

Received

08. April 2019

In BoA Office

European Patent Office | 80298 MUNICH | GERMANY

Mr Carl Josefsson
Chairman of the Enlarged Board of Appeal
of the European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar

European Patent Office
80298 Munich
Germany

Office address:
Bob-van-Bentham-Platz 1
80469 Munich
Germany

www.epo.org

The President

Tel. +49 (0)89 2399 - 1000
Fax +49 (0)89 2399 - 2892
president@epo.org

Date: 04.04.19

Referral of a point of law under Article 112(1)(b) EPC

Dear Mr Josefsson,

I hereby refer to the Enlarged Board of Appeal a point of law on the interpretation of Article 164(2) EPC and the assessment of Rule 28(2) EPC under said provision.

Please find enclosed the detailed reasoning.

The documents cited in the referral are available in electronic form for submission by e-mail.

Yours sincerely,



António Campinos

Case number:

G0003/19

Order

1. In accordance with the business distribution scheme of the Enlarged Board of Appeal, the following shall be charged to decide about the referred points of law:

Chairman: C. Josefsson

as legally qualified member: I. Beckedorf

as legally qualified member: T. Bokor

as legally qualified member: S. Nathanael

as legally qualified member: H. Rothe

technically qualified member: G. Eliasson

technically qualified member: W. Sieber

2. The rapporteur shall be: I. Beckedorf

Haar, 15.05.19

The Chairman C. Josefsson



Case number:
G 3/19

**Decision
of the Enlarged Board of Appeal
of 20 May 2019**

Having regard to Article 10 (2) of its Rules of Procedure, the Enlarged Board of Appeal has decided to announce in the Official Journal of the EPO further provisions concerning statements by third parties on the points of law referred to it by the President of the European Patent Office in case G 3/19.

Registrar:

W. Crasborn

Chairman:

C. Josefsson



Mitteilung der Großen Beschwerdekammer zum Verfahren G 3/19

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Können angesichts von Artikel 164 (2) EPÜ die Bedeutung und der Umfang von Artikel 53 EPÜ in der Ausführungsordnung zum EPÜ klargestellt werden, ohne dass die Auslegung dieses Artikels in einer früheren Entscheidung der Beschwerdekammern oder der Großen Beschwerdekammer diese Klarstellung von vornherein beschränkt?

2. Falls die Frage 1 bejaht wird, ist dann der in Regel 28(2) EPÜ verankerte Patentierbarkeitsausschluss von Pflanzen und Tieren, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, mit Artikel 53 b) EPÜ vereinbar, der solche Gegenstände weder ausdrücklich ausschließt noch ausdrücklich erlaubt?

Der vollständige Text der Vorlage in englischer Sprache kann von der Webseite des Europäischen Patentamts unter www.epo.org/law-practice/case-law/appeals/eba/pending.html abgerufen werden.

Die Große Beschwerdekammer wird sich in der folgenden Besetzung mit der Vorlage befassen: C. Josefsson (Vorsitzender), I. Bechedorf, T. Bokor, S. Nathanael, H. Rothe, G. Eliasson, W. Sieber.

Dritten wird hiermit Gelegenheit gegeben, schriftliche Stellungnahmen nach Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 2015, A35) in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch oder Französisch) einzureichen.

Damit solche Stellungnahmen in geeigneter Form berücksichtigt werden können, sollten sie bis **1. Oktober 2019** unter Nennung des Aktenzeichens G 3/19 bei der Geschäftsstelle der Großen Beschwerdekammer eingereicht werden, zu Händen von Herrn Wiek Crasborn (EBAamicuscuriae@epo.org).

Communication from the Enlarged Board of Appeal concerning case G 3/19

In accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal:

1. Having regard to Article 164(2) EPC, can the meaning and scope of Article 53 EPC be clarified in the Implementing Regulations to the EPC without this clarification being *a priori* limited by the interpretation of said article given in an earlier decision of the boards of appeal or the Enlarged Board of Appeal?

2. If the answer to question 1 is yes, is the exclusion from patentability of plants and animals exclusively obtained by means of an essentially biological process pursuant to Rule 28(2) EPC in conformity with Article 53(b) EPC which neither explicitly excludes nor explicitly allows said subject-matter?

The text of the referral in English is available on the EPO website under www.epo.org/law-practice/case-law/appeals/eba/pending.html.

The Enlarged Board of Appeal considering the referral will be composed as follows: C. Josefsson (Chairman), I. Bechedorf, T. Bokor, S. Nathanael, H. Rothe, G. Eliasson, W. Sieber.

Third parties are hereby given the opportunity to file written statements in accordance with Article 10 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 2015, A35) in one of the official languages of the EPO (English, French or German).

To ensure that any such statements can be given due consideration they should be filed by **1 October 2019** with the Registry of the Enlarged Board of Appeal, quoting case number G 3/19, and should be marked for the attention of Mr Wiek Crasborn (EBAamicuscuriae@epo.org).

Communication de la Grande Chambre de recours concernant la procédure G 3/19

Conformément à l'article 112(1)(b) CBE, le Président de l'Office européen des brevets a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes :

1. Eu égard à l'article 164(2) CBE, la signification et la portée de l'article 53 CBE peuvent-elles être clarifiées dans le règlement d'exécution de la CBE sans que cette clarification soit limitée *a priori* par l'interprétation dudit article donnée dans une décision antérieure des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, l'exclusion de la brevetabilité des végétaux et animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique, prévue par la règle 28(2) CBE, est-elle conforme à l'article 53(b) CBE, lequel n'exclut pas expressément ni n'admet expressément de tels objets ?

Le texte de la saisine en langue anglaise peut être consulté sur le site Internet de l'OEB à l'adresse www.epo.org/law-practice/case-law/appeals/eba/pending.html.

La Grande Chambre de recours qui examinera les questions de droit soulevées sera composée de la façon suivante : C. Josefsson (Président), I. Bechedorf, T. Bokor, S. Nathanael, H. Rothe, G. Eliasson, W. Sieber.

Les tiers qui le souhaitent ont la possibilité de présenter des observations écrites conformément à l'article 10 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours (JO OEB 2015, A35) dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français).

Afin que ces observations puissent être dûment prises en compte, elles devront être adressées, avec tout nouveau document cité à leur appui, au greffe de la Grande Chambre de recours, d'ici le **1^{er} octobre 2019** sous le numéro de référence G 3/19, à l'attention de Monsieur Wiek Crasborn (EBAamicuscuriae@epo.org).

Case number:

G0003/19

Order

1. Change of the composition of the Board

compare to order of 15.05.19

In accordance with Art. 2 (3) and (5) of the business distribution scheme of the Enlarged Board of Appeal, Mr W. Sieber shall be replaced by Mr P. Gryczka, and Mr H. Rothe shall be replaced by Mr A. Galgo Peco.

Chairman: C. Josefsson (SE)

legally qualified member: I. Beckedorf (DE)

legally qualified member: T. Bokor (HU)

legally qualified member: S. Nathanael (CY)

legally qualified member: A. Galgo Peco (ES)

technically qualified member: G. Eliasson (SE)

technically qualified member: P. Gryczka (FR)

2. The rapporteur shall be: I. Beckedorf

3. Back to the Registry for further action.

Haar, 11.09.19

The Chairman: C. Josefsson

