

Europäisches  
Patentamt

European Patent  
Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours



T 34/83

Aktenzeichen: T 34 / 83

Sachverhalt und Anträge

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 24. August 1983

Beschwerdeführer: CIBA-GEIGY AG  
Postfach  
CH-4002 Basel

Vertreter: Zumstein sen., Fritz Dr.  
Bräuhausstr.4  
8000 München 2

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen Patentamts vom 20. September 1982, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 79103212.1 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

Vorsitzender: D. Cadman  
Mitglied: G. Szabo  
Mitglied: O. Bossung

I. Die am 30. August 1979 angemeldete und am 25. Juni 1980 veröffentlichte Patentanmeldung 79 103 212.1 mit der Veröffentlichungsnummer 0 012 158, für welche die Priorität der Voranmeldung in der Schweiz vom 1. September 1978 in Anspruch genommen wird, wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen Patentamts vom 20. September 1982 zurückgewiesen. In der Entscheidung wurde zwar die Patentfähigkeit des Gegenstandes der Ansprüche 1 bis 5, 8, 9, 12 bis 15, 17, 18, 20, 21, 23 bis 27 und 30 bis 32 anerkannt, jedoch wurden die Ansprüche 28 und 29 als nicht patentfähig angesehen. Diese Ansprüche haben folgenden Wortlaut:

"28. Vermehrungsgut von Kulturpflanzen, behandelt mit einem Oximderivat der Formel I wie im Anspruch 1 definiert.

29. Vermehrungsgut gemäß Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daß es sich um Saatgut handelt".

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

III. Gegen diese Entscheidung vom 20. September 1982 richtet sich die am 16. November 1982 unter Entrichtung der Be-

schwerdegebühr erhobene Beschwerde, die am 26. Januar 1983 im wesentlichen wie folgt begründet wurde:

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

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

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung und die Erteilung des nachgesuchten Patents auf der Grundlage der vorliegenden Ansprüche 1 bis 5, 8, 9, 12 bis 15, 17, 18, 20, 21, 23 bis 29, und 30 bis 32.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Die Ansprüche 16 und 20, deren Aufrechterhaltung zur Zurückweisung der vorliegenden Anmeldung geführt hat, betreffen das Vermehrungsgut, besonders Saatgut von Kulturpflanzen, das mit einem schwefelhaltigen, im Anspruch 1 näher charakterisierten Oxinderivat behandelt wurde. Die Definition für Kulturpflanzen in der Beschreibung (vgl. Seite 11, Absatz 1) zeigt, daß hierunter alle Pflanzen zu verstehen sind, die in irgendeiner Form Ertragsstoffe produzieren. Beispiele für bekannte Pflanzen werden dabei aufgezählt. Das Vermehrungsgut solcher Kulturpflanzen umfaßt alle generativen Pflanzenteile einschließlich angekeimter Pflanzen und Jungpflanzen, besonders aber Saatgut (vgl. Seite 11, Absatz 3 der Beschreibung).

Wenngleich in den Beispielen bestimmte bekannte Weizen-, Hirse- und Gerstensorten in Zusammenhang mit der Oxidbehandlung erwähnt werden (vgl. Seite 54 und 55 der Beschreibung), so ist doch Gegenstand der Ansprüche 28 und 29 keine von jeder anderen Sorte unterscheidbare individuelle Pflanzensorte, sondern es sind beliebige chemisch in bestimmter Weise behandelte Kulturpflanzen in Form ihres Vermehrungsguts beansprucht.

3. In einer Entscheidung vom 26. Juli 1983 (T 49/83, "Vermehrungsgut") hat sich die Technische Beschwerdekammer 3.3.1 des Europäischen Patentamts mit der Frage befaßt, ob unter besonderen Umständen Patentansprüche auch auf Vermehrungsgut von Kulturpflanzen gerichtet werden kön-

nen. Dort handelte es sich um mit schwefelhaltigen Oxim-Derivaten zum Schutz vor aggressiven Agrarchemikalien behandeltes Vermehrungsgut. In der Entscheidung wurde die Gewährbarkeit eines derartigen Anspruchs anerkannt, weil der Anspruch auf ein mittels chemischer Stoffe behandeltes Vermehrungsgut bestimmter Pflanzen gerichtet war, ohne daß dabei bestimmte Sorten in ihrer Individualität beansprucht wurden. Es wurde entschieden, daß ein Anspruch dieser Art nicht gegen das Verbot der Patentierung von Pflanzensorten nach Art. 53(b) EPÜ verstößt.

4. Um einen solchen Fall handelt es sich auch hier. Die vorliegenden Ansprüche 28 und 29 betreffen analog ein mit bestimmten Oximderivaten behandeltes Vermehrungsgut, wobei sich die Oxime von denen gemäß der o.g. Beschwerdesache zugrundeliegenden Anmeldung strukturell unterscheiden. Diese Ansprüche sind daher gleichfalls vom Patentschutz durch Art. 53(b) EPÜ nicht ausgeschlossen, sofern die allgemeinen Kriterien der Patentierbarkeit erfüllt sind.

Entscheidungsformel

Es wird wie folgt entschieden:

- (i) Die Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen Patentamts vom 20. September 1982 wird aufgehoben.
- (ii) Die Sache wird zur anderweitigen Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



*ghel  
TSD*

Der Vorsitzende:



.../...

