Octrooicentrum Nederland bij het besluit van 9 december 2005 de door Syngenta bij de aanvraag voor het aanvullende beschermingscertificaat voor het product thiamethoxam overgelegde Finse vergunning van 19 december 2000, nr. 1888, ten onrechte niet als eerste vergunning in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Verordening heeft aangemerkt. De bij die aanvraag overgelegde Poolse vergunning van 25 maart 1999, nr. 506/99, is bij het besluit van 9 december 2005 ten onrechte als eerste vergunning aangemerkt, omdat deze vergunning eerst na de toetreding van Polen tot de Europese Unie als zodanig kon worden aangemerkt en op 1 mei 2004, toen die toetreding een feit werd, de Finse vergunning reeds was verleend. Gelet hierop is van een onjuiste datum van de eerste toelating voor het op de markt brengen van het product thiamethoxam uitgegaan en op grond daarvan tot een te korte termijn van aanvullende bescherming door het certificaat besloten.

Naar Octrooicentrum Nederland tijdens de hoorzitting in bezwaar op 24 april 2014 onweersproken heeft gesteld, heeft navraag bij de autoriteit die de Finse vergunning heeft verleend, geleerd dat de datum van die verlening, zijnde 19 december 2000, heeft te gelden als de datum van de eerste vergunning in de zin van artikel 13, eerste lid, van de Verordening.

De Afdeling zal bepalen dat de geldigheidsduur van het aan Syngenta verleende aanvullende beschermingscertificaat met nr. 350022 voor het product thiamethoxam wordt verlengd voor een duur die gelijk is aan de periode die is verstreken tussen de verlening van de Poolse vergunning en de Finse vergunning. Derhalve wordt de expiratedatum van het certificaat op 18 december 2015 gesteld.

6. Octrooicentrum Nederland dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

- I. verklaart het hoger beroep gegrond;
- II. vernietigt de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 7 juli 2014 in zaken nrs. 14/4899 en 14/4902;
- III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond;
- IV. vernietigt het besluit van Octrooicentrum Nederland van 3 juni 2014, kenmerk C350022/awb/vovo;
- V. herroept het besluit van 18 maart 2014, kenmerk Rk/350022besch;
- VI. bepaalt dat de geldigheidsduur van het bij besluit van 9 december 2005 aan Syngenta verleende aanvullende beschermingscertificaat met nr. 350022 voor het product thiamethoxam wordt verlengd, in die zin dat de expiratedatum van het certificaat op 18 december 2015 wordt gesteld;
- VII. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit;
- VIII. veroordeelt Octrooicentrum Nederland tot vergoeding van bij Syngenta Participations AG in verband met de behandeling van het bezwaar opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 974,00 (zegge: negenhonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
- IX. veroordeelt Octrooicentrum Nederland tot vergoeding van bij Syngenta Participations AG in verband met de behandeling van het beroep en het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 2346,06 (zegge: tweeduizend driehonderdzesenveertig euro en zes cent), waarvan € 1.948,00 (zegge: negentienhonderdachtenveertig euro) is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand en € 398,06 (zegge: driehonderdachtennegentig euro en zes cent) is toe te rekenen aan reis- en verblijfskosten in verband met de zitting bij de Afdeling;
- X. gelast dat Octrooicentrum Nederland aan Syngenta Participations AG het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 821,00 (zegge: achthonderdeenentwintig euro) voor de behandeling van het beroep en het hoger beroep vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. C.J. Borman, voorzitter, en mr. A. Hammerstein en mr. C.M. Wissels, leden, in tegenwoordigheid van mr. C.C.J. de Wilde, griffier.

w.g. Borman
voorzitter

w.g. De Wilde
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 18 februari 2015

598.

Verzonden: 18 februari 2015

uitspraak

VOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK DEN HAAG

Bestuursrecht

zaaknummers: SGR 14/4899 en 14/4902

uitspraak van de voorzieningenrechter van 7 juli 2014 op het verzoek om een voorlopige voorziening en het beroep van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Syngenta Participations AG, te Basel, verzoekster

(gemachtigden: mr. C.M.A. Delissen-Buijnsters en mr. R.W. de Vrey),

tegen

Octrooiencentrum Nederland, verweerder

(gemachtigden: dr. N.O.M. Rethmeier en mr. J.E.W. Tieleman.

Procesverloop

Bij besluit van 9 december 2005 heeft verweerder voor het aanvullend beschermingscertificaat nr. 350022 voor het product thiamethoxam (een gewasbeschermingsmiddel) een certificaat afgegeven met als expiratedatum van het basisoctrooi 24 maart 2014. Daarbij is de Poolse vergunning van 25 maart 1999, nr. 506/99, aangemerkt als eerste vergunning.

Op 3 september 2013 heeft verzoekster bij verweerder een verzoek ingediend tot herziening van de duur van het aanvullend beschermingscertificaat nr. 350022 voor het product thiamethoxam tot 22 januari 2016.

Bij besluit van 18 maart 2014 heeft verweerder het verzoek tot herziening van de duur van het aanvullend beschermingscertificaat niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen dit besluit heeft verzoekster een bezwaarschrift ingediend. Tevens heeft zij een verzoek ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Bij besluit van 3 juni 2014 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard en het besluit van 18 maart 2014 bevestigd onder wijziging van het dictum in een ongegrondverklaring.

Tegen dit besluit heeft verzoekster beroep ingesteld bij de rechtbank.

Verzoekster heeft daarnaast de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen, er toe leidende dat de aanvullende bescherming voor thiamethoxam in Nederland herleeft binnen 24 uur na de datum van de uitspraak, door middel van doorhaling door verweerder in het Octrooiregister van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van de aanduiding status 'vervallen' bij het certificaat en derhalve herleving van de aanvullende bescherming (ABC) van thiamethoxam, tot 6 weken na de datum van de uitspraak van de rechtbank in de bodemprocedure.

Het verzoek is op 23 juni 2014 ter zitting behandeld.
Verzoekster is daarbij vertegenwoordigd door haar gemachtigden.
Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Overwegingen

Aangezien nader onderzoek naar het oordeel van de voorzieningenrechter redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, zal met toepassing van artikel 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) onmiddellijk op het beroep worden beslist.

Daartoe wordt als volgt overwogen.

Van toepassing is de Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (hierna: de Verordening).

Artikel 2 van de Verordening luidt als volgt.

Ieder op het grondgebied van een Lidstaat door een octrooi beschermd product dat, voordat het in de handel wordt gebracht, volgens artikel 4 van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad - of volgens een overeenkomstige bepaling van nationaal recht, indien het een gewasbeschermingsmiddel betreft waarvoor een aanvraag voor een vergunning is ingediend vóór de toepassing van Richtlijn 91/414/EEG door de betrokken Lidstaat - als gewasbeschermingsmiddel aan een administratieve vergunningsprocedure onderworpen is, kan onder de voorwaarden van en in overeenstemming met de in deze verordening vervatte regels voorwerp van een certificaat zijn.

Artikel 3 van de Verordening luidt als volgt.

Voorwaarden voor de verkrijging van het certificaat

1. Het certificaat wordt afgegeven indien in de Lid-Staat waar de in artikel 7 bedoelde aanvraag wordt ingediend en op de datum van die aanvraag:
 - a) het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi;
 - b) voor het product als gewasbeschermingsmiddel een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen op grond van artikel 4 van Richtlijn 91/414/EEG of een overeenkomstige bepaling van nationaal recht;
 - c) voor het product niet eerder een certificaat is verkregen;
 - d) de onder b) bedoelde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product als gewasbeschermingsmiddel.
2. (..)

Artikel 13 van de Verordening luidt als volgt.

Duur van het certificaat

1. Het certificaat geldt vanaf het verstrijken van de wettelijke duur van het basisoctrooi, voor een duur die gelijk is aan de periode die is verstreken tussen de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap, verminderd met een periode van vijf jaar.
2. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 kan de duur van het certificaat ten hoogste vijf jaar bedragen, gerekend vanaf de datum waarop het is ingegaan.
3. Bij de berekening van de duur van het certificaat wordt slechts rekening gehouden met een eerste voorlopige vergunning om het product in de handel te brengen indien zij direct wordt gevolgd door een definitieve vergunning inzake hetzelfde product.

Ingevolge artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de aanvrager gehouden, indien na een afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden, die bij de vorige beschikking niet bekend waren en die van zodanige aard zijn dat zij tot een andere beschikking aanleiding kunnen geven.

Het geschil betreft de vraag of verweerder op goede gronden heeft geweigerd over te gaan tot herziening van het besluit van 5 december 2005.

Verzoekster vraagt verweerder om terug te komen op dit besluit, omdat het volgens haar in strijd met het gemeenschapsrecht is genomen. Verzoekster heeft daartoe de volgende nieuwe feiten en omstandigheden aangevoerd:

- geen van de andere lidstaten, met uitzondering van Nederland, hebben de Poolse vergunning als eerste vergunning aangemerkt; en
- uit arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) is gebleken dat het standpunt van verweerder om de Finse vergunning niet als eerste vergunning te accepteren, onjuist is.

Verweerder stelt zich op het standpunt dat geen verplichting bestaat om terug te komen op het eerdere besluit. Onbetwist is dat verzoekster bij de aanvraag op grond waarvan het besluit van 5 december 2005 is genomen zelf de Poolse vergunning als bewijsstuk heeft aangeleverd. Verweerder ziet evenmin anderszins aanleiding om het eerdere besluit te herzien, omdat door de correctie (door middel van de verlenging van de expiratie duur) belangen van derden zouden kunnen worden geschaad.

De voorzieningenrechter overweegt – onder verwijzing naar het arrest van het HvJEU van 19 september 2006, ECLI:EU:C:2006:586 (i-21 Germany GmbH en Arcor AG&Co), onder punten 53 en 54 – dat, overeenkomstig het rechtszekerheidsbeginsel, het gemeenschapsrecht niet eist dat een bestuursorgaan in beginsel moet terugkomen van een besluit van een bestuursorgaan dat definitief is geworden na het verstrijken van redelijke beroepstermijnen of na uitputting van alle rechtsmiddelen.

De voorzieningenrechter overweegt dat het HvJEU in het arrest van 13 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:17 (Kühne & Heitz) heeft geoordeeld dat een bestuursorgaan ingevolge het in artikel 10 van het EG-verdrag vervatte samenwerkingsbeginsel een definitief geworden besluit desgevraagd opnieuw moet onderzoeken teneinde rekening te houden met de uitlegging die het Hof inmiddels aan de relevante bepaling van gemeenschapsrecht heeft gegeven, als aan vier voorwaarden is voldaan.

In de eerste plaats moet het bestuursorgaan naar nationaal recht bevoegd zijn om van dat besluit terug te komen. In de tweede plaats moet het in geding zijnde besluit definitief zijn geworden ten gevolge van een uitspraak van een nationale rechterlijke instantie die uitspraak doet in laatste aanleg. In de derde plaats moet die uitspraak, gelet op de latere rechtspraak van het Hof, berusten op een onjuiste uitlegging van het gemeenschapsrecht, gegeven zonder dat het Hof overeenkomstig artikel 234, derde alinea, van het EG-verdrag is verzocht om een prejudiciële beslissing. In de vierde plaats moet de betrokkene zich tot het bestuursorgaan hebben gewend onmiddellijk nadat hij van die rechtspraak kennis had genomen.

De voorzieningenrechter wijst er op dat in de zaak die tot het vorengenoemde arrest Kühne & Heitz heeft geleid, de onderneming alle haar ter beschikking staande rechtsmiddelen had

uitgeput, terwijl in het onderhavige geval verzoekster geen gebruik heeft gemaakt van haar recht om bezwaar en beroep in te stellen tegen het besluit van 5 december 2005.

De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat, aangezien het besluit van 5 december 2005 definitief is geworden zonder in rechte te zijn aangevochten, het arrest Kühne & Heitz geen rechtsregel geeft die verweerder verplicht om de bestuursrechtelijke procedure te heropenen met het oog op het terugkomen van een eerder genomen besluit.

Het arrest van het HvJEU van 3 oktober 2012, ECLI:EU:C:2012:608 (Byankov), geeft geen aanknopingspunten voor een ander oordeel. Dat § 49a Abs. 4 Nr. 1 van het Duitse Patentgesetz regelt dat een verzoek als het onderhavige te allen tijde kan worden ingediend, is een keuze van de Duitse wetgever, waartoe artikel 17, tweede lid, van de Verordening niet verplicht.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat hetgeen door verzoekster is aangevoerd geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden betreft die van zodanige aard zijn dat zij tot een andere beschikking aanleiding zouden moeten geven. Verweerder heeft daarbij niet onrechte gewezen op het rechtszekerheidsbeginsel, welke onder meer meebrengt dat de belangen van derden zouden kunnen worden geschaad indien zou worden overgegaan tot een verlenging van de – inmiddels overigens al verlopen – expiratieduur.

Verzoekster heeft enkele besluiten van verweerder overgelegd waarin verweerder op verzoek van de belanghebbende de duur van het octrooi heeft verkort. Daarmee heeft verzoekster niet aannemelijk gemaakt dat verweerder in redelijkheid ook een beleid zou moeten hebben waarin de in rechte vaststaande duur van een octrooi op verzoek van de belanghebbende kan worden verlengd. Bij een verkorting van de termijn is immers niet voorstelbaar dat belangen van derden zouden kunnen worden geschaad.

Het beroep is gezien het vorenstaande ongegrond.

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

- verklaart het beroep (AWB 14/4902) ongegrond;
- wijst het verzoek om een voorlopige voorziening (AWB 14/4899) af.

De uitspraak is gedaan door mr. G.P. Kleijn, rechter, in aanwezigheid van mr. H.G. Egter van Wissekerke, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 7 juli 2014.



griffier



voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

7 JUL 2014

Rechtsmiddel

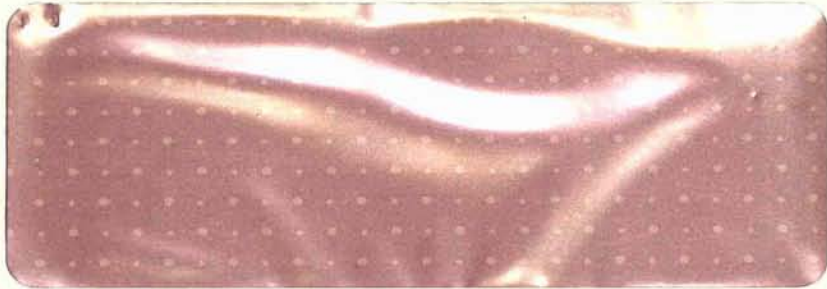
Tegen de uitspraak inzake het verzoek om een voorlopige voorziening staat geen rechtsmiddel open.

Tegen de uitspraak op het beroep kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Raad
vanState

Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag

PostNL
Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



LNV DR - Regelingenpost



E2015021900016

uitspraak

VOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK DEN HAAG

Bestuursrecht

zaaknummers: SGR 14/4899 en 14/4902

uitspraak van de voorzieningenrechter van 7 juli 2014 op het verzoek om een voorlopige voorziening en het beroep van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Syngenta Participations AG, te Basel, verzoekster

(gemachtigden: mr. C.M.A. Delissen-Buijnsters en mr. R.W. de Vrey),

tegen

Octrooicentrum Nederland, verweerder

(gemachtigden: dr. N.O.M. Rethmeier en mr. J.E.W. Tieleman.

Procesverloop

Bij besluit van 9 december 2005 heeft verweerder voor het aanvullend beschermingscertificaat nr. 350022 voor het product thiamethoxam (een gewasbeschermingsmiddel) een certificaat afgegeven met als expiratedatum van het basisoctrooi 24 maart 2014. Daarbij is de Poolse vergunning van 25 maart 1999, nr. 506/99, aangemerkt als eerste vergunning.

Op 3 september 2013 heeft verzoekster bij verweerder een verzoek ingediend tot herziening van de duur van het aanvullend beschermingscertificaat nr. 350022 voor het product thiamethoxam tot 22 januari 2016.

Bij besluit van 18 maart 2014 heeft verweerder het verzoek tot herziening van de duur van het aanvullend beschermingscertificaat niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen dit besluit heeft verzoekster een bezwaarschrift ingediend. Tevens heeft zij een verzoek ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Bij besluit van 3 juni 2014 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard en het besluit van 18 maart 2014 bevestigd onder wijziging van het dictum in een ongegrondverklaring.

Tegen dit besluit heeft verzoekster beroep ingesteld bij de rechtbank.

Verzoekster heeft daarnaast de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen, er toe leidende dat de aanvullende bescherming voor thiamethoxam in Nederland herleeft binnen 24 uur na de datum van de uitspraak, door middel van doorhaling door verweerder in het Octrooiregister van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van de aanduiding status 'vervallen' bij het certificaat en derhalve herleving van de aanvullende bescherming (ABC) van thiamethoxam, tot 6 weken na de datum van de uitspraak van de rechtbank in de bodemprocedure.

Het verzoek is op 23 juni 2014 ter zitting behandeld.
Verzoekster is daarbij vertegenwoordigd door haar gemachtigden.
Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Overwegingen

Aangezien nader onderzoek naar het oordeel van de voorzieningenrechter redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, zal met toepassing van artikel 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) onmiddellijk op het beroep worden beslist.

Daartoe wordt als volgt overwogen.

Van toepassing is de Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (hierna: de Verordening).

Artikel 2 van de Verordening luidt als volgt.
Ieder op het grondgebied van een Lidstaat door een octrooi beschermd product dat, voordat het in de handel wordt gebracht, volgens artikel 4 van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad - of volgens een overeenkomstige bepaling van nationaal recht, indien het een gewasbeschermingsmiddel betreft waarvoor een aanvraag voor een vergunning is ingediend vóór de toepassing van Richtlijn 91/414/EEG door de betrokken Lidstaat - als gewasbeschermingsmiddel aan een administratieve vergunningsprocedure onderworpen is, kan onder de voorwaarden van en in overeenstemming met de in deze verordening vervatte regels voorwerp van een certificaat zijn.

Artikel 3 van de Verordening luidt als volgt.
Voorwaarden voor de verkrijging van het certificaat

1. Het certificaat wordt afgegeven indien in de Lid-Staat waar de in artikel 7 bedoelde aanvraag wordt ingediend en op de datum van die aanvraag:
 - a) het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi;
 - b) voor het product als gewasbeschermingsmiddel een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen op grond van artikel 4 van Richtlijn 91/414/EEG of een overeenkomstige bepaling van nationaal recht;
 - c) voor het product niet eerder een certificaat is verkregen;
 - d) de onder b) bedoelde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product als gewasbeschermingsmiddel.
2. (..)

Artikel 13 van de Verordening luidt als volgt.
Duur van het certificaat

1. Het certificaat geldt vanaf het verstrijken van de wettelijke duur van het basisoctrooi, voor een duur die gelijk is aan de periode die is verstreken tussen de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap, verminderd met een periode van vijf jaar.
2. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 kan de duur van het certificaat ten hoogste vijf jaar bedragen, gerekend vanaf de datum waarop het is ingegaan.
3. Bij de berekening van de duur van het certificaat wordt slechts rekening gehouden met een eerste voorlopige vergunning om het product in de handel te brengen indien zij direct wordt gevolgd door een definitieve vergunning inzake hetzelfde product.

Ingevolge artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de aanvrager gehouden, indien na een afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden, die bij de vorige beschikking niet bekend waren en die van zodanige aard zijn dat zij tot een andere beschikking aanleiding kunnen geven.

Het geschil betreft de vraag of verweerder op goede gronden heeft geweigerd over te gaan tot herziening van het besluit van 5 december 2005.

Verzoekster vraagt verweerder om terug te komen op dit besluit, omdat het volgens haar in strijd met het gemeenschapsrecht is genomen. Verzoekster heeft daartoe de volgende nieuwe feiten en omstandigheden aangevoerd:

- geen van de andere lidstaten, met uitzondering van Nederland, hebben de Poolse vergunning als eerste vergunning aangemerkt; en
- uit arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) is gebleken dat het standpunt van verweerder om de Finse vergunning niet als eerste vergunning te accepteren, onjuist is.

Verweerder stelt zich op het standpunt dat geen verplichting bestaat om terug te komen op het eerdere besluit. Onbetwist is dat verzoekster bij de aanvraag op grond waarvan het besluit van 5 december 2005 is genomen zelf de Poolse vergunning als bewijsstuk heeft aangeleverd. Verweerder ziet evenmin anderszins aanleiding om het eerdere besluit te herzien, omdat door de correctie (door middel van de verlenging van de expiratie duur) belangen van derden zouden kunnen worden geschaad.

De voorzieningenrechter overweegt – onder verwijzing naar het arrest van het HvJEU van 19 september 2006, ECLI:EU:C:2006:586 (i-21 Germany GmbH en Arcor AG&Co), onder punten 53 en 54 – dat, overeenkomstig het rechtszekerheidsbeginsel, het gemeenschapsrecht niet eist dat een bestuursorgaan in beginsel moet terugkomen van een besluit van een bestuursorgaan dat definitief is geworden na het verstrijken van redelijke beroepstermijnen of na uitputting van alle rechtsmiddelen.

De voorzieningenrechter overweegt dat het HvJEU in het arrest van 13 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:17 (Kühne & Heitz) heeft geoordeeld dat een bestuursorgaan ingevolge het in artikel 10 van het EG-verdrag vervatte samenwerkingsbeginsel een definitief geworden besluit desgevraagd opnieuw moet onderzoeken teneinde rekening te houden met de uitlegging die het Hof inmiddels aan de relevante bepaling van gemeenschapsrecht heeft gegeven, als aan vier voorwaarden is voldaan.

In de eerste plaats moet het bestuursorgaan naar nationaal recht bevoegd zijn om van dat besluit terug te komen. In de tweede plaats moet het in geding zijnde besluit definitief zijn geworden ten gevolge van een uitspraak van een nationale rechterlijke instantie die uitspraak doet in laatste aanleg. In de derde plaats moet die uitspraak, gelet op de latere rechtspraak van het Hof, berusten op een onjuiste uitlegging van het gemeenschapsrecht, gegeven zonder dat het Hof overeenkomstig artikel 234, derde alinea, van het EG-verdrag is verzocht om een prejudiciële beslissing. In de vierde plaats moet de betrokkene zich tot het bestuursorgaan hebben gewend onmiddellijk nadat hij van die rechtspraak kennis had genomen.

De voorzieningenrechter wijst er op dat in de zaak die tot het vorengenoemde arrest Kühne & Heitz heeft geleid, de onderneming alle haar ter beschikking staande rechtsmiddelen had

uitgeput, terwijl in het onderhavige geval verzoekster geen gebruik heeft gemaakt van haar recht om bezwaar en beroep in te stellen tegen het besluit van 5 december 2005.

De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat, aangezien het besluit van 5 december 2005 definitief is geworden zonder in rechte te zijn aangevochten, het arrest Kühne & Heitz geen rechtsregel geeft die verweerder verplicht om de bestuursrechtelijke procedure te heropenen met het oog op het terugkomen van een eerder genomen besluit.

Het arrest van het HvJEU van 3 oktober 2012, ECLI:EU:C:2012:608 (Byankov), geeft geen aanknopingspunten voor een ander oordeel. Dat § 49a Abs. 4 Nr. 1 van het Duitse Patentgesetz regelt dat een verzoek als het onderhavige te allen tijde kan worden ingediend, is een keuze van de Duitse wetgever, waartoe artikel 17, tweede lid, van de Verordening niet verplicht.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat hetgeen door verzoekster is aangevoerd geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden betreft die van zodanige aard zijn dat zij tot een andere beschikking aanleiding zouden moeten geven. Verweerder heeft daarbij niet onrecht gewezen op het rechtszekerheidsbeginsel, welke onder meer meebrengt dat de belangen van derden zouden kunnen worden geschaad indien zou worden overgegaan tot een verlenging van de – inmiddels overigens al verlopen - expiratieduur.

Verzoekster heeft enkele besluiten van verweerder overgelegd waarin verweerder op verzoek van de belanghebbende de duur van het octrooi heeft verkort. Daarmee heeft verzoekster niet aannemelijk gemaakt dat verweerder in redelijkheid ook een beleid zou moeten hebben waarin de in rechte vaststaande duur van een octrooi op verzoek van de belanghebbende kan worden verlengd. Bij een verkorting van de termijn is immers niet voorstelbaar dat belangen van derden zouden kunnen worden geschaad.

Het beroep is gezien het vorenstaande ongegrond.

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

- verklaart het beroep (AWB 14/4902) ongegrond;
- wijst het verzoek om een voorlopige voorziening (AWB 14/4899) af.

De uitspraak is gedaan door mr. G.P. Kleijn, rechter, in aanwezigheid van mr. H.G. Egter van Wissekerke, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 7 juli 2014.



griffier



voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

7 JUL 2014

Rechtsmiddel

Tegen de uitspraak inzake het verzoek om een voorlopige voorziening staat geen rechtsmiddel open.

Tegen de uitspraak op het beroep kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

BIE 2015, nr. 6
Brief Rechtbank Den Haag
23 maart 2015
Amgen Manufacturing Limited vs Octrooicentrum Nederland

Uit de brief van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 23 maart 2015 (zie bijlage) blijkt dat derde-belanghebbenden die niet-ontvankelijk zouden zijn in hun beroep bij de rechtbank, niet toegelaten worden als derde-belanghebbende bij de rechtbank in geschillen tussen Octrooicentrum Nederland en aanvragers van aanvullende beschermingscertificaten.

Overigens werd in een eerdere procedure de derde-belanghebbende wel toegelaten door de bestuursrechter, zie de [uitspraak](#) van de Rechtbank d.d. 4 november 2009 in de zaak AWB 08/9394.

[brief rechtbank]

[terug naar nieuwsbrief](#)

**de Rechtspraak**

Rechtbank Den Haag

Octrooicentrum Nederland
Postbus 10366
2501 HJ 's-Gravenhage

Bestuursrecht

bezoekadres
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag

correspondentieadres
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

t (070) 3813131
f (070) 3813360
www.rechtspraak.nl

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

datum	23 maart 2015
onderdeel	Team administratie 2 - CC
contactpersoon	mevr D. Köhne
doorkiesnummer	070-3811298
ons kenmerk	zaaknummer SGR 14 / 11073 OCT95
uw kenmerk	ORE/Awb/C300608
bijlage(n)	
faxnummer afdeling	070-3813670
onderwerp	het beroep van Amgen Manufacturing Limited te Bermuda

Geachte heer/mevrouw,

Over het beroep met zaaknummer SGR 14 / 11073 OCT95 deel ik u het volgende mee.

Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van een brief die de rechtbank heden aan mr. J.M.J.A. Krens van kantoor Hoyng Monégier LLP heeft gestuurd.

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

de griffier

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	
Octrooicentrum Nederland	Den Haag
Datum ontvangst:	24 MRT 2015
Nummer:	
Afdeling:	

**de Rechtspraak**

Rechtbank Den Haag

Hoyng Monégier LLP
t.a.v. mr. J.M.J.A. Krens
Postbus 94361
1090 GJ Amsterdam

Bestuursrecht

bezoekadres
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag

correspondentieadres
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

t (070) 3813131
f (070) 3813360
www.rechtspraak.nl

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

datum	23 maart 2015
onderdeel	Team administratie 2 - CC
contactpersoon	mevr D. Köhne
doorkiesnummer	070-3811298
ons kenmerk	zaaknummer SGR 14 / 11073 OCT95
uw kenmerk	
bijlage(n)	
faxnummer afdeling	070-3813670
onderwerp	het beroep van Amgen Manufacturing Limited te Bermuda

Geachte mevrouw Krens,

Bij brief van 16 januari 2015 heeft de griffier van de rechtbank u op voorhand kopieën van de gedingstukken toegezonden, omdat u zich bij de rechtbank heeft aangemeld als derde belanghebbende in het geschil tussen Amgen Inc. en Amgen Manufacturing Limited en het Octrooicentrum Nederland.

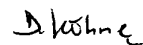
De rechtbank heeft inmiddels besloten u niet toe te laten als derde partij. Voor de reden daarvoor verwijs ik u naar de -in kopie bijgevoegde- uitspraak van deze rechtbank van 23 september 2009, reg. nr. AWB 09/5528OCT95 en naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 februari 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BV6554), meer in het bijzonder naar r.o. 2.3.1.

Ik verzoek u om de u toegezonden stukken per ommekeer aan de rechtbank te retourneren. De rechtbank zendt u de van u afkomstige stukken retour.

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Een afschrift van deze brief zend ik aan de gemachtigden van partijen.

Hoogachtend,


griffier



de Rechtspraak

Rechtbank Den Haag

Octrooiencentrum Nederland
Postbus 10366
2501 HJ 's-Gravenhage

Bestuursrecht

bezoekadres
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag

correspondentieadres
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

t (070) 3813131
f (070) 3813360
www.rechtspraak.nl

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

datum	23 maart 2015
onderdeel	Team administratie 2 - CC
contactpersoon	mevr D. Köhne
doorkiesnummer	070-3811298
ons kenmerk	zaaknummer SGR 14 / 11073 OCT95
uw kenmerk	ORE/Awb/C300608
bijlage(n)	
faxnummer afdeling	070-3813670
onderwerp	het beroep van Amgen Manufacturing Limited te Bermuda

Geachte heer, mevrouw,

Namens de rechtbank stel ik u er van op de hoogte dat de behandeling van bovenvermeld beroep is overgedragen aan de meervoudige (combi)kamer met de volgende samenstelling: mr. J.T. van Walderveen, mr. G.P. Kleijn en mr. C.T. Aalbers.

Zodra mogelijk ontvangt u nadere berichten.

Hoogachtend,

D. Köhne

de griffier

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	
Octrooiencentrum Nederland	
Den Haag	
Datum ontvangst:	24 MRT 2015
Nummer:	
Afdeling:	

uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector bestuursrecht

Afdeling 3, meervoudige kamer

Reg.nr.: AWB 09/5528 OCT95

UITSPRAAK ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

in het geding tussen

ACTAVIS GROUP HF, gevestigd te Hafnarfjordur, IJsland, eiseres,
gemachtigde: mw. mr. M. Hiemstra, advocaat te Den Haag,

en

OCTROOICENTRUM NEDERLAND,
gevestigd te Rijswijk, ZH, verweerder.

Derde partij: **E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY**, gevestigd te
Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika.

I PROCESVERLOOP

Bij besluit van 1 september 1995 heeft verweerder aan de derde partij (hierna ook: Du Pont) een aanvullend beschermingscertificaat (hierna: ABC of certificaat) verleend voor het geneesmiddel Losartan (Cozaar®) met een werkingsduur tot en met 1 september 2009 (nr. C950009).

Op 17 februari 2009 heeft Du Pont een aanvraag ingediend om verlenging van de werkingsduur van het ABC.

Bij besluit van 2 juni 2009 heeft verweerder de duur van het ABC verlengd met een periode van zes maanden.

Bij besluit van 22 juli 2009 heeft verweerder het hiertegen door eiseres gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen dit besluit heeft eiseres bij brief van 5 augustus 2009, ontvangen op 5 augustus 2009, beroep ingesteld. Bij afzonderlijke brief van 5 augustus 2009 heeft eiseres om versnelde behandeling van het beroep verzocht.

Het beroep is op 20 augustus 2009 versneld ter zitting behandeld.

Eiseres heeft zich laten vertegenwoordigen door de heer Ravinder Chahil, mr. A. Killan en mw. mr. M. Hiemstra.

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door dr. N.O.M. Rethmeier en dr. M.W. de Lange.

Voor Du Pont is verschenen mr. L. Oosting, advocaat te Amsterdam.

Reg.nr. AWB 09/5528 OCT

2

II OVERWEGINGEN

1.1. Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

1.2. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

1.3. Van toepassing is de Verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (hierna: de Verordening).

1.4. Ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Verordening, moet, voor zover van belang, de aanvraag voor een certificaat alsmede de aanvraag voor verlenging van de duur van een reeds verleend certificaat worden ingediend bij de bevoegde dienst voor de industriële eigendom van de lidstaat waarin of waarvoor het basisoctrooi is afgegeven en de in artikel 3, onder b), bedoelde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen.

1.5. Ingevolge artikel 15, tweede lid van de Verordening kan een ieder een verzoek of een vordering tot nietigverklaring van het certificaat instellen bij de instantie die krachtens de nationale wetgeving bevoegd is het overeenkomstige basisoctrooi nietig te verklaren.

1.6. Ingevolge artikel 16 van de Verordening kan de verlenging van de duur van een ABC worden ingetrokken indien zij werd toegekend in strijd met artikel 36 van Verordening (EG) nr. 1901/2006 (hierna: de Pediatrische Verordening). Ingevolge het tweede lid van artikel 16 van de Verordening kan een ieder een aanvraag voor intrekking van de verlenging van de duur indienen bij de instantie die krachtens het nationale recht verantwoordelijk is voor de intrekking van het overeenkomstige basisoctrooi.

1.7. Ingevolge artikel 18 van de Verordening staan tegen de door in artikel 9, eerste lid, bedoelde autoriteit uit hoofde van de Verordening genomen besluiten dezelfde rechtsmiddelen open als die waarin de nationale wetgeving tegen soortgelijke besluiten op het gebied van nationale octrooien voorziet.

1.8. Ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Verordening gelden, voor zover deze verordening geen procedurebepalingen bevat, voor het certificaat de procedurebepalingen die uit hoofde van de nationale wetgeving op het desbetreffende basisoctrooi van toepassing zijn, tenzij de nationale wetgeving met betrekking tot certificaten specifieke procedurebepalingen bevat.

1.9. Ingevolge het tweede lid van artikel 19 van de Verordening kan, niettegenstaande lid 1, tegen een afgegeven certificaat geen oppositieprocedure ingesteld worden.

2.1. Het besluit van verweerder van 2 juni 2009 houdende verlenging van de werkingsduur van het ABC is een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid Awb. Het betreft een schriftelijk, op rechtsgevolg gericht besluit, afkomstig van een bestuursorgaan.

2.2. Eiseres wenst na afloop van de oorspronkelijke duur van het aanvullend beschermingscertificaat de markt te betreden met een generiek geneesmiddel van het

Reg.nr. AWB 09/5528 OCT

3

product van Du Pont. Haar belang is rechtstreeks bij het besluit betrokken nu dat besluit immers tot gevolg heeft dat zij haar marktintroductie met een periode van 6 maanden dient uit te stellen. Aldus dient eiseres te worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb.

3.1. In geschil is of de Verordening, meer in het bijzonder artikel 19, tweede lid, zich er tegen verzet dat een derde belanghebbende het besluit tot verlenging van de duur van een ABC aanvecht met gebruikmaking van de bestuursrechtelijke rechtsmiddelen van de Awb.

3.2. De bepaling van artikel 18 van de Verordening wordt beperkt door artikel 19, tweede lid, dat 'oppositie' tegen een besluit tot verlening van een certificaat expliciet uitsluit. Zou artikel 18 van de Verordening zo moeten worden gelezen dat de mogelijkheid van een bezwaar behalve voor de rechthebbende ook voor een derde belanghebbende openstaat, dan zou artikel 19, tweede lid van de Verordening zinledig zijn. Een aanwijzing voor de juistheid van deze uitleg is te vinden in de ontwerpstukken van de Verordening met betrekking tot de totstandkoming van artikel 19, tweede lid van – toen nog – Verordening 1768/92.¹ Hieruit blijkt dat de wetgever de mogelijkheid van oppositie door derden heeft overwogen, doch zulks op verzoek van de lidstaten welbewust heeft uitgesloten door een zin toe te voegen aan (toen nog) artikel 12, betrekking hebbend op de appèlmogelijkheden (het huidige artikel 18 en 19), luidende: '*Opposition to the granting of a certificate is, however, excluded*'. Het moet er naar het oordeel van de rechtbank dan ook voor worden gehouden dat met de term 'oppositie' in artikel 19, tweede lid, van de Verordening in de context van de nationale wetgeving wordt bedoeld het door een derde maken van bezwaar in de zin van de Awb. Uit dit een en ander volgt dat, gelet op artikel 19, tweede lid, van de Verordening, het maken van bezwaar door een derde tegen de afgifte van een ABC niet mogelijk is.²

3.3. In het verlengde van het vorenstaande heeft eiseres betoogd dat artikel 19, tweede lid, van de Verordening uitsluitend ziet op het verbod van oppositie tegen een 'afgegeven certificaat', en niet tegen de verlenging van een afgegeven certificaat. Dat standpunt is onjuist. Het ABC van Du Pont kwalificeert als een 'afgegeven certificaat' in de zin van artikel 19, tweede lid van de Verordening, waartegen geen oppositie kan worden ingesteld. Het feit dat verweerder de beschermingsduur van het certificaat op de voet van artikel 10, zesde en eerste lid, van de Verordening heeft verlengd, doet daaraan niet af. In dit verband is relevant dat de ontwerpstukken van de Pediatrische Verordening, welke heeft geleid tot wijziging van de Verordening, geen enkele aanwijzing is te vinden dat de wetgever het wenselijk achtte dat tegen verlenging van de duur van een afgegeven certificaat anders dan tegen de afgifte zelf wél oppositie mogelijk zou moeten zijn. Het tegendeel volgt bovendien uit artikel 16, tweede lid van de Verordening. Ofschoon de bewoordingen van dit lid in de Nederlandse taal bepaald onduidelijk zijn ('*intrekking van het basisoctrooi*' is een naar Nederlands octrooirecht geen bestaande vakterm), wordt de hierin voorgeschreven rechtsgang duidelijk zodra men bijvoorbeeld de Engelse tekst van de Verordening raadpleegt. Die tekst luidt:

¹ Document COM (90) 101 Def. – SYN 255 van 11 april 1990

² Zulks laat onverlet dat de derde belanghebbende de rechtsgang beschreven in artikel 15, tweede lid, van de Verordening ten dienste staat, te weten het instellen van een vordering tot vernietiging van het certificaat bij de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Civiel (Afdeling VI (IE)).

Reg.nr. AWB 09/5528 OCT

4

'Any person may submit an application for revocation of the extension of the duration to the body responsible under national law for the revocation of the corresponding basic patent'.

Die rechtsgang bestaat aldus hierin dat derden een vordering kunnen instellen tot vernietiging ('revocation') van het besluit tot verlenging van een afgegeven certificaat bij 'de instantie die krachtens de nationale wetgeving bevoegd is het overeenkomstige basisoctrooi nietig te verklaren', zijnde, gelijk het geval van artikel 15, tweede lid van de Verordening, de rechtbank 's-Gravenhage, sector Civiel (Afdeling VI (IE)).

3.4. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat verweerder het bezwaar van eiseres terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.

4.1. Het beroep is ongegrond. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

III BESLISSING

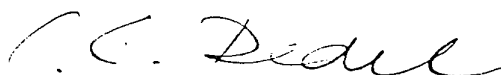
De Rechtbank 's-Gravenhage,

RECHT DOENDE:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door mr. C.C. Dedel-van Walbeek, mr. C.C. de Rijke-Maas en mr. J.Th. van Walderveen, in tegenwoordigheid van de griffier mr. B.M. van der Meide.

De griffier is verhinderd
te ondertekenen.



Uitgesproken in het openbaar op 23 september 2009.

RECHTSMIDDEL

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Afschrift verzonden op:

23 SEP. 2009

BIE 2015, nr. 7
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in kort geding
17 februari 2015
Soil&Crop Cruise Control B.V. vs Ancientgrain B.V.

Registratie overdracht octrooi in octrooiregister

De voorzieningenrechter overweegt dat uit de registratie in het octrooiregister de door S & C bestreden overdrachten "blijken". Hij overweegt niet dat deze overdrachten ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.(..) Het hof heeft gekozen voor een strikt feitelijke weergave van hetgeen in het octrooiregister is vermeld, zonder als vaststaand te vermelden dat de in het register vermelde overdrachten ook hebben plaatsgevonden.

Rechtstreekse overdracht?

De voorzieningenrechter heeft overwogen dat een rechtstreekse overdracht van de octrooien van S & C aan [vof] niet heeft plaatsgevonden en dat van een overdracht die niet heeft plaats gevonden de "nietigheid" niet kan worden ingeroepen en dat een daarop gebaseerde vordering niet worden toegewezen.

Het hof overweegt dienaangaande dat de registratie in het octrooiregister voor het bewijs van de overdracht slechts indirect van belang is daar deze slechts plaatsvindt om aan de reeds bestaande overdracht derdenwerking te verlenen. Niet uitgesloten is dat daarbij niet alle (tussenliggende) rechthebbenden worden vermeld. Zo wordt S & C in het register zelfs in het geheel niet genoemd als houder van het octrooirecht.

Hetgeen S & C stelt is, in het licht van de gemotiveerde en onderbouwde weerspreking door Ancientgrain c.s. onvoldoende om een rechtstreekse overdracht aan [vof] aannemelijk te maken. Om te kunnen vaststellen of sprake is van een rechtstreekse overdracht door S & C aan [vof] is verdere bewijsvoering noodzakelijk. Daarvoor is in het kader van dit (spoed) kortgeding geen plaats, zodat het hof slechts kan komen tot het oordeel dat het bestaan van een overdracht door S & C rechtstreeks aan [vof] niet aannemelijk is geworden.

--

Noot Octrooiencentrum Nederland

Uit het octrooiregister moet de stand van zaken omtrent octrooien kunnen worden afgeleid. Derden mogen vertrouwen op het register om na te gaan wie de rechthebbende is, hetgeen een reden kan zijn om de overdracht in te schrijven

Voor inschrijving van een overdracht in het octrooiregister dienen de gegevens van de vervreemder overeen te stemmen met de gegevens volgens het octrooiregister. Voor overdrachten die eventueel hebben plaatsgevonden tussen de (eerste) vervreemder en de uiteindelijke verkrijger behoren eveneens de akten ingeschreven te worden. Octrooiencentrum Nederland is lijdelijk en controleert niet of de aangeboden akte de overdracht(en) weergeeft zoals deze zich in werkelijkheid heeft (hebben) voorgedaan.

Zie verder voor de vereisten: <https://view.publitas.com/rvo-nl/leidraad-inschrijving-in-het-octrooiregister>

[volledige uitspraak]

[terug naar nieuwsbrief](#)

ECLI:NL:GHARL:2015:1156

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 17-02-2015

Datum publicatie 19-02-2015

Zaaknummer 200.158.204-01

Rechtsgebieden Civiel recht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding

Inhoudsindicatie

Geschil aangaande de overdracht van octrooirechten. Appellanten stellen dat geïntimeerden, handelend als toenmalig bestuurders van A B.V. onbevoegd waren tot een (rechtstreekse) overdracht van een tweetal octrooien van A B.V. aan een v.o.f. waarin geïntimeerden participeerden. Zij hebben een beroep gedaan op de nietigheid van die overdracht en vorderen ondertekening door geïntimeerden van een verklaring van overdracht en medewerking van de overdracht in het octrooiregister. Het hof wijst de vorderingen af. Enerzijds omdat van een rechtstreekse overdracht van A B.V. aan de v.o.f. geen sprake was (wel van een overdracht aan X B.V., die op haar beurt de octrooirechten heeft overgedragen aan de v.o.f. maar op de nietigheid van die rechtshandelingen hebben appellanten (hoewel zij daarop zijn gewezen) zich niet beroepen. Daarnaast zet het hof uiteen wat bij de overdracht van octrooirechten de betekenis is van de registratie in het octrooiregister.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.158.204/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/19/106246/KG ZA 14-141)

arrest in spoed kort geding van de eerste kamer van 17 februari 2015

in de zaak van

1 Soil & Crop Cruise Control B.V.,

hierna ook aan te duiden als **S & C** ,
gevestigd te Assen,

2

2. [appellant 1],

wonende te [woonplaats 1],

3

3. [appellant 2],

wonende te [woonplaats 2],

appellanten,

in eerste aanleg: eisers,

hierna gezamenlijk te noemen: **S & C c.s.** ,

advocaat: mr. A.K. Doornbosch, kantoorhoudend te Assen,

tegen

1 Ancientgrain B.V., gevestigd te Hooghalen,
hierna: Ancientgrain,

2 [X] Beheer B.V., gevestigd te [woonplaats 3],
hierna: [X] Beheer,

3

3. [geïntimeerde 1], wonende te [woonplaats 3],

4

4. [geïntimeerde 2],gevestigd te [woonplaats 3],

5 [geïntimeerde 3],wonende te [woonplaats 3],

geïntimeerden,

in eerste aanleg: gedaagden,

hierna gezamenlijk te noemen: **Ancientgrain c.s.** ,

advocaat: mr. J.M. Jansen, kantoorhoudend te Roden.

1 Het geding in eerste aanleg

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis van 16 september 2014 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

2 Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure is als volgt:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 13 oktober 2014 (met grieven en productie),
- de memorie van antwoord.

2.2 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

2.3 De vordering van S & C c.s. luidt:

"1. Het vonnis waarvan beroep te vernietigen en alsnog de vorderingen van appellanten, eisers in eerste instantie toe te wijzen;

2. Geïntimeerden te veroordelen om al hetgeen appellanten ter uitvoering van het bestreden vonnis aan geïntimeerden hebben voldaan aan appellanten terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling 11 oktober 2014 tot de dag van terugbetaling;

3. Geïntimeerden te veroordelen in de kosten van beide instanties, te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131,- één en ander te voldoen binnen veertien dagen na betekening van uw arrest, en voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf het verstrijken van die termijn."

3 Feiten

3.1 De voorzieningenrechter heeft onder 2 (2.1 t/m 2.8) van het bestreden vonnis een aantal feiten vastgesteld. Daartegen zijn, behoudens de hierna te verwerpen grief 1, geen grieven gericht en ook overigens is niet van bezwaren daartegen gebleken. Daarmee staat hoger beroep voor zover nog relevant en samen met hetgeen verder is komen vast te staan, het volgende vast.

3.2 [X] Beheer was van 21 oktober 2002 tot 14 juli 2014 bestuurder van S & C. [geïntimeerde 2] was gedurende dezelfde periode gevolmachtigde (procuratiehouder) van S & C. Sinds 14 juli 2014 zijn [bestuurder 1] en [bestuurder 2] bestuurders van S & C. [bestuurder 3], [bestuurder 1], [X] Beheer en [geïntimeerde 2] zijn aandeelhouders van S & C.

3.3 In een verklaring van overdracht van 23 oktober 2003 met als ondergetekenden onder 1. Soil & Crop Improvement B.V. en onder 2. S & C, staat onder meer vermeld:

"VERKLAREN DAT de ondergetekende(n) sub 1 aan de ondergetekende(n) sub 2 heeft/hebben overgedragen Nederlands Octrooi nrs [nummer 1] en [nummer 2] en dat de ondergetekende(n) sub 2 deze overdracht heeft/hebben aanvaard."

De verklaring is namens zowel Soil & Crop Improvement B.V. als namens S & C ondertekend door [geïntimeerde 2]. Beide keren in zijn hoedanigheid van "directeur" van de betreffende vennootschap.

- 3.4 In een overdrachtsovereenkomst van 24 oktober 2005, tussen S & C en Health and Performance Food International B.V. (hierna: HPFI) staat onder meer het volgende vermeld:
- "Verkopende partij: Soil and Crop Cruise Control en de onder Soil and Crop Cruise Control bv ressorterende ondernemingen, in deze vertegenwoordigd door haar statutair directeur [geïntimeerde 2], nader aan te duiden met S & C.*
- En*
- Kopende partij: Health Performance Food International bv, in deze vertegenwoordigd door de uitvinder van de patenten en als directeur [geïntimeerde 3], nader aan te duiden met HPFI komen het navolgende overeen:*
- S & C draagt haar Nederlandse octrooien voor zover deze eigendom zijn van S & C onder nummer [nummer 2] en [nummer 1], alsmede alle rechten verbonden aan de internationale patent aanvraag onder nummer [nummer 3] voor zover eigendom van S & C Cruis Control bv over aan de uitvinder van de patenten in zijn hoedanigheid als vennoot van HPFI onder de navolgende voorwaarden.*
- HPFI betaalt een bedrag volgens een glijdende clause van 1 euro inclusief de verschuldigde BTW voor de patenten; indien dit bedrag niet overeenkomt met de nader vast te stellen waarde op het moment van verkoop dan betaalt HPFI de werkelijke waarde conform nadere vaststelling door onafhankelijke deskundige voor rekening HPFI."*
- 3.5 Deze overeenkomst is namens S & C ondertekent door haar statutair directeur [geïntimeerde 2] en namens HPFI door [geïntimeerde 3] "als uitvinder en als directeur".
- 3.6 [geïntimeerde 3] en [X] Beheer zijn sinds 21 mei 2008 vennoten van [vof] De binnen [vof] gedreven onderneming is per 8 september 2009 ingebracht in Ancientgrain B.V. (hierna: Ancientgrain), van welke vennootschap [geïntimeerde 3] en [X] Beheer bestuurders zijn.
- 3.7 In een overdrachtsovereenkomst van 21 mei 2008, tussen HPFI en [vof] staat onder meer het volgende vermeld:
- "Verkopende partij: Health Performance Food International bv te Beilen en de onder HPFI ressorterende ondernemingen, in deze vertegenwoordigd door haar statutair directeur [geïntimeerde 3], nader aan te duiden met HPFI;*
- En*
- Kopende partij: [vof] te [woonplaats 3], in deze vertegenwoordigd door de uitvinder van de patenten en als vennoot [geïntimeerde 3], nader aan te duiden met [vof] komen het navolgende overeen:*
- HPFI draagt haar Nederlandse octrooien, voor zover deze eigendom zijn van HPFI onder nummer [nummer 2] en [nummer 1], alsmede alle internationale octrooien gebaseerd op [nummer 3], geregistreerd onder nummer [nummer 5] teff in een aantal Europese landen, alsmede octrooi [nummer 4] voor Japan, alsmede het octrooi voor de Verenigde Staten van Noord Amerika geregistreerd onder nummer [nummer 6] onder frame [1], over aan de uitvinder van de patenten in zijn hoedanigheid als vennoot van [vof] onder navolgende voorwaarden:*
- 1. [vof] betaalt een bedrag volgens een glijdende clause van 60.000 euro inclusief de verschuldigde BTW voor de patenten; indien dit bedrag niet overeenkomt met de nader vast te stellen waarde op het moment van verkoop dan betaalt [vof] de werkelijke waarde conform nadere vaststelling door onafhankelijke deskundige voor rekening HPFI;*
 - 2. [vof] draagt zorg voor betaling van taxes in alle geregistreerde landen en onderhoud de patenten zoals een goed huisvader betaamt;*
 - 3. [vof] draagt er zorg voor dat HPFI en via HPFI de klanten van HPFI gebruik kunnen maken van de patenten gedurende de volledige looptijd van het patent;*
 - 4. [vof] draagt er zorg voor dat op eerste schriftelijke aanvraag van HPFI de nodige rechtstappen worden ondernomen tegen inbreukmakers van het patent; de kosten van dergelijke procedures zijn voor rekening van [vof];*
 - 5. HPFI betaalt [vof] een vergoeding voor het gebruik van het patent van 0,035 euro per kg netto zaad hetgeen in welke vorm dan ook door HPFI wordt geleverd aan de markt; de verplichting tot betaling van deze vergoeding geldt voor alle teff verkocht na 1 juli 2009;*
 - 6. De rechten van HPFI op het gebruik van het patent vervallen onmiddellijk op het moment dat HPFI in surseance van betaling en/of in faillissement terecht komt;*
 - 7. Het recht van HPFI op gebruik van de patentrechten is op basis van non exclusiviteit."*

- 3.8 Deze overeenkomst is namens HPFI door haar statutair directeur [geïntimeerde 2] en door [geïntimeerde 3] namens zichzelf en als vennoot van [vof].
- 3.9 In een verklaring van overdracht van 5 juni 2008 met als ondergetekenden onder 1. S & C en onder 2. [vof], staat onder meer vermeld:
"VERKLAREN DAT de ongetekende sub 1 aan de ondergetekende sub 2 heeft overgedragen Nederlandse octrooien nrs [nummer 1] en [nummer 2] en dat de ondergetekende sub 2 deze overdracht heeft aanvaard."
De verklaring is namens S & C ondertekend door [geïntimeerde 3] in haar hoedanigheid van *"zelfstandig bevoegd algemeen directeur van [geïntimeerde 2], welke volledig bevoegd procuratiehouder is namens Soil & Crop Cruise Control B.V."*. De verklaring is namens [vof] twee keer door [geïntimeerde 3] ondertekend. Eén keer als *"zelfstandig bevoegd algemeen directeur van [geïntimeerde 2], welke gezamenlijk met [X] Beheer B.V. bevoegd is op getreden namens [vof]"* en één keer als *"[geïntimeerde 3] die door [geïntimeerde 2], zelfstandig bevoegd algemeen directeur van [X] Beheer BV, gevolmachtigd is op te treden namens [X] Beheer B.V."*
- 3.10 In een uittreksel van 1 september 2014 uit het daartoe bestemde register van Octrooiencentrum Nederland (productie 5 van de door Ancientgrain voor de mondelinge behandeling in eerste aanleg, ingebrachte stukken) is betreffende de Nederlandse octrooien met de nummers [nummer 2] en [nummer 1] onder meer het volgende vermeld.
- van 22 juli 2003 tot 24 oktober 2003 was (historisch) aanvrager/houder van de genoemde octrooien: Soil & Crop Improvement B.V.
 - van 24 oktober 2003 tot 16 april 2014 was (historisch) aanvrager/houder van de genoemde octrooien: [vof]
 - van 16 april 2014 is aanvrager/houder van de genoemde octrooien: Ancientgrain B.V.
- 3.11 Artikel 17 (Vertegenwoordiging) van de statuten van S & C luidt:
- "1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:*
- a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk,*
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders,*
- 2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd"*

4 Het geschil

- 4.1 S & C c.s. vorderen (kort weergegeven) dat Ancientgrain c.s. door de ondertekening van een "verklaring van overdracht" tussen Ancientgrain en S & C de registratie van de Nederlandse octrooien genummerd [nummer 2] en [nummer 1] wederom ten name van S & C te laten luiden, zulks op straffe van een dwangsom met bepaling dat, indien door Ancientgrain c.s. de maximale boete verschuldigd is geworden, S & C gerechtigd zal zijn dit vonnis in de plaats van medewerking van Ancientgrain te laten inschrijven in het octrooieregister.
- 4.2 S & C stellen daartoe dat de overdracht van de octrooien, neergelegd in de verklaring van overdracht van 5 juni 2008 op grond strijd met artikel 2:256 BW (oud) en/of artikel 3:86 BW nietig is. Ten gevolge van de nietigheid van de overdrachten van de octrooien aan [vof] (Ancientgrain) is S & C nog steeds houder van de octrooien en heeft zij er recht op dat Ancientgrain c.s. meewerken aan de registratie van de octrooien ten name van S & C ten einde het octrooieregister weer in overeenstemming te brengen met de werkelijke juridische situatie. Voorts beroepen S & C zich op schending van artikel 2:8 en 2:9 BW.
- 4.3 De voorzieningenrechter heeft [bestuurder 3] en [bestuurder 1] niet-ontvankelijk verklaart in hun vorderingen en heeft S & C niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen jegens [X] Beheer, [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3].

5 De beoordeling van de grieven en de vordering

- 5.1 S & C c.s. hebben tegen het bestreden vonnis vijf genummerde grieven opgeworpen die er alle toe strekken dat Ancientgrain c.s. hebben gehandeld in strijd met artikel 3:68 BW en art. 2:256 BW. Voor zover in de inleidende passage in de appeldagvaarding een verborgen grief besloten ligt, heeft ook deze de genoemde strekking. De grieven (met uitzondering van grief 1) lenen zich voor een gezamenlijke beoordeling.
- 5.2 Grief 1 is gericht tegen rechtsoverweging 2.6 van het bestreden vonnis, waarin de voorzieningenrechter overweegt:
"Uit registraties bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de octrooien nrs. [nummer 2] en [nummer 1] blijkt van deze overdracht van S & C Improvement B.V. naar S & C Cruise Control. Verder blijkt uit deze registraties van een overdracht van de genoemde octrooien van S&C Cruise Control naar Health and Performance Food International BV en van een overdracht van de octrooien van Health and Performance Food International BV (verder ook: HPFI) aan [vof]"
- 5.3 S & C c.s. betogen dat uit de registraties van de in het octrooiregister vermelde overdrachten slechts volgt dat [Y] op 14 juli 2014 aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft meegedeeld dat sprake is geweest van die overdrachten en dat die registratie geen bewijs vormt van een overdracht aan HPFI en vervolgens door HPFI aan [vof]
- 5.4 Het hof overweegt dienaangaande het volgende. De voorzieningenrechter overweegt dat uit de registratie in het octrooiregister de door S & C bestreden overdrachten "blijken". Hij overweegt niet dat deze overdrachten ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. In zoverre wordt in de grief een te ruime betekenis aan de overweging van de voorzieningenrechter toegekend. Daar mogelijk de in het bestreden vonnis gebruikte bewoordingen deze te ruime interpretatie in de hand werken, heeft het hof onder 3.10 gekozen voor een strikt feitelijke weergave van hetgeen in het octrooiregister is vermeld zonder als vaststaand te vermelden dat de in het register vermelde overdrachten ook hebben plaatsgevonden. Daarmee hebben S & C c.s. geen belang bij behandeling van grief 1. Deze grief faalt.
- 5.5 De grieven 2 tot en met 5 zijn gericht tegen de rechtsoverwegingen 4.8 t/m 4.14 en komen erop neer dat de voorzieningenrechter ten onrechte niet aannemelijk oordeelt dat S & C de octrooien (rechtstreeks) aan [vof] heeft overgedragen maar dat zij deze aan HPFI heeft overgedragen, terwijl HPFI de octrooien heeft overgedragen aan [vof]
- 5.6 Slechts van de overdracht van S & C aan [vof] roept S & C de nietigheid in. Zowel in het petitum als in de onderbouwing daarvan in eerste aanleg en in hoger beroep houdt S & C daaraan uitdrukkelijk vast.
- 5.7 De voorzieningenrechter heeft overwogen dat, wat de aanvankelijke plannen van S & C ook waren, een rechtstreekse overdracht van de octrooien van S & C aan [vof] niet heeft plaatsgevonden en dat van een overdracht die niet heeft plaats gevonden de "nietigheid" niet kan worden ingeroepen en dat een daarop gebaseerde vordering niet worden toegewezen.
- 5.8 Voorop staat dat aan S & C is feiten en omstandigheden te stellen en zonodig aannemelijk te maken waaruit volgt dat de rechtshandeling waarvan zij de nietigheid inroept ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Die rechtshandeling is, aldus S & C, een (rechtstreekse) overdracht van de octrooirechten van haar aan [vof] en de nietigheid daarvan wegens tegengesteld c.q. tegenstrijdig belang.
- 5.9 Het rechtsgevolg van een geslaagd beroep op art. 3:68 en/of 2:256 BW (oud) is dat S & C bij de overdracht van de octrooien onbevoegd is vertegenwoordigd, zodat de bestreden overdracht niet geldig is verricht en de octrooirechten het vermogen van S & C niet hebben verlaten. Dit behoudens de bescherming van verkrijgende derden te goeder trouw, waarop in deze procedure geen beroep is gedaan.
- 5.10 In artikel 65 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW) is bepaald dat de levering, vereist voor de overdracht van een octrooi, bij akte geschiedt waarin de rechthebbende verklaard dat hij het octrooi

aan de verkrijger overdraagt, terwijl de verkrijger verklaart dat hij deze overdracht aanneemt. Op grond van deze akte gaat in de rechtsverhouding tussen rechthebbende en verkrijger het octrooirecht over. De inschrijving in het octrooiregister heeft slechts betekenis voor de derdenwerking van de aldus bewerkstelligde overdracht (artikel 65 lid 3 ROW).

- 5.11 Ter onderbouwing van de door haar gestelde overdracht wijst S & C op de "verklaring van overdracht" van 5 juni 2008 (zie onder 3.9). Ancientgrain c.s. hebben echter gemotiveerd weersproken dat die verklaring de octrooirechten heeft doen overgaan. Volgens hen is overdracht bewerkstelligd door de overdrachtsovereenkomsten van 24 oktober 2005 (zie onder 3.4) en 21 mei 2008 (zie onder 3.7). S & C heeft daar tegenin gebracht dat de datering van die twee akten onzeker is, daar deze slechts steun vindt in wat [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] daarover verklaren. Ook verwijst S & C naar het octrooiregister.
- 5.12 Het hof overweegt dienaangaande dat de registratie in het octrooiregister voor het bewijs van de overdracht slechts indirect van belang is daar deze slechts plaatsvindt om aan de reeds bestaande overdracht derdenwerking te verlenen. Niet uitgesloten is dat daarbij niet alle (tussenliggende) rechthebbenden worden vermeld. Zo wordt S & C in het register zelfs in het geheel niet wordt genoemd als houder van het octrooirecht.
- 5.13 Hetgeen S & C stelt in de door haar overgelegde stukken is, in het licht van de gemotiveerde en onderbouwde weerspreking door Ancientgrain c.s. onvoldoende om een rechtstreekse overdracht aan [vof] aannemelijk te maken.
- 5.14 Om te kunnen vaststellen of sprake is van een rechtstreekse overdracht door S & C aan [vof] is verdere bewijsvoering noodzakelijk. Daarvoor is in het kader van dit (spoed) kortgeding geen plaats, zodat het hof slechts kan komen tot het oordeel dat het bestaan van een overdracht door S & C rechtstreeks aan [vof] niet aannemelijk is geworden.
- 5.15 Hoewel zulks anders dan de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, niet leidt tot niet-ontvankelijkheid maar tot afwijzing van de vorderingen wegens een ontoereikende onderbouwing, kan ook op die grond geen sprake zijn van de door S & C gewenste toewijzing van haar vordering, zodat daarin voor S & C geen belang is gelegen voor het slagen van de grieven. De grieven 2 tot en met 5 falen.
- 5.16 Wellicht had S & C, zo nodig voor het eerst in hoger beroep, wegens tegenstrijdige c.q. tegengestelde belang de ongeldigheid van een overdracht via HPFI kunnen kiezen als grondslag (welke overdracht door Ancientgrain c.s. niet is weersproken). Nu S & C zich echter uitdrukkelijk beperkt tot de rechtstreekse overdracht van haar aan [vof] staat het het hof niet vrij te onderzoeken of aannemelijk is dat een overdracht via HPFI aan [vof] ongeldig is.

6 Slotsom

Nu de grieven falen zal het vonnis waarvan beroep worden bekrachtigd en zullen S & C c.s. worden veroordeeld in de kosten van de procedure in hoger beroep voor zover gevallen aan de zijde van Ancientgrain c.s. (1 punt, tarief II)

De beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt het bestreden vonnis;

veroordeelt S & C c.s. in de kosten van procedure in hoger beroep en begroot die kosten aan de zijde van Ancientgrain c.s. tot aan deze uitspraak op € 704,-- aan verschotten en op € 894,- aan geliquideerd salaris voor de advocaat.

Aldus gewezen door mr. G. van Rijssen, mr. R.E. Weening en mr. I. Tubben en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 17 februari 2015 in bijzijn van de griffier.

BIE 2015, nr. 8

Grote Kamer van Beroep EOB

25 maart 2015

**Unilever N.V. in oppositie tegen octrooi van State of Israel – Ministry of Agriculture
Syngenta Participations AG in oppositie tegen octrooi van Groupe Limagrain Holding**

Op 25 maart 2015 heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau uitspraak gedaan in de beroepsprocedures van twee octrooien, de welbekende "Tomaat" en "Broccoli" octrooien (in zaken T1242/06 en T0083/05).

Na de eerder gewezen uitleg van de Grote Kamer van Beroep in deze zaken over de uitleg van "werkwijzen van wezenlijk biologische aard" die zijn uitgesloten van octrooieren in artikel 53 (b) van het EOV (G2/07 en G1/08), stond nu de vraag centraal of planten verkregen met een dergelijke werkwijze van wezenlijk biologische aard eveneens onder de uitsluiting van artikel 53(b) vallen.

De Grote Kamer heeft geconcludeerd dat een plant of plantaardig materiaal (zoals een deel van een plant of een vrucht), niet zijnde een plantenras, in principe octrooieerbaar is (mits is voldaan aan de overige eisen voor octrooieren, zoals nieuwheid en inventiviteit) ook als deze plant het resultaat is van een werkwijze van wezenlijk biologische aard.

Hiermee kan worden geconstateerd dat de overeenkomstige bepaling in de ROW1995, artikel 3, lid 1 (d), waarin is opgenomen de uitsluiting van octrooieren van werkwijzen van wezenlijk biologische aard "*alsmede de hierdoor verkregen voortbrengselen*" niet in overeenstemming is met deze uitspraak van de Grote Kamer van Beroep van het EOB.

[volledige uitspraak T1242/06]

[volledige uitspraak T0083/05]

[terug naar nieuwsbrief](#)



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Große
Beschwerdekammer

Enlarged
Board of Appeal

Grande
Chambre de recours

Internal distribution code:

- (A) ☒ Publication in OJ
(B) ☐ To Chairmen and Members
(C) ☐ To Chairmen
(D) ☐ No distribution

**Datasheet for the decision
of the Enlarged Board of Appeal
of 25 March 2015**

Case Number: G 0002/12
Appeal Number: T 1242/06 - 3.3.04
Application Number: 00940724.8
Publication Number: 1211926
IPC: A01H 5/10
Language of the proceedings: EN

Title of invention:

Method for breeding tomatoes having reduced water content and product of the method

Patent Proprietor:

State of Israel - Ministry of Agriculture

Opponent:

Unilever N.V.

Headword:

-

Relevant legal provisions:

EPC Art. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64(2), 69, 100(a), 112(1)(a),
125, 150(2), 164, 177
EPC R. 26, 27(b), (c), 28(c)
EPC 1973 Art. 52(4), 53(b)
EPC 1973 R. 23b(5), 23c, 23d
RPEBA Art. 13, 14(2)

Transitional provisions (EPC):

Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the EPC, Art. 1(1)

Decision of the Administrative Council of 7 December 2006 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention 2000, Art. 2

Conventions:

Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969, Art. 4, 31(1), (3), 32

International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of 2 December 1961, as revised on 10 November 1972, on 23 October 1978, and on 19 March 1991, UPOV Convention, Art. 2 UPOV Convention 1961, Art. 14(1), (2) UPOV Convention 1991

Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, Council of Europe, of 27 November 1963, Strasbourg Convention, Art. 2, 5(3), 13(2)

Law of the European Union:

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, 4, 6(2)

Law of the Contracting States:

Germany: Patentgesetz 1936 (2013), § 2a

France : Loi no 2004-1338 relative à la protection des inventions biotechnologiques, Art. L. 611-19

The Netherlands: Rijksoctrooiwet 1995 (2014), Art. 3

Austria: Patentgesetz 1970 (2012), § 2(2)

Switzerland: Bundesgesetz über die Erfindungspatente 1954 (2012), § 2(2)

United Kingdom: Patents Act 1977 (2014), Section 76A and Schedule A2

Keyword:

"admissibility of referrals by the board of appeal" - yes
"point of law of fundamental importance" - yes
"effect of Article 53(b) EPC on the allowability of a product claim or a product-by-process claim directed to plants or plant material"
"essentially biological process for the production of plants"
"interpretation of exclusion from patentability"
"rules of application"
"dynamic interpretation" - no
"legal erosion of the exception to patentability" - no

Decisions cited:

G 0001/83, G 0005/83, G 0001/88, G 0002/88, G 0001/90,
G 0006/91, G 0009/92, G 0004/93, G 0004/95, G 0001/98,
G 0003/98, G 0004/98, G 0002/02, G 0003/02, G 0001/03,
G 0002/03, G 0001/04, G 0002/06, G 0001/07, G 0002/08,
G 0002/10, T 0128/82, T 0150/82, T 0144/83, T 0219/83,
T 0248/85, T 0385/86, T 0148/87, T 0320/87, T 0129/88,
T 0019/90, T 0356/93, T 1173/97, T 0866/01, T 0315/03,
T 0154/04, T 0788/07, T 2239/08, T 1854/07, J 0008/82,
J 0004/91, J 0010/98

Catchwords:

1. *The exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC does not have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit.*
2. *In particular, the fact that 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 does not render a claim directed to plants or plant material other than a plant variety unallowable.*
3. *In the circumstances, it is of no relevance 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.*



**Europäisches
Patentamt**

Große
Beschwerdekammer

**European
Patent Office**

Enlarged
Board of Appeal

**Office européen
des brevets**

Grande
Chambre de recours

Case Number: G 0002/12

D E C I S I O N
of the Enlarged Board of Appeal
of 25 March 2015

Appellant I: State of Israel - Ministry of Agriculture
(Patent Proprietor) Volcani Research Center
P.O. Box 6
IL-50250 Beit Dagan (IL)

Representative: Vossius & Partner
Siebertstrasse 3
D-81675 München (DE)

Respondent: Unilever N.V.
(Opponent) Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL)

Representative: Tjon, Hon Kong Guno
Unilever N.V.
Unilever Patent Group
Olivier van Noortlaan 120
NL-3133 AT Vlaardingen (NL)

Referring Decision: Interlocutory decision of Technical Board of
Appeal 3.3.04 dated 31 May 2012 in case
T 1242/06.

Composition of the Board:

Chairman: W. van der Eijk
Members: I. Beckedorf
C. Floyd
K. Garnett
U. Oswald
J. Riolo
G. Weiss

Table of Contents

SUMMARY OF FACTS AND SUBMISSIONS

I. PROCEDURAL ASPECTS

1. CONSOLIDATION

2. PRECEDING REFERRALS

II. REFERRAL G 2/12

1. THE REFERRED QUESTIONS

2. THE PATENT IN SUIT

3. THE APPEAL PROCEEDINGS T 1242/06

4. THE PATENT CLAIMS CURRENTLY ON FILE

5. THE REFERRING DECISION

III. REFERRAL G 2/13

1. THE REFERRED QUESTIONS

2. THE PATENT IN SUIT

3. THE APPEAL PROCEEDINGS T 83/05

4. THE PATENT CLAIMS CURRENTLY ON FILE

5. THE REFERRING DECISION

IV. THE COURSE OF THE PROCEEDINGS BEFORE THE ENLARGED BOARD

V. THE SUBMISSIONS OF THE PARTIES

1. SUBMISSIONS OF THE PATENT PROPRIETOR IN CASE T 1242/06

2. SUBMISSIONS OF THE PATENT PROPRIETOR IN CASE T 83/05

3. SUBMISSIONS OF THE OPPONENT IN CASE T 1242/06

4. SUBMISSIONS OF THE OPPONENTS IN CASE T 83/05

VI. THE PRESIDENT'S SUBMISSIONS

1. THE PRESIDENT'S COMMENTS IN CASE G 2/12

2. THE PRESIDENT'S COMMENTS IN CASE G 2/13

VII. THE AMICI CURIAE

REASONS

- I. ADMISSIBILITY**
- II. APPLICABLE LAW**
- III. SCOPE OF THE REFERRED QUESTIONS**
- IV. LEGAL NATURE OF THE CLAIMED INVENTION**
- V. PRINCIPLES OF INTERPRETATION**
- VI. INTERPRETATION OF EXCLUSIONS FROM PATENTABILITY IN GENERAL**
- VII. APPLICATION OF THE RULES OF INTERPRETATION**
 - 1. GRAMMATICAL INTERPRETATION**
 - 2. SYSTEMATIC INTERPRETATION**
 - 3. TELEOLOGICAL INTERPRETATION**
 - 4. SUBSEQUENT AGREEMENT OR PRACTICE**
 - 5. HISTORICAL INTERPRETATION**
 - 6. FIRST INTERMEDIATE CONCLUSIONS**
- VIII. NEED FOR SECONDARY CONSIDERATIONS**
 - 1. DYNAMIC INTERPRETATION**
 - 2. LEGAL EROSION OF THE EXCEPTION TO PATENTABILITY**
 - 3. SECOND INTERMEDIATE CONCLUSIONS**
- IX. FINAL CONCLUSIONS**

ORDER

SUMMARY OF FACTS AND SUBMISSIONS

I. PROCEDURAL ASPECTS

1. Consolidation

By decision of 22 July 2013 the Enlarged Board of Appeal (hereinafter: the Enlarged Board) decided to consider the points of law referred to it by Technical Board of Appeal 3.3.04 (hereinafter: the referring Board) in case T 1242/06 (G 2/12) and in case T 83/05 (G 2/13) in consolidated proceedings in accordance with Article 8 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board (hereinafter: RPEBA).

2. Preceding referrals

The current proceedings were preceded by two earlier referrals concerning these two appeal cases. Reference is made to the respective decisions of the Enlarged Board G 2/07 (OJ EPO 2012, 130 - Broccoli) and G 1/08 (OJ EPO 2012, 130, 206 - Tomato)

II. REFERRAL G 2/12

1. The referred questions

By interlocutory decision T 1242/06 dated 31 May 2012 (OJ EPO 2013, 42, hereinafter: referral tomato II), the referring Board referred to the Enlarged Board the following questions:

"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?"

2. The patent in suit

European patent No. 1 211 926 (hereinafter: the tomato patent) was published in European Patent Bulletin 2003/48 of 26 November 2003. It concerns a method for breeding tomatoes having reduced water content, and the product of the method. The independent claims of the tomato patent as granted 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; 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 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."

3. The appeal proceedings T 1242/06

(1) The proceedings before the referring Board concern appeals filed by the patent proprietor (appellant I, hereinafter: patent proprietor T or patent proprietor in case T 1242/06) and by the opponent (former appellant II, hereinafter: opponent T or opponent in case T 1242/06) against the decision of the opposition division dated 29 May 2006. In that decision, the opposition division had found that the tomato patent, as amended by patent proprietor T pursuant to its auxiliary request IIIb then on file, comprising two independent product claims, and the invention to which it related met the requirements of the EPC.

Opponent T filed an appeal against this decision seeking revocation of the patent, but that appeal was withdrawn during the proceedings before the Enlarged Board by letter of 28 June 2012. With its own appeal, patent proprietor T first defended the tomato patent in a form containing both independent process and product claims.

(2) In its (first) interlocutory decision of 4 April 2008, the referring Board referred three questions of law to the Enlarged Board. 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". Those questions were answered by the Enlarged Board in its decision G 1/08 (*supra*).

(3) In the light of this decision, patent proprietor T 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 in this section point II.4 below).

(4) These amendments then led to the second referral by the Board (see in this section point II.5 below).

4. The patent claims currently on file

(1) The independent claims of the main request (filed with letter of 7 September 2011, being identical to auxiliary request II before the opposition division) 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."*

(2) Auxiliary request I (filed during the oral proceedings of 8 November 2011) comprises claim 1 according to the main request and an amended claim 2 that reads:

*"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."*

(3) Auxiliary request II (filed as auxiliary request I with letter of 7 September 2011) differs from the main request in that at the beginning of both claims the term *"A tomato fruit"* has been changed to *"A raisin-type tomato fruit"*.

Auxiliary request II is identical to the claim version that was maintained by the opposition division in the decision under appeal (at that time: auxiliary request IIb).

(4) Auxiliary request III (filed as auxiliary request II with letter of 7 September 2011) differs from auxiliary request II in that in both claims the word "*product*" has been inserted after "*A raisin-type tomato fruit*".

(5) Auxiliary request IV (filed as auxiliary request III with letter of 7 September 2011) differs from the main request in that at the beginning of both claims the term "*A tomato fruit*" has been changed to "*A harvested tomato fruit*".

(6) Auxiliary request V (filed as auxiliary request IV with letter of 28 October 2011) differs 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**" has been added.

(7) Auxiliary request VI (filed as auxiliary request V with letter of 28 October 2011) differs from the main request in that at the end of both claims the following wording has been added:

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

5. The referring decision

(1) In its second interlocutory decision of 31 May 2012, i.e. referral tomato II, the Board refused patent proprietor T's main request because its claim 2 did not comply with the requirements of Article 123(3) EPC, whereas both claims of new auxiliary request I complied with the requirements of Rule 80 and Articles 84 and 123(2) and (3) EPC. Furthermore, it referred the above questions to the Enlarged Board (see point II.1 above).

(2) According to the referring Board, in the proceedings before it important points of law arose because of patent proprietor T's restriction of the claims to mere product claims that were not considered in the first interlocutory decision leading to decision G 1/08 (*supra*). The referring Board gave the following reasons for making the second referral: .

(a) With respect to the area of plant breeding, Article 53(b) EPC prohibited the patenting of, as a first group, plant (or animal) varieties and, as a second group, of essentially biological processes for the production of plants (or animals) (referral tomato II, Reasons, point 19).

(b) When the referring Board handed down its first interlocutory decision, referring to the Enlarged Board questions concerning the interpretation of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC in the light of Rule 26(5) EPC, both patent proprietor T'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 (referral tomato II, Reasons, point 19).

(c) In respect of the first group of exceptions to patentability, the referring Board held that the subject-matter of the independent claims according to all patent proprietor T's then current requests was not directed to whole tomato plants, but to dehydrated tomato fruits. Having considered Articles 5(3) and 13(2) Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, Council of Europe, signed in Strasbourg on 27 November 1963 (hereinafter: Strasbourg Convention) and Article 14(1) and (2) UPOV Convention 1991 (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of 2 December 1961 (hereinafter UPOV Convention 1961), as revised on 10 November 1972, 23 October 1978, and 19 March 1991 (the current version: UPOV Convention 1991), the referring Board concluded further that such plant fruits were to be regarded as plant parts capable of producing entire plants. However, the referring Board held that the claimed tomato fruits did not come under the patent exclusion of plant varieties contained in Article 53(b) EPC (see referral tomato II, Reasons, points 27 to 33). Considering decision G 1/98 (OJ EPO 2000, 111), the Board took 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 (referral tomato II, Reasons, points 33 to 39).

(d) However, the referring Board saw itself confronted with the issue of whether, irrespective of the interpretation of the exclusion of plant varieties, patenting the claimed subject-matter rendered the exclusion of essentially biological processes, *i.e.* the second group of exceptions to patentability pursuant to Article 53(b) EPC, completely ineffective, thereby frustrating the legislative purpose

behind the process exclusion in Article 53(b) EPC (referral tomato II, Reasons, point 40).

If the product claims of auxiliary request I were allowed, any act of making and using the claimed dehydrated tomato by applying the breeding method as defined in claim 1 of the tomato patent as granted would, in principle, fall under the patent proprietor T's right in respect of the patent (referral tomato II, Reasons, point 46). Thus (referral tomato II, Reasons, point 47):

"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."

(e) This question of a possible impact of the process exclusion in Article 53(b) EPC on claims for plants or plant material was not answered by decision G 1/98 (*supra*) or settled by Rule 27(b) EPC. In the referring Board's view, the conclusions reached in decision G 1/98 involved only the meaning and the scope of the exclusion of plant varieties and were to be understood against the factual background of the appeal case leading up to decision G 1/98. It concerned transgenic plants produced by modern genetic technology, rather than by a breeding method based on crossing and selection (referral tomato II, Reasons, point 48). Rule 27(b) EPC was understood by the referring Board as being aimed at restricting the scope of the product exclusion in Article 53(b) EPC. This rule had no - and could have no - influence on the scope of the process exclusion in Article 53(b) EPC (referral tomato II, Reasons, point 49).

(f) However, albeit acknowledging the different legislative purposes of the exceptions to patentability under Article 53(a) and (b) EPC, the referring Board concluded from Article 53(a) EPC, Rule 28(c) EPC and Article 6(2)(c) Biotech Directive (Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (OJ EU L 213 of 30 July 1998, p. 13 to 21) that situations existed where an exclusion directed at a specific process might negatively affect the allowability of a product claim (referral tomato II, Reasons, points 50 to 52).

(g) The referring Board, after having listed the argument against a negative effect of the process exclusion on product claims (referral tomato II, Reasons, points 53 to 66), was of the opinion that a decision of the Enlarged Board on the points of law in respect of the scope of the process exclusion from patentability according to Article 53(b) EPC as regards the allowability of product claims was required in order to dispose of the present appeals on a correct legal basis. It noted that this issue not only arose in respect of auxiliary request I but was also highly relevant for all other pending requests of the patent proprietor T (referral tomato II, Reasons, points 67 to 74).

III. REFERRAL G 2/13

1. The Referred questions

By interlocutory decision T 83/05 dated 8 July 2013 (OJ EPO 2014, A39, hereinafter: referral broccoli II), the referring Board referred to the Enlarged Board the following questions:

"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 plant parts?

2. In particular:

(a) Is a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable if its process features define an essentially biological process for the production of plants?

(b) 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?

4. If a claim directed to plants or plant material other than a plant variety is considered not allowable because the plant product claim encompasses the generation of the claimed product by means of a process excluded from patentability under Article 53(b) EPC, is it possible to waive the protection for such generation by "disclaiming" the excluded process?"

2. The patent in suit

European patent No. 1 069 819 (hereinafter: the broccoli patent) was published in European Patent Bulletin 2002/30 of 24 July 2002. It concerns a method for selective increase of the anticarcinogenic glucosinolates in brassica species.

The independent claims of the broccoli patent as granted read:

"1. A method for the production of *Brassica oleracea* with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, which comprises: (a) crossing wild *Brassica oleracea* species with *Brassica oleracea* breeding lines; and, (b) selecting hybrids with levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, elevated above that initially found in *Brassica oleracea* breeding lines.

9. An edible *Brassica* plant produced according to the method of any one of claims 1 to 6.

10. An edible portion of a broccoli plant produced according to the method of any one of claims 1 to 6.

11. Seed of a broccoli plant produced according to the method of any one of claims 1 to 6.

13. A broccoli plant having elevated levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both; wherein the broccoli plant is a hybrid plant following crossing of broccoli breeding lines with wild species and, the levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, are elevated above that initially found in broccoli breeding lines.

15. A broccoli inflorescence having elevated levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both; wherein the broccoli inflorescence is obtained from a hybrid plant following crossing of broccoli breeding lines with wild species and, the levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, are elevated above that initially found in broccoli breeding lines.

17. A *Brassica* plant cell having elevated levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both; wherein the *Brassica* plant cell is obtained from a hybrid plant following crossing of broccoli breeding lines with wild species and, the levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, are elevated above that initially found in broccoli breeding lines."

3. The appeal proceedings T 83/05

(1) The proceedings before the referring Board concern appeals filed by the two opponents (hereinafter: opponents B or opponents in case T 83/05 or opponent B1 and opponent B2) against the decision of the opposition division dated

23 November 2004. In that decision, the opposition division had found that the broccoli patent, as amended by the patent proprietor (hereinafter: patent proprietor B or patent proprietor in case T 83/05) pursuant to its (new) main request then on file, comprising method, product and product-by-process claims, and the invention to which it related met the requirements of the EPC.

(2) In its (first) interlocutory decision of 22 May 2007, the Board referred two questions of law to the Enlarged Board. Both 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 interlocutory decision furthermore dealt with all other objections raised by opponents B up to then in the course of the appeal proceedings. The Board concluded that none of these other objections precluded maintenance of the patent as amended on the basis of the respondent's main request. The Enlarged Board answered the referred questions in its decision G 2/07 (*supra*).

(3) In the light of this decision, patent proprietor B submitted a new main request and a new auxiliary request replacing all previous requests; subsequently, patent proprietor B filed a new first auxiliary request making the former first auxiliary request its new second auxiliary request. These new requests are restricted to product and product-by-process claims (see in this section point III.4 below).

(4) These amendments then led to the second referral by the referring Board (see in this section point III.5 below).

4. The patent claims currently on file

(1) The independent claims of the new main request (filed with letter of 29 April 2011) read:

"1. An edible Brassica plant produced according to a method for the production of Brassica oleracea with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, which comprises: a) crossing wild Brassica oleracea species selected from the group consisting of Brassica villosa and Brassica drepanensis with broccoli double haploid breeding lines; b) selecting hybrids with levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, elevated above that initially found in broccoli double haploid breeding lines; c) backcrossing and selecting plants with the genetic combination encoding the expression of elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both; and d) selecting a broccoli line with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, capable of causing a strong induction of phase II enzymes, wherein molecular markers are used in steps (b) and (c) to select hybrids with genetic combination encoding expression of elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, capable of causing a strong induction of phase II enzymes."

(Claims 2 and 3 of the new main request were directed to an edible portion and to the seed of a broccoli plant produced by a method defined in the same manner as in claim 1.)

"4. A broccoli plant having elevated levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both, wherein the broccoli plant is a hybrid plant following crossing of broccoli double haploid breeding lines with wild Brassica oleracea species selected from the group consisting of Brassica villosa and Brassica drepanensis and the levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both, are between 10 and 100 μ moles per gram of dry weight of said plant.

5. A broccoli inflorescence having elevated levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both, wherein the broccoli inflorescence is obtained from a hybrid plant following crossing of broccoli double haploid breeding lines with wild Brassica oleracea species selected from the group

consisting of Brassica villosa and Brassica drepanensis and the levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both, are between 10 and 100 μ moles per gram of dry weight of the inflorescence."

(2) New auxiliary request I (filed during the oral proceedings of 1 March 2013) is identical to the new main request, except that at the end of each claim a "wherein" clause is introduced starting with *"wherein the claim does not encompass an essentially biological process for producing"* and continuing in claims 1 and 4 with *"the plant"*, in claim 2 with *"the portion of a plant"*, in claim 3 with *"the seed of the plant"* and in claim 5 with *"the inflorescence"*.

(3) New auxiliary request II (filed during the oral proceedings of 1 March 2013 and identical to the new auxiliary request filed with the letter dated 29 April 2011) differs from the main request only by deletion of claims 1 to 3 and the renumbering of the remaining claims 4 and 5.

5. The referring decision

(1) In its second interlocutory decision of 8 July 2013, the referring Board admitted patent proprietor B's requests (i.e. the main request and the two auxiliary requests) into the appeal proceedings (referral broccoli II, Reasons, point 3). Likewise, the referring Board admitted into the proceedings the objection of opponents B raised under Articles 100(a) and 53(b) EPC against the product claims (referral broccoli II, Reasons, point 12). Furthermore, the Board held that, in respect of the main request, its conclusions concerning the grounds for opposition other than Articles 100(a) and 53(b) EPC laid down in its first interlocutory decision of 22 May 2007 still applied in favour of patent proprietor B (referral broccoli II, Reasons, point 6).

(2) According to the referring Board, in the proceedings before it important points of law arose because of patent proprietor B's restriction of the claims to product claims that were not considered in the first interlocutory decision leading to the decision G 2/07 (*supra*).

In the reasons for the interlocutory decision, the Board referred to the respective reasons for the referral tomato II, because it considered an answer to those referred questions essential for deciding the appeal in case T 83/05 (referral broccoli II, Reasons, points 13 to 20). In addition, it gives the following reasons for needing to refer modified questions compared to those in referral tomato II:

(a) The reasons for the referring Board not just to stay the proceedings pending answers to the referral in case G 2/12 but to refer additional questions were to ensure a decision of the Enlarged Board on the merits of the questions of law relevant to both referral cases, independent of the procedural fate of the appeal proceedings in case T 1242/06, and to enrich the basis on which the Enlarged Board would take its decision (referral broccoli II, Reasons, points 21 and 22).

(b) Patent proprietor B's claims were directed not to fruits but to plants and plant parts (seed, edible portion, inflorescence) and the referring Board considered these not to fall under the exclusion of plant varieties as stipulated in Article 53(b) EPC and defined by Rule 26(4) EPC (referral broccoli II, Reasons, points 16 and 23).

(c) Furthermore, the point that patent proprietor B's claim requests defined the products by process features needed to be addressed in the additional referred questions (referral broccoli II, Reasons, point 25).

(d) The referring Board understood the clause in the claims according to patent proprietor B's first auxiliary request "wherein the claim does not encompass an essentially biological process for producing" the plant, the portion of a plant, the seed of the plant or the inflorescence as an attempt to waive some of its rights in respect of a product patent, such that producing the claimed product by an essentially biological process could no longer be prohibited. Referring to G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), the Board doubted that the EPC allowed such a waiver (referral broccoli II, Reasons, points 26 to 28).

IV. THE COURSE OF THE PROCEEDINGS BEFORE THE ENLARGED BOARD

In both referrals the Enlarged Board invited the parties to the proceedings to file observations on the referred questions (G 2/12: decision of 26 June 2012 and communication of 27 June 2012, G 2/13 decision of 22 July 2013 and communication of 23 July 2013) (see in this section point V below).

Furthermore, the Enlarged Board invited the President of the EPO to comment in writing on the points of law referred to it (G 2/12: decision of 26 June 2012 and communication of 27 June 2012; G 2/13: decision of 22 July 2013 and communication of 23 July 2013) (see in this section point VI below) and also issued an invitation for third parties to file comments (G 2/12: decision of 26 June 2012 and OJ EPO 2012, p. 468; G 2/13: decision of 22 July 2013 and OJ EPO 2013, p. 412) (see in this section point VII below).

With regard to patent proprietor T's request in case G 2/12 that, as a consequence of opponent T having withdrawn its appeal, the proceedings before the Enlarged Board be terminated, the Enlarged Board issued a communication stating

that it did not consider that a procedural situation existed in which these proceedings would have to or could be terminated (communication of 31 January 2013). Patent proprietor T later withdrew its request for termination of the proceedings (letter of 26 September 2014).

Finally, the Enlarged Board summoned the parties to oral proceedings to be held on 27 October 2014 (order of 23 June 2014) and issued a communication pursuant to Articles 13 and 14(2) RPEBA (communication of 15 July 2014). In this communication, the Enlarged Board informed the parties of its preliminary views and the issues that were likely to be addressed in the oral proceedings.

V. THE SUBMISSIONS OF THE PARTIES

Patent proprietors T and B and opponents B made comprehensive submissions both in the written proceedings and in the oral proceedings. Their written and oral submissions, insofar as relevant for deciding the two referrals, are summarised as follows:

1. Submissions of the patent proprietor in case T 1242/06

Patent proprietor T addressed in its written and oral submissions the admissibility of the proceedings before the Enlarged Board and the legal questions referred to the Enlarged Board. It filed fourteen documents (E1 to E14).

(1) Patent proprietor T submitted that the referral should be rejected as inadmissible because the criteria of Article 112(1)(a) EPC were not fulfilled. It was already clear from G 1/98 (*supra*) that only product claims directed to individual plant varieties fell under the exclusion of Article 53(b) EPC. This result had been confirmed by the

District Court of The Hague. In the reasoning of its decision of 8 May 2013 (Taste of Nature Holding B.V. v. Cresco Handels-B.V., see in this connection point VIII.4 below), the Dutch court had considered that the second group of exclusions pursuant to Article 53(b) EPC referred only to processes. Hence, the referral tomato II did not concern a point of law of fundamental importance. The referring Board could easily decide the appeal case itself by relying upon the interpretation of Article 53(b) EPC given by the Enlarged Board in G 1/98 and by the Dutch court.

(2) If the Enlarged Board took the view that the referral was admissible, decisions G 2/07 and G 1/08 should be reviewed in order to rectify their negative effects as discussed by O. Malek *et al.*, Plant patents an endangered species? - surprising new developments in the tomato case, in *epi* information 1/2012, 16 (document E11). Accordingly, the term "essentially biological processes for the production of plants" was to be interpreted as referring only to those essentially biological processes the direct product of which is a plant variety.

(3) Since the wording of the process exclusion in Article 53(b) EPC and its context within the Convention and with regard to the Biotech Directive did not leave any doubt in respect of its limited scope of application to process claims, the referred questions should then be answered in the following way: the first and third questions were to be answered in the negative and the second in the affirmative.

(4) Since the category of product claims was already addressed in Article 53(b) EPC in respect of plant and animal varieties, a broad interpretation of the process exclusions, to the

effect that it extended to product claims, was legally questionable.

(5) When interpreting Article 53(b) EPC, Article 32 Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 (hereinafter: Vienna Convention) could not be applied on the same level as Article 31 Vienna Convention. Once a clear and satisfactory result has been found by applying the rules of the latter provision there is no room for applying the former.

2. Submissions of the patent proprietor in case T 83/05

The written and oral submissions of patent proprietor B essentially concerned the following aspects.

(1) It requested that the first question be answered in the negative, in which event the subsequent questions did not require an answer or, alternatively, that these subsequent questions be answered in favour of the allowability of a product claim or product-by-process claim as defined in the referral (second and third questions) or in favour of the allowability of "disclaiming" the process steps in the product claim that infringed the process exclusion in Article 53(b) EPC (fourth question).

(2) The Enlarged Board should clarify its earlier rulings in G 2/07 and G 1/08 because they had led the referring Board to make the second referral. In addition, it should be stressed that, as a general principle, any exclusion from patentability was to be interpreted narrowly and that the process exclusion could not extend to claims other than process claims.

(3) The assessment of patentability was to be based on the subject-matter of a claim. However, the subject-matter of a claim should not be confused with its scope of protection.

(4) Article 53(b) EPC was to be interpreted in the light *inter alia* of Article 52(1) and Rule 27(b) EPC. Since Rule 27(b) EPC explicitly provided that patents should be granted for inventions concerning "plants ... if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant ... variety", the answer to the first question followed from the wording of the law itself. This conclusion held true also with a view to the legislative history of Article 53(b) and Rule 27(b) EPC as well as of Article 4 of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (hereinafter: Biotech Directive).

(5) Since, applying the means of interpretation pursuant to Article 31 Vienna Convention, the ordinary meaning of the wording of Articles 52(1), 53(b) and Rule 27(b) EPC was neither ambiguous nor led to a manifestly absurd or unreasonable result, there was room for applying Article 32 Vienna Convention and for supplementary means of interpretation.

(6) Articles 52, 53 and Rule 26(2) EPC clearly distinguished between product and process inventions in the definition of patentable subject-matter. Consequently, a ruling by the Enlarged Board on process claims in G 2/07 (*supra*) and G 1/08 (*supra*) could not be extended to product claims.

(7) In G 1/98 (*supra*, Order, point 2), the Enlarged Board had explicitly concluded that product claims directed to plants were excluded from patentability under Article 53(b) EPC only if they were directed to individual plant varieties. It could be concluded from this restrictive interpretation of the product exclusion (first group of exclusions in Article 53(b)

EPC) that the process exclusion (second group of exceptions in Article 53(b) EPC) likewise required a narrow interpretation. As a consequence, the narrow scope of the product exclusion had an impact on the interpretation of process exclusion.

(8) If the first question were answered by the Enlarged Board in the affirmative, it should be possible to except from the subject-matter of the product claim or product-by-process claim the part that was considered to violate the process exclusion under Article 53(b) EPC by way of a disclaimer (see G 2/10, OJ EPO 2012, 376; G 1/07, OJ EPO 2011, 134; G 1/03 and G 2/03, OJ EPO 2004, 413 and 448).

3. Submissions of the opponent in case T 1242/06

Apart from withdrawing its appeal by its letter dated 28 June 2012, the former opponent did not file any submissions during the present proceedings before the Enlarged Board. Nor did it attend the oral proceedings.

4. Submissions of the opponents in case T 83/05

(1) Opponent B1 submitted that the first, third and fourth questions were to be answered in the negative, while the second question was to be answered in principle in the affirmative.

(a) Article 31 Vienna Convention was the basis for interpreting Article 53(b) EPC in respect of the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants. Since the means of interpretation provided for in Article 31 Vienna Convention led to a clear, ambiguous and reasonable result, there was no need to apply Article 32 Vienna Convention. Besides, a dynamic interpretation of Article 53(b) EPC was only feasible for

defining what is patentable. A dynamic interpretation excluding conventional processes from patentability was provided by the requirement of inventive step. To use a dynamic interpretation for broadening the scope of the process exclusion towards product claims would distort the legislator's intention.

(b) As to the result of interpreting Article 53(b) EPC in accordance with Article 31 Vienna Convention, opponent B1 argued that an extension of the exception to patentability of process claims according to Article 53(b) EPC to product claims lacked any legal basis. Its legislative intent was to be seen in exempting non-technical "essentially biological processes", *i.e.* breeding processes, not in supporting a "freedom-to-operate" notion.

(c) Rule 26(5) EPC, which was to be interpreted in the light of the legislative history of the Biotech Directive, pointed to interpreting the process exclusion in Article 53(b) EPC in a narrow manner.

(d) Decisions G 2/07 and G 1/08 (*supra*) had already expanded the scope of the process exclusion to processes which as a whole have a technical character. This conclusion, however, was in conflict with Rule 27(b) EPC and the ordinary meaning of the term "essentially biological processes for the production of plants".

(e) Should this broad approach be further advanced by extending the process exclusion in Article 53(b) EPC to technical product inventions that resulted from such excluded processes, nothing would be patentable in the plant area. Such an outcome would be in stark contradiction to the EPC, its legislative history and the relevant established case law.

(f) Even a "limited" extension to products that could only be obtained by an "essentially biological process" undermined legal certainty, because new technologies could prove the "only" wrong.

(g) Rather, it was necessary (and sufficient) to apply the general requirements for patenting strictly in relation to plant-related patent applications. This led to denying the patentability of the product-by-process claims sought by the patent proprietor, because patent proprietor B could describe the alleged invention by structural features in order to avoid the use of product-by-process type definitions in the claims.

(2) Opponent B2 requested that the first, third and fourth questions be answered in the negative, while the second question be answered in the affirmative.

(a) Opponent B2 submitted that the allowability of product claims directed to plants was essential in order to give the correct scope to the exclusion of "essentially biological processes for the production of plants" in Article 53(b) EPC and not to exceed what the legislator intended.

(b) The scope of the exception to patentability according to Article 53(b) EPC was to be defined by the nature of the products produced by an essentially biological process. If the plant product was itself within the scope of the patent, the essentially biological process for making it was within the scope of the product patent and was protected. Thus, the process exclusion was not a general ban on protection for all such processes, limited only by the exclusion from patentability of plant varieties.

(c) The allowability of general plant claims had the effect of attenuating the impact of the exclusion of essentially biological process claims so that only processes which did not give rise to the patented product were excluded. These processes were typical "improving" breeder's activities.

(d) Given this, opponent B2 argued in favour of the allowability of a plant product claim independent of the process implemented for making that product, even if the process was an essentially biological process. Consequently, there was no need to "waive" protection for this particular process by a "disclaimer".

(e) However, measures should be taken to ensure that the claim did not confer protection on the use of the patented product to generate new, different plants which were outside the scope of the patent. Such measures could take the form of a breeder's exemption in national law, or a waiver of protection in the form of a statement in the patent specification.

VI. THE PRESIDENT'S SUBMISSIONS

The President of the EPO commented in writing and at the oral proceedings on both referrals. His written and oral comments, insofar as relevant for the present decision, are summarised as follows:

1. The President's comments in case G 2/12

The President concluded that Article 53(b) EPC did not have a negative effect on the allowability of product claims to plants. Any extension of an exclusion from patentability in this respect would be a matter for the legislator to decide. His conclusion is based on the following line of argument.

(1) The extent of protection was not to be taken into account in examining the patentability of a claim.

(2) Just as the patentability of a process claim was not affected by the lack of patentability of the direct product, a product-by-process claim was to be examined independently of the process by which the product is defined.

(3) Interpreting Article 53(b) EPC, unlike Article 53(a) EPC, did not include aspects of *ordre public* or morality. Rather, it was guided by Article 31(1) Vienna Convention alone. The International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention) and the Biotech Directive could be taken into account as supplementary means of interpretation.

(4) Neither the wording nor the *travaux préparatoires* supported the notion that the exclusion of "essentially biological processes for the production of plants" covered any product of such a process. Its focus lay rather on the exclusion of patent claims the subject-matter of which was directed to such a process. The legislative intent to exclude from patentability the kind of plant breeding processes which were the conventional methods for the breeding of plant varieties at that time suggested that Article 53(b) EPC was merely aimed at excluding essentially biological breeding processes *sensu stricto*.

(5) Applying the process exclusion to plant products generated by selection or plant breeding led to an undesirable inconsistency resulting from the patentability of plant products achieved by genetic modification.

(6) The process exclusion in Article 53(b) EPC was not rendered void by the availability of product claims for plants

in general, because this process exclusion still had a significant effect. In cases where an applicant had made an invention whose essence lay in the (excluded breeding) method itself, but where the resulting product was not patentable, e.g. because it was not new, no patent could be granted.

(7) As far as the President, in his written comments, had raised the question of *reformatio in peius* in general terms with regard to the withdrawal of its appeal by opponent T, he did not pursue this issue in the written and oral proceedings once patent proprietor T withdrew its request to terminate the proceedings before the Enlarged Board.

2. The President's comments in case G 2/13

(1) The President came to essentially the same conclusion as in case G 2/12, namely that Article 53(b) EPC did not have a negative effect on the allowability of product claims to plants. Any extension of an exclusion from patentability in this respect was a matter for the legislator to decide.

(2) Concerning the first three questions, the President essentially reiterated his conclusions submitted in case G 2/12. In respect of the fourth question, the President concluded that there was no legal basis for a "disclaimer" or "waiver" as suggested by patent proprietor B.

VII. THE AMICI CURIAE

(1) Numerous *amici curiae* briefs were filed by professional representatives, patent attorneys' associations, interest groups, farmers' associations, plant breeders, plant breeders' associations, seed producing associations and firms, scientists, politicians, and private persons. Their

submissions articulated divergent views, some of which were expressed by the parties to proceedings as well.

(2) Various submissions rejected the notion that the non-patentability of "essentially biological processes for the production of plants" had a negative impact on the patentability of plants, plant material such as fruits, or plant parts.

(3) Others voiced the view that, in applying the decisions of the Enlarged Board in cases G 2/07 (*supra*) and G 1/08 (*supra*) as well as Article 4 Biotech Directive, claims directed at products derived from essentially biological processes were excluded from patenting under Article 53(b) EPC.

(4) These views were based on arguments similar to those submitted by the parties to the proceedings and the President and summarised above, as well as on scientific and economic aspects.

(5) A third group of *amici curiae* briefs expressed general objections against patenting the kind of technologies at issue in the present proceedings. These objections were essentially based upon ethical, economic and social concerns about the patenting of plants (and animals) in general and of those plants produced by conventional plant breeding methods in particular.

REASONS

I. ADMISSIBILITY

(1) According to Article 112(1)(a) EPC, a board of appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal,

refer any question to the Enlarged Board of Appeal, if it considers that a decision is required in order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises.

(2) Regarding patent proprietor T's request that the referral tomato II be rejected as inadmissible because the referred questions had already been answered by decision G 1/98 (*supra*), to the effect that only product claims directed to individual plant varieties fell under the exclusion of Article 53(b) EPC, the Enlarged Board notes that this request is based upon how patent proprietor T understood that decision. Patent proprietor T inferred from G 1/98 that all other product claims directed to individual plant parts that were not plant varieties were in principle patentable.

(3) In the case underlying decision G 1/98 (*supra*), the Enlarged Board was concerned with questions of law in respect of the meaning and scope of application of the so-called plant variety exclusion in Article 53(b) EPC (*i.e.* the first exception to patentability). As a consequence, its *ratio decidendi* has no direct effect on the meaning and scope of application of the process exclusion (*i.e.* the second exception to patentability).

(4) The subject-matter of the relevant claims in the present referrals is neither limited nor even directed to a plant variety or plant varieties. Rather, all the claims explicitly concern the legal range of the exclusion from patentability of "essentially biological processes for the production of plants" other than plant varieties (see referral tomato II, Reasons, point 39; referral broccoli II, Reasons, point 16).

Hence, since the meaning of "plant varieties" and the extent of their exclusion in Article 53(b) EPC are not covered by the scope of the referred questions, the decision G 1/98 (*supra*) does not apply directly to the questions now referred to the Enlarged Board.

(5) Both referring decisions set out in detail why an answer to the referred questions was necessary for deciding the appeals which, from the referring Boards' point of view, could not be decided on the basis of the answers given by the Enlarged Board to the first set of referred questions in cases G 2/07 (*supra*) and G 1/08 (*supra*) (referral tomato II, Reasons, points 67 to 74; (referral broccoli II, Reasons, points 21 to 29).

The Enlarged Board is satisfied that in both cases an answer to at least some of the referred questions is necessary for the referring Board to dispose of the appeals before it on the correct legal basis. The referred questions are also not only relevant for the appeal cases at hand. Answering the questions will be relevant for similar cases as well and will therefore serve the uniform application of the law.

(6) Consequently, the referrals fulfil the requirements of Article 112(1)(a) EPC.

(7) In respect of the withdrawal of the appeal by opponent T in case T 1242/06, which originally had led patent proprietor T to request that the proceedings before the Enlarged Board be terminated due to the prohibition of *reformatio in peius* (see G 9/92 and G 4/93, OJ EPO 1994, 875, Order, point 1; G 1/99, OJ EPO 2001, 381, 388, Reasons, point 4.1), the Enlarged Board notes that the withdrawal has no immediate impact on the referral tomato II proceedings before the Enlarged Board.

As set out in the communication dated 31 January 2013, patent proprietor T remains the sole appellant. It seeks to set aside the decision under appeal of the opposition division maintaining its patent in amended form on the basis of the then auxiliary request IIIb. With its appeal, as far as its main request and its auxiliary request I are concerned, patent proprietor T requests that that decision be set aside and that the patent be maintained in an amended, *i.e.* different and broader, version.

Thus, the doctrine of prohibition of *reformatio in peius* does not stand in the way of the current proceedings.

(8) Consequently, both referrals are admissible.

II. APPLICABLE LAW

As stated in the decisions G 2/07 and G 1/08 (*supra*, Reasons, points 2 *et seq.*), in accordance with Article 1(1) of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (OJ EPO 2001, Special Edition No 4, 139) and with Article 2 of the Decision of the Administrative Council of 7 December 2006 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention 2000 (OJ EPO 2007, Special Edition No 1, 89), Article 53 EPC in its revised version applies to European patents granted at the time of entry into force of the EPC 2000. The patents underlying both referrals having been granted before that date, the answer to both referrals are to be given applying Article 53 and the Rules pertaining thereto, in the revised version of the EPC 2000.

III. SCOPE OF THE REFERRED QUESTIONS

The questions of law referred to the Enlarged Board in both cases turn on the correct interpretation of Article 53(b) EPC, which provides as follows:

"European patents shall not be granted in respect of:

(a) ...

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof;

(c) ..."

Underlying all the referred questions is the issue of the legal scope of the process exclusion in Article 53(b) EPC and its impact on the patentability of product claims and product-by-process claims. Thus, the questions referred to the Enlarged Board do not relate to the interpretation of Article 53(b) EPC in respect of the exclusion from patentability of plant or animal varieties. It is this aspect that distinguishes the present referrals from the referrals underlying the Enlarged Board's decision G 1/98 (*supra*) and its decisions in the two preceding referrals G 2/07 and G 1/08 (*supra*). Hence, the present proceedings are neither aimed at, nor allow a "rectification" or even review of either of the earlier decisions G 2/07 and G 1/08 as requested by patent proprietors T and B.

IV. LEGAL NATURE OF THE CLAIMED INVENTION

(1) The claim versions of all pending requests of the patent proprietors in connection with both the tomato patent and the broccoli patent are directed to a product, *i.e.* a tomato fruit

(dehydrated / raisin-type / harvested) or broccoli (edible Brassica plant / edible portion of a broccoli plant / seed of a broccoli plant / broccoli plant / broccoli inflorescence). Concerning the method for generating such products, the specification of the tomato patent discloses only a biological process and the broccoli patent defines a specific method of such kind in the respective claim itself.

The claims of the tomato patent according to the patent proprietor T's main and first to fourth auxiliary requests can be categorised as product claims. The subject-matter of the broccoli patent according to all requests as well as according to the fifth and sixth auxiliary requests of the tomato patent belongs to the product-by-process claim category.

(2) A product-by-process claim - like a product claim - gives protection for the product as such, not for the process for producing it. In contrast, the scope of protection of a process claim covers the process defined in the patent claim and the product directly obtained by such process (Article 64(2) EPC).

(3) A product claim is directed to a physical entity described as a concrete physical technological embodiment of an inventive idea.

(4) A product-by-process claim defines a product in terms of the method (manipulative steps) used to manufacture that product.

(5) For a product-by-process claim to be allowable it needs to be established that (a) it is impossible to define the claimed product other than in terms of a process of manufacture and (b) the claimed product itself meets the patentability

requirements of Article 52(1) EPC. Thus, the specific process needed to obtain the claimed product should make it possible to distinguish the inevitable product of the product-by-process claim over the prior-art. The use of the method parameter by which to define a particular product cannot in itself give the product novelty, nor can it constitute an inventive step over the prior-art (see T 150/82, OJ EPO 1984, 309; T 219/83, OJ EPO 1986, 211; T 248/85, OJ EPO 1986, 261, T 148/87 of 24.11.1989; T 320/87, OJ EPO 1990, 71; T 129/88, OJ EPO 1993, 598; Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 7th edition 2013, Chapter II.A.7 et seq. with further references).

(6) Thus, the subject-matter of both a product claim and a product-by-process claim is the product as such, in respect of which the legal (formal and substantive) requirements for its patentability need to be fulfilled, independently of the patentability of the process by which the product can be generated or is defined. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a prior-art product, the claimed product is unpatentable even though the prior-art product was made by a different process. Conversely, if the product in the product-by-process claim is neither the same as nor obvious from a prior-art product, it is patentable even though the process applied is the same as or obvious from a prior-art process.

V. PRINCIPLES OF INTERPRETATION

(1) For the interpretation of provisions of the EPC, the EPC itself provides relatively little guidance.

There is the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC of 5 October 1973 as revised by the Act revising the EPC of

29 November 2000. This deals with the extent of protection under Article 69 EPC.

Otherwise, the EPC contains only regulations like the hierarchy of legal provisions (Articles 150(2) and 164(2) EPC) and the equal authenticity of the EPC in its three official language versions (Article 177 EPC). Article 125 EPC is not concerned with the interpretation of the EPC but serves merely as a "fill-in" in case of missing procedural provisions.

The EPC itself thus contains no general rules for its interpretation, and one must look outside the terms of the Convention itself for such rules.

(2) The Enlarged Board ruled in its first decisions (G 1/83, OJ EPO 1985, 60, and G 5/83, OJ EPO 1985, 64, Reasons, points 1, 3, 4 and 6) that:

"As an international treaty, the European Patent Convention has to be interpreted in accordance with the rules of interpretation developed in the so-called "law of nations" or public international law. To the traditional kind of international treaty which regulates legal relations between States must today be added the treaty which directly creates and defines rights and duties for individuals and corporate bodies. According to the generally accepted opinion, the principles of interpretation to be applied to both kinds of treaty are identical ...

3. The provisions of the Vienna Convention do not apply to the European Patent Convention ex lege, since the former Convention applies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the

Vienna Convention with regard to such States (Article 4, Vienna Convention). At the time of conclusion of the European Patent Convention, the Vienna Convention was not in force at all.

4. Nevertheless, there are convincing precedents for applying the rules for interpretation of treaties incorporated in the Vienna Convention to a treaty to which in terms they do not apply... After a careful study of the whole subject, the Enlarged Board of Appeal concludes that the European Patent Office should do the same ...

6. In the interpretation of international treaties which provide the legal basis for the rights and duties of individuals and corporate bodies it is, of course, necessary to pay attention to questions of harmonisation of national and international rules of law. This aspect of interpretation, not dealt with by the provisions of the Vienna Convention, is particularly important where, as is the case with European patent law, provisions of an international treaty have been taken over into national legislation. The establishment of harmonised patent legislation in the Contracting States must necessarily be accompanied by harmonised interpretation. For this reason, it is incumbent upon the European Patent Office, and particularly its Boards of Appeal, to take into consideration the decisions and expressions of opinion of courts and industrial property offices in the Contracting States."

(3) Thus, it is established in the jurisprudence that the principles of interpretation provided for in Articles 31 and

32 Vienna Convention are to be applied when interpreting the EPC. Decisions and opinions given by national courts in interpreting the law may also be taken into consideration.

(4) Pursuant to Article 31(1) Vienna Convention "a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose."

In summary, this objective method of interpretation is directed to establishing the "authentic" meaning of the relevant provision and its legal terms.

The starting point of interpretation is thus the wording, *i.e.* the "objective" meaning, regardless of the original "subjective" intention of the contracting parties. To this end, the provisions are to be read in their context so that they comply with the object and purpose of the European Patent Convention.

The preparatory work ("*travaux préparatoires*") and the circumstances of the conclusion of the EPC serve only as supplementary sources of evidence to confirm the result of the interpretation or if no reasonable meaning can be determined by applying the general rule of interpretation (Article 32 Vienna Convention).

(5) These principles have been acknowledged and applied by the Enlarged Board and the boards of appeal alike (G 1/83, *supra*; G 5/83, *supra*; G 2/02 and G 3/02, OJ 2004, 483; G 2/08, OJ EPO 2010, 456; J 10/98, OJ EPO 2003, 184; T 128/82, OJ EPO 1984, 164; T 1173/97, OJ EPO 1999, 609; Case Law of the Boards of Appeal, *supra*, Chapter III.H.1 *et seq.*).

VI. INTERPRETATION OF EXCLUSIONS FROM PATENTABILITY IN GENERAL

(1) The Enlarged Board has dealt several times with the issue of whether provisions for the exclusion from patentability are to be interpreted in a restrictive manner:

(a) In G 1/04 (OJ EPO 2006, 334, 349 *et seq.*, Reasons, point 6) it stated, with reference to decisions of the boards of appeal that had acknowledged the existence of such an *a priori* principle,

"that the 'frequently cited principle', according to which exclusion clauses from patentability laid down in the EPC are to be construed in a restrictive manner, does not apply without exception."

However, the Enlarged Board, after a thorough analysis of the provision's wording and the purpose of the exclusion clause in Article 52(4) EPC 1973 (now Article 53(c) EPC), considered that the principle of a narrow interpretation of such exclusion clauses was to apply in respect of the scope of the exclusion of diagnostic methods from patentability.

(b) The same approach was taken by the Enlarged Board in case G 2/06 (OJ EPO 2009, 306, 323 *et seq.*, Reasons, point 16 *et seq.*) in respect of the interpretation of the exclusion from patentability of biotechnological inventions relating to uses of human embryos for industrial or commercial purposes under Rule 28(c) EPC (and the corresponding Article 6(2) Biotech Directive).

(c) In case G 1/07 (*supra*, 168, Reasons, point 3.1) the Enlarged Board explicitly held that:

"no general principle of narrow interpretation of exclusions from patentability which would be applicable a priori to the interpretation of any such exclusions can be derived from the Vienna Convention. Rather, the general rule in Article 31(1) of the Vienna Convention that a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose must apply to the exclusion clauses contained in the EPC in the same manner as to any other provision. If the interpretation of the provision concerned according to the principles of interpretation leads to the result that a narrow interpretation is the right approach then and only then is such restrictive meaning to be given to it."

However, it continued by saying that:

"when it comes to considering the impact of the context of a provision, the fact that a provision is an exclusion to a general rule is not without any bearing on its interpretation but this aspect is only one of the factors determining what the right interpretation of the provision concerned is. At least equally, if not more important, is, besides the ordinary meaning to be given to the wording of the provision, that the provision is interpreted in such a manner that it takes its effect fully and achieves the purpose for which it was designed. As has been said before, this must apply to an exclusion clause in the same manner as to any other requirement for patentability."

(2) Hence, whilst there is no general notion of an obligatorily restrictive construction of exceptions to patentability, for example, such as that adopted by the Court of Justice of the European Union (CJEU) when insisting on a narrow interpretation of exceptions to or derogations from fundamental EC Treaty principles embodied in the four freedoms (Judgment of 21 June 1974, C 2-74, *Jean Reyners v. Belgian State*, ECJ 1974, 631), such a narrow interpretation might well result from applying the general principles of interpretation to a specific provision with regard to specific legal and factual circumstances.

VII. APPLICATION OF THE RULES OF INTERPRETATION

Thus, the term "essentially biological processes for the production of plants" in Article 53(b) EPC needs to be construed pursuant to the general rules of interpretation.

The meaning of "essentially biological processes for the production" has already been defined by the Enlarged Board in G 2/07 and G 1/08. The present case does not involve any new issue in this respect.

However, what remains to be determined is whether this conclusion is limited to method or process claims or whether it also encompasses a patent claim for a product that is directly obtained and/or defined by an "essentially biological process".

This question is to be analysed by means of a methodical interpretation of Article 53(b) EPC in respect of, primarily, its wording and, secondarily, considering also the

legislator's intention and the aspects of systematic and historical interpretation.

1. Grammatical interpretation

(1) When interpreting provisions of the EPC, the Enlarged Board usually starts from the wording of the relevant provision and even if the wording of a provision reveals its meaning clearly, it is then to be examined whether the result of the literal interpretation is confirmed by the meaning of the words in their context. It could well be that the wording only superficially has a clear meaning. At any rate, a literal interpretation must not contradict the purpose of the provision (see G 1/90, OJ EPO 1991, 275, 278, Reasons, point 4; G 6/91, OJ EPO 1992, 491, 499, Reasons, point 15; G 3/98, *supra*, 71 *et seq.*, Reasons, point 2.2).

(2) In various *amici curiae* briefs, it has been argued that the wording "essentially biological processes for the production of plants" does not in itself immediately rule out a broad reading of the exception to patentability according to Article 53(b) EPC to the effect that it extends to product claims in which the claimed product is either directly obtained or otherwise defined by an essentially biological processes.

(3) Following this understanding for the sake of the argument, more than one meaning could in principle be attributed to the wording (cf. G 1/88, OJ EPO 1989, 189, 193, Reasons, point 2.2). Therefore, the true and intended meaning of the term "essentially biological processes for the production of plants" needs to be analysed further.

2. Systematic interpretation

(1) The systematic interpretation forms a second pillar when construing a legal provision and its terms (see G 1/88, *supra*, 194, Reasons, point 3; G 9/92, *supra*, 880, Reasons, point 1; G 4/95, OJ EPO 1996, 412, 421 *et seq.*, Reasons, points 4 and 5; G 3/98, *supra*, 71 *et seq.*, Reasons, point 2.2; G 4/98, OJ EPO 2001, 131, 143, Reasons, point 4). In applying this second method of interpretation the meaning of the wording in question is to be established in the context of the relevant provision itself. In addition, the provision as such must be interpreted taking into account its position and function within a coherent group of related legal norms.

(2) What is to be examined first is the context of the term "essentially biological processes for the production of plants" within Article 53(b) EPC.

(a) Article 53(b) EPC contains two exclusions from patentability, of which the first is very specifically addressed to plant varieties and animal varieties.

The term "plant variety" is defined in Rule 26(4) EPC in the same way as in the Biotech Directive, namely as

"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 are fully met, can be: (a) defined by the expression of the 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."

In view of the decision in case G 1/98 (*supra*, Order, point 2, and Reasons, point 3.10) and of the case law of the technical boards of appeal (see T 320/87, OJ EPO 1990, 71; T 19/90, OJ EPO 1990, 476; T 356/93, OJ EPO 1995, 545; T 315/03, OJ EPO 2006, 15; T 788/07 of 7 January 2008, not published; T 2239/08 of 10 January 2013, not published; T 1854/07 of 12 May 2010, not published), the first exclusion is restricted to very specific requirements and conditions that need to be fulfilled to justify the verdict "unpatentable". Even the scope of the exclusion is limited.

In case G 1/98 (*supra*), the Enlarged Board concluded that where specific plant varieties are not claimed individually, the claimed subject-matter was not excluded from patentability under Article 53(b) EPC, even if it might potentially embrace plant varieties. In case T 19/90 (OJ EPO 1990, 476, Reasons, point 4.8), the board of appeal held that patents on animals as such can be granted. See also T 315/03, *supra*, 60, Reasons, point 11.8:

"a patent should not be granted for a single animal variety (or species or race, depending on which language text of the EPC is used) but can be granted even if varieties may fall within the scope of its claims".

Hence, it is rather difficult to derive from this very specific and narrow exclusion a systematic approach leading to a broad understanding of the second exclusion, extending its scope from process claims to product claims.

(b) In this context, it needs to be borne in mind that, if it were not for the process exclusion in Article 53(b) EPC, patenting of an essentially biological process for the production of plants or animals would mean that the protection conferred by a process claim extended to the product directly obtained by such process (Article 64(2) EPC), which could well encompass a plant or animal variety. In consequence, irrespective of the distinction between the subject-matter of a patent claim and the protection conferred by it, the process exclusion is inevitable to avoid a contraction. From this it further could be deduced as part of a systematic approach to Article 53(b) EPC that the second exclusion is aimed at averting an inconsistency with regard to the first group of exclusions.

(3) When examining the position and function of Article 53(b) EPC in its context, both within the scope of the application of Article 53 EPC and within Chapter I of Part II of the EPC, the following is to be considered:

(a) Article 53 EPC stipulates five main groups of inventions for which no European patent may be granted:

- inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality (Article 53(a) EPC),
- plant or animal varieties (Article 53(b), 1st alternative, EPC),
- essentially biological processes for the production of plants or animals (Article 53(b), 2nd alternative, EPC),
- methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy (Article 53(c), 1st alternative, EPC), and
- diagnostic methods practised on the human or animal body (Article 53(c), 2nd alternative, EPC).

The "system" of exclusions from patentability according to Article 53 EPC is characterised by a listing of specific inventions for which a European patent is not to be granted. Article 53 EPC is not designed as a general exclusion of inventions in the sphere of animate nature and has been interpreted by the boards of appeal rather restrictively (in respect of Article 53(a) EPC: see T 356/93, OJ EPO 1995, 545, 557, Reasons, points 5 *et seq.*, in particular point 8; T 19/90, OJ EPO 1990, 476, 490, Reasons, point 5; T 866/01 of 11 May 2005, not published, Reasons, point 5 *et seq.*, in particular point 5.2; concerning Article 53(b) EPC: see T 320/87, OJ EPO 1990, 71; T 19/90, OJ EPO 1990, 476; T 315/03, OJ EPO 2006, 15; regarding Article 53(c) EPC (Art. 52(4) EPC 1973): see G 1/04, *supra*; T 144/83, OJ EPO 1986, 301; T 385/86, OJ EPO 1988, 308).

Thus, Article 53 EPC does not envisage a system of general exceptions to patentability that *per se* would allow or even necessitate a broad interpretation of any of the exclusions.

(b) Part II of the EPC lays down substantive patent law, and its Chapter I encompasses the provisions on patentability (Articles 52 to 57 EPC).

In this "system", Article 52(1) EPC lays down the general principle that European patents are granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new (Articles 54 and 55 EPC), involve an inventive step (Article 56 EPC) and are susceptible of industrial application (Article 57 EPC).

Only Article 52(2) EPC (so-called "non-inventions"), subject to paragraph (3), and Article 53 EPC (exceptions to patentability) define exclusions from this general principle.

Article 52(1) EPC expresses the fundamental principle of a general entitlement to patent protection for any invention in all technical fields (see G 5/83, *supra*, 66, Reasons, point 21 *et seq.*; G 1/98, *supra*, 135, Reasons, point 3.9; G 1/03, *supra*, 435, Reasons, point 2.2.2; G 1/04, *supra*, 350, Reasons, point 6; T 154/04 (OJ EPO 2008, 46, 62, Reasons, point 6).

Any limitation to the general entitlement to patent protection is thus not a matter of administrative or judicial discretion, but must have a clear legal basis in the European Patent Convention. Article 52(2) EPC contains a non-exhaustive list of what should not be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

The enumeration of typical non-inventions in Article 52(2) EPC covers subject-matters whose common feature is a substantial lack of technical character. However, the case law clearly shows that this list of "excluded" subject-matter should not be given too broad a scope of application; the subsequent paragraph 3 is a bar to a broad interpretation of Article 52(2) EPC (T 154/04, *supra*, Reasons, point 6).

Therefore, considering the exception to patentability of inventions according to Article 53(b) EPC in its context within Chapter I of Part II of the EPC, one could deduce two things: first, there is no clear basis for broadly interpreting Article 53(b) EPC; second, one could rather infer from the systematic position and function of Article 53(b) EPC that exceptions to patentability are to be narrowly construed.

(4) Furthermore, Rule 27 EPC (formerly: Rule 23c EPC 1973 in the version of 1 September 1999) is to be considered in the wider context of Article 53(b) EPC.

(a) As held in G 2/07 and G 1/08 (*supra*, Reasons, point 2.2), the Administrative Council of the European Patent Organisation as legislator may amend the Implementing Rules in respect of matters of both procedure and substance. In doing so, the legislator is limited only by the hierarchy of laws laid down in Article 164(2) EPC.

(b) Rule 27(b) EPC stipulates that biotechnological inventions relating to plants are patentable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant variety. In addition, Rule 27(c) EPC allows patenting of a product other than a plant variety obtained by means of a microbiological or other technical process.

(c) Hence, Rules 27(b) and (c) EPC appear to be guided by a rather wide notion of the patentability of biotechnological inventions concerning plant-related processes and products other than plant varieties.

(5) As a result, the systematic interpretation of Article 53(b) EPC does not support giving the process exclusion a broad meaning to the effect that product claims or product-by-process claims are thereby excluded from being patentable.

3. Teleological interpretation

(1) Like national and international courts, the Enlarged Board applies the method of teleological interpretation in the construction of legislative provisions in the light of their purpose, values, and the legal, social and economic goals they aim to achieve. In this, the Enlarged Board examines their objective sense and purpose (e.g. G 1/88, *supra*, 195, Reasons, point 5; G 1/03, *supra*, 428 et seq., Reasons, point 2.1.1). The starting point is marked by determining the general object

of the relevant provision (*ratio legis*) because the interpretation must not contradict the provision's spirit (G 6/91, *supra*, 497, Reasons, point 8).

(2) In respect of the *ratio legis* of Article 53(b) EPC, the Enlarged Board in the two previous referrals concluded (G 2/07 and G 1/08, *supra*, Reasons, point 6.4.2.1):

"However, since the respective legislative purposes behind the sub-items in Article 53 EPC and even those behind the alternatives of Article 53(b) EPC are quite different, the systematic context of the exclusion of essentially biological processes from patentability, namely its place in Article 53(b) EPC, does not as such indicate what the purpose of the provision is."

This conclusion is still valid.

(3) Thus, the object and purpose of the exclusion under Article 53(b) EPC is not sufficiently obvious to answer the question whether or not the clause is to be construed in a narrow or broad way.

4. Subsequent agreement or practice

(1) Under Article 31(3) Vienna Convention any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or its application, and any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation is to be taken into account. Rule 26(5) EPC (formerly Rule 23b(5) EPC 1973) could be regarded as such subsequent agreement and practice. Rule 26(1) EPC explicitly calls for due consideration of the Biotech Directive (see G 2/06, *supra*, Reasons, point 16).

(2) Rule 26(5) EPC and Article 2(2) Biotech Directive both define a process for the production of plants as essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection. As held in G 2/07 and G 1/08 (*supra*, Reasons, points 2.3 *et seq.* and 4 to 5), neither provision offers clear guidance with regard to the definition of "essentially biological processes for the production of plants" according to Article 53(b) EPC.

(3) The exception to patentability according to Article 53(b) EPC is worded identically to Article 4(1)(b) Biotech Directive.

Article 3 Biotech Directive allows patenting of "inventions which are new, which involve an inventive step and which are susceptible of industrial application ... even if they concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used". That does not support a broad reading of the exclusion under Article 53(b) EPC.

Notwithstanding the differences in the legal sources of the Biotech Directive and of the EPC it might even be inferred from the similarities in the wording of both Article 4(1)(b) Biotech Directive and Article 53(b) EPC that the exclusion from patenting is to be understood restrictively, to the effect that claims directed to a product (be it a product claim or a product-by-process claim) involving a process by means of biological material are not automatically excluded from patenting in the same way that "essentially biological processes for the production of plants" are.

Article 4(2) Biotech Directive appears to confirm this idea. In the same way as Rule 27(b) EPC, it stipulates that:

"inventions which concerns plants ... shall be patentable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant ... variety."

Thus the Biotech Directive, to which Rule 26(1) EPC refers as a supplementary means for interpreting the EPC in relation to biotechnological inventions, does not provide a basis for extending the process exclusion under Article 4(1) Biotech Directive and Article 53(b) EPC to products of such processes.

5. Historical interpretation

(1) It is a generally recognised principle in international law that when interpreting international treaties ancillary use may be made of material relating to their genesis.

Under Article 32 Vienna Convention, recourse may be had to supplementary means of interpretation, particularly the preparatory work for a treaty and the circumstances in which it was concluded, in order to confirm the meaning arrived at by application of Article 31 or to determine the meaning when application of Article 31 either (a) leaves the meaning ambiguous or obscure, or (b) produces a meaning which is obviously nonsensical or unreasonable (J 8/82, OJ EPO 1984, 155, 163, Reasons, point 13; J 4/91, OJ EPO 1992, 402, 406 *et seq.*, Reasons, point 2.4.2; T 128/82, OJ EPO 1984, 164, 169 *et seq.*, Reasons, point 9; G 1/98, *supra*, 129 *et seq.*, Reasons, points 3.4 *et seq.*; G 2/07 and G 1/08, *supra*, Reasons, point 4.3).

(2) The Enlarged Board has dealt with the legislative history of Article 53(b) EPC on previous occasions.

(a) In case G 1/98 (*supra*, 129 *et seq.*, Reasons, points 3.4 *et seq.*, in particular points 3.6), the Enlarged Board, in referring to Article 2(b) and (c) Strasbourg Convention and Article 2(1) UPOV Convention 1961, held that the purpose of Article 53(b) EPC corresponds to the purpose of Article 2(1) UPOV Convention 1961 and Article 2(b) Strasbourg Convention, *i.e.* that European patents should not be granted for subject-matter for which the grant of patents was excluded under the ban on dual protection in the UPOV Convention 1961. In addition, the Enlarged Board pointed to a brief remark in the *travaux préparatoires* to the effect that the provision in the EPC simply follows Article 2 Strasbourg Convention (Reports on the Preliminary Draft Convention, *supra*, Report by the British Delegation on Articles 1 to 30, page 12, point 25).

Accordingly, the Enlarged Board concluded that inventions ineligible for protection under the plant breeders' rights system were intended to be patentable under the EPC provided they fulfilled the other requirements of patentability and that the *travaux préparatoires* contained no suggestion that Article 53(b) EPC could or even should exclude subject-matter for which no protection under a plant breeders' rights system was available (see G 1/98, *supra*, Reasons, point 3.7).

(b) The Enlarged Board confirmed these findings in the two previous referrals (G 2/07 and G 1/08, *supra*, Reasons, point 6.4.2.2) and, finally, concluded that the legislator's intention had been to exclude from patentability those plant breeding processes which were the conventional methods of plant-variety breeding at the time (Reasons, point 6.4.2.3).

(c) Due to the fact that these conclusions concern the aspects of plant varieties (G 1/98) and essentially biological processes (G 2/07 and G 1/08), they are silent on the relevant question in the present case.

(3) Early drafts show a broad concept of exclusions. One version was directed to the exclusion of:

"inventions the subject-matter of which is the breeding of a new plant variety"

(travaux préparatoires, Bemerkungen zu dem ersten Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht vom 3. März 1961, Artikel 12: "Ausgenommen von der Erteilung europäischer Patente sind: 1. ...; 2. Erfindungen, deren Gegenstand die Züchtung einer neuen Pflanzensorte oder einer neuen Tierart ist; 3. ...").

Another version of the exclusion reads:

"European patents shall not be granted in respect of: 1. ...; 2. Inventions relating to the production of or a process for producing a new plant variety or animal species. This provision shall not apply to processes of a technical nature. 3. ..."

(travaux préparatoires, First Preliminary Draft Convention relating to a European Patent Law, 14 March 1961, Article 12).

The UK delegation even requested that the term "essentially biological processes" be deleted because it was not clear and there was no reason why:

"any biological processes other than for the treatment of the human body should be specifically excluded by the Convention"

(*travaux préparatoires*, minutes of the 9th meeting of Working Party I, 12-22 October 1971).

However, the drafting committee of the Patents Working Party subsequently rephrased the wording in the form of what later became Article 53(b) EPC (see Preliminary Draft Convention relating to a European Patent Law, May 1962; *travaux préparatoires*, Amendments to the Preliminary Draft Convention relating to a European Patent Law, 22 January 1965). The discussion was predominantly focused on the issue of "microbiological processes or the products thereof", the intention being to bring the exclusion clause into line with Article 2 Strasbourg Convention (*travaux préparatoires*, minutes of the meeting of Working Party I, 8 to 11 July 1969, Article 2(b) Strasbourg Convention).

(4) The legislative history of Article 53(b) EPC in respect of the legal term in question is rather vague.

The discussion in the Working Party never concerned the question of whether or not the wording "essentially biological process for the production of plants" included a product that is defined or obtained by such a method for its production.

(5) Thus, in the context of the historic discussion about what kind of inventive processes, if any, should be excluded from patentability, there is no reason in the *travaux préparatoires* to assume that a product that is characterised by the method of its manufacture but claims protection regardless of that (or any other) method was meant to be excluded.

6. First intermediate conclusions

(1) Applying the various methodical lines of interpretation provided for in Article 31 Vienna Convention does not lead to the conclusion that the term "essentially biological processes for the production of plants" extends beyond processes to products defined or obtained by such processes. This result is confirmed when the preparatory work on the EPC is taken into account as a supplementary means of interpretation (Article 32 Vienna Convention).

(2) Thus, in view of the absence of any solid basis for a broad reading of "essentially biological processes for the production of plants" in respect of the separate claim categories of product and product-by-process claims, a first intermediate conclusion from the above elements points towards not extending the scope of application and legal effect of the exception to patentability according to Article 53(b) EPC in respect of "essentially biological processes for the production of plants".

(3) As is apparent from the above, considering its wording, context, original legislative purpose and legislative history, the process exclusion of Article 53(b) EPC does not extend directly to a product claim or a product-by-process claim directed to plants or plant material such as a fruit, or to plant parts other than a plant variety.

VIII. NEED FOR SECONDARY CONSIDERATIONS

(1) Although not mentioned by the parties to the proceedings, the Enlarged Board wishes to take up an issue raised in various *amici curiae* briefs. That is whether the legal impact of the above understanding of Article 53(b) EPC necessitates

broadening the scope of application of the process exclusion having regard to the following questions:

(a) Is there a need for a dynamic interpretation of Article 53(b) EPC due to factors that have arisen since the Convention was signed and which give grounds for assuming that a restrictive reading of the wording of Article 53(b) EPC when applying the general principles of interpretation conflicts with the legislator's intention?

(b) Does allowing the patentability of a product claim directed to a fruit and of a product-by-process claim directed to a plant or plant material render the exception to patentability of "essentially biological processes for the production of plants" meaningless or without any substance in its scope of application?

(2) Before dealing with these questions, the Enlarged Board wishes to emphasise that the issues referred to it relate to questions of law rather than to economic, social and ethical aspects mentioned in some of the *amici curiae* letters. Therefore, the following considerations serve the purpose of testing the legal soundness of the conclusions reached in interpreting the scope of application of the process exclusion under Article 53(b) EPC.

1. Dynamic interpretation

(1) In case G 3/98 (*supra*, 76 *et seq.*, Reasons, point 2.5 *et seq.*), the Enlarged Board referred to a further approach when construing a legal term or provision. Such a "dynamic interpretation" might come into play where considerations have arisen since the Convention was signed which might give reason to believe that a literal interpretation of the wording of the

relevant provision would conflict with the legislator's aims. It might thus lead to a result which diverges from the wording of the law.

(2) Article 53(b) EPC 1973 has remained unamended since the drafting of the EPC, although the EPC underwent a significant revision in the context of the EPC 2000 reform. Its legislative purpose is still applicable (see in this regard G 2/07 and G 1/08, *supra*, Reasons, point 6.4.2.2).

(3) However, since the drafting of Article 53(b) EPC 1973 the technical means available to support crossing and selection procedures have increased enormously and have become much more sophisticated. Whereas the breeding techniques known at the time of the conclusion of the UPOV Convention 1961 were such that they commonly resulted in new plant varieties for which protection under the UPOV Convention 1961 - but not under the EPC due to Article 53(b) EPC (exclusion from patentability of plant varieties) - could be sought, new breeding techniques nowadays may also result in new plants or plant materials other than a plant variety, for which no plant variety rights could be granted.

(4) Whereas Article 53(b) shows the legislator's clear intention to exclude from patenting essentially biological processes of the kind known at the time of the signing of the EPC, the Enlarged Board notes that the subsequent developments in the field of plant breeding techniques did not prompt the legislator to revise the process exclusion such that it was extended to plant products obtained by essentially biological processes.

This decision of the legislator not to amend Article 53(b) EPC can neither be ignored when interpreting Article 53(b) EPC,

nor be reversed by means of a dynamic interpretation. The Enlarged Board cannot see why the legislator's original intention to direct the exclusion from patentability in respect of plants to only two groups, *i.e.* "plant varieties" and "essentially biological processes for the production of plants", would no longer be justified, just because today there are new techniques available in this sector.

(5) Thus, the concept of a dynamic interpretation does not require revising the result of the interpretation established by applying traditional rules of construction.

2. Legal erosion of the exception to patentability

(1) The referring Boards (referral tomato II, Reasons, point of the reasons 47; referral broccoli II, Reasons point 19) raised the question whether allowing patenting of a product claim or a product-by-process claim for a plant or plant material other than a plant variety that is obtained by means of an essentially biological process could be qualified as circumvention of the process exclusion. Thus, it was said, the legislator's intentions could be frustrated by the choice of the claim category and by "skilful" claim drafting.

(2) It is to be noted that Article 53(b) EPC clearly applies to process claims directed to essentially biological processes for the production of plants. This scope of application remains unaffected by allowing the patenting of claims of a distinct category (*i.e.* product claims or product-by-process claims) even if the claimed product is a result of such a biological process.

(3) On the other hand, for the sake of argument, it could be contended that the legislator's intention to exclude from

patentability method claims for an essentially biological process for the production of plants would be frustrated if an applicant or patent proprietor, faced with the fact that he could not acquire patent protection for a novel and inventive biological process, succeeded in acquiring patent protection for a product which was directly and inevitably obtained by said process.

This argument might apply particularly if the product was explicitly determined by the process, making the method features a required part of the claim defining the extent of protection conferred by the patent, as in the case of a product-by-process claim.

The Enlarged Board stated in G 2/06 (*supra*, 326, Reasons, point 22) that:

"to restrict the application of Rule 28(c) (formerly 23d(c)) EPC 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."

(4) The Enlarged Board is aware that the present appeal cases are marked by a series of quite different claim versions submitted by the patent proprietors from the outset of the proceedings before the EPO. The original sets of claims contained both method and product claims. They are now limited to mere product or product-by-process claims.

(5) However, to describe these amendments and the patent proprietors' procedural behaviour as an evasion of the exception to patentability of "essentially biological processes for the production of plants" rendering Article 53(b)

EPC meaningless, or without any substance in its scope of application, would be to assume that the legislator intended - or envisaged - a broadening of the term "process" as a matter of jurisprudence.

(6) Against the above conclusion that the clear wording of Article 53(b) EPC does not provide a solid basis for a broad reading of the process exclusion (see in this section point IX.6 above), such an assumption would need to bear in mind the following considerations of fact as well as law:

(a) In terms of facts: A reading of Article 53(b) EPC to the effect that a product obtained by an essentially biological process is excluded from patentability would require that the method applied would be traceable in the product.

As a consequence, were the process exclusion to extend to a product claim or a product-by-process claim one would need to determine in the claimed product itself as a matter of fact whether it was actually obtained by an essentially biological process or was obtained or is obtainable by any other process, *i.e.* non-biological or microbiological processes.

For the purpose of the point of law referred to it, the Enlarged Board therefore concludes that Article 53(b) EPC does not imply or even permit an exception to patentability of a product claim as a result of a broad reading of the process exclusion based on specific process elements that may or may not be traceable in the claimed product, in particular when taking into account the considerable developments in the technical field of plant breeding in the past and the unpredictable nature of future developments. Broadening the scope of the process exclusion to the extent that it included also the products obtained by essentially biological processes

for the production of plants would introduce an inconsistency in the system of the EPC, as plants and plant material other than plant varieties are generally eligible for patent protection.

(b) In respect of the legal issue: The referring Boards raised the question whether it was of relevance 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 (referral tomato II, Reasons, points 45 *et seq.*; referral broccoli II, Reasons, points 17 *et seq.*).

As pointed out by the referring Boards, by virtue of Article 64(2) EPC: (a) the protection conferred by a process claim extends to the products directly obtained by such process, (b) the protection conferred by a product claim comprises using as well as producing the product and (c) the product claimed in terms of a product-by-process claim extends to products which are structurally identical to the claimed product but which are produced by a different method.

However, the relevant point of law referred to the Enlarged Board is whether or not the "subject-matter" of a product claim or a product-by-process claim directed to a plant or plant material other than a plant variety is excluded from being patented under Article 53(b) EPC by virtue of the essentially biological nature of the process for making said plant or plant material. Thus, the aspect of the scope of protection conferred by such a claim has no direct impact on the point of law referred.

A distinction needs to be made between, on the one hand, the aspects of patentability and, on the other hand, the

(protective) effects of European patents or patent applications. The EPC clearly provides for such a clear division, as the requirements for patentability are governed by Articles 52 to 57, 76, 83, 84 and 123 EPC whereas the extent of protection and the rights conferred by European patents or patent applications are specified in Articles 64(2) and 69 EPC in particular.

In this respect, reference is made to G 1/98 (*supra*, Order, point 3, and Reasons, point 4) where the Enlarged Board decided that Article 64(2) EPC is not to be taken into consideration in examining a claim to a process for the production of a plant variety (see also G 2/88, OJ EPO 1990, 93, Reasons, point 2.5).

This conclusion applies *mutatis mutandis* to the examination of product and product-by-process claims directed to plants or plant products other than plant varieties.

As a consequence, whether a product claim or a product-by-process claim is patentable is to be examined irrespective of the extent of protection that is conferred by it after grant. Its allowability depends upon the fulfilment of the formal and substantive requirements of the Convention for these kinds of claim categories. In this respect, the allowability of a product-by-process claim is subject to the additional (restrictive) conditions established in the case law of the boards of appeal.

(c) The Enlarged Board is aware of the various ethical, social and economic aspects in the general debate. Such aspects are documented for example:

- in European Parliament resolution of 10 May 2012 on the patenting of essential biological processes (2012/2623(RSP)),
- in the report of the legal affairs committee of the German Parliament concerning the Federal Government's draft Law No. 17/10308 for the amendment of the German Patent Act (parliamentary publication ("*Bundestags-Drucksache*") 17/14222 of 26 June 2013, pages 2 and 3),
- in the report of the Federal German Government to the German Parliament of 9 July 2014 on the implications of patent law in the field of biotechnology, inter alia with regard to sufficient technicality, as well as with regard to the impact in the field of plant and animal breeding (parliamentary publication ("*Bundestags-Drucksache*") 18/2119 of 9 July 2014, point 3.3.2),
- in draft resolution No. 218 of 11 December 2013 ("*proposition de résolution n° 218 (2013-2014) de MM. Jean BIZET et Richard YUNG, déposée au Sénat le 11 décembre 2013*", page 11, point 20), and
- in the explanatory note of the Swiss Federal Council of 23 November 2005 (Swiss Federal Gazette ("*Bundesblatt*") 2006, No. 1, point 2.1.2.8, page 63).

Those aspects also featured in numerous *amici curiae* briefs and were raised by opponent B2 who suggested that there should be a breeders' exemption in national law or a waiver of protection in the form of a statement in the patent specification.

However, considering such general arguments in the present referrals does not fall under the judicial decision-making powers of the Enlarged Board.

It has to be borne in mind that the role of the Enlarged Board of Appeal is to interpret the EPC using generally accepted principles of interpretation of international treaties. It is not mandated to engage in legislative policy.

The Enlarged Board concurs with the District Court of The Hague in its judgment of 8 May 2013 (C/09/416501/HA ZA 12-452 and C/09/418860/HA ZA 12-577, Reasons, points 5.2 to 5.11). The Court held that in the absence of an explicit exclusion in Article 53(b) EPC, product claims to plants, other than individual plant varieties, obtainable by an essentially biological process for the production of plants, were in principle allowable, even if the essentially biological processes themselves were not. If the product itself fulfilled the criteria for patentability, the fact that the known process to obtain the product was essentially biological did not preclude a valid patent claim (Reasons, points 5.2 to 5.11)

(d) Furthermore, the Enlarged Board takes note that those legislatures that are of the view that plant products obtained by essentially biological processes should not be patentable have chosen to amend their legislation in this respect, thereby deviating from the wording of Article 53(b) EPC. Both in Germany and in the Netherlands legislation exists excluding product claims from patentability where the claimed products have been generated by an essentially biological process for the production of plants (see § 2a(1) No. 1 German Patent Act of 1936, as last amended in 2013; Article 3(1)(d) Dutch Patent Act of 1994, as last amended in 2014). No such amendments have been made in, for example, the United Kingdom (see Section 76A

and Schedule A2(1)(b) and (3)(f) UK Patents Act of 1977, as last amended in 2014), France (see Art. L. 611-19 CPI, Loi no 2004-1338 of 8 December 2004, I.3°), Austria (see §2(2) Austrian Patent Law of 1970, as last amended in 2014) and Switzerland (see Article 2(2) Swiss Patent Law of 1954, as last amended in 2012).

(e) Therefore, the allowability of a patent claim directed to either a plant or plant material or to such a plant product defined by specific method features is governed by provisions of the EPC concerning product claims and product-by-process claims independent of the issue of the allowability of a patent claim directed to an essentially biological process for the production of plants. Thus, the choice of one or the other claim category is not a matter of some sort of "skilful claim drafting" or circumvention of legal hurdles but of the prerequisites for their patentability.

3. Second intermediate conclusions

The Enlarged Board concludes that no dynamic interpretation of Article 53(b) EPC is required to the effect that the process exclusion should extend to products obtained by essentially biological processes for the production of plants. Nor can it see any imminent legal erosion of its scope when limiting its scope to process claims as such and leaving product claims and product-by-process claim outside the scope of the process exclusion. For this reason, there is neither a need nor a legal justification to alter the understanding of Article 53(b) EPC achieved by applying the traditional means of interpretation.

IX. FINAL CONCLUSIONS

(1) The scope of application of the term "essentially biological processes for the production of plants" in Article 53(b) EPC is interpreted to the effect that product inventions where the claimed subject-matter is directed to plants or plant material such as a fruit or plant parts other than a plant variety, as such, are not excluded from being patented.

(2) Irrespective of the exclusion of plant varieties (G 1/98, *supra*), the exception to patentability in Article 53(b) EPC in respect of plants is limited to claims directed to processes, in particular as defined in the previous two referrals G 2/07 and G 1/08 (*supra*).

(3) Subject-matter claimed as a product or a product-by-process is not the same as one claimed for a process, which, in the case of essentially biological processes for the production of plants, is excluded from patentability, regardless of the methods by which the claimed product is generated or - as in the case of a product-by-process claim - defined.

Even if the product, *i.e.* the plant or plant material such as a fruit or plant parts, can only be obtained by essentially biological processes with no other methods either disclosed in the patent application or otherwise known, the process exclusion in Article 53(b) EPC does not extend to product claims and product-by-process claims.

(4) However, whether such product claims or product-by-process claims are allowable and lead to granting of a European patent depends upon the fulfilment of the formal and substantive

requirements of the Convention concerning these kinds of claim categories independent of the issue of the allowability of a patent claim directed to an essentially biological process for the production of plants. In this respect, the allowability of a product-by-process claim is subject to the additional (restrictive) conditions established in the case law of the boards of appeal.

Therefore, the mere fact that an applicant or patent proprietor chooses a product claim or product-by-process claim instead of a method claim directed to an essentially biological process for the production of a plant is not a matter of some sort of "skilful claim drafting" or circumvention of legal hurdles but a legitimate choice to obtain patent protection for the claimed subject-matter, on condition that the requirements for allowability of such a claim are met.

(5) This means that the questions referred to the Enlarged Board are answered as follows:

(a) in case G 2/12, the first and third questions (see Summary of Facts and Submissions, point II.1) are answered in the negative, whereas the second questions is answered in the affirmative, using a double negation, and

(b) in case G 2/13, the first and third questions (see Summary of Facts and Submissions, point III.1) are answered in the negative, whereas the second question is answered in the affirmative, using a double negation. In the circumstances, the fourth question does not require an answer.

Order

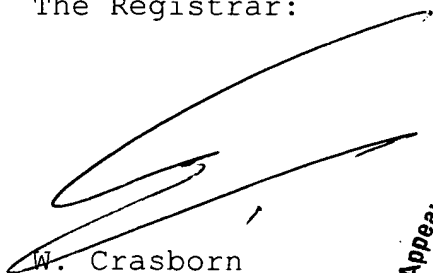
For these reasons it is decided that:

The questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

1. The exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC does not have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit.
2. In particular, the fact that 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 does not render a claim directed to plants or plant material other than a plant variety unallowable.
3. In the circumstances, it is of no relevance 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.

The Registrar:

The Chairman:


W. Crasborn




W. van der Eijk



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Große
Beschwerdekammer

Enlarged
Board of Appeal

Grande
Chambre de recours

Internal distribution code:

- (A) ☒ Publication in OJ
(B) ☐ To Chairmen and Members
(C) ☐ To Chairmen
(D) ☐ No distribution

**Datasheet for the decision
of the Enlarged Board of Appeal
of 25 March 2015**

Case Number: G 0002/13
Appeal Number: T 0083/05 - 3.3.04
Application Number: 99915886.8
Publication Number: 1069819
IPC: A01H 5/10
Language of the proceedings: EN

Title of invention:

Method for selective increase of the anticarcinogenic
glucosinolates in *Brassica* species

Patent Proprietor:

Plant Bioscience Limited

Opponents:

Syngenta Participations AG
Groupe Limagrain Holding

Headword:

-

Relevant legal provisions:

EPC Art. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64(2), 69, 100(a), 112(1)(a),
125, 150(2), 164, 177
EPC R. 26, 27(b), (c), 28(c)
EPC 1973 Art. 52(4), 53(b)
EPC 1973 R. 23b(5), 23c, 23d
RPEBA Art. 13, 14(2)

Transitional provisions (EPC):

Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the EPC, Art. 1(1)

Decision of the Administrative Council of 7 December 2006 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention 2000, Art. 2

Conventions:

Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969, Art. 4, 31(1), (3), 32

International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of 2 December 1961, as revised on 10 November 1972, on 23 October 1978, and on 19 March 1991, UPOV Convention, Art. 2 UPOV Convention 1961, Art. 14(1), (2) UPOV Convention 1991

Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, Council of Europe, of 27 November 1963, Strasbourg Convention, Art. 2, 5(3), 13(2)

Law of the European Union:

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, 4, 6(2)

Law of the Contracting States:

Germany: Patentgesetz 1936 (2013), § 2a

France : Loi no 2004-1338 relative à la protection des inventions biotechnologiques, Art. L. 611-19

The Netherlands: Rijksoctrooiwet 1995 (2014), Art. 3

Austria: Patentgesetz 1970 (2012), § 2(2)

Switzerland: Bundesgesetz über die Erfindungspatente 1954 (2012), § 2(2)

United Kingdom: Patents Act 1977 (2014), Section 76A and Schedule A2

Keyword:

"admissibility of referrals by the board of appeal" - yes
"point of law of fundamental importance" - yes
"effect of Article 53(b) EPC on the allowability of a product claim or a product-by-process claim directed to plants or plant material"
"essentially biological process for the production of plants"
"interpretation of exclusion from patentability"
"rules of application"
"dynamic interpretation" - no
"legal erosion of the exception to patentability" - no

Decisions cited:

G 0001/83, G 0005/83, G 0001/88, G 0002/88, G 0001/90,
G 0006/91, G 0009/92, G 0004/93, G 0004/95, G 0001/98,
G 0003/98, G 0004/98, G 0002/02, G 0003/02, G 0001/03,
G 0002/03, G 0001/04, G 0002/06, G 0001/07, G 0002/08,
G 0002/10, T 0128/82, T 0150/82, T 0144/83, T 0219/83,
T 0248/85, T 0385/86, T 0148/87, T 0320/87, T 0129/88,
T 0019/90, T 0356/93, T 1173/97, T 0866/01, T 0315/03,
T 0154/04, T 0788/07, T 2239/08, T 1854/07, J 0008/82,
J 0004/91, J 0010/98

Catchwords:

1. The exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC does not have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as plant parts.
- 2.(a) The fact that the process features of a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety define an essentially biological process for the production of plants does not render the claim unallowable.
2.(b) The fact that 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 does not render a claim directed to plants or plant material other than a plant variety unallowable.
3. In the circumstances, it is of no relevance 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.



**Europäisches
Patentamt**

Große
Beschwerdekammer

**European
Patent Office**

Enlarged
Board of Appeal

**Office européen
des brevets**

Grande
Chambre de recours

Case Number: G 0002/13

DECISION
of the Enlarged Board of Appeal
of 25 March 2015

Appellant I:
(Opponent I)

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH)

Representative:

Syngenta International AG
No. 557
WRO 4008-Z1-26
Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH)

Appellant II:
(Opponent II)

Groupe Limagrain Holding
Rue Henri Mondor
Biopôle Clermont Limagne
F-63360 Saint-Beauzire (FR)

Representative:

Almond-Martin, Carol
Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S.
88, Boulevard des Belges
F-69452 Lyon Cedex 06 (FR)

Respondent:
(Patent Proprietor)

Plant Bioscience Limited
Norwich Research Park
Colney Lane
Norwich
Norfolk NR4 7UH (GB)

Representative:

Williams, Aylsa
D Young & Co LLP
120 Holborn
London EC1N 2DY (GB)

Referring Decision: Interlocutory decision of Technical Board of
Appeal 3.3.04 dated 8 July 2013 in case
T 0083/05.

Composition of the Board:

Chairman: W. van der Eijk
Members: I. Beckedorf
C. Floyd
K. Garnett
U. Oswald
J. Riolo
G. Weiss

Table of Contents

SUMMARY OF FACTS AND SUBMISSIONS

I. PROCEDURAL ASPECTS

1. CONSOLIDATION

2. PRECEDING REFERRALS

II. REFERRAL G 2/12

1. THE REFERRED QUESTIONS

2. THE PATENT IN SUIT

3. THE APPEAL PROCEEDINGS T 1242/06

4. THE PATENT CLAIMS CURRENTLY ON FILE

5. THE REFERRING DECISION

III. REFERRAL G 2/13

1. THE REFERRED QUESTIONS

2. THE PATENT IN SUIT

3. THE APPEAL PROCEEDINGS T 83/05

4. THE PATENT CLAIMS CURRENTLY ON FILE

5. THE REFERRING DECISION

IV. THE COURSE OF THE PROCEEDINGS BEFORE THE ENLARGED BOARD

V. THE SUBMISSIONS OF THE PARTIES

1. SUBMISSIONS OF THE PATENT PROPRIETOR IN CASE T 1242/06

2. SUBMISSIONS OF THE PATENT PROPRIETOR IN CASE T 83/05

3. SUBMISSIONS OF THE OPPONENT IN CASE T 1242/06

4. SUBMISSIONS OF THE OPPONENTS IN CASE T 83/05

VI. THE PRESIDENT'S SUBMISSIONS

1. THE PRESIDENT'S COMMENTS IN CASE G 2/12

2. THE PRESIDENT'S COMMENTS IN CASE G 2/13

VII. THE *AMICI CURIAE*

REASONS

- I. ADMISSIBILITY**
- II. APPLICABLE LAW**
- III. SCOPE OF THE REFERRED QUESTIONS**
- IV. LEGAL NATURE OF THE CLAIMED INVENTION**
- V. PRINCIPLES OF INTERPRETATION**
- VI. INTERPRETATION OF EXCLUSIONS FROM PATENTABILITY IN GENERAL**
- VII. APPLICATION OF THE RULES OF INTERPRETATION**
 - 1. GRAMMATICAL INTERPRETATION**
 - 2. SYSTEMATIC INTERPRETATION**
 - 3. TELEOLOGICAL INTERPRETATION**
 - 4. SUBSEQUENT AGREEMENT OR PRACTICE**
 - 5. HISTORICAL INTERPRETATION**
 - 6. FIRST INTERMEDIATE CONCLUSIONS**
- VIII. NEED FOR SECONDARY CONSIDERATIONS**
 - 1. DYNAMIC INTERPRETATION**
 - 2. LEGAL EROSION OF THE EXCEPTION TO PATENTABILITY**
 - 3. SECOND INTERMEDIATE CONCLUSIONS**
- IX. FINAL CONCLUSIONS**

ORDER

SUMMARY OF FACTS AND SUBMISSIONS

I. PROCEDURAL ASPECTS

1. Consolidation

By decision of 22 July 2013 the Enlarged Board of Appeal (hereinafter: the Enlarged Board) decided to consider the points of law referred to it by Technical Board of Appeal 3.3.04 (hereinafter: the referring Board) in case T 1242/06 (G 2/12) and in case T 83/05 (G 2/13) in consolidated proceedings in accordance with Article 8 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board (hereinafter: RPEBA).

2. Preceding referrals

The current proceedings were preceded by two earlier referrals concerning these two appeal cases. Reference is made to the respective decisions of the Enlarged Board G 2/07 (OJ EPO 2012, 130 - Broccoli) and G 1/08 (OJ EPO 2012, 130, 206 - Tomato)

II. REFERRAL G 2/12

1. The referred questions

By interlocutory decision T 1242/06 dated 31 May 2012 (OJ EPO 2013, 42, hereinafter: referral tomato II), the referring Board referred to the Enlarged Board the following questions:

"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?"

2. The patent in suit

European patent No. 1 211 926 (hereinafter: the tomato patent) was published in European Patent Bulletin 2003/48 of 26 November 2003. It concerns a method for breeding tomatoes having reduced water content, and the product of the method. The independent claims of the tomato patent as granted 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; 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 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."

3. The appeal proceedings T 1242/06

(1) The proceedings before the referring Board concern appeals filed by the patent proprietor (appellant I, hereinafter: patent proprietor T or patent proprietor in case T 1242/06) and by the opponent (former appellant II, hereinafter: opponent T or opponent in case T 1242/06) against the decision of the opposition division dated 29 May 2006. In that decision, the opposition division had found that the tomato patent, as amended by patent proprietor T pursuant to its auxiliary request IIIB then on file, comprising two independent product claims, and the invention to which it related met the requirements of the EPC.

Opponent T filed an appeal against this decision seeking revocation of the patent, but that appeal was withdrawn during the proceedings before the Enlarged Board by letter of 28 June 2012. With its own appeal, patent proprietor T first defended the tomato patent in a form containing both independent process and product claims.

(2) In its (first) interlocutory decision of 4 April 2008, the referring Board referred three questions of law to the Enlarged Board. 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". Those questions were answered by the Enlarged Board in its decision G 1/08 (*supra*).

(3) In the light of this decision, patent proprietor T 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 in this section point II.4 below).

(4) These amendments then led to the second referral by the Board (see in this section point II.5 below).

4. The patent claims currently on file

(1) The independent claims of the main request (filed with letter of 7 September 2011, being identical to auxiliary request II before the opposition division) 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."*

(2) Auxiliary request I (filed during the oral proceedings of 8 November 2011) comprises claim 1 according to the main request and an amended claim 2 that reads:

*"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."*

(3) Auxiliary request II (filed as auxiliary request I with letter of 7 September 2011) differs from the main request in that at the beginning of both claims the term "*A tomato fruit*" has been changed to "*A raisin-type tomato fruit*".

Auxiliary request II is identical to the claim version that was maintained by the opposition division in the decision under appeal (at that time: auxiliary request IIb).

(4) Auxiliary request III (filed as auxiliary request II with letter of 7 September 2011) differs from auxiliary request II in that in both claims the word "*product*" has been inserted after "*A raisin-type tomato fruit*".

(5) Auxiliary request IV (filed as auxiliary request III with letter of 7 September 2011) differs from the main request in that at the beginning of both claims the term "*A tomato fruit*" has been changed to "*A harvested tomato fruit*".

(6) Auxiliary request V (filed as auxiliary request IV with letter of 28 October 2011) differs 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**" has been added.

(7) Auxiliary request VI (filed as auxiliary request V with letter of 28 October 2011) differs from the main request in that at the end of both claims the following wording has been added:

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

5. The referring decision

(1) In its second interlocutory decision of 31 May 2012, *i.e.* referral tomato II, the Board refused patent proprietor T's main request because its claim 2 did not comply with the requirements of Article 123(3) EPC, whereas both claims of new auxiliary request I complied with the requirements of Rule 80 and Articles 84 and 123(2) and (3) EPC. Furthermore, it referred the above questions to the Enlarged Board (see point II.1 above).

(2) According to the referring Board, in the proceedings before it important points of law arose because of patent proprietor T's restriction of the claims to mere product claims that were not considered in the first interlocutory decision leading to decision G 1/08 (*supra*). The referring Board gave the following reasons for making the second referral:

(a) With respect to the area of plant breeding, Article 53(b) EPC prohibited the patenting of, as a first group, plant (or animal) varieties and, as a second group, of essentially biological processes for the production of plants (or animals) (referral tomato II, Reasons, point 19).

(b) When the referring Board handed down its first interlocutory decision, referring to the Enlarged Board questions concerning the interpretation of the process exclusion contained in Article 53(b) EPC in the light of Rule 26(5) EPC, both patent proprietor T'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 (referral tomato II, Reasons, point 19).

(c) In respect of the first group of exceptions to patentability, the referring Board held that the subject-matter of the independent claims according to all patent proprietor T's then current requests was not directed to whole tomato plants, but to dehydrated tomato fruits. Having considered Articles 5(3) and 13(2) Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, Council of Europe, signed in Strasbourg on 27 November 1963 (hereinafter: Strasbourg Convention) and Article 14(1) and (2) UPOV Convention 1991 (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of 2 December 1961 (hereinafter UPOV Convention 1961), as revised on 10 November 1972, 23 October 1978, and 19 March 1991 (the current version: UPOV Convention 1991), the referring Board concluded further that such plant fruits were to be regarded as plant parts capable of producing entire plants. However, the referring Board held that the claimed tomato fruits did not come under the patent exclusion of plant varieties contained in Article 53(b) EPC (see referral tomato II, Reasons, points 27 to 33). Considering decision G 1/98 (OJ EPO 2000, 111), the Board took 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 (referral tomato II, Reasons, points 33 to 39).

(d) However, the referring Board saw itself confronted with the issue of whether, irrespective of the interpretation of the exclusion of plant varieties, patenting the claimed subject-matter rendered the exclusion of essentially biological processes, *i.e.* the second group of exceptions to patentability pursuant to Article 53(b) EPC, completely ineffective, thereby frustrating the legislative purpose

behind the process exclusion in Article 53(b) EPC (referral tomato II, Reasons, point 40).

If the product claims of auxiliary request I were allowed, any act of making and using the claimed dehydrated tomato by applying the breeding method as defined in claim 1 of the tomato patent as granted would, in principle, fall under the patent proprietor T's right in respect of the patent (referral tomato II, Reasons, point 46). Thus (referral tomato II, Reasons, point 47):

"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."

(e) This question of a possible impact of the process exclusion in Article 53(b) EPC on claims for plants or plant material was not answered by decision G 1/98 (*supra*) or settled by Rule 27(b) EPC. In the referring Board's view, the conclusions reached in decision G 1/98 involved only the meaning and the scope of the exclusion of plant varieties and were to be understood against the factual background of the appeal case leading up to decision G 1/98. It concerned transgenic plants produced by modern genetic technology, rather than by a breeding method based on crossing and selection (referral tomato II, Reasons, point 48). Rule 27(b) EPC was understood by the referring Board as being aimed at restricting the scope of the product exclusion in Article 53(b) EPC. This rule had no - and could have no - influence on the scope of the process exclusion in Article 53(b) EPC (referral tomato II, Reasons, point 49).

(f) However, albeit acknowledging the different legislative purposes of the exceptions to patentability under Article 53(a) and (b) EPC, the referring Board concluded from Article 53(a) EPC, Rule 28(c) EPC and Article 6(2)(c) Biotech Directive (Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (OJ EU L 213 of 30 July 1998, p. 13 to 21) that situations existed where an exclusion directed at a specific process might negatively affect the allowability of a product claim (referral tomato II, Reasons, points 50 to 52).

(g) The referring Board, after having listed the argument against a negative effect of the process exclusion on product claims (referral tomato II, Reasons, points 53 to 66), was of the opinion that a decision of the Enlarged Board on the points of law in respect of the scope of the process exclusion from patentability according to Article 53(b) EPC as regards the allowability of product claims was required in order to dispose of the present appeals on a correct legal basis. It noted that this issue not only arose in respect of auxiliary request I but was also highly relevant for all other pending requests of the patent proprietor T (referral tomato II, Reasons, points 67 to 74).

III. REFERRAL G 2/13

1. The Referred questions

By interlocutory decision T 83/05 dated 8 July 2013 (OJ EPO 2014, A39, hereinafter: referral broccoli II), the referring Board referred to the Enlarged Board the following questions:

"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 plant parts?

2. In particular:

(a) Is a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable if its process features define an essentially biological process for the production of plants?

(b) 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?

4. If a claim directed to plants or plant material other than a plant variety is considered not allowable because the plant product claim encompasses the generation of the claimed product by means of a process excluded from patentability under Article 53(b) EPC, is it possible to waive the protection for such generation by "disclaiming" the excluded process?"

2. The patent in suit

European patent No. 1 069 819 (hereinafter: the broccoli patent) was published in European Patent Bulletin 2002/30 of 24 July 2002. It concerns a method for selective increase of the anticarcinogenic glucosinolates in brassica species.

The independent claims of the broccoli patent as granted read:

"1. A method for the production of *Brassica oleracea* with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, which comprises: (a) crossing wild *Brassica oleracea* species with *Brassica oleracea* breeding lines; and, (b) selecting hybrids with levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, elevated above that initially found in *Brassica oleracea* breeding lines.

9. An edible *Brassica* plant produced according to the method of any one of claims 1 to 6.

10. An edible portion of a broccoli plant produced according to the method of any one of claims 1 to 6.

11. Seed of a broccoli plant produced according to the method of any one of claims 1 to 6.

13. A broccoli plant having elevated levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both; wherein the broccoli plant is a hybrid plant following crossing of broccoli breeding lines with wild species and, the levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, are elevated above that initially found in broccoli breeding lines.

15. A broccoli inflorescence having elevated levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both; wherein the broccoli inflorescence is obtained from a hybrid plant following crossing of broccoli breeding lines with wild species and, the levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, are elevated above that initially found in broccoli breeding lines.

17. A *Brassica* plant cell having elevated levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both; wherein the *Brassica* plant cell is obtained from a hybrid plant following crossing of broccoli breeding lines with wild species and, the levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, are elevated above that initially found in broccoli breeding lines."

3. The appeal proceedings T 83/05

(1) The proceedings before the referring Board concern appeals filed by the two opponents (hereinafter: opponents B or opponents in case T 83/05 or opponent B1 and opponent B2) against the decision of the opposition division dated

23 November 2004. In that decision, the opposition division had found that the broccoli patent, as amended by the patent proprietor (hereinafter: patent proprietor B or patent proprietor in case T 83/05) pursuant to its (new) main request then on file, comprising method, product and product-by-process claims, and the invention to which it related met the requirements of the EPC.

(2) In its (first) interlocutory decision of 22 May 2007, the Board referred two questions of law to the Enlarged Board. Both 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 interlocutory decision furthermore dealt with all other objections raised by opponents B up to then in the course of the appeal proceedings. The Board concluded that none of these other objections precluded maintenance of the patent as amended on the basis of the respondent's main request. The Enlarged Board answered the referred questions in its decision G 2/07 (*supra*).

(3) In the light of this decision, patent proprietor B submitted a new main request and a new auxiliary request replacing all previous requests; subsequently, patent proprietor B filed a new first auxiliary request making the former first auxiliary request its new second auxiliary request. These new requests are restricted to product and product-by-process claims (see in this section point III.4 below).

(4) These amendments then led to the second referral by the referring Board (see in this section point III.5 below).

4. The patent claims currently on file

(1) The independent claims of the new main request (filed with letter of 29 April 2011) read:

"1. An edible Brassica plant produced according to a method for the production of Brassica oleracea with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, which comprises: a) crossing wild Brassica oleracea species selected from the group consisting of Brassica villosa and Brassica drepanensis with broccoli double haploid breeding lines; b) selecting hybrids with levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, elevated above that initially found in broccoli double haploid breeding lines; c) backcrossing and selecting plants with the genetic combination encoding the expression of elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both; and d) selecting a broccoli line with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, capable of causing a strong induction of phase II enzymes, wherein molecular markers are used in steps (b) and (c) to select hybrids with genetic combination encoding expression of elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, capable of causing a strong induction of phase II enzymes."

(Claims 2 and 3 of the new main request were directed to an edible portion and to the seed of a broccoli plant produced by a method defined in the same manner as in claim 1.)

"4. A broccoli plant having elevated levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both, wherein the broccoli plant is a hybrid plant following crossing of broccoli double haploid breeding lines with wild Brassica oleracea species selected from the group consisting of Brassica villosa and Brassica drepanensis and the levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both, are between 10 and 100 μ moles per gram of dry weight of said plant.

5. A broccoli inflorescence having elevated levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both, wherein the broccoli inflorescence is obtained from a hybrid plant following crossing of broccoli double haploid breeding lines with wild Brassica oleracea species selected from the group consisting of Brassica villosa and Brassica drepanensis and

the levels of 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or both, are between 10 and 100 μ moles per gram of dry weight of the inflorescence."

(2) New auxiliary request I (filed during the oral proceedings of 1 March 2013) is identical to the new main request, except that at the end of each claim a "wherein" clause is introduced starting with *"wherein the claim does not encompass an essentially biological process for producing"* and continuing in claims 1 and 4 with *"the plant"*, in claim 2 with *"the portion of a plant"*, in claim 3 with *"the seed of the plant"* and in claim 5 with *"the inflorescence"*.

(3) New auxiliary request II (filed during the oral proceedings of 1 March 2013 and identical to the new auxiliary request filed with the letter dated 29 April 2011) differs from the main request only by deletion of claims 1 to 3 and the renumbering of the remaining claims 4 and 5.

5. The referring decision

(1) In its second interlocutory decision of 8 July 2013, the referring Board admitted patent proprietor B's requests (i.e. the main request and the two auxiliary requests) into the appeal proceedings (referral broccoli II, Reasons, point 3). Likewise, the referring Board admitted into the proceedings the objection of opponents B raised under Articles 100(a) and 53(b) EPC against the product claims (referral broccoli II, Reasons, point 12). Furthermore, the Board held that, in respect of the main request, its conclusions concerning the grounds for opposition other than Articles 100(a) and 53(b) EPC laid down in its first interlocutory decision of 22 May 2007 still applied in favour of patent proprietor B (referral broccoli II, Reasons, point 6).

(2) According to the referring Board, in the proceedings before it important points of law arose because of patent proprietor B's restriction of the claims to product claims that were not considered in the first interlocutory decision leading to the decision G 2/07 (*supra*).

In the reasons for the interlocutory decision, the Board referred to the respective reasons for the referral tomato II, because it considered an answer to those referred questions essential for deciding the appeal in case T 83/05 (referral broccoli II, Reasons, points 13 to 20). In addition, it gives the following reasons for needing to refer modified questions compared to those in referral tomato II:

(a) The reasons for the referring Board not just to stay the proceedings pending answers to the referral in case G 2/12 but to refer additional questions were to ensure a decision of the Enlarged Board on the merits of the questions of law relevant to both referral cases, independent of the procedural fate of the appeal proceedings in case T 1242/06, and to enrich the basis on which the Enlarged Board would take its decision (referral broccoli II, Reasons, points 21 and 22).

(b) Patent proprietor B's claims were directed not to fruits but to plants and plant parts (seed, edible portion, inflorescence) and the referring Board considered these not to fall under the exclusion of plant varieties as stipulated in Article 53(b) EPC and defined by Rule 26(4) EPC (referral broccoli II, Reasons, points 16 and 23).

(c) Furthermore, the point that patent proprietor B's claim requests defined the products by process features needed to be addressed in the additional referred questions (referral broccoli II, Reasons, point 25).

(d) The referring Board understood the clause in the claims according to patent proprietor B's first auxiliary request "wherein the claim does not encompass an essentially biological process for producing" the plant, the portion of a plant, the seed of the plant or the inflorescence as an attempt to waive some of its rights in respect of a product patent, such that producing the claimed product by an essentially biological process could no longer be prohibited. Referring to G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), the Board doubted that the EPC allowed such a waiver (referral broccoli II, Reasons, points 26 to 28).

IV. THE COURSE OF THE PROCEEDINGS BEFORE THE ENLARGED BOARD

In both referrals the Enlarged Board invited the parties to the proceedings to file observations on the referred questions (G 2/12: decision of 26 June 2012 and communication of 27 June 2012, G 2/13 decision of 22 July 2013 and communication of 23 July 2013) (see in this section point V below).

Furthermore, the Enlarged Board invited the President of the EPO to comment in writing on the points of law referred to it (G 2/12: decision of 26 June 2012 and communication of 27 June 2012; G 2/13: decision of 22 July 2013 and communication of 23 July 2013) (see in this section point VI below) and also issued an invitation for third parties to file comments (G 2/12: decision of 26 June 2012 and OJ EPO 2012, p. 468; G 2/13: decision of 22 July 2013 and OJ EPO 2013, p. 412) (see in this section point VII below).

With regard to patent proprietor T's request in case G 2/12 that, as a consequence of opponent T having withdrawn its appeal, the proceedings before the Enlarged Board be terminated, the Enlarged Board issued a communication stating

that it did not consider that a procedural situation existed in which these proceedings would have to or could be terminated (communication of 31 January 2013). Patent proprietor T later withdrew its request for termination of the proceedings (letter of 26 September 2014).

Finally, the Enlarged Board summoned the parties to oral proceedings to be held on 27 October 2014 (order of 23 June 2014) and issued a communication pursuant to Articles 13 and 14(2) RPEBA (communication of 15 July 2014). In this communication, the Enlarged Board informed the parties of its preliminary views and the issues that were likely to be addressed in the oral proceedings.

V. THE SUBMISSIONS OF THE PARTIES

Patent proprietors T and B and opponents B made comprehensive submissions both in the written proceedings and in the oral proceedings. Their written and oral submissions, insofar as relevant for deciding the two referrals, are summarised as follows:

1. Submissions of the patent proprietor in case T 1242/06

Patent proprietor T addressed in its written and oral submissions the admissibility of the proceedings before the Enlarged Board and the legal questions referred to the Enlarged Board. It filed fourteen documents (E1 to E14).

(1) Patent proprietor T submitted that the referral should be rejected as inadmissible because the criteria of Article 112(1)(a) EPC were not fulfilled. It was already clear from G 1/98 (*supra*) that only product claims directed to individual plant varieties fell under the exclusion of Article 53(b) EPC. This result had been confirmed by the

District Court of The Hague. In the reasoning of its decision of 8 May 2013 (Taste of Nature Holding B.V. v. Cresco Handels-B.V., see in this connection point VIII.4 below), the Dutch court had considered that the second group of exclusions pursuant to Article 53(b) EPC referred only to processes. Hence, the referral tomato II did not concern a point of law of fundamental importance. The referring Board could easily decide the appeal case itself by relying upon the interpretation of Article 53(b) EPC given by the Enlarged Board in G 1/98 and by the Dutch court.

(2) If the Enlarged Board took the view that the referral was admissible, decisions G 2/07 and G 1/08 should be reviewed in order to rectify their negative effects as discussed by O. Malek *et al.*, Plant patents an endangered species? - surprising new developments in the tomato case, in *epi* information 1/2012, 16 (document E11). Accordingly, the term "essentially biological processes for the production of plants" was to be interpreted as referring only to those essentially biological processes the direct product of which is a plant variety.

(3) Since the wording of the process exclusion in Article 53(b) EPC and its context within the Convention and with regard to the Biotech Directive did not leave any doubt in respect of its limited scope of application to process claims, the referred questions should then be answered in the following way: the first and third questions were to be answered in the negative and the second in the affirmative.

(4) Since the category of product claims was already addressed in Article 53(b) EPC in respect of plant and animal varieties, a broad interpretation of the process exclusions, to the

effect that it extended to product claims, was legally questionable.

(5) When interpreting Article 53(b) EPC, Article 32 Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 (hereinafter: Vienna Convention) could not be applied on the same level as Article 31 Vienna Convention. Once a clear and satisfactory result has been found by applying the rules of the latter provision there is no room for applying the former.

2. Submissions of the patent proprietor in case T 83/05

The written and oral submissions of patent proprietor B essentially concerned the following aspects.

(1) It requested that the first question be answered in the negative, in which event the subsequent questions did not require an answer or, alternatively, that these subsequent questions be answered in favour of the allowability of a product claim or product-by-process claim as defined in the referral (second and third questions) or in favour of the allowability of "disclaiming" the process steps in the product claim that infringed the process exclusion in Article 53(b) EPC (fourth question).

(2) The Enlarged Board should clarify its earlier rulings in G 2/07 and G 1/08 because they had led the referring Board to make the second referral. In addition, it should be stressed that, as a general principle, any exclusion from patentability was to be interpreted narrowly and that the process exclusion could not extend to claims other than process claims.

(3) The assessment of patentability was to be based on the subject-matter of a claim. However, the subject-matter of a claim should not be confused with its scope of protection.

(4) Article 53(b) EPC was to be interpreted in the light *inter alia* of Article 52(1) and Rule 27(b) EPC. Since Rule 27(b) EPC explicitly provided that patents should be granted for inventions concerning "plants ... if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant ... variety", the answer to the first question followed from the wording of the law itself. This conclusion held true also with a view to the legislative history of Article 53(b) and Rule 27(b) EPC as well as of Article 4 of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (hereinafter: Biotech Directive).

(5) Since, applying the means of interpretation pursuant to Article 31 Vienna Convention, the ordinary meaning of the wording of Articles 52(1), 53(b) and Rule 27(b) EPC was neither ambiguous nor led to a manifestly absurd or unreasonable result, there was room for applying Article 32 Vienna Convention and for supplementary means of interpretation.

(6) Articles 52, 53 and Rule 26(2) EPC clearly distinguished between product and process inventions in the definition of patentable subject-matter. Consequently, a ruling by the Enlarged Board on process claims in G 2/07 (*supra*) and G 1/08 (*supra*) could not be extended to product claims.

(7) In G 1/98 (*supra*, Order, point 2), the Enlarged Board had explicitly concluded that product claims directed to plants were excluded from patentability under Article 53(b) EPC only if they were directed to individual plant varieties. It could be concluded from this restrictive interpretation of the product exclusion (first group of exclusions in Article 53(b)

EPC) that the process exclusion (second group of exceptions in Article 53(b) EPC) likewise required a narrow interpretation. As a consequence, the narrow scope of the product exclusion had an impact on the interpretation of process exclusion.

(8) If the first question were answered by the Enlarged Board in the affirmative, it should be possible to except from the subject-matter of the product claim or product-by-process claim the part that was considered to violate the process exclusion under Article 53(b) EPC by way of a disclaimer (see G 2/10, OJ EPO 2012, 376; G 1/07, OJ EPO 2011, 134; G 1/03 and G 2/03, OJ EPO 2004, 413 and 448).

3. Submissions of the opponent in case T 1242/06

Apart from withdrawing its appeal by its letter dated 28 June 2012, the former opponent did not file any submissions during the present proceedings before the Enlarged Board. Nor did it attend the oral proceedings.

4. Submissions of the opponents in case T 83/05

(1) Opponent B1 submitted that the first, third and fourth questions were to be answered in the negative, while the second question was to be answered in principle in the affirmative.

(a) Article 31 Vienna Convention was the basis for interpreting Article 53(b) EPC in respect of the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants. Since the means of interpretation provided for in Article 31 Vienna Convention led to a clear, ambiguous and reasonable result, there was no need to apply Article 32 Vienna Convention. Besides, a dynamic interpretation of Article 53(b) EPC was only feasible for

defining what is patentable. A dynamic interpretation excluding conventional processes from patentability was provided by the requirement of inventive step. To use a dynamic interpretation for broadening the scope of the process exclusion towards product claims would distort the legislator's intention.

(b) As to the result of interpreting Article 53(b) EPC in accordance with Article 31 Vienna Convention, opponent B1 argued that an extension of the exception to patentability of process claims according to Article 53(b) EPC to product claims lacked any legal basis. Its legislative intent was to be seen in exempting non-technical "essentially biological processes", *i.e.* breeding processes, not in supporting a "freedom-to-operate" notion.

(c) Rule 26(5) EPC, which was to be interpreted in the light of the legislative history of the Biotech Directive, pointed to interpreting the process exclusion in Article 53(b) EPC in a narrow manner.

(d) Decisions G 2/07 and G 1/08 (*supra*) had already expanded the scope of the process exclusion to processes which as a whole have a technical character. This conclusion, however, was in conflict with Rule 27(b) EPC and the ordinary meaning of the term "essentially biological processes for the production of plants".

(e) Should this broad approach be further advanced by extending the process exclusion in Article 53(b) EPC to technical product inventions that resulted from such excluded processes, nothing would be patentable in the plant area. Such an outcome would be in stark contradiction to the EPC, its legislative history and the relevant established case law.

(f) Even a "limited" extension to products that could only be obtained by an "essentially biological process" undermined legal certainty, because new technologies could prove the "only" wrong.

(g) Rather, it was necessary (and sufficient) to apply the general requirements for patenting strictly in relation to plant-related patent applications. This led to denying the patentability of the product-by-process claims sought by the patent proprietor, because patent proprietor B could describe the alleged invention by structural features in order to avoid the use of product-by-process type definitions in the claims.

(2) Opponent B2 requested that the first, third and fourth questions be answered in the negative, while the second question be answered in the affirmative.

(a) Opponent B2 submitted that the allowability of product claims directed to plants was essential in order to give the correct scope to the exclusion of "essentially biological processes for the production of plants" in Article 53(b) EPC and not to exceed what the legislator intended.

(b) The scope of the exception to patentability according to Article 53(b) EPC was to be defined by the nature of the products produced by an essentially biological process. If the plant product was itself within the scope of the patent, the essentially biological process for making it was within the scope of the product patent and was protected. Thus, the process exclusion was not a general ban on protection for all such processes, limited only by the exclusion from patentability of plant varieties.

(c) The allowability of general plant claims had the effect of attenuating the impact of the exclusion of essentially biological process claims so that only processes which did not give rise to the patented product were excluded. These processes were typical "improving" breeder's activities.

(d) Given this, opponent B2 argued in favour of the allowability of a plant product claim independent of the process implemented for making that product, even if the process was an essentially biological process. Consequently, there was no need to "waive" protection for this particular process by a "disclaimer".

(e) However, measures should be taken to ensure that the claim did not confer protection on the use of the patented product to generate new, different plants which were outside the scope of the patent. Such measures could take the form of a breeder's exemption in national law, or a waiver of protection in the form of a statement in the patent specification.

VI. THE PRESIDENT'S SUBMISSIONS

The President of the EPO commented in writing and at the oral proceedings on both referrals. His written and oral comments, insofar as relevant for the present decision, are summarised as follows:

1. The President's comments in case G 2/12

The President concluded that Article 53(b) EPC did not have a negative effect on the allowability of product claims to plants. Any extension of an exclusion from patentability in this respect would be a matter for the legislator to decide. His conclusion is based on the following line of argument.

(1) The extent of protection was not to be taken into account in examining the patentability of a claim.

(2) Just as the patentability of a process claim was not affected by the lack of patentability of the direct product, a product-by-process claim was to be examined independently of the process by which the product is defined.

(3) Interpreting Article 53(b) EPC, unlike Article 53(a) EPC, did not include aspects of *ordre public* or morality. Rather, it was guided by Article 31(1) Vienna Convention alone. The International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention) and the Biotech Directive could be taken into account as supplementary means of interpretation.

(4) Neither the wording nor the *travaux préparatoires* supported the notion that the exclusion of "essentially biological processes for the production of plants" covered any product of such a process. Its focus lay rather on the exclusion of patent claims the subject-matter of which was directed to such a process. The legislative intent to exclude from patentability the kind of plant breeding processes which were the conventional methods for the breeding of plant varieties at that time suggested that Article 53(b) EPC was merely aimed at excluding essentially biological breeding processes *sensu stricto*.

(5) Applying the process exclusion to plant products generated by selection or plant breeding led to an undesirable inconsistency resulting from the patentability of plant products achieved by genetic modification.

(6) The process exclusion in Article 53(b) EPC was not rendered void by the availability of product claims for plants

in general, because this process exclusion still had a significant effect. In cases where an applicant had made an invention whose essence lay in the (excluded breeding) method itself, but where the resulting product was not patentable, e.g. because it was not new, no patent could be granted.

(7) As far as the President, in his written comments, had raised the question of *reformatio in peius* in general terms with regard to the withdrawal of its appeal by opponent T, he did not pursue this issue in the written and oral proceedings once patent proprietor T withdrew its request to terminate the proceedings before the Enlarged Board.

2. The President's comments in case G 2/13

(1) The President came to essentially the same conclusion as in case G 2/12, namely that Article 53(b) EPC did not have a negative effect on the allowability of product claims to plants. Any extension of an exclusion from patentability in this respect was a matter for the legislator to decide.

(2) Concerning the first three questions, the President essentially reiterated his conclusions submitted in case G 2/12. In respect of the fourth question, the President concluded that there was no legal basis for a "disclaimer" or "waiver" as suggested by patent proprietor B.

VII. THE *AMICI CURIAE*

(1) Numerous *amici curiae* briefs were filed by professional representatives, patent attorneys' associations, interest groups, farmers' associations, plant breeders, plant breeders' associations, seed producing associations and firms, scientists, politicians, and private persons. Their

submissions articulated divergent views, some of which were expressed by the parties to proceedings as well.

(2) Various submissions rejected the notion that the non-patentability of "essentially biological processes for the production of plants" had a negative impact on the patentability of plants, plant material such as fruits, or plant parts.

(3) Others voiced the view that, in applying the decisions of the Enlarged Board in cases G 2/07 (*supra*) and G 1/08 (*supra*) as well as Article 4 Biotech Directive, claims directed at products derived from essentially biological processes were excluded from patenting under Article 53(b) EPC.

(4) These views were based on arguments similar to those submitted by the parties to the proceedings and the President and summarised above, as well as on scientific and economic aspects.

(5) A third group of *amici curiae* briefs expressed general objections against patenting the kind of technologies at issue in the present proceedings. These objections were essentially based upon ethical, economic and social concerns about the patenting of plants (and animals) in general and of those plants produced by conventional plant breeding methods in particular.

REASONS

I. ADMISSIBILITY

(1) According to Article 112(1) (a) EPC, a board of appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal,

refer any question to the Enlarged Board of Appeal, if it considers that a decision is required in order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises.

(2) Regarding patent proprietor T's request that the referral tomato II be rejected as inadmissible because the referred questions had already been answered by decision G 1/98 (*supra*), to the effect that only product claims directed to individual plant varieties fell under the exclusion of Article 53(b) EPC, the Enlarged Board notes that this request is based upon how patent proprietor T understood that decision. Patent proprietor T inferred from G 1/98 that all other product claims directed to individual plant parts that were not plant varieties were in principle patentable.

(3) In the case underlying decision G 1/98 (*supra*), the Enlarged Board was concerned with questions of law in respect of the meaning and scope of application of the so-called plant variety exclusion in Article 53(b) EPC (*i.e.* the first exception to patentability). As a consequence, its *ratio decidendi* has no direct effect on the meaning and scope of application of the process exclusion (*i.e.* the second exception to patentability).

(4) The subject-matter of the relevant claims in the present referrals is neither limited nor even directed to a plant variety or plant varieties. Rather, all the claims explicitly concern the legal range of the exclusion from patentability of "essentially biological processes for the production of plants" other than plant varieties (see referral tomato II, Reasons, point 39; referral broccoli II, Reasons, point 16).

Hence, since the meaning of "plant varieties" and the extent of their exclusion in Article 53(b) EPC are not covered by the scope of the referred questions, the decision G 1/98 (*supra*) does not apply directly to the questions now referred to the Enlarged Board.

(5) Both referring decisions set out in detail why an answer to the referred questions was necessary for deciding the appeals which, from the referring Boards' point of view, could not be decided on the basis of the answers given by the Enlarged Board to the first set of referred questions in cases G 2/07 (*supra*) and G 1/08 (*supra*) (referral tomato II, Reasons, points 67 to 74; (referral broccoli II, Reasons, points 21 to 29).

The Enlarged Board is satisfied that in both cases an answer to at least some of the referred questions is necessary for the referring Board to dispose of the appeals before it on the correct legal basis. The referred questions are also not only relevant for the appeal cases at hand. Answering the questions will be relevant for similar cases as well and will therefore serve the uniform application of the law.

(6) Consequently, the referrals fulfil the requirements of Article 112(1) (a) EPC.

(7) In respect of the withdrawal of the appeal by opponent T in case T 1242/06, which originally had led patent proprietor T to request that the proceedings before the Enlarged Board be terminated due to the prohibition of *reformatio in peius* (see G 9/92 and G 4/93, OJ EPO 1994, 875, Order, point 1; G 1/99, OJ EPO 2001, 381, 388, Reasons, point 4.1), the Enlarged Board notes that the withdrawal has no immediate impact on the referral tomato II proceedings before the Enlarged Board.

As set out in the communication dated 31 January 2013, patent proprietor T remains the sole appellant. It seeks to set aside the decision under appeal of the opposition division maintaining its patent in amended form on the basis of the then auxiliary request IIIb. With its appeal, as far as its main request and its auxiliary request I are concerned, patent proprietor T requests that that decision be set aside and that the patent be maintained in an amended, *i.e.* different and broader, version.

Thus, the doctrine of prohibition of *reformatio in peius* does not stand in the way of the current proceedings.

(8) Consequently, both referrals are admissible.

II. APPLICABLE LAW

As stated in the decisions G 2/07 and G 1/08 (*supra*, Reasons, points 2 *et seq.*), in accordance with Article 1(1) of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (OJ EPO 2001, Special Edition No 4, 139) and with Article 2 of the Decision of the Administrative Council of 7 December 2006 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention 2000 (OJ EPO 2007, Special Edition No 1, 89), Article 53 EPC in its revised version applies to European patents granted at the time of entry into force of the EPC 2000. The patents underlying both referrals having been granted before that date, the answer to both referrals are to be given applying Article 53 and the Rules pertaining thereto, in the revised version of the EPC 2000.

III. SCOPE OF THE REFERRED QUESTIONS

The questions of law referred to the Enlarged Board in both cases turn on the correct interpretation of Article 53(b) EPC, which provides as follows:

"European patents shall not be granted in respect of:

(a) ...

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof;

(c) ..."

Underlying all the referred questions is the issue of the legal scope of the process exclusion in Article 53(b) EPC and its impact on the patentability of product claims and product-by-process claims. Thus, the questions referred to the Enlarged Board do not relate to the interpretation of Article 53(b) EPC in respect of the exclusion from patentability of plant or animal varieties. It is this aspect that distinguishes the present referrals from the referrals underlying the Enlarged Board's decision G 1/98 (*supra*) and its decisions in the two preceding referrals G 2/07 and G 1/08 (*supra*). Hence, the present proceedings are neither aimed at, nor allow a "rectification" or even review of either of the earlier decisions G 2/07 and G 1/08 as requested by patent proprietors T and B.

IV. LEGAL NATURE OF THE CLAIMED INVENTION

(1) The claim versions of all pending requests of the patent proprietors in connection with both the tomato patent and the broccoli patent are directed to a product, *i.e.* a tomato fruit

(dehydrated / raisin-type / harvested) or broccoli (edible Brassica plant / edible portion of a broccoli plant / seed of a broccoli plant / broccoli plant / broccoli inflorescence). Concerning the method for generating such products, the specification of the tomato patent discloses only a biological process and the broccoli patent defines a specific method of such kind in the respective claim itself.

The claims of the tomato patent according to the patent proprietor T's main and first to fourth auxiliary requests can be categorised as product claims. The subject-matter of the broccoli patent according to all requests as well as according to the fifth and sixth auxiliary requests of the tomato patent belongs to the product-by-process claim category.

(2) A product-by-process claim - like a product claim - gives protection for the product as such, not for the process for producing it. In contrast, the scope of protection of a process claim covers the process defined in the patent claim and the product directly obtained by such process (Article 64(2) EPC).

(3) A product claim is directed to a physical entity described as a concrete physical technological embodiment of an inventive idea.

(4) A product-by-process claim defines a product in terms of the method (manipulative steps) used to manufacture that product.

(5) For a product-by-process claim to be allowable it needs to be established that (a) it is impossible to define the claimed product other than in terms of a process of manufacture and (b) the claimed product itself meets the patentability

requirements of Article 52(1) EPC. Thus, the specific process needed to obtain the claimed product should make it possible to distinguish the inevitable product of the product-by-process claim over the prior-art. The use of the method parameter by which to define a particular product cannot in itself give the product novelty, nor can it constitute an inventive step over the prior-art (see T 150/82, OJ EPO 1984, 309; T 219/83, OJ EPO 1986, 211; T 248/85, OJ EPO 1986, 261, T 148/87 of 24.11.1989; T 320/87, OJ EPO 1990, 71; T 129/88, OJ EPO 1993, 598; Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 7th edition 2013, Chapter II.A.7 et seq. with further references).

(6) Thus, the subject-matter of both a product claim and a product-by-process claim is the product as such, in respect of which the legal (formal and substantive) requirements for its patentability need to be fulfilled, independently of the patentability of the process by which the product can be generated or is defined. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a prior-art product, the claimed product is unpatentable even though the prior-art product was made by a different process. Conversely, if the product in the product-by-process claim is neither the same as nor obvious from a prior-art product, it is patentable even though the process applied is the same as or obvious from a prior-art process.

V. PRINCIPLES OF INTERPRETATION

(1) For the interpretation of provisions of the EPC, the EPC itself provides relatively little guidance.

There is the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC of 5 October 1973 as revised by the Act revising the EPC of

29 November 2000. This deals with the extent of protection under Article 69 EPC.

Otherwise, the EPC contains only regulations like the hierarchy of legal provisions (Articles 150(2) and 164(2) EPC) and the equal authenticity of the EPC in its three official language versions (Article 177 EPC). Article 125 EPC is not concerned with the interpretation of the EPC but serves merely as a "fill-in" in case of missing procedural provisions.

The EPC itself thus contains no general rules for its interpretation, and one must look outside the terms of the Convention itself for such rules.

(2) The Enlarged Board ruled in its first decisions (G 1/83, OJ EPO 1985, 60, and G 5/83, OJ EPO 1985, 64, Reasons, points 1, 3, 4 and 6) that:

"As an international treaty, the European Patent Convention has to be interpreted in accordance with the rules of interpretation developed in the so-called "law of nations" or public international law. To the traditional kind of international treaty which regulates legal relations between States must today be added the treaty which directly creates and defines rights and duties for individuals and corporate bodies. According to the generally accepted opinion, the principles of interpretation to be applied to both kinds of treaty are identical ...

3. The provisions of the Vienna Convention do not apply to the European Patent Convention ex lege, since the former Convention applies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the

Vienna Convention with regard to such States (Article 4, Vienna Convention). At the time of conclusion of the European Patent Convention, the Vienna Convention was not in force at all.

4. Nevertheless, there are convincing precedents for applying the rules for interpretation of treaties incorporated in the Vienna Convention to a treaty to which in terms they do not apply... After a careful study of the whole subject, the Enlarged Board of Appeal concludes that the European Patent Office should do the same ...

6. In the interpretation of international treaties which provide the legal basis for the rights and duties of individuals and corporate bodies it is, of course, necessary to pay attention to questions of harmonisation of national and international rules of law. This aspect of interpretation, not dealt with by the provisions of the Vienna Convention, is particularly important where, as is the case with European patent law, provisions of an international treaty have been taken over into national legislation. The establishment of harmonised patent legislation in the Contracting States must necessarily be accompanied by harmonised interpretation. For this reason, it is incumbent upon the European Patent Office, and particularly its Boards of Appeal, to take into consideration the decisions and expressions of opinion of courts and industrial property offices in the Contracting States."

(3) Thus, it is established in the jurisprudence that the principles of interpretation provided for in Articles 31 and

32 Vienna Convention are to be applied when interpreting the EPC. Decisions and opinions given by national courts in interpreting the law may also be taken into consideration.

(4) Pursuant to Article 31(1) Vienna Convention "a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose."

In summary, this objective method of interpretation is directed to establishing the "authentic" meaning of the relevant provision and its legal terms.

The starting point of interpretation is thus the wording, *i.e.* the "objective" meaning, regardless of the original "subjective" intention of the contracting parties. To this end, the provisions are to be read in their context so that they comply with the object and purpose of the European Patent Convention.

The preparatory work ("*travaux préparatoires*") and the circumstances of the conclusion of the EPC serve only as supplementary sources of evidence to confirm the result of the interpretation or if no reasonable meaning can be determined by applying the general rule of interpretation (Article 32 Vienna Convention).

(5) These principles have been acknowledged and applied by the Enlarged Board and the boards of appeal alike (G 1/83, *supra*; G 5/83, *supra*; G 2/02 and G 3/02, OJ 2004, 483; G 2/08, OJ EPO 2010, 456; J 10/98, OJ EPO 2003, 184; T 128/82, OJ EPO 1984, 164; T 1173/97, OJ EPO 1999, 609; Case Law of the Boards of Appeal, *supra*, Chapter III.H.1 et seq.).

VI. INTERPRETATION OF EXCLUSIONS FROM PATENTABILITY IN GENERAL

(1) The Enlarged Board has dealt several times with the issue of whether provisions for the exclusion from patentability are to be interpreted in a restrictive manner:

(a) In G 1/04 (OJ EPO 2006, 334, 349 *et seq.*, Reasons, point 6) it stated, with reference to decisions of the boards of appeal that had acknowledged the existence of such an *a priori* principle,

"that the 'frequently cited principle', according to which exclusion clauses from patentability laid down in the EPC are to be construed in a restrictive manner, does not apply without exception."

However, the Enlarged Board, after a thorough analysis of the provision's wording and the purpose of the exclusion clause in Article 52(4) EPC 1973 (now Article 53(c) EPC), considered that the principle of a narrow interpretation of such exclusion clauses was to apply in respect of the scope of the exclusion of diagnostic methods from patentability.

(b) The same approach was taken by the Enlarged Board in case G 2/06 (OJ EPO 2009, 306, 323 *et seq.*, Reasons, point 16 *et seq.*) in respect of the interpretation of the exclusion from patentability of biotechnological inventions relating to uses of human embryos for industrial or commercial purposes under Rule 28(c) EPC (and the corresponding Article 6(2) Biotech Directive).

(c) In case G 1/07 (*supra*, 168, Reasons, point 3.1) the Enlarged Board explicitly held that:

"no general principle of narrow interpretation of exclusions from patentability which would be applicable a priori to the interpretation of any such exclusions can be derived from the Vienna Convention. Rather, the general rule in Article 31(1) of the Vienna Convention that a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose must apply to the exclusion clauses contained in the EPC in the same manner as to any other provision. If the interpretation of the provision concerned according to the principles of interpretation leads to the result that a narrow interpretation is the right approach then and only then is such restrictive meaning to be given to it."

However, it continued by saying that:

"when it comes to considering the impact of the context of a provision, the fact that a provision is an exclusion to a general rule is not without any bearing on its interpretation but this aspect is only one of the factors determining what the right interpretation of the provision concerned is. At least equally, if not more important, is, besides the ordinary meaning to be given to the wording of the provision, that the provision is interpreted in such a manner that it takes its effect fully and achieves the purpose for which it was designed. As has been said before, this must apply to an exclusion clause in the same manner as to any other requirement for patentability."

(2) Hence, whilst there is no general notion of an obligatorily restrictive construction of exceptions to patentability, for example, such as that adopted by the Court of Justice of the European Union (CJEU) when insisting on a narrow interpretation of exceptions to or derogations from fundamental EC Treaty principles embodied in the four freedoms (Judgment of 21 June 1974, C 2-74, Jean Reyners v. Belgian State, ECJ 1974, 631), such a narrow interpretation might well result from applying the general principles of interpretation to a specific provision with regard to specific legal and factual circumstances.

VII. APPLICATION OF THE RULES OF INTERPRETATION

Thus, the term "essentially biological processes for the production of plants" in Article 53(b) EPC needs to be construed pursuant to the general rules of interpretation.

The meaning of "essentially biological processes for the production" has already been defined by the Enlarged Board in G 2/07 and G 1/08. The present case does not involve any new issue in this respect.

However, what remains to be determined is whether this conclusion is limited to method or process claims or whether it also encompasses a patent claim for a product that is directly obtained and/or defined by an "essentially biological process".

This question is to be analysed by means of a methodical interpretation of Article 53(b) EPC in respect of, primarily, its wording and, secondarily, considering also the

legislator's intention and the aspects of systematic and historical interpretation.

1. Grammatical interpretation

(1) When interpreting provisions of the EPC, the Enlarged Board usually starts from the wording of the relevant provision and even if the wording of a provision reveals its meaning clearly, it is then to be examined whether the result of the literal interpretation is confirmed by the meaning of the words in their context. It could well be that the wording only superficially has a clear meaning. At any rate, a literal interpretation must not contradict the purpose of the provision. (see G 1/90, OJ EPO 1991, 275, 278, Reasons, point 4; G 6/91, OJ EPO 1992, 491, 499, Reasons, point 15; G 3/98, *supra*, 71 *et seq.*, Reasons, point 2.2).

(2) In various *amici curiae* briefs, it has been argued that the wording "essentially biological processes for the production of plants" does not in itself immediately rule out a broad reading of the exception to patentability according to Article 53(b) EPC to the effect that it extends to product claims in which the claimed product is either directly obtained or otherwise defined by an essentially biological processes.

(3) Following this understanding for the sake of the argument, more than one meaning could in principle be attributed to the wording (cf. G 1/88, OJ EPO 1989, 189, 193, Reasons, point 2.2). Therefore, the true and intended meaning of the term "essentially biological processes for the production of plants" needs to be analysed further.

2. Systematic interpretation

(1) The systematic interpretation forms a second pillar when construing a legal provision and its terms (see G 1/88, *supra*, 194, Reasons, point 3; G 9/92, *supra*, 880, Reasons, point 1; G 4/95, OJ EPO 1996, 412, 421 *et seq.*, Reasons, points 4 and 5; G 3/98, *supra*, 71 *et seq.*, Reasons, point 2.2; G 4/98, OJ EPO 2001, 131, 143, Reasons, point 4). In applying this second method of interpretation the meaning of the wording in question is to be established in the context of the relevant provision itself. In addition, the provision as such must be interpreted taking into account its position and function within a coherent group of related legal norms.

(2) What is to be examined first is the context of the term "essentially biological processes for the production of plants" within Article 53(b) EPC.

(a) Article 53(b) EPC contains two exclusions from patentability, of which the first is very specifically addressed to plant varieties and animal varieties.

The term "plant variety" is defined in Rule 26(4) EPC in the same way as in the Biotech Directive, namely as

"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 are fully met, can be: (a) defined by the expression of the 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."

In view of the decision in case G 1/98 (*supra*, Order, point 2, and Reasons, point 3.10) and of the case law of the technical boards of appeal (see T 320/87, OJ EPO 1990, 71; T 19/90, OJ EPO 1990, 476; T 356/93, OJ EPO 1995, 545; T 315/03, OJ EPO 2006, 15; T 788/07 of 7 January 2008, not published; T 2239/08 of 10 January 2013, not published; T 1854/07 of 12 May 2010, not published), the first exclusion is restricted to very specific requirements and conditions that need to be fulfilled to justify the verdict "unpatentable". Even the scope of the exclusion is limited.

In case G 1/98 (*supra*), the Enlarged Board concluded that where specific plant varieties are not claimed individually, the claimed subject-matter was not excluded from patentability under Article 53(b) EPC, even if it might potentially embrace plant varieties. In case T 19/90 (OJ EPO 1990, 476, Reasons, point 4.8), the board of appeal held that patents on animals as such can be granted. See also T 315/03, *supra*, 60, Reasons, point 11.8:

"a patent should not be granted for a single animal variety (or species or race, depending on which language text of the EPC is used) but can be granted even if varieties may fall within the scope of its claims".

Hence, it is rather difficult to derive from this very specific and narrow exclusion a systematic approach leading to a broad understanding of the second exclusion, extending its scope from process claims to product claims.

(b) In this context, it needs to be borne in mind that, if it were not for the process exclusion in Article 53(b) EPC, patenting of an essentially biological process for the production of plants or animals would mean that the protection conferred by a process claim extended to the product directly obtained by such process (Article 64(2) EPC), which could well encompass a plant or animal variety. In consequence, irrespective of the distinction between the subject-matter of a patent claim and the protection conferred by it, the process exclusion is inevitable to avoid a contraction. From this it further could be deduced as part of a systematic approach to Article 53(b) EPC that the second exclusion is aimed at averting an inconsistency with regard to the first group of exclusions.

(3) When examining the position and function of Article 53(b) EPC in its context, both within the scope of the application of Article 53 EPC and within Chapter I of Part II of the EPC, the following is to be considered:

(a) Article 53 EPC stipulates five main groups of inventions for which no European patent may be granted:

- inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality (Article 53(a) EPC),
- plant or animal varieties (Article 53(b), 1st alternative, EPC),
- essentially biological processes for the production of plants or animals (Article 53(b), 2nd alternative, EPC),
- methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy (Article 53(c), 1st alternative, EPC), and
- diagnostic methods practised on the human or animal body (Article 53(c), 2nd alternative, EPC).

The "system" of exclusions from patentability according to Article 53 EPC is characterised by a listing of specific inventions for which a European patent is not to be granted. Article 53 EPC is not designed as a general exclusion of inventions in the sphere of animate nature and has been interpreted by the boards of appeal rather restrictively (in respect of Article 53(a) EPC: see T 356/93, OJ EPO 1995, 545, 557, Reasons, points 5 *et seq.*, in particular point 8; T 19/90, OJ EPO 1990, 476, 490, Reasons, point 5; T 866/01 of 11 May 2005, not published, Reasons, point 5 *et seq.*, in particular point 5.2; concerning Article 53(b) EPC: see T 320/87, OJ EPO 1990, 71; T 19/90, OJ EPO 1990, 476; T 315/03, OJ EPO 2006, 15; regarding Article 53(c) EPC (Art. 52(4) EPC 1973): see G 1/04, *supra*; T 144/83, OJ EPO 1986, 301; T 385/86, OJ EPO 1988, 308).

Thus, Article 53 EPC does not envisage a system of general exceptions to patentability that *per se* would allow or even necessitate a broad interpretation of any of the exclusions.

(b) Part II of the EPC lays down substantive patent law, and its Chapter I encompasses the provisions on patentability (Articles 52 to 57 EPC).

In this "system", Article 52(1) EPC lays down the general principle that European patents are granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new (Articles 54 and 55 EPC), involve an inventive step (Article 56 EPC) and are susceptible of industrial application (Article 57 EPC).

Only Article 52(2) EPC (so-called "non-inventions"), subject to paragraph (3), and Article 53 EPC (exceptions to patentability) define exclusions from this general principle.

Article 52(1) EPC expresses the fundamental principle of a general entitlement to patent protection for any invention in all technical fields (see G 5/83, *supra*, 66, Reasons, point 21 *et seq.*; G 1/98, *supra*, 135, Reasons, point 3.9; G 1/03, *supra*, 435, Reasons, point 2.2.2; G 1/04, *supra*, 350, Reasons, point 6; T 154/04 (OJ EPO 2008, 46, 62, Reasons, point 6).

Any limitation to the general entitlement to patent protection is thus not a matter of administrative or judicial discretion, but must have a clear legal basis in the European Patent Convention. Article 52(2) EPC contains a non-exhaustive list of what should not be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

The enumeration of typical non-inventions in Article 52(2) EPC covers subject-matters whose common feature is a substantial lack of technical character. However, the case law clearly shows that this list of "excluded" subject-matter should not be given too broad a scope of application; the subsequent paragraph 3 is a bar to a broad interpretation of Article 52(2) EPC (T 154/04, *supra*, Reasons, point 6).

Therefore, considering the exception to patentability of inventions according to Article 53(b) EPC in its context within Chapter I of Part II of the EPC, one could deduce two things: first, there is no clear basis for broadly interpreting Article 53(b) EPC; second, one could rather infer from the systematic position and function of Article 53(b) EPC that exceptions to patentability are to be narrowly construed.

(4) Furthermore, Rule 27 EPC (formerly: Rule 23c EPC 1973 in the version of 1 September 1999) is to be considered in the wider context of Article 53(b) EPC.

(a) As held in G 2/07 and G 1/08 (*supra*, Reasons, point 2.2), the Administrative Council of the European Patent Organisation as legislator may amend the Implementing Rules in respect of matters of both procedure and substance. In doing so, the legislator is limited only by the hierarchy of laws laid down in Article 164(2) EPC.

(b) Rule 27(b) EPC stipulates that biotechnological inventions relating to plants are patentable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant variety. In addition, Rule 27(c) EPC allows patenting of a product other than a plant variety obtained by means of a microbiological or other technical process.

(c) Hence, Rules 27(b) and (c) EPC appear to be guided by a rather wide notion of the patentability of biotechnological inventions concerning plant-related processes and products other than plant varieties.

(5) As a result, the systematic interpretation of Article 53(b) EPC does not support giving the process exclusion a broad meaning to the effect that product claims or product-by-process claims are thereby excluded from being patentable.

3. Teleological interpretation

(1) Like national and international courts, the Enlarged Board applies the method of teleological interpretation in the construction of legislative provisions in the light of their purpose, values, and the legal, social and economic goals they aim to achieve. In this, the Enlarged Board examines their objective sense and purpose (e.g. G 1/88, *supra*, 195, Reasons, point 5; G 1/03, *supra*, 428 *et seq.*, Reasons, point 2.1.1). The starting point is marked by determining the general object

of the relevant provision (*ratio legis*) because the interpretation must not contradict the provision's spirit (G 6/91, *supra*, 497, Reasons, point 8).

(2) In respect of the *ratio legis* of Article 53(b) EPC, the Enlarged Board in the two previous referrals concluded (G 2/07 and G 1/08, *supra*, Reasons, point 6.4.2.1):

"However, since the respective legislative purposes behind the sub-items in Article 53 EPC and even those behind the alternatives of Article 53(b) EPC are quite different, the systematic context of the exclusion of essentially biological processes from patentability, namely its place in Article 53(b) EPC, does not as such indicate what the purpose of the provision is."

This conclusion is still valid.

(3) Thus, the object and purpose of the exclusion under Article 53(b) EPC is not sufficiently obvious to answer the question whether or not the clause is to be construed in a narrow or broad way.

4. Subsequent agreement or practice

(1) Under Article 31(3) Vienna Convention any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or its application, and any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation is to be taken into account. Rule 26(5) EPC (formerly Rule 23b(5) EPC 1973) could be regarded as such subsequent agreement and practice. Rule 26(1) EPC explicitly calls for due consideration of the Biotech Directive (see G 2/06, *supra*, Reasons, point 16).

(2) Rule 26(5) EPC and Article 2(2) Biotech Directive both define a process for the production of plants as essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection. As held in G 2/07 and G 1/08 (*supra*, Reasons, points 2.3 et seq. and 4 to 5), neither provision offers clear guidance with regard to the definition of "essentially biological processes for the production of plants" according to Article 53(b) EPC.

(3) The exception to patentability according to Article 53(b) EPC is worded identically to Article 4(1)(b) Biotech Directive.

Article 3 Biotech Directive allows patenting of "inventions which are new, which involve an inventive step and which are susceptible of industrial application ... even if they concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used". That does not support a broad reading of the exclusion under Article 53(b) EPC.

Notwithstanding the differences in the legal sources of the Biotech Directive and of the EPC it might even be inferred from the similarities in the wording of both Article 4(1)(b) Biotech Directive and Article 53(b) EPC that the exclusion from patenting is to be understood restrictively, to the effect that claims directed to a product (be it a product claim or a product-by-process claim) involving a process by means of biological material are not automatically excluded from patenting in the same way that "essentially biological processes for the production of plants" are.

Article 4(2) Biotech Directive appears to confirm this idea. In the same way as Rule 27(b) EPC, it stipulates that:

"inventions which concerns plants ... shall be patentable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant ... variety."

Thus the Biotech Directive, to which Rule 26(1) EPC refers as a supplementary means for interpreting the EPC in relation to biotechnological inventions, does not provide a basis for extending the process exclusion under Article 4(1) Biotech Directive and Article 53(b) EPC to products of such processes.

5. Historical interpretation

(1) It is a generally recognised principle in international law that when interpreting international treaties ancillary use may be made of material relating to their genesis.

Under Article 32 Vienna Convention, recourse may be had to supplementary means of interpretation, particularly the preparatory work for a treaty and the circumstances in which it was concluded, in order to confirm the meaning arrived at by application of Article 31 or to determine the meaning when application of Article 31 either (a) leaves the meaning ambiguous or obscure, or (b) produces a meaning which is obviously nonsensical or unreasonable (J 8/82, OJ EPO 1984, 155, 163, Reasons, point 13; J 4/91, OJ EPO 1992, 402, 406 *et seq.*, Reasons, point 2.4.2; T 128/82, OJ EPO 1984, 164, 169 *et seq.*, Reasons, point 9; G 1/98, *supra*, 129 *et seq.*, Reasons, points 3.4 *et seq.*; G 2/07 and G 1/08, *supra*, Reasons, point 4.3).

(2) The Enlarged Board has dealt with the legislative history of Article 53(b) EPC on previous occasions.

(a) In case G 1/98 (*supra*, 129 *et seq.*, Reasons, points 3.4 *et seq.*, in particular points 3.6), the Enlarged Board, in referring to Article 2(b) and (c) Strasbourg Convention and Article 2(1) UPOV Convention 1961, held that the purpose of Article 53(b) EPC corresponds to the purpose of Article 2(1) UPOV Convention 1961 and Article 2(b) Strasbourg Convention, *i.e.* that European patents should not be granted for subject-matter for which the grant of patents was excluded under the ban on dual protection in the UPOV Convention 1961. In addition, the Enlarged Board pointed to a brief remark in the *travaux préparatoires* to the effect that the provision in the EPC simply follows Article 2 Strasbourg Convention (Reports on the Preliminary Draft Convention, *supra*, Report by the British Delegation on Articles 1 to 30, page 12, point 25).

Accordingly, the Enlarged Board concluded that inventions ineligible for protection under the plant breeders' rights system were intended to be patentable under the EPC provided they fulfilled the other requirements of patentability and that the *travaux préparatoires* contained no suggestion that Article 53(b) EPC could or even should exclude subject-matter for which no protection under a plant breeders' rights system was available (see G 1/98, *supra*, Reasons, point 3.7).

(b) The Enlarged Board confirmed these findings in the two previous referrals (G 2/07 and G 1/08, *supra*, Reasons, point 6.4.2.2) and, finally, concluded that the legislator's intention had been to exclude from patentability those plant breeding processes which were the conventional methods of plant-variety breeding at the time (Reasons, point 6.4.2.3).

(c) Due to the fact that these conclusions concern the aspects of plant varieties (G 1/98) and essentially biological processes (G 2/07 and G 1/08), they are silent on the relevant question in the present case.

(3) Early drafts show a broad concept of exclusions. One version was directed to the exclusion of:

"inventions the subject-matter of which is the breeding of a new plant variety"

(travaux préparatoires, Bemerkungen zu dem ersten Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht vom 3. März 1961, Artikel 12: "Ausgenommen von der Erteilung europäischer Patente sind: 1. ...; 2. Erfindungen, deren Gegenstand die Züchtung einer neuen Pflanzensorte oder einer neuen Tierart ist; 3. ...").

Another version of the exclusion reads:

"European patents shall not be granted in respect of: 1. ...; 2. Inventions relating to the production of or a process for producing a new plant variety or animal species. This provision shall not apply to processes of a technical nature. 3. ..."

(travaux préparatoires, First Preliminary Draft Convention relating to a European Patent Law, 14 March 1961, Article 12).

The UK delegation even requested that the term "essentially biological processes" be deleted because it was not clear and there was no reason why:

"any biological processes other than for the treatment of the human body should be specifically excluded by the Convention"

(travaux préparatoires, minutes of the 9th meeting of Working Party I, 12-22 October 1971).

However, the drafting committee of the Patents Working Party subsequently rephrased the wording in the form of what later became Article 53(b) EPC (see Preliminary Draft Convention relating to a European Patent Law, May 1962; *travaux préparatoires*, Amendments to the Preliminary Draft Convention relating to a European Patent Law, 22 January 1965). The discussion was predominantly focused on the issue of "microbiological processes or the products thereof", the intention being to bring the exclusion clause into line with Article 2 Strasbourg Convention (*travaux préparatoires*, minutes of the meeting of Working Party I, 8 to 11 July 1969, Article 2(b) Strasbourg Convention).

(4) The legislative history of Article 53(b) EPC in respect of the legal term in question is rather vague.

The discussion in the Working Party never concerned the question of whether or not the wording "essentially biological process for the production of plants" included a product that is defined or obtained by such a method for its production.

(5) Thus, in the context of the historic discussion about what kind of inventive processes, if any, should be excluded from patentability, there is no reason in the *travaux préparatoires* to assume that a product that is characterised by the method of its manufacture but claims protection regardless of that (or any other) method was meant to be excluded.

6. First intermediate conclusions

(1) Applying the various methodical lines of interpretation provided for in Article 31 Vienna Convention does not lead to the conclusion that the term "essentially biological processes for the production of plants" extends beyond processes to products defined or obtained by such processes. This result is confirmed when the preparatory work on the EPC is taken into account as a supplementary means of interpretation (Article 32 Vienna Convention).

(2) Thus, in view of the absence of any solid basis for a broad reading of "essentially biological processes for the production of plants" in respect of the separate claim categories of product and product-by-process claims, a first intermediate conclusion from the above elements points towards not extending the scope of application and legal effect of the exception to patentability according to Article 53(b) EPC in respect of "essentially biological processes for the production of plants".

(3) As is apparent from the above, considering its wording, context, original legislative purpose and legislative history, the process exclusion of Article 53(b) EPC does not extend directly to a product claim or a product-by-process claim directed to plants or plant material such as a fruit, or to plant parts other than a plant variety.

VIII. NEED FOR SECONDARY CONSIDERATIONS

(1) Although not mentioned by the parties to the proceedings, the Enlarged Board wishes to take up an issue raised in various *amici curiae* briefs. That is whether the legal impact of the above understanding of Article 53(b) EPC necessitates

broadening the scope of application of the process exclusion having regard to the following questions:

(a) Is there a need for a dynamic interpretation of Article 53(b) EPC due to factors that have arisen since the Convention was signed and which give grounds for assuming that a restrictive reading of the wording of Article 53(b) EPC when applying the general principles of interpretation conflicts with the legislator's intention?

(b) Does allowing the patentability of a product claim directed to a fruit and of a product-by-process claim directed to a plant or plant material render the exception to patentability of "essentially biological processes for the production of plants" meaningless or without any substance in its scope of application?

(2) Before dealing with these questions, the Enlarged Board wishes to emphasise that the issues referred to it relate to questions of law rather than to economic, social and ethical aspects mentioned in some of the *amici curiae* letters. Therefore, the following considerations serve the purpose of testing the legal soundness of the conclusions reached in interpreting the scope of application of the process exclusion under Article 53(b) EPC.

1. Dynamic interpretation

(1) In case G 3/98 (*supra*, 76 *et seq.*, Reasons, point 2.5 *et seq.*), the Enlarged Board referred to a further approach when construing a legal term or provision. Such a "dynamic interpretation" might come into play where considerations have arisen since the Convention was signed which might give reason to believe that a literal interpretation of the wording of the

relevant provision would conflict with the legislator's aims. It might thus lead to a result which diverges from the wording of the law.

(2) Article 53(b) EPC 1973 has remained unamended since the drafting of the EPC, although the EPC underwent a significant revision in the context of the EPC 2000 reform. Its legislative purpose is still applicable (see in this regard G 2/07 and G 1/08, *supra*, Reasons, point 6.4.2.2).

(3) However, since the drafting of Article 53(b) EPC 1973 the technical means available to support crossing and selection procedures have increased enormously and have become much more sophisticated. Whereas the breeding techniques known at the time of the conclusion of the UPOV Convention 1961 were such that they commonly resulted in new plant varieties for which protection under the UPOV Convention 1961 - but not under the EPC due to Article 53(b) EPC (exclusion from patentability of plant varieties) - could be sought, new breeding techniques nowadays may also result in new plants or plant materials other than a plant variety, for which no plant variety rights could be granted.

(4) Whereas Article 53(b) shows the legislator's clear intention to exclude from patenting essentially biological processes of the kind known at the time of the signing of the EPC, the Enlarged Board notes that the subsequent developments in the field of plant breeding techniques did not prompt the legislator to revise the process exclusion such that it was extended to plant products obtained by essentially biological processes.

This decision of the legislator not to amend Article 53(b) EPC can neither be ignored when interpreting Article 53(b) EPC,

nor be reversed by means of a dynamic interpretation. The Enlarged Board cannot see why the legislator's original intention to direct the exclusion from patentability in respect of plants to only two groups, *i.e.* "plant varieties" and "essentially biological processes for the production of plants", would no longer be justified, just because today there are new techniques available in this sector.

(5) Thus, the concept of a dynamic interpretation does not require revising the result of the interpretation established by applying traditional rules of construction.

2. Legal erosion of the exception to patentability

(1) The referring Boards (referral tomato II, Reasons, point of the reasons 47; referral broccoli II, Reasons point 19) raised the question whether allowing patenting of a product claim or a product-by-process claim for a plant or plant material other than a plant variety that is obtained by means of an essentially biological process could be qualified as circumvention of the process exclusion. Thus, it was said, the legislator's intentions could be frustrated by the choice of the claim category and by "skilful" claim drafting.

(2) It is to be noted that Article 53(b) EPC clearly applies to process claims directed to essentially biological processes for the production of plants. This scope of application remains unaffected by allowing the patenting of claims of a distinct category (*i.e.* product claims or product-by-process claims) even if the claimed product is a result of such a biological process.

(3) On the other hand, for the sake of argument, it could be contended that the legislator's intention to exclude from

patentability method claims for an essentially biological process for the production of plants would be frustrated if an applicant or patent proprietor, faced with the fact that he could not acquire patent protection for a novel and inventive biological process, succeeded in acquiring patent protection for a product which was directly and inevitably obtained by said process.

This argument might apply particularly if the product was explicitly determined by the process, making the method features a required part of the claim defining the extent of protection conferred by the patent, as in the case of a product-by-process claim.

The Enlarged Board stated in G 2/06 (*supra*, 326, Reasons, point 22) that:

"to restrict the application of Rule 28(c) (formerly 23d(c)) EPC 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."

(4) The Enlarged Board is aware that the present appeal cases are marked by a series of quite different claim versions submitted by the patent proprietors from the outset of the proceedings before the EPO. The original sets of claims contained both method and product claims. They are now limited to mere product or product-by-process claims.

(5) However, to describe these amendments and the patent proprietors' procedural behaviour as an evasion of the exception to patentability of "essentially biological processes for the production of plants" rendering Article 53(b)

EPC meaningless, or without any substance in its scope of application, would be to assume that the legislator intended - or envisaged - a broadening of the term "process" as a matter of jurisprudence.

(6) Against the above conclusion that the clear wording of Article 53(b) EPC does not provide a solid basis for a broad reading of the process exclusion (see in this section point IX.6 above), such an assumption would need to bear in mind the following considerations of fact as well as law:

(a) In terms of facts: A reading of Article 53(b) EPC to the effect that a product obtained by an essentially biological process is excluded from patentability would require that the method applied would be traceable in the product.

As a consequence, were the process exclusion to extend to a product claim or a product-by-process claim one would need to determine in the claimed product itself as a matter of fact whether it was actually obtained by an essentially biological process or was obtained or is obtainable by any other process, *i.e.* non-biological or microbiological processes.

For the purpose of the point of law referred to it, the Enlarged Board therefore concludes that Article 53(b) EPC does not imply or even permit an exception to patentability of a product claim as a result of a broad reading of the process exclusion based on specific process elements that may or may not be traceable in the claimed product, in particular when taking into account the considerable developments in the technical field of plant breeding in the past and the unpredictable nature of future developments. Broadening the scope of the process exclusion to the extent that it included also the products obtained by essentially biological processes

for the production of plants would introduce an inconsistency in the system of the EPC, as plants and plant material other than plant varieties are generally eligible for patent protection.

(b) In respect of the legal issue: The referring Boards raised the question whether it was of relevance 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 (referral tomato II, Reasons, points 45 *et seq.*; referral broccoli II, Reasons, points 17 *et seq.*).

As pointed out by the referring Boards, by virtue of Article 64(2) EPC: (a) the protection conferred by a process claim extends to the products directly obtained by such process, (b) the protection conferred by a product claim comprises using as well as producing the product and (c) the product claimed in terms of a product-by-process claim extends to products which are structurally identical to the claimed product but which are produced by a different method.

However, the relevant point of law referred to the Enlarged Board is whether or not the "subject-matter" of a product claim or a product-by-process claim directed to a plant or plant material other than a plant variety is excluded from being patented under Article 53(b) EPC by virtue of the essentially biological nature of the process for making said plant or plant material. Thus, the aspect of the scope of protection conferred by such a claim has no direct impact on the point of law referred.

A distinction needs to be made between, on the one hand, the aspects of patentability and, on the other hand, the

(protective) effects of European patents or patent applications. The EPC clearly provides for such a clear division, as the requirements for patentability are governed by Articles 52 to 57, 76, 83, 84 and 123 EPC whereas the extent of protection and the rights conferred by European patents or patent applications are specified in Articles 64(2) and 69 EPC in particular.

In this respect, reference is made to G 1/98 (*supra*, Order, point 3, and Reasons, point 4) where the Enlarged Board decided that Article 64(2) EPC is not to be taken into consideration in examining a claim to a process for the production of a plant variety (see also G 2/88, OJ EPO 1990, 93, Reasons, point 2.5).

This conclusion applies *mutatis mutandis* to the examination of product and product-by-process claims directed to plants or plant products other than plant varieties.

As a consequence, whether a product claim or a product-by-process claim is patentable is to be examined irrespective of the extent of protection that is conferred by it after grant. Its allowability depends upon the fulfilment of the formal and substantive requirements of the Convention for these kinds of claim categories. In this respect, the allowability of a product-by-process claim is subject to the additional (restrictive) conditions established in the case law of the boards of appeal.

(c) The Enlarged Board is aware of the various ethical, social and economic aspects in the general debate. Such aspects are documented for example:

- in European Parliament resolution of 10 May 2012 on the patenting of essential biological processes (2012/2623(RSP)),
- in the report of the legal affairs committee of the German Parliament concerning the Federal Government's draft Law No. 17/10308 for the amendment of the German Patent Act (parliamentary publication ("*Bundestags-Drucksache*") 17/14222 of 26 June 2013, pages 2 and 3),
- in the report of the Federal German Government to the German Parliament of 9 July 2014 on the implications of patent law in the field of biotechnology, inter alia with regard to sufficient technicality, as well as with regard to the impact in the field of plant and animal breeding (parliamentary publication ("*Bundestags-Drucksache*") 18/2119 of 9 July 2014, point 3.3.2),
- in draft resolution No. 218 of 11 December 2013 ("*proposition de résolution n° 218 (2013-2014) de MM. Jean BIZET et Richard YUNG, déposée au Sénat le 11 décembre 2013*", page 11, point 20), and
- in the explanatory note of the Swiss Federal Council of 23 November 2005 (Swiss Federal Gazette ("*Bundesblatt*") 2006, No. 1, point 2.1.2.8, page 63).

Those aspects also featured in numerous *amici curiae* briefs and were raised by opponent B2 who suggested that there should be a breeders' exemption in national law or a waiver of protection in the form of a statement in the patent specification.

However, considering such general arguments in the present referrals does not fall under the judicial decision-making powers of the Enlarged Board.

It has to be borne in mind that the role of the Enlarged Board of Appeal is to interpret the EPC using generally accepted principles of interpretation of international treaties. It is not mandated to engage in legislative policy.

The Enlarged Board concurs with the District Court of The Hague in its judgment of 8 May 2013 (C/09/416501/HA ZA 12-452 and C/09/418860/HA ZA 12-577, Reasons, points 5.2 to 5.11). The Court held that in the absence of an explicit exclusion in Article 53(b) EPC, product claims to plants, other than individual plant varieties, obtainable by an essentially biological process for the production of plants, were in principle allowable, even if the essentially biological processes themselves were not. If the product itself fulfilled the criteria for patentability, the fact that the known process to obtain the product was essentially biological did not preclude a valid patent claim (Reasons, points 5.2 to 5.11)

(d) Furthermore, the Enlarged Board takes note that those legislatures that are of the view that plant products obtained by essentially biological processes should not be patentable have chosen to amend their legislation in this respect, thereby deviating from the wording of Article 53(b) EPC. Both in Germany and in the Netherlands legislation exists excluding product claims from patentability where the claimed products have been generated by an essentially biological process for the production of plants (see § 2a(1) No. 1 German Patent Act of 1936, as last amended in 2013; Article 3(1) (d) Dutch Patent Act of 1994, as last amended in 2014). No such amendments have been made in, for example, the United Kingdom (see Section 76A

and Schedule A2(1)(b) and (3)(f) UK Patents Act of 1977, as last amended in 2014), France (see Art. L. 611-19 CPI, Loi no 2004-1338 of 8 December 2004, I.3°), Austria (see §2(2) Austrian Patent Law of 1970, as last amended in 2014) and Switzerland (see Article 2(2) Swiss Patent Law of 1954, as last amended in 2012).

(e) Therefore, the allowability of a patent claim directed to either a plant or plant material or to such a plant product defined by specific method features is governed by provisions of the EPC concerning product claims and product-by-process claims independent of the issue of the allowability of a patent claim directed to an essentially biological process for the production of plants. Thus, the choice of one or the other claim category is not a matter of some sort of "skilful claim drafting" or circumvention of legal hurdles but of the prerequisites for their patentability.

3. Second intermediate conclusions

The Enlarged Board concludes that no dynamic interpretation of Article 53(b) EPC is required to the effect that the process exclusion should extend to products obtained by essentially biological processes for the production of plants. Nor can it see any imminent legal erosion of its scope when limiting its scope to process claims as such and leaving product claims and product-by-process claim outside the scope of the process exclusion. For this reason, there is neither a need nor a legal justification to alter the understanding of Article 53(b) EPC achieved by applying the traditional means of interpretation.

IX. FINAL CONCLUSIONS

(1) The scope of application of the term "essentially biological processes for the production of plants" in Article 53(b) EPC is interpreted to the effect that product inventions where the claimed subject-matter is directed to plants or plant material such as a fruit or plant parts other than a plant variety, as such, are not excluded from being patented.

(2) Irrespective of the exclusion of plant varieties (G 1/98, *supra*), the exception to patentability in Article 53(b) EPC in respect of plants is limited to claims directed to processes, in particular as defined in the previous two referrals G 2/07 and G 1/08 (*supra*).

(3) Subject-matter claimed as a product or a product-by-process is not the same as one claimed for a process, which, in the case of essentially biological processes for the production of plants, is excluded from patentability, regardless of the methods by which the claimed product is generated or - as in the case of a product-by-process claim - defined.

Even if the product, *i.e.* the plant or plant material such as a fruit or plant parts, can only be obtained by essentially biological processes with no other methods either disclosed in the patent application or otherwise known, the process exclusion in Article 53(b) EPC does not extend to product claims and product-by-process claims.

(4) However, whether such product claims or product-by-process claims are allowable and lead to granting of a European patent depends upon the fulfilment of the formal and substantive

requirements of the Convention concerning these kinds of claim categories independent of the issue of the allowability of a patent claim directed to an essentially biological process for the production of plants. In this respect, the allowability of a product-by-process claim is subject to the additional (restrictive) conditions established in the case law of the boards of appeal.

Therefore, the mere fact that an applicant or patent proprietor chooses a product claim or product-by-process claim instead of a method claim directed to an essentially biological process for the production of a plant is not a matter of some sort of "skilful claim drafting" or circumvention of legal hurdles but a legitimate choice to obtain patent protection for the claimed subject-matter, on condition that the requirements for allowability of such a claim are met.

(5) This means that the questions referred to the Enlarged Board are answered as follows:

(a) in case G 2/12, the first and third questions (see Summary of Facts and Submissions, point II.1) are answered in the negative, whereas the second questions is answered in the affirmative, using a double negation, and

(b) in case G 2/13, the first and third questions (see Summary of Facts and Submissions, point III.1) are answered in the negative, whereas the second question is answered in the affirmative, using a double negation. In the circumstances, the fourth question does not require an answer.

Order

For these reasons it is decided that:

The questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

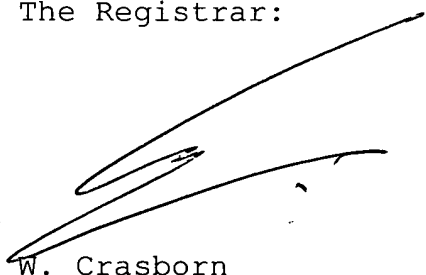
1. The exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC does not have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as plant parts.
2. (a) The fact that the process features of a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety define an essentially biological process for the production of plants does not render the claim unallowable.

(b) The fact that 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 does not render a claim directed to plants or plant material other than a plant variety unallowable.

3. In the circumstances, it is of no relevance 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.

4. Not applicable.

The Registrar:



W. Crasborn

The Chairman:



W. van der Eijk



BIE 2015, nr. 9
Gerechtshof Overijssel in kort geding
31 maart 2015
Speedprosystems B.V. / FSPS GmbH, en v.v.

SPS c.s. vs FSPS c.s. I

Rechtbank Overijssel (kort geding), 31 maart 2015

Overdracht octrooi

Ingevolge artikel 65 lid 1 ROW 1995 geschiedt de levering, vereist voor de overdracht van het octrooi of het recht, voortvloeiende uit een octrooiaanvraag, bij een akte, houdende de verklaring van de rechthebbende, dat hij het octrooi of het recht, voortvloeiende uit de octrooiaanvraag, aan de verkrijger overdraagt, en van deze, dat hij deze overdracht aanneemt.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan de beweerde overeenkomst van 4 juli 2014 niet als een dergelijke akte worden aangemerkt, nu van de vereiste verklaring als bedoeld in voornoemd artikel geen sprake is. De beweerde overeenkomst bevat immers geen expliciete verklaring van [Y] namens [X], dat hij de octrooien en octrooiaanvragen aan SPS overdraagt en evenmin een expliciete verklaring namens SPS dat zij deze overdracht aanneemt. SPS is dus naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen eigenaar geworden van de octrooien en de octrooiaanvragen.

Wilsgebrek overeenkomst

Het subsidiair gevorderde hanteert als uitgangspunt dat indien de voorzieningenrechter van oordeel is dat de beweerde overeenkomst van 4 juli 2014 niet als een akte in de zin van artikel 65 Rijksoctrooiwet kan worden aangemerkt, de overeenkomst zowel voor FSPS als voor de curator de verplichting meebrengt een nadere akte van overdracht/levering te ondertekenen en aan te bieden aan de bevoegde instanties in kwestie, teneinde te bewerkstelligen dat SPS eigenaar wordt van de betreffende octrooien en octrooiaanvragen.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de overeenkomst een handgeschreven stuk betreft met een weinig gespecificeerde inhoud. Zo worden - ook al zijn in de bijlage bij de overeenkomst volgens SPS de belangrijkste octrooien en octrooiaanvragen opgenomen - de octrooien en octrooiaanvragen niet uitdrukkelijk bepaald c.q. omschreven in het stuk. Vast staat voorts dat bij de ondertekening van het handgeschreven stuk geen advocaat aanwezig was die [Y], namens [X], (op dat moment) kon adviseren omtrent zijn rechtspositie. Ook lijkt geen sprake te zijn geweest van een redelijke termijn van beraad tussen het moment van bespreking van de overeenkomst en de ondertekening. Beide hebben immers - met een korte onderbreking - plaatsgevonden op 14 juli 2014 terwijl partijen eerder op die dag met forse onenigheid uiteen waren gegaan. Het is zeer de vraag of er wilsovereenstemming met betrekking tot enige overdracht van octrooien heeft bestaan. (..) Onder de gegeven omstandigheden moet dan ook worden geconcludeerd dat [Y], namens [X], niet heeft ondertekend conform zijn wil. (..) De curator heeft in deze procedure voldoende aannemelijk gemaakt dat de overeenkomst van 4 juli 2014 niet op rechtsgeldige wijze tot stand is gekomen.

[volledige uitspraak]

Rechtbank Overijssel (kort geding), 31 maart 2015

Opheffing Beslag

Ingevolge art. 705 lid 2 Rv dient het beslag te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt.

Gelet op hetgeen de voorzieningenrechter (..) heeft overwogen is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter SPS geen eigenaar geworden van de betreffende octrooien en octrooiaanvragen.

Hoewel [Z] de octrooien en octrooiaanvragen op 19 augustus 2014 in eigendom heeft overgedragen aan FSPS, heeft de curator van die rechtshandeling naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter met succes de faillissementspauliana ingeroepen (FSPS heeft de vernietiging van de overdracht immers erkend), zodat de octrooien en octrooiaanvragen dan ook zijn teruggekeerd en behoren tot de faillissementsboedel.

Nu daarmee voldoende summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door SPS ingeroepen recht (er bestaat immers geen aanspraak op levering en dus geen grondslag voor het gelegde conservatoir beslag), dient de vordering van FSPS tot opheffing van het gelegde beslag tot levering te worden toegewezen.

[volledige uitspraak]

[terug naar nieuwsbrief](#)

ECLI:NL:RBOVE:2015:1668

Instantie	Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak	31-03-2015
Datum publicatie	03-04-2015
Zaaknummer	C/08/166774 / KG ZA 15-10
Rechtsgebieden	Civiel recht
Bijzondere kenmerken	Kort geding
Inhoudsindicatie	Levering octrooien. Faillissementspauliana. Totstandkoming overeenkomst. Wilsgebrek.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

—

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/166774 / KG ZA 15-10

Vonnis in kort geding van 31 maart 2015

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPEEDPROSYSTEMS B.V. ,

gevestigd te Lith,

hierna ook 'SPS' te noemen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres 2] ,

gevestigd te [vestigingsplaats],

hierna ook 'BAM' te noemen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres 3] ,

gevestigd te [vestigingsplaats],

hierna ook 'PM' te noemen,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ELMEFA BEDRIJVEN B.V.,

gevestigd te Venlo,

hierna ook 'Elmefa' te noemen,

eiseressen,

hierna ook gezamenlijk 'SPS c.s.' te noemen,

advocaat mr. E.J. Louwers te Eindhoven,

tegen

1. de rechtspersoon naar Duits recht

FSPS GMBH ,

hierna ook 'FSPS' te noemen,

gevestigd te Wielen, Duitsland,

advocaat: mr. R. Kroon te Almelo,

2. MR. J. VAN DER HEL Q.Q. ,

in hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **[X] ,**

3. MR. J. VAN DER HEL Q.Q. ,

in hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PROFILESET B.V. ,**

4. MR. J. VAN DER HEL Q.Q.,

in hoedanigheid van curator in het faillissement van **[Y] ,**

hierna gedaagden sub 2 tot en met 4 ieder afzonderlijk ook 'de curator' te noemen,

advocaat mr. J. van der Hel te Almelo,

gedaagden.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de wijziging van eis
- de producties van de zijde van SPS c.s.
- de producties van de zijde van de curator

- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van SPS c.s.
- de pleitnota van de curator
- de pleitnota van FSPS.

1.2. Ten slotte is vonnis gevraagd. Het vonnis is bepaald op vandaag.

2 De feiten

- 2.1. SPS is opgericht op 11 april 2014 door BAM, PM en [X] met als doelomschrijving het daarin onderbrengen van octrooien en octrooiaanvragen. SPS heeft vier aandeelhouders BAM, PM, [X] en Elmeffa. Bestuurders zijn BAM, PM en [X].
- 2.2. [X] is de persoonlijke holding van [Y] die bestuurder en enig aandeelhouder is.
- 2.3. Profileset heeft als doelomschrijving onder meer het ontwikkelen en in de markt brengen van materieel in de bouwsector. Enig aandeelhouder en bestuurder is [X].
- 2.4. FSPS is een Duitse onderneming en opgericht op 29 juli 2014 en heeft als doelomschrijving: "*die Verwertung von Patenten in Verbindung mit Baugewerken aller Art*". Bestuurder is [Z], de dochter van [Y].
- 2.5. [Y] heeft een aantal vindingen laten octrooieren. Het gaat in het bijzonder om een stelinrichting voor een metselprofiel.
- 2.6. [Y] heeft octrooien aangevraagd namens [X] en Profileset. Voor een gedeelte zijn de octrooien verleend. Een gedeelte is nog in aanvraag.
- 2.7. Tussen [Y] en de broers [H] zijn omstreeks maart 2014 gesprekken op gang gekomen over - grof gezegd - de exploitatie van de octrooien.
- 2.8. Op 4 juli 2014 heeft er een bespreking plaatsgevonden op het kantoor van mr. Maas, voormalig advocaat van [Y], tussen de broers [H] en [Y].
Na afloop van de bespreking hebben de broers [H] [Y] onderweg naar huis in zijn auto gebeld en hem verzocht om weer naar het kantoor te [plaats] te komen. Dat heeft [Y] gedaan. Vervolgens is het volgende handgeschreven stuk opgesteld:

- 2.9. Bij brief van 11 juli 2014 heeft [Y] het handgeschreven stuk 'herroepen'. Ook heeft [Y] bij de politie aangifte gedaan van bedreiging.
- 2.10. Op 11 september 2014 heeft wederom een bespreking plaatsgevonden tussen [Y] en de broers [H]. Afgesproken is onder meer dat Elmeffa zou gaan participeren in het aandelenkapitaal van SPS, alsmede dat een advocaat licentieovereenkomsten zou gaan opstellen. Mr. L. Bezoen heeft vervolgens concept licentieovereenkomsten opgesteld.
- 2.11. Bij notariële akte van 19 augustus 2014 hebben [X] en Profileset de op hun naam staande octrooien en octrooiaanvragen in eigendom overgedragen aan FSPS.
- 2.12. SPS, BAM en PM en Elmeffa hebben, na daartoe op 19 december 2014 verkregen verlof van de voorzieningenrechter in deze rechtbank, locatie Almelo, op 29 december 2014 ten laste van Profileset en FSPS conservatoir beslag tot levering laten leggen, ter bewaring van hun gepretendeerde recht op levering van de betreffende octrooien en octrooiaanvragen, een en ander zoals nader omschreven in het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag van 19 december 2014.
- 2.13. Op 19 januari 2015 is de dagvaarding die heeft geleid tot de onderhavige procedure uitgebracht. De zaak zou voor het eerst dienen op 25 februari 2015 maar is op verzoek van SPS c.s. aangehouden tot 18 maart 2015.
- 2.14. Bij vonnis in deze rechtbank van 18 februari 2015 zijn [Y], [X] en Profileset in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. A.E. Zweers tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. J. van der Hel als curator.
- 2.15.

Bij brief van 4 maart 2015 heeft de curator jegens FSPS op grond van paulianeus handelen in de zin van artikel 42/43 Faillissementswet (Fw) de vernietiging ingeroepen van de overdracht van de octrooien en octrooiaanvragen door [X] en Profileset aan FSPS.

- 2.16. Mr. Kroon heeft namens FSPS de nietigheid van de rechtshandeling tot overdracht van de octrooien en octrooiaanvragen erkend. FSPS is bereid de octrooien en de octrooiaanvragen terug te leveren aan de curator.
- 2.17. FSPS heeft op 10 maart 2015 een kort gedingdagvaarding uitgebracht tegen SPS waarin zij opheffing van het gelegde conservatoire beslag vordert.
- 2.18. Die procedure (met zaaknummer C/08/168968 KG ZA 15-82) en de onderhavige procedure zijn ter terechtzitting van 18 maart 2015 gezamenlijk behandeld.

3 Het geschil

- 3.1. SPS c.s. vordert, na wijziging van eis, samengevat - primair, subsidiair en meer subsidiair, een aantal voorzieningen teneinde te bewerkstelligen dat alle op naam van FSPS dan wel op naam van Profileset gestelde octrooien en octrooiaanvragen op naam van SPS worden gesteld, een en ander zoals nader omschreven in de akte wijziging van eis. Daarnaast vordert SPS c.s. dat FSPS en de curator haar toestaan dat de genoemde octrooien en octrooiaanvragen in licentie worden gegeven aan Saint Gobain Weder Beamix B.V. en eventuele andere derden, alsmede een verbod aan gedaagden om de genoemde octrooien en octrooiaanvragen te verkopen en of te vervreemden.
- 3.2. FSPS en de curator voeren gemotiveerd verweer.
- 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

- 4.1. De voorzieningenrechter stelt voorop dat, hoewel de onderhavige procedure en de procedure met zaaknummer C/08/168968 KG ZA 15-82 formeel niet zijn gevoegd - partijen wensen dat hetgeen in de ene procedure is gesteld ook geldt als gesteld in de andere procedure.

Spoedeisend belang

- 4.2. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van SPS c.s.. Partijen zijn verdeeld over het antwoord op de vraag wie rechthebbende is van de in het petitum van de akte van wijziging van eis genoemde octrooien en octrooiaanvragen. Van SPS c.s. kan niet worden verlangd dat zij nog langer in die onduidelijkheid verblijft en dus ook niet dat zij de uitkomst van een bodemprocedure afwacht.

Ontvankelijkheid SPS c.s.

- 4.3. Grondslag van zowel de primaire, de subsidiaire als de meer subsidiaire vorderingen, is nakoming van de voor FSPS en de curator uit de beweerde overeenkomst van 4 juli 2014 voortvloeiende verplichtingen. Afgezien van het antwoord op de vraag of er op 4 juli 2014 een (perfecte) overeenkomst tot stand is gekomen en of deze in stand kan blijven, hetgeen tussen partijen in geschil is, constateert de voorzieningenrechter dat - aan de zijde van eiseressen - enkel SPS partij is bij de beweerde overeenkomst van 4 juli 2014. Nu zowel BAM, PM als Elmefa geen partij is bij de beweerde overeenkomst van 4 juli 2014 dienen zij ieder reeds hierom niet ontvankelijk te worden verklaard in hun vorderingen.
- 4.4. SPS dient zowel in het subsidiair gevorderde jegens FSPS als jegens de curator in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [Y] en Profileset, niet ontvankelijk te worden verklaard, omdat zowel FSPS als [Y] privé als Profileset geen partij is (geweest) bij de beweerde overeenkomst.

Het primair gevorderde

- 4.5. Het primair gevorderde berust op de veronderstelling dat de beweerde overeenkomst van 4 juli 2014 moet worden aangemerkt als een (overdrachts)akte in de zin van artikel 65 Rijksoctrooiwet (ROW 1995).
- 4.6. Ingevolge artikel 65 lid 1 ROW 1995 geschiedt de levering, vereist voor de overdracht van het octrooi of het recht, voortvloeiende uit een octrooiaanvraag, bij een akte, houdende de verklaring van de rechthebbende, dat hij het octrooi of het recht, voortvloeiende uit de octrooiaanvraag, aan de verkrijger overdraagt, en van deze, dat hij deze overdracht aanneemt.
- 4.7. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan de beweerde overeenkomst van 4 juli 2014 niet als een dergelijke akte worden aangemerkt, nu van de vereiste verklaring als bedoeld in voornoemd artikel geen sprake is. De beweerde overeenkomst bevat immers geen expliciete verklaring van [Y] namens [X], dat hij de octrooien en octrooiaanvragen aan SPS overdraagt en evenmin een expliciete verklaring namens SPS dat zij deze overdracht aanneemt.
- 4.8. SPS is dus naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen eigenaar geworden van de octrooien en de octrooiaanvragen.
- [X] (en/of Profileset) is op 4 juli 2014 eigenaar (gebleven) van de octrooien en octrooiaanvragen. Hoewel [X] (mede namens Profileset) de octrooien en octrooiaanvragen op 19 augustus 2014 in eigendom heeft overgedragen aan FSPS, heeft de curator met succes de faillissementspauliana ingeroepen (FSPS heeft de vernietiging van de overdracht immers erkend), zodat de octrooien en octrooiaanvragen naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dan ook behoren tot de faillissementsboedel van [X] (en/of Profileset).
- 4.9. Nu het primair gevorderde berust op de misvatting dat er (bij 'akte' van 4 juli 2014) is geleverd aan SPS, dient het primair gevorderde reeds om die reden te worden afgewezen.

Het subsidiair gevorderde

- 4.10. Het subsidiair gevorderde hanteert als uitgangspunt dat indien de voorzieningenrechter van oordeel is dat de beweerde overeenkomst van 4 juli 2014 niet als een akte in de zin van artikel 65 Rijksoctrooiwet kan worden aangemerkt, de overeenkomst zowel voor FSPS als voor de curator de verplichting meebrengt een nadere akte van overdracht/levering te ondertekenen en aan te bieden aan de bevoegde instanties in kwestie, teneinde te bewerkstelligen dat SPS eigenaar wordt van de betreffende octrooien en octrooiaanvragen.
- 4.11. Het hiervoor onder 4.10. genoemde uitgangspunt veronderstelt voorts dat de beweerde overeenkomst oprechtsgeldige wijze tot stand is gekomen.
- 4.12. De curator betwist echter dat de overeenkomst rechtsgeldig tot stand is gekomen en stelt in dat kader dat de overeenkomst onder invloed van bedreiging tot stand is gekomen. [Y] heeft, namens hemzelf alsook namens [X], de overeenkomst bij brief van 11 juli 2014 herroepen. Op [Y] is een zeer zware druk uitgeoefend met de nodige bedreigingen om de overeenkomst te ondertekenen, aldus de curator.
- SPS heeft weersproken dat er sprake is van een onder invloed van bedreiging tot stand gekomen overeenkomst.
- 4.13. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de overeenkomst een handgeschreven stuk betreft met een weinig gespecificeerde inhoud. Zo worden - ook al zijn in de bijlage bij de overeenkomst volgens SPS de belangrijkste octrooien en octrooiaanvragen opgenomen - de octrooien en octrooiaanvragen niet uitdrukkelijk bepaald c.q. omschreven in het stuk.
- 4.14.

Vast staat voorts dat bij de ondertekening van het handgeschreven stuk geen advocaat aanwezig was die [Y], namens [X], (op dat moment) kon adviseren omtrent zijn rechtspositie. Ook lijkt geen sprake te zijn geweest van een redelijke termijn van beraad tussen het moment van bespreking van de overeenkomst en de ondertekening. Beide hebben immers - met een korte onderbreking - plaatsgevonden op

14 juli 2014 terwijl partijen eerder op die dag met forse onenigheid uiteen waren gegaan. Het is zeer de vraag of er wilsovereenstemming met betrekking tot enige overdracht van octrooien heeft bestaan. Bepaald niet uit te sluiten valt dat de enige bedoeling van [Y] was om zaken te regelen zodanig dat het geoctrooieerde op de markt kon worden gebracht, bijvoorbeeld door licentieovereenkomsten. [Y] lijkt consistent in zijn verklaringen op verschillende tijdstippen dat het nooit zijn bedoeling is geweest de octrooien over te dragen, maar dat slechts werd gezocht naar vormen om het geoctrooieerde op de markt te brengen.

4.15. De door SPS gestelde omstandigheden, waaronder de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van de aandeelhoudersstructuur en het in de zomer en in het najaar opmaken van de benodigde aktes van overdracht die uiteindelijk op 8 oktober 2014 zijn opgemaakt, onderschrijven de stelling van SPS dat van een rechtsgeldig tot stand gekomen overeenkomst sprake is niet, maar die van de curator dat de overeenkomst niet op rechtsgeldige wijze tot stand is gekomen wel. Deze omstandigheden doen immers vermoeden dat het handgeschreven stuk haastig is opgesteld en dat (beide partijen in de veronderstelling verkeerden dat) van een perfect tot stand gekomen overeenkomst nog geen sprake was. Het feit dat mr. Bezoen nadien (concept)licentieovereenkomsten heeft opgesteld ondersteunt dat vermoeden. SPS onderkent overigens ook dat de overeenkomst "verre van perfect" is. Waarom zouden partijen anders licentieovereenkomsten laten opmaken als de octrooien reeds waren overgedragen?

4.16. Dat SPS, ondanks de ingeroepen vernietiging van de beweerde overeenkomst, spuitgietmatrijzen heeft laten vervaardigen, komt voor risico en rekening van SPS. Zij heeft immers niet betwist dat zij op de hoogte was van de 'herroeping' - wat daar verder ook van zij - van de overeenkomst op 11 juli 2014.

4.17. Onder de gegeven omstandigheden moet dan ook worden geconcludeerd dat [Y], namens [X], niet heeft ondertekend conform zijn wil. Of er al dan niet sprake is geweest van bedreiging, dan wel een ander wilsgebrek, kan in deze procedure niet worden vastgesteld. Dat zou onderzocht moeten worden in een bodemprocedure. De curator heeft in deze procedure voldoende aannemelijk gemaakt dat de overeenkomst van

4 juli 2014 niet op rechtsgeldige wijze tot stand is gekomen. Dat betekent dat er geen grondslag is voor toewijzing van het subsidiair gevorderde jegens [X].

4.18. Dat SPS een bedrag van € 18.330,85, alsmede een bedrag van € 10.000,= en nog eens drie maal een bedrag van € 8.000,= heeft betaald, alsook de omstandigheid dat [X] dividend zou ontvangen, maakt het voorgaande niet anders.

4.19. Bovendien staat, indien en voor zover zou moeten worden aangenomen dat de beweerde overeenkomst van 4 juli 2014 voor de curator de verplichting meebrengt tot ondertekening van een nadere akte van overdracht/levering, artikel 35 Fw aan een geldige levering in de weg.

4.20. Het jegens [X] subsidiair gevorderde dient dan ook te worden afgewezen.

Het meer subsidiair gevorderde

4.21. Het meer subsidiair gevorderde komt er op neer dat FSPS en de curator wordt geboden SPS toe te staan dat de genoemde octrooien en octrooiaanvragen in licentie worden gegeven aan Saint Gobain Weder Beamix B.V. en eventuele andere derden.

4.22. Gelet op hetgeen de voorzieningenrechter hiervoor in rechtsoverweging 4.8. en 4.9. heeft overwogen, bestaat er geen grondslag voor toewijzing van het meer subsidiair gevorderde. SPS is immers geen rechthebbende (geworden) van de octrooien en octrooiaanvragen.

Het onder XV. XVI. En XVII. gevorderde

- 4.23. Voor toewijzing van het onder XV., XVI. gevorderde, dat er in de kern op neer komt dat het FSPS en de curator wordt verboden de octrooien en octrooiaanvragen te vervreemden, bestaat, gelet op het voorgaande, evenmin aanleiding. Bovendien biedt artikel 69 Fw een voldoende met waarborgen omklede rechtsgang om op te komen tegen vermeende onwenselijke handelingen van de curator.
- 4.24. SPS zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nu de grondslag van de vorderingen een verbintenisrechtelijke en geen mededingingsrechtelijke is in de zin van artikel 1019h Rv, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om de werkelijk gemaakte kosten ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zoals gevorderd door SPS, te begroten. De kosten aan de zijde van FSPS en de curator worden - conform het toepasselijke liquidatietarief - voor ieder afzonderlijk begroot op:
- griffierecht € 613,00
 - salaris advocaat 816,00
- Totaal € 1.429,00.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. verklaart BAM, PM en Elmeffa niet-ontvankelijk in hun vorderingen,
- 5.2. verklaart SPS niet ontvankelijk in haar subsidiaire vordering jegens FSPS en de curator in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [Y] en Profileset,
- 5.3. wijst de overige vorderingen van SPS af,
- 5.4. veroordeelt SPS in de proceskosten ter hoogte van in totaal € 2.858,00, aan de zijde van FSPS tot op heden begroot op € 1.429,00 en aan de zijde van de curator tot op heden begroot op eveneens € 1.429,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.M. Verhoeven en in het openbaar uitgesproken door mr. G. Van Eerden op 31 maart 2015 in tegenwoordigheid van de griffier. ¹

¹ type: coll:

ECLI:NL:RBOVE:2015:1639

Instantie	Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak	31-03-2015
Datum publicatie	03-04-2015
Zaaknummer	C/08/168968/KG ZA 15-82
Rechtsgebieden	Civiel recht
Bijzondere kenmerken	Kort geding
Inhoudsindicatie	Opheffing conservatoir beslag.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

—

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/168968/KG ZA 15-82

Vonnis in kort geding van 31 maart 2015

in de zaak van

de rechtspersoon naar Duits recht

FSPS GMBH ,

gevestigd te Wielen, Duitsland,

eiseres,

advocaat mr. R. Kroon te Almelo,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPEEDPROSYSTEMS B.V. ,

gevestigd te Lith,

gedaagde,

advocaat mr. E.J. Louwers te Eindhoven.

Partijen zullen hierna 'FSPS' en 'SPS' genoemd worden.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties
- de producties van de zijde van SPS
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van FSPS
- de pleitnota van SPS.

1.2. Ten slotte is vonnis gevraagd. Het vonnis is bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1. SPS is opgericht op 11 april 2014 door [X] (hierna BAM), [Y] (hierna PM) en [Z] met als doelomschrijving het daarin onderbrengen van octrooien en octrooiaanvragen. SPS heeft vier aandeelhouders BAM, PM, [Z] en Elmefa Bedrijven B.V. (hierna Elmefa) Bestuurders zijn BAM, PM en [Z].

2.2. [Z] is de persoonlijke holding van [A] die bestuurder en enig aandeelhouder is.

2.3. Profileset B.V. (hierna Profileset) heeft als doelomschrijving onder meer het ontwikkelen en in de markt brengen van materieel in de bouwsector. Enig aandeelhouder en bestuurder is [Z].

2.4. FSPS is een Duitse onderneming en opgericht op 29 juli 2014 en heeft als doelomschrijving: " *die Verwertung von Patenten in Verbindung mit Baugewerken aller Art* ". Bestuurder is [B], de dochter van [A].

2.5. [A] heeft een aantal vindingen laten octrooieren. Het gaat in het bijzonder om een stelinrichting voor een metselprofiel.

2.6. [A] heeft octrooien aangevraagd namens [Z] en Profileset. Voor een gedeelte zijn de octrooien verleend. Een gedeelte is nog in aanvraag.

2.7. Tussen [A] en de broers [H] zijn omstreeks maart 2014 gesprekken op gang gekomen over - grof gezegd - de exploitatie van de octrooien.

2.8. Op 4 juli 2014 heeft er een bespreking plaatsgevonden op het kantoor van mr. Maas, voormalig advocaat van [A], tussen de broers [H] en [A]. Na afloop van de bespreking hebben de broers [H] [A] onderweg naar huis in zijn auto gebeld en hem verzocht om weer naar het

kantoor te Lith te komen. Dat heeft [A] gedaan. Vervolgens is het volgende handgeschreven stuk opgemaakt:

15

14 juli 2014

* Alle octrooien op naam van [redacted] en/of in het bezit van [redacted] NV worden per direct overgedragen en gehandeld aan SPS BV SpeedPro Systems BV. Betreft ook nog aan te wijzen octrooien.

* [redacted] krijgt administratie.

* [redacted] doet afstand van stemrecht, voor dekkend / oorspronkelijk. Te lith, 14 juli 2014

* Voor september 2014 ligt aan [redacted] in overname van [redacted] van C. Boop en B. W.

→ Bijlage(-): 1* te, enige stukken [redacted] worden door de [redacted] overgedragen.

: 12 kopie gestuurd

De overleg [redacted] [redacted]

- 2.9. Bij brief van 11 juli 2014 heeft [A] het handgeschreven stuk 'herroepen'. Ook heeft [A] bij de politie aangifte gedaan van bedreiging.
- 2.10. Op 11 september 2014 heeft wederom een bespreking plaatsgevonden tussen [A] en de broers [H]. Afgesproken is onder meer dat Elmefa zou gaan participeren in het aandelenkapitaal van SPS, alsmede dat een advocaat licentieovereenkomsten zou gaan opstellen. Mr. L. Bezoen heeft vervolgens concept licentieovereenkomsten opgesteld.
- 2.11. Bij notariële akte van 19 augustus 2014 hebben [Z] en Profileset de op hun naam staande octrooien en octrooiaanvragen in eigendom overgedragen aan FSPS.
- 2.12. SPS, BAM en PM en Elmefa hebben, na daartoe op 19 december 2014 verkregen verlof van de voorzieningenrechter in deze rechtbank, locatie Almelo, op 29 december 2014 ten laste van Profileset en FSPS conservatoir beslag tot levering laten leggen, ter bewaring van hun gepretendeerde recht op levering van de betreffende octrooien en octrooiaanvragen, een en ander zoals nader omschreven in het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag van 19 december 2014.
- 2.13. Bij vonnis van deze rechtbank van 18 februari 2015 zijn [A], [Z] en Profileset in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. A.E. Zweers tot rechter-commissaris en mr. J. van der Hel als curator.
- 2.14. Bij brief van 4 maart 2015 heeft de curator jegens FSPS op grond van paulianeus handelen in de zin van artikel 42/43 Faillissementswet (Fw) de vernietiging ingeroepen van de overdracht van de octrooien en octrooiaanvragen door [Z] en Profileset aan FSPS.
- 2.15. mr. Kroon heeft namens FSPS de nietigheid van de rechtshandeling tot overdracht van de octrooien en octrooiaanvragen erkend. FSPS is bereid de octrooien en de octrooiaanvragen terug te leveren aan de curator.
- 2.16. SPS, Bam, PM en Elmefa hebben op 19 januari 2015 een kort gedingdagvaarding uitgebracht tegen FSPS en de curator om - zakelijk weergegeven - te komen tot een overdracht en tenaamstelling van de octrooien en octrooiaanvragen aan hen.

- 2.17. Die procedure (met zaaknummer C/08/166774/KG ZA 15-10) en de onderhavige procedure zijn ter terechtzitting van 18 maart 2015 gezamenlijk behandeld.

3 Het geschil

- 3.1. FSPS vordert samengevat - de opheffing van het op 29 december 2014 ten laste van FSPS gelegde conservatoir beslag tot levering van de in de dagvaarding genoemde octrooien en octrooiaanvragen.
- 3.2. SPS verweer.
- 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

- 4.1. De voorzieningenrechter stelt voorop dat, hoewel de onderhavige procedure en de procedure met zaaknummer C/08/168968 KG ZA 15-82 formeel niet zijn gevoegd, partijen wensen dat hetgeen in de ene procedure is gesteld ook geldt als gesteld in de andere procedure.
- 4.2. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de vordering.
- 4.3. FSPS wenst de aan haar geleverde octrooien en octrooiaanvragen terug te leveren aan [Z] en Profileset, maar stelt dat het gelegde conservatoire beslag daaraan in de weg staat, nu het beslag onbezwaarde teruglevering verhindert.
- 4.4. SPS verweert zich tegen de gevorderde opheffing en stelt dat de beslagen terecht zijn gelegd nu zij sinds 4 juli 2014 eigenaar/houder is van de octrooien en octrooiaanvragen. Indien de vordering tot opheffing van het gelegde beslag zou worden toegewezen, ontstaat een onomkeerbare situatie, aangezien de octrooien en octrooiaanvragen dan zouden kunnen worden overgedragen aan een derde.
- 4.5. Ingevolge art. 705 lid 2 Rv dient het beslag te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Dit brengt mee dat het in de eerste plaats op de weg ligt van degene die de opheffing vordert om met inachtneming van de beperkingen van de voorzieningenprocedure aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk of onnodig is (HR 14 juni 1996, NJ 1997/481). Er zal evenwel beslist moeten worden aan de hand van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. Die beoordeling kan niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van de wederzijdse belangen, waarbij dient te worden beoordeeld of het belang van de beslaglegger bij handhaving van het beslag op grond van de door deze naar voren gebrachte omstandigheden zwaarder dient te wegen dan het belang van de beslagene bij opheffing van het beslag.
- 4.6. Gelet op hetgeen de voorzieningenrechter in de procedure met zaaknummer C/08/166774/KG ZA 15-10 heeft overwogen - hetgeen hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd - is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter SPS geen eigenaar geworden van de betreffende octrooien en octrooiaanvragen. [Z] (en/of Profileset) is op 4 juli 2014 eigenaar (gebleven) van de octrooien en octrooiaanvragen. Hoewel [Z], mede namens Profileset, de octrooien en octrooiaanvragen op 19 augustus 2014 in eigendom heeft overgedragen aan FSPS, heeft de curator van die rechtshandeling naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter met succes de faillissementspauliana ingeroepen (FSPS heeft de vernietiging van de overdracht immers erkend), zodat de octrooien en octrooiaanvragen dan ook zijn teruggekeerd en behoren tot de faillissementsboedel van [Z] en Profileset.
- 4.7. Nu daarmee voldoende summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door SPS ingeroepen recht (er bestaat immers geen aanspraak op levering en dus geen grondslag voor het gelegde conservatoir

beslag), dient de vordering van FSPS tot opheffing van het gelegde beslag tot levering te worden toegewezen. FSPS heeft daarbij ingevolge het voorgaande ook een voldoende zwaarwegend belang.

- 4.8. De voorzieningenrechter ziet in de omstandigheid dat de overdracht van de octrooien en octrooiaanvragen van [Z] en Profileset aan FSPS moet worden aangemerkt als een paulianeuze rechtshandeling, voldoende aanleiding om de proceskosten te compenseren in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt. Door deze actie van FSPS (en [Z] en Profileset) heeft SPS zich immers - uit vrees voor verdere vervreemding - genoodzaakt gevoeld conservatoir beslag tot levering te leggen op de betreffende octrooien en octrooiaanvragen.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. heft op het op 29 december 2014 ten laste van FSPS gelegde conservatoir beslag tot levering van de octrooien en octrooiaanvragen zoals nader omschreven en vastgelegd in het proces-verbaal van de deurwaarder van 29 december 2014,
- 5.2. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.3. compenseert de kosten van deze procedure in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.M. Verhoeven en in het openbaar uitgesproken door mr. G. van Eerden op 31 maart 2015 in tegenwoordigheid van de griffier. ¹

¹ type: coll:
