

**Décision de la Grande Chambre de recours, en date du 9 décembre 2010**

**G 0001/08**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli

Membres : B. Günzel

R. Freimuth

L. Galligani

K. Härmand

K. Klett

S. Perryman

**Requérant I/Titulaire du brevet : Etat d'Israël - Ministère de l'agriculture**

**Requérant II/Opposant : Unilever N.V.**

**Référence : Tomates/ETAT D'ISRAEL**

**Dispositions juridiques pertinentes :**

**Convention de Vienne sur le droit des traités**

**Articles 31(1), 32**

**Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle**

**Article 4G**

**Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention**

**(Convention sur le brevet de Strasbourg)**

**Article 2b**

**Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV)**

**Union européenne**

**Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques**

**Articles 2(2), 7, considérants 17, 33**

**Dispositions transitoires :**

**Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la CBE**

**Article premier (1)**

**Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen 2000**

**Article 2**

**Communiqué, en date du 1<sup>er</sup> juillet 1999, relatif à la modification du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, point 19, explications concernant la règle 23ter(5)**

**CBE**

**Articles 52, 52(1), (2), (3), 53, 53b), 83, 164(2)**

**Règles 26(1), (2), (3), (5), 27c)**

**CBE 1973**

**Articles 33(1)b), 52, 52(4), 53b), 76, 83, 164(2)**

**Règles 23quater c), 23ter(1), (5), 25(1), 28**

**Mot-clé : "Recevabilité des saisines (oui)" - "Droit applicable" - "Article 33(1)b) CBE et droit matériel des brevets" - "Protection de la confiance "légitime"" - "Règle 26(5) CBE et article 2(2) de la directive "Biotechnologie" en tant que définitions exhaustives (oui)" - "Le "croisement" et la "sélection", des phénomènes naturels par le biais d'une fiction juridique (non)"**

**"Genèse de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie" - "Signification contradictoire de la disposition" - "Absence de repère pour l'interprétation des termes "procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux" visés à l'article 53b) CBE" - "Signification de cette exclusion : obtention de végétaux/variétés végétales - "production"/"Züchtung" et "obtention" (question non tranchée)" - "Interprétation des termes "essentiellement biologique" : "Analogie avec l'article 52(4) CBE 1973 (non) - approche suivie pour les inventions liées à des ordinateurs (non) - approche suivie dans la décision T 320/87 - critères liés à l'état de la technique (non)" - "Contexte systématique de l'article 53b) CBE - genèse de la Convention sur le brevet de Strasbourg et de la CBE 1973" - "Conclusions découlant de la genèse des textes légaux" : "Exclusion des procédés fondés sur le croisement par voie sexuée de génomes complets et sur la sélection ultérieure de végétaux (oui)" - "Ajout d'une étape technique contribuant à l'exécution des étapes d'un procédé - insuffisant pour échapper à l'exclusion" - "Introduction dans ce procédé d'une étape modifiant de façon autonome le génome du végétal obtenu - procédé non exclu de la brevetabilité"**

*Sommaire :*

*Il est répondu comme suit aux questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours :*

1. Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux et à sélectionner ultérieurement des végétaux, ou un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui est constitué desdites étapes, est en principe exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE.
2. Un tel procédé n'échappe pas à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE au seul motif qu'il contient, en tant qu'étape supplémentaire ou en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection, une étape de nature technique qui a pour but de permettre ou de soutenir l'exécution des étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux ou à sélectionner ultérieurement des végétaux.

3. Cependant, un tel procédé n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE s'il contient, dans le cadre des étapes de croisement par voie sexuée et de sélection, une étape supplémentaire de nature technique qui, de façon autonome, introduit un caractère dans le génome ou modifie un caractère dans le génome du végétal obtenu, de telle sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée.

4. Lorsqu'il est examiné si un tel procédé est exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE, il importe peu de savoir si une étape de nature technique est une mesure nouvelle ou connue, si elle est insignifiante ou si elle constitue une modification fondamentale d'un procédé connu, si elle se produit ou pourrait se produire dans la nature, ou si l'essence de l'invention réside dans cette étape.

## **Table des matières**

### **Exposé des faits et conclusions**

#### **I. Saisine G 2/07**

1. Questions soumises
2. Objet de la procédure de recours T 83/05
3. Décision de saisine
  - 3.1 Incidence des questions soumises sur l'issue de la procédure de recours
  - 3.2 Exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux (article 53b) CBE)
  - 3.3 Règle 23ter(5) CBE 1973
  - 3.4 Détermination de l'approche adéquate : pertinence pour l'affaire examinée

#### **II. Saisine G 1/08**

1. Questions soumises
2. Objet de la procédure de recours T 1242/06
3. Décision de saisine

3.1 Détermination de l'approche adéquate à l'égard de l'article 53b) et de la règle 26(5)

CBE : pertinence pour l'affaire examinée

3.2 Signification de la règle 26(5) CBE

### **III. Déroulement de la procédure devant la Grande Chambre de recours**

### **IV. Moyens invoqués par les parties**

1. Requêteur I (opposant I) dans la procédure de recours T 83/05

2. Requêteur II (opposant II) dans la procédure de recours T 83/05

3. Intimé (titulaire du brevet) dans la procédure de recours T 83/05

4. Requêteur I (titulaire du brevet) dans la procédure de recours T 1242/06

5. Requêteur II (opposant) dans la procédure de recours T 1242/06

### **V. Requêtes finales des parties**

### **VI. Moyens invoqués par la Présidente de l'Office**

### **VII. Observations présentées par des tiers**

### **Motifs de la décision**

#### **1. Recevabilité des saisines**

#### **2. Droit applicable**

2.1 CBE 1973 ou CBE 2000 ?

2.2 Article 33(1)b) CBE et droit matériel des brevets

2.3 Applicabilité de la règle 26(5) CBE aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la règle 23ter(5) CBE 1973

2.4 Question de la divergence entre la règle 26(5) CBE et l'article 53b) CBE

2.5 Principe de la "confiance légitime"

#### **3. Les "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux", tels que visés à l'article 53b) CBE**

3.1 Texte de l'article 53b) CBE

## 3.2 Jurisprudence relative à l'article 53b) CBE 1973

### 3.2.1 Décisions T 320/87 et T 356/93

### 3.2.2 Décision G 1/98

### 3.2.3 Conclusions concernant la jurisprudence relative à l'article 53b) CBE 1973

## 3.3 Incidence de la jurisprudence relative à l'article 53b) CBE

## 4. Règle 26(5) CBE

### 4.1 Relation entre la règle 26(5) CBE et l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie"

### 4.2 Les dispositions donnent-elles une définition exhaustive ?

### 4.3 Principes d'interprétation

### 4.4 Signification des termes "croisement" et "sélection"

### 4.5 Le "croisement" et la "sélection", des phénomènes naturels par le biais d'une fiction juridique ?

### 4.6 Objet et but de la définition énoncée dans la directive "Biotechnologie"

### 4.7 Genèse de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie"

### 4.8 Conclusions concernant le point 4.7

## 5. Conclusions concernant l'incidence de la règle 26(5) CBE sur l'interprétation de l'article 53b) CBE

## 6. Interprétation de l'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" prévue à l'article 53b) CBE

### 6.1 Signification des termes employés

#### 6.1.1 Végétaux/Variétés végétales

#### 6.1.2 "Production"/"Züchtung" et obtention

#### 6.1.3 Les termes "essentiellement biologique"

### 6.2 Analogie avec l'article 52(4) CBE 1973

### 6.3 Approche suivie pour les inventions dans le domaine des ordinateurs

### 6.4 Approche suivie dans la décision T 320/87

#### 6.4.1 Critères liés à l'état de la technique

#### 6.4.2 Intervention humaine

##### 6.4.2.1 Contexte systématique et but objectif de l'exclusion visée à l'article 53b) CBE

##### 6.4.2.2 Objet et but de l'exclusion, tels qu'ils peuvent être déduits de la genèse de la Convention sur le brevet de Strasbourg et de la CBE 1973

### 6.4.2.3 Conclusions

#### **Dispositif**

#### **Exposé des faits et conclusions**

Par décision du 21 avril 2008, la Grande Chambre a décidé d'examiner dans le cadre d'une procédure commune les questions de droit que lui a soumises la chambre de recours technique 3.3.04 dans les affaires T 83/05 (G 2/07) et T 1242/06 (G 1/08).

#### ***I. Saisine G 2/07***

##### ***1. Questions soumises***

Par décision intermédiaire T 83/05 en date du 22 mai 2007, la chambre de recours technique 3.3.04 a soumis les **questions** suivantes à la Grande Chambre de recours :

**"1. Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser et à sélectionner des végétaux échappe-t-il à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE au seul motif qu'il contient une caractéristique additionnelle de nature technique, soit en tant qu'étape supplémentaire, soit en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection ?**

**2. S'il est répondu par la négative à la question 1, quels sont les critères applicables pour distinguer les procédés non microbiologiques d'obtention de végétaux qui sont exclus de la protection par brevet en vertu de l'article 53b) CBE des procédés non exclus ? En particulier, importe-t-il de savoir en quoi réside l'essence de l'invention revendiquée et/ou si la caractéristique additionnelle de nature technique apporte une contribution non insignifiante à l'invention revendiquée ?"**

##### ***2. Objet de la procédure de recours T 83/05***

La procédure devant la chambre à l'origine de la saisine a pour objet les recours formés contre la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet européen n° 1 069 819

sous une forme modifiée. Pendant la procédure orale devant la chambre en question, le titulaire du brevet (l'intimé dans le cadre de la procédure de recours) a produit une nouvelle requête principale et une requête subsidiaire. La revendication 1 selon la requête principale s'énonce comme suit :

*"1. Procédé pour la production de Brassica oleracea ayant des teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle, ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, qui comprend :*

- a) le croisement de l'espèce sauvage Brassica oleracea, choisie dans le groupe comprenant Brassica villosa et Brassica drepanensis, avec des lignées haploïdes doublées de brocoli ;*
- b) la sélection d'hybrides ayant des teneurs en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, qui sont plus élevées que celles initialement trouvées dans les lignées haploïdes doublées de brocoli ;*
- c) le rétrocroisement et la sélection de plantes ayant la combinaison génétique codant l'expression de teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux ; et*
- d) la sélection d'une lignée de brocoli ayant des teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, capable de provoquer une forte induction d'enzymes en phase II, des marqueurs moléculaires étant utilisés aux étapes b) et c) pour sélectionner des hybrides ayant la combinaison génétique codant l'expression de teneurs élevées en glucosinolates de 4-méthylsulfinylbutyle ou en glucosinolates de 3-méthylsulfinylpropyle, ou les deux, capables de provoquer une forte induction d'enzymes en phase II."*

La revendication 1 selon la requête subsidiaire diffère de la revendication 1 selon la requête principale en ce qu'elle comprend une autre étape, relative à "l'obtention de lignées haploïdes doublées de brocoli", en tant que première étape du procédé revendiqué.

### **3. Décision de saisine**

#### **3.1 Incidence des questions soumises sur l'issue de la procédure de recours**



Selon la chambre à l'origine de la saisine, les questions de droit fondamentales soulevées dans le cadre de la saisine se posent dans l'affaire examinée en raison de l'absence d'autres motifs d'opposition s'opposant au maintien demandé du brevet litigieux sous une forme modifiée. En particulier, celui-ci satisfait aux exigences de l'article 83 CBE puisque des semences des espèces *B. villosa* et *B. drepanensis* étaient accessibles au public, tout comme les techniques d'obtention de lignées haploïdes doublées de brocoli. Les procédés de rétrocroisement étaient généralement connus dans l'état de la technique et la sélection d'hybrides présentant des teneurs en glucosinolates plus élevées que celles initialement trouvées dans les lignées haploïdes doublées de brocoli n'aurait posé aucun problème à un homme du métier.

En ce qui concerne les marqueurs moléculaires qu'il convient d'utiliser aux étapes b et c du procédé selon la revendication 1 de chaque requête, les procédés d'obtention de marqueurs moléculaires liés à un caractère souhaité étaient généralement connus dans l'état de la technique et utilisés dans le contexte des espèces Brassica avant la date de priorité du brevet en cause. Même s'il faut déployer un certain nombre d'efforts pour mettre au point les marqueurs spécifiques requis, il s'agit néanmoins d'un procédé standard qui n'exige pas d'efforts excessifs.

La chambre à l'origine de la saisine a reconnu également l'existence d'une activité inventive. L'opération consistant à sélectionner les espèces sauvages *B. villosa* et *B. drepanensis* de *B. oleracea* pour les croiser avec des lignées de brocoli de manière à augmenter la teneur en 4-MSB GSL ou 3-MSP GSL dans le brocoli n'était pas évidente. D'une part, il était avéré que des cultivars de brocoli produisent des teneurs relativement élevées en 4-MSB GSL et contiennent déjà par conséquent la combinaison correcte d'allèles pour produire ce glucosinolate. D'autre part, *B. drepanensis* ne produit pas 4-MSB GSL, et il était établi que *B. villosa* et *B. drepanensis* sont étroitement liés. Un homme du métier n'aurait donc pu déduire de l'état de la technique que le croisement des lignées de brocoli avec les espèces sauvages *B. villosa* ou *B. drepanensis* aurait pu conduire à l'augmentation susdite.

### **3.2 Exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux (article 53b) CBE)**

La chambre à l'origine de la saisine a exposé la genèse de l'article 53b) CBE et la jurisprudence pertinente y relative, en particulier la décision T 320/87 (JO OEB 1990, 71).

Eu égard à la genèse de l'article 53b) CBE 1973, la chambre a conclu que les rédacteurs de la disposition avaient considéré que le terme "biologique" s'opposait au mot "technique" et que, dès lors qu'ils avaient choisi délibérément l'adverbe "essentiellement" pour remplacer le terme plus restreint de "purement", les procédés d'obtention de végétaux fondés sur la sélection et l'hybridation tombaient selon eux sous le coup de l'exclusion, même si les aspects secondaires des procédés étaient caractérisés par l'utilisation de dispositifs techniques.

### **3.3 Règle 23ter(5) CBE 1973**

La chambre à l'origine de la saisine a exposé la genèse de la règle 23ter(5) CBE 1973 et de l'article 2(2) de la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (dénommée ci-après directive "Biotechnologie"). De l'avis de la chambre, le libellé de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie" et de la règle 23ter(5) CBE 1973 est quelque peu contradictoire et difficile à comprendre. D'une part, seuls les procédés qui consistent intégralement en des phénomènes naturels sont considérés comme des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux. D'autre part, le croisement et la sélection sont cités comme exemples de phénomènes naturels. Or, cela semble dans une certaine mesure contradictoire en soi car le croisement et la sélection systématiques, tels qu'on les pratique dans la sélection végétale traditionnelle, ne se produiraient pas dans la nature sans l'intervention de l'homme.

Eu égard notamment à l'emploi de l'adverbe "intégralement", le texte de la règle 23ter(5) CBE 1973 vise une interprétation très restrictive de l'exclusion des procédés qui est formulée à l'article 53b) CBE 1973. La chambre à l'origine de la saisine a interprété la règle 23ter(5) CBE 1973 comme signifiant qu'un procédé qui, outre des "phénomènes naturels" (lesquels semblent couvrir le croisement et la sélection par le biais d'une fiction

juridique), contient une caractéristique supplémentaire de nature technique ne tomberait pas sous le coup de l'exclusion des procédés. Cette approche n'est pas celle qui a été adoptée par les chambres de recours avant l'introduction de la règle 23ter(5) CBE.

La chambre à l'origine de la saisine a émis ensuite des doutes quant à l'applicabilité de la règle 23ter(5) CBE sur la base de l'article 164(2) CBE 1973, qui dispose qu'en cas de divergence entre le texte de la Convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi. De plus, selon la chambre, on peut faire valoir que la compétence du Conseil d'administration pour modifier les dispositions du règlement d'exécution, conformément à l'article 33(1)b) CBE 1973, n'englobe pas les questions fondamentales du droit matériel des brevets et que l'introduction de dispositions déterminant les limites de ce qui est brevetable outrepassent ses pouvoirs. Un troisième problème concerne la question de savoir si la règle 23ter(5) CBE 1973 est applicable aux demandes en instance à la date d'entrée en vigueur de cette disposition.

### ***3.4 Détermination de l'approche adéquate : pertinence pour l'affaire examinée***

L'intimé a fait valoir qu'il existe au moins trois niveaux d'intervention humaine qui font échapper l'invention revendiquée à l'exclusion de la brevetabilité visée à l'article 53b) CBE 1973 :

- Premièrement, le recours à des marqueurs moléculaires aux étapes b et c du procédé revendiqué est une étape technique exigeant le prélèvement et l'analyse in vitro de tissus végétaux.
- Deuxièmement, l'invention revendiquée exige l'emploi d'un matériel de départ non naturel, soit en l'occurrence une lignée haploïde doublée, obtenue par les étapes techniques décrites par l'intimé.
- Troisièmement, les lignées de Brassica sauvage mentionnées à l'étape a du procédé revendiqué poussent dans des zones géographiques isolées et il est peu probable qu'elles s'hybrident avec des lignées de brocoli, à moins qu'elles ne soient spécifiquement mises en contact avec elles via une intervention humaine.

Selon la chambre à l'origine de la saisine, il résulterait de l'approche adoptée à la règle 23ter(5) CBE 1973 qu'au moins la première caractéristique invoquée par l'intimé suffirait pour que le procédé revendiqué ne tombe pas sous le coup de l'article 53b) CBE 1973, puisque le recours à de tels marqueurs moléculaires implique une analyse en laboratoire du matériel végétal.

Cependant, si l'approche suivie dans les décisions précédentes T 320/87 (JO OEB 1991, 71) et T 356/93 (JO OEB 1995, 545) est encore valable, aucune des caractéristiques invoquées par l'intimé ne ferait échapper le procédé revendiqué à l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE 1973.

Le recours à des marqueurs moléculaires, tels que les marqueurs d'ADN, est une étape connue dans la sélection de plantes présentant les caractéristiques souhaitées. Les procédés permettant de découvrir et de produire des marqueurs moléculaires liés à un caractère souhaité sont généralement connus dans l'état de la technique et ont déjà été utilisés dans le contexte des espèces Brassica. Par conséquent, cette caractéristique ne peut pas apporter une contribution non insignifiante à l'invention revendiquée.

Les lignées haploïdes doublées sont bien connues en soi dans le domaine de la sélection végétale et les techniques permettant leur obtention chez le brocoli étaient accessibles au public avant la date de priorité. On ne saurait donc considérer que l'obtention de telles lignées constitue l'essence de l'invention revendiquée ou qu'elle apporte une contribution non insignifiante à celle-ci.

De l'avis de la chambre, que l'approche adoptée à la règle 23ter(5) CBE 1973 soit suivie ou non, l'argument de l'intimé selon lequel il est peu probable que les lignées de Brassica sauvage s'hybrident avec des lignées de brocoli dans la nature est inopérant dans le contexte de l'article 53b) CBE 1973. Il est en effet improbable que même les formes les plus traditionnelles de sélection végétale, qui reposent entièrement sur le croisement et la sélection, interviennent en tant que telles dans la nature, celles-ci étant au contraire caractérisées par une forme quelconque d'intervention humaine.

## **II. Saisine G 1/08**

### **1. Questions soumises**

Par décision intermédiaire T 1242/06 en date du 4 avril 2008, la chambre de recours technique 3.3.04 a soumis les **questions** suivantes à la Grande Chambre de recours :

**"1. Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux constitué d'étapes consistant à croiser et à sélectionner des végétaux ne tombe-t-il sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE que si ces étapes reflètent des phénomènes qui pourraient se produire dans la nature sans intervention humaine ou correspondent à de tels phénomènes ?**

**2. S'il est répondu par la négative à la question 1, un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux constitué d'étapes consistant à croiser et à sélectionner des végétaux échappe-t-il à l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE au seul motif qu'il contient une caractéristique additionnelle de nature technique en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection ?**

**3. S'il est répondu par la négative à la question 2, quels sont les critères applicables pour distinguer les procédés non microbiologiques d'obtention de végétaux qui sont exclus de la protection par brevet en vertu de l'article 53b) CBE des procédés non exclus ? En particulier, importe-t-il de savoir en quoi réside l'essence de l'invention revendiquée et/ou si la caractéristique additionnelle de nature technique apporte une contribution non insignifiante à l'invention revendiquée ?"**

### **2. Objet de la procédure de recours T 1242/06**

La procédure devant la chambre à l'origine de la saisine a pour objet les recours formés par les deux parties contre la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet européen n° 1 211 926 sous une forme modifiée sur la base de la requête subsidiaire IIIb. Le brevet porte sur un procédé pour sélectionner des plantes de tomate qui produisent des tomates présentant une teneur réduite en eau de végétation.

La division d'opposition a rejeté la revendication 1 selon la requête principale, qui est également à la base de la décision de saisine, au motif qu'elle est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) et de la règle 25ter(5) CBE 1973.

La revendication 1 selon la requête principale s'énonce comme suit :

*"Procédé pour sélectionner des plantes de tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, comprenant les étapes consistant à :*  
*croiser au moins une plante de *Lycopersicon esculentum* avec un *Lycopersicon spp.* pour produire une graine hybride ;*  
*récolter la première génération de graines hybrides ;*  
*cultiver des plantes à partir de la première génération de graines hybrides ;*  
*polliniser les plantes de la génération hybride la plus récente ;*  
*récolter les graines produites par la génération hybride la plus récente ;*  
*cultiver des plantes à partir des graines de la génération hybride la plus récente ;*  
*laisser les fruits sur pied après le point normal de mûrissement ; et*  
*détecter une teneur réduite en eau de végétation telle qu'indiquée par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit."*

La revendication 1 selon la requête subsidiaire I contient entre autres la caractéristique supplémentaire consistant à "sélectionner les plantes avec des fruits de tomates présentant un pourcentage accru de masse sèche".

### **3. Décision de saisine**

#### **3.1 Détermination de l'approche adéquate à l'égard de l'article 53b) et de la règle 26(5) CBE : pertinence pour l'affaire examinée**

La division d'opposition n'ayant pas examiné les revendications de procédé selon la requête principale au regard d'un autre motif d'opposition, la chambre à l'origine de la saisine n'a pas jugé possible de traiter les revendications selon la requête principale (ou de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré) avant qu'une décision soit rendue sur le seul motif pour lequel il a été considéré qu'elles n'étaient pas admissibles.

Si l'approche adoptée dans la décision T 320/87 (supra, points 4 à 10 des motifs) est toujours adéquate, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale et la requête subsidiaire I du requérant I (cette dernière ayant été présentée durant la procédure de recours) n'échapperait pas à l'exclusion.

Les arguments présentés par le requérant I pour montrer que le procédé revendiqué exige un haut niveau d'intervention humaine ne changent rien au fait que le procédé revendiqué est par essence une technique "classique" d'obtention végétale. Quand bien même le procédé revendiqué implique nécessairement un croisement interspécifique, repose sur un critère de sélection inhabituel et présente des étapes techniques, telles que la pesée et le séchage, il n'en demeure pas moins que le procédé en question relève toujours du domaine de la technologie classique de l'obtention végétale, qui a fréquemment recours à des éléments d'intervention humaine correspondants.

De l'avis du requérant I, l'exclusion prévue à la règle 26(5) CBE ne doit s'appliquer que si les étapes revendiquées reflètent des phénomènes qui pourraient se produire dans la nature sans intervention humaine ou correspondent à de tels phénomènes. Cela n'est pas le cas pour le procédé revendiqué. Premièrement, le croisement interespèces entre *L. esculentum* et une espèce de tomate sauvage exige une intervention spéciale pour obtenir une descendance suffisamment fertile et n'interviendrait pas dans la nature, car les individus appartenant à des espèces distinctes ne sont généralement pas capables de se croiser. Deuxièmement, la sélection visant à obtenir une teneur réduite en eau de végétation, laquelle est mise en évidence par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit, ne se produirait pas dans la nature.

La chambre à l'origine de la saisine a fait observer que si l'on devait suivre l'interprétation juridique de l'article 53b) et de la règle 26(5) CBE que préconise le requérant I, elle jugerait convaincant au moins le premier des deux arguments présentés par le requérant I, puisque le dossier ne contient aucun élément prouvant que ledit croisement interespèces est possible sans intervention humaine. Le requérant I a également fait valoir qu'à la lumière de la règle 26(5) CBE, un procédé d'obtention de végétaux fondé sur le croisement et la sélection ne tombe pas sous le coup de l'article 53b) CBE s'il contient une caractéristique additionnelle de nature technique, soit en tant qu'étape supplémentaire, soit en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection. L'obteneur doit en

l'espèce laisser le fruit sur le pied après le point normal de mûrissement. De plus, la revendication 1 selon la première requête subsidiaire comprend également la sélection de plantes dont les fruits de tomates présentent un pourcentage accru de masse sèche, ce qui implique que des fruits sont tout d'abord pesés à l'état frais, puis séchés dans un four et à nouveau pesés à l'état sec.

Selon la chambre à l'origine de la saisine, l'étape consistant à laisser le fruit sur le pied après le point normal de mûrissement ne saurait être considérée comme technique, puisqu'elle se caractérise par une absence d'intervention humaine. La chambre a reconnu cependant que la détermination du pourcentage de masse sèche des fruits constitue une caractéristique implicite de la revendication 1 selon la requête subsidiaire I et représente, en soi, une étape technique. L'admissibilité de cette revendication dépend donc du bien-fondé des arguments complémentaires du requérant I, selon lesquels un procédé d'obtention de végétaux fondé sur le croisement et la sélection ne tombe pas sous le coup de l'article 53b) CBE s'il contient une caractéristique additionnelle de nature technique en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection.

### **3.2 Signification de la règle 26(5) CBE**

Selon la chambre à l'origine de la saisine, la signification de la règle 26(5) CBE est difficile à comprendre dans la mesure où cette disposition cite le croisement et la sélection comme exemples de phénomènes naturels. D'une part, le croisement et la sélection systématiques pratiqués dans la sélection végétale traditionnelle ne se produiraient pas dans la nature sans l'intervention de l'homme. D'autre part, il est difficilement concevable que les termes "croisement" et "sélection" employés à la règle 26(5) CBE soient censés se référer uniquement à des événements purement naturels se produisant sans aucun contrôle de l'homme, et non pas à l'obtention de végétaux. L'expression "procédés ... d'obtention de végétaux" (en allemand : "Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" et en anglais : "processes for the production of plants") qui est utilisée à l'article 53b) CBE implique au moins une certaine forme d'intervention humaine. En outre, cela aurait pour conséquence illogique de limiter la portée de l'exclusion à des éléments qui, de par leur absence totale de caractère technique, ne sont de toute façon pas considérés comme une invention, si bien qu'il ne serait pas nécessaire de les exclure de la brevetabilité par une disposition explicite. La chambre à l'origine de la saisine a donc estimé que le seul fait



qu'un procédé revendiqué exige une certaine forme d'intervention humaine ne suffit pas, même au regard de la règle 26(5) CBE, pour que le procédé échappe à l'exclusion de la brevetabilité. Selon la chambre, la question cruciale est plutôt de déterminer quelle forme d'intervention humaine est requise.

### ***III. Déroulement de la procédure devant la Grande Chambre de recours***

Dans les deux affaires, la Grande Chambre a invité la Présidente de l'OEB à présenter par écrit ses observations sur les questions de droit soumises et a demandé aux tiers de faire part de leurs remarques. La Présidente de l'OEB s'est exprimée par écrit au sujet de la saisine G 2/07, et déclaré ultérieurement qu'elle n'avait pas d'autres commentaires à faire concernant la saisine G 1/08. De plus, de nombreux tiers ont transmis leurs réflexions par écrit. Par décision du 21 avril 2008, la Grande Chambre a décidé d'examiner dans le cadre d'une procédure commune les questions de droit que lui a soumises la chambre de recours technique 3.3.04 dans les affaires T 83/05 (G 2/07) et T 1242/06 (G 1/08). Le 27 janvier 2010, la Grande Chambre a envoyé une citation à une procédure orale et, le 16 juin 2010, elle a émis une notification signalant plusieurs points qui semblaient importants pour la discussion au cours de la procédure orale, qui a eu lieu le 20 juillet 2010. A l'issue de cette procédure orale, le Président a annoncé que la Grande Chambre rendrait sa décision par écrit.

### ***IV. Moyens invoqués par les parties***

Les parties à la présente procédure de saisine ont toutes déposé un exposé complet de leurs moyens. Compte tenu de leur ampleur, ils sont résumés brièvement. Des informations plus détaillées à ce sujet peuvent être consultées dans le dossier concerné. Les moyens invoqués devant la Grande Chambre par les requérants I et II dans la procédure de recours T 83/05 se basent pour l'essentiel sur la CBE 1973. Ils sont donc reproduits ci-après avec les références à la CBE 1973, puisqu'il est admis que, dans la CBE 2000, les dispositions citées ont seulement fait l'objet d'une renumérotation par rapport aux dispositions correspondantes du règlement d'exécution.

## **1. Requéérant I (Opposant I) dans la procédure de recours T 83/05**

S'agissant de l'article 53b) CBE 1973, aucun élément ne tend à montrer que l'objectif était de donner aux obtenteurs une liberté générale d'action. L'exception découle non pas tant de préoccupations d'ordre éthique ou économique que du fait qu'à l'époque où le texte pertinent a été rédigé, la sélection de végétaux et d'animaux produisait des résultats considérés comme non brevetables en raison de leur non-reproductibilité. Il se peut donc que le législateur ait perçu une opposition entre les procédés "techniques" et les procédés "biologiques" au sens de procédés non techniques et naturels. Cependant, les technologies se sont développées dans l'intervalle et les termes "biologiques" et "techniques" ne sont plus opposés, si bien qu'il est normal que le champ de ce qui est brevetable se soit étendu.

La fait d'interpréter la règle 23ter(5) CBE 1973 en ce sens qu'elle exclut tous les procédés qui ne sont constitués que d'étapes de croisement et de sélection, quel que soit le caractère technique de ces étapes, revient à isoler le deuxième membre de phrase de la règle 23ter(5) CBE 1973 du contexte du premier membre de phrase et de l'article 53b) CBE 1973. Cela conduirait aussi à un conflit manifeste avec la règle 23quater c) CBE 1973, qui garantit la possibilité de breveter des procédés techniques. Il semble indiqué d'interpréter les termes "croisement" et "sélection" en ce sens qu'ils ne désignent que des phénomènes naturels. Ainsi, le croisement par voie sexuée via le transfert non dirigé de pollen serait en général un phénomène naturel et la "sélection" une sélection naturelle au sens des théories de Darwin. Ces conditions préalables posées, le requérant I a estimé que les procédés fondés uniquement sur le croisement et la sélection sont en général brevetables dès lors qu'ils représentent un enseignement technique.

Il convient à cet effet de déterminer l'essence ou le caractère de l'invention considérée comme un tout. La simple introduction d'une étape technique dans un procédé qui revêt au demeurant un caractère non technique ne change pas automatiquement l'essence ou le caractère de ce procédé. Une étape technique qui n'a pas d'incidence sur l'essence de l'invention peut être considérée comme dissociable et ne pas être prise en considération pour l'appréciation de l'exclusion au titre de l'article 53b) CBE 1973. Le procédé subsistant après la mise à l'écart de la caractéristique technique serait toujours entièrement biologique et "non technique", et consisterait intégralement en des phénomènes naturels.

En ce qui concerne le brevet litigieux (à savoir le brevet "du chou brocoli", ajout de la Grande Chambre), les étapes de croisement sont naturelles puisqu'elles ne font pas intervenir de techniques de fusion cellulaire ou d'autres techniques de croisement artificielles, et ce bien que certaines des lignées parentales soient des lignées haploïdes doublées découlant de l'utilisation de techniques d'obtention non naturelles. La sélection des végétaux ayant une teneur accrue en glucosinolates souhaités repose sur une sélection à l'aide de marqueurs. Le procédé revendiqué consiste donc intégralement en des étapes de croisement et de sélection. L'article 53b) CBE 1973 n'exclut que les procédés d'obtention qui, considérés comme un tout, ne représentent pas un enseignement technique reproductible du fait qu'ils reposent essentiellement sur des phénomènes naturels comme le croisement par voie sexuée et la sélection naturelle.

Pour ce qui est de la sélection à l'aide de marqueurs, la divulgation du marqueur doit être spécifique, substantielle et crédible, afin de permettre à l'homme du métier de réaliser l'invention sans déployer d'efforts excessifs. Dans le cas contraire, celle-ci ne peut revêtir de caractère technique.

Il convient d'apprécier si un procédé d'obtention représente un enseignement technique en procédant conformément aux orientations définies par la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, et en mettant particulièrement l'accent sur la possibilité de mettre en œuvre et de reproduire l'invention, ces critères étant à tout le moins des conditions préalables intrinsèques au regard de la technicité. Il convient de considérer que ce procédé ne tombe pas sous le coup de l'article 53b) CBE 1973 si, pris comme un tout, il constitue un enseignement technique reproductible, quand bien même il consisterait entièrement en des étapes biologiques.

Il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'un procédé puisse se produire dans la nature et le fait qu'il revête un caractère technique.

## ***2. Requéérant II (Opposant II) dans la procédure de recours T 83/05***

La règle 23ter(5) CBE 1973 est compatible avec la véritable signification de l'article 53b) CBE 1973 et avec la jurisprudence existante.

Il est évident que l'introduction de la règle 23ter(5) CBE 1973 était censée être en conformité avec la Convention.

La règle 23ter(5) CBE 1973 ne vise pas à donner une définition complète des "procédés essentiellement biologiques", mais à définir une référence.

Les critères clairs et dépourvus d'ambiguïté à appliquer au titre de la règle 23ter(5) CBE 1973 et de l'article 53b) CBE 1973 sont les suivants :

- si les éléments essentiels du procédé sont des phénomènes naturels, ce procédé est exclu en vertu de l'article 53b) CBE 1973,
- si les éléments essentiels du procédé ne sont pas des phénomènes naturels, ce procédé n'est pas exclu.

Il convient donc en premier lieu d'établir quelles étapes du procédé sont des phénomènes naturels et quelles autres impliquent une intervention humaine. Il faut ensuite déterminer si les étapes impliquant une intervention humaine sont essentielles au procédé. Il convient à cette fin d'appliquer les critères définis dans la jurisprudence existante, en particulier les décisions T 320/87 (supra) et T 356/93 (supra). Un procédé doit comporter au moins une étape technique essentielle, dont la mise en œuvre est impossible sans intervention humaine et qui a un impact décisif sur le résultat final.

On ne peut pas répondre de manière tranchée par "oui" ou par "non" à la question 1. Si l'étape technique à laquelle il est fait référence dans la question 1 est une étape technique essentielle, dont la mise en œuvre est impossible sans intervention humaine et qui a un impact décisif sur le résultat définitif, la méthode échappe à l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE 1973. Dans le cas contraire, l'exclusion s'applique. Telle est également la réponse à la question 2.

Etant donné que le croisement et la sélection sont cités comme exemples de "phénomènes naturels" à la règle 23ter(5) CBE 1973, force est d'interpréter ces termes, tels qu'utilisés dans cette disposition, en ce sens qu'ils désignent des étapes de procédé qui impliquent au moins un minimum d'intervention humaine. En outre, faute de caractère

technique, les phénomènes purement naturels sont déjà exclus en vertu de l'article 52 CBE 1973. Les termes "phénomènes naturels" étant censés inclure des procédés traditionnels d'obtention de végétaux, la signification attribuée aux termes en question doit clairement englober ces procédés traditionnels d'obtention et refléter aussi l'évolution progressive de la notion de ce qui est "traditionnel". Autrefois, les procédés d'obtention traditionnels reposaient principalement sur la caractérisation phénotypique. Aujourd'hui, dans les procédés "traditionnels" d'obtention de végétaux, les plantes sont examinées au moyen d'une analyse génétique de l'ADN issu d'un morceau de feuille, et celles qui ne comportent pas le gène recherché sont écartées. Ces deux types de procédés ont un point commun, à savoir que si le type moderne d'intervention humaine facilite l'obtention du résultat souhaité, il n'influe pas de façon décisive sur celui-ci. Les termes "phénomènes naturels" énoncés à la règle 23ter(5) CBE 1973 ne désignent donc pas seulement des étapes de croisement et de sélection qui reflètent des phénomènes se produisant dans la nature sans intervention humaine ou correspondent à de tels phénomènes. Les "phénomènes naturels" se rapportent davantage aux étapes techniques caractérisées en ce que les étapes décisives sont des procédés naturels, l'intervention humaine n'ayant aucune incidence déterminante sur le résultat atteint.

Le requérant a également présenté des observations concernant la saisine G 1/08. Selon lui, il conviendrait de répondre comme suit à la première question soumise à la Grande Chambre de recours :

"Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux constitué d'étapes consistant à croiser et à sélectionner des végétaux tombe sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE (1973, ajout de la Grande Chambre) si ces étapes reflètent des phénomènes qui se produisent dans la nature sans intervention humaine ou correspondent à de tels phénomènes, ou encore si les étapes de l'intervention humaine n'ont pas d'incidence décisive sur le résultat atteint".

Cela répond en même temps aux questions 2 et 3. En particulier, concernant la question 2, la présence d'une caractéristique technique additionnelle, en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection, ne permet pas en soi au procédé d'échapper à l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE 1973. Eu égard à la question 3, la contribution non insignifiante de la caractéristique technique additionnelle à l'invention revendiquée est

décisive pour déterminer si le procédé ne tombe pas sous le coup de l'exclusion susdite. Si l'intervention humaine représente l'essence de l'invention, l'exclusion ne joue pas.

### **3. Intimé (Titulaire du brevet) dans la procédure de recours T 83/05**

L'exclusion de la brevetabilité des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" à l'article 53b) CBE 1973 a pour seul but d'éviter que les variétés végétales ne puissent faire l'objet d'une double protection (au moyen d'une revendication de procédé).

Les Travaux préparatoires ne précisent pas le degré d'incidence que doit avoir la caractéristique technique, ni les motifs pour lesquels une caractéristique technique quelconque ne devrait pas suffire.

Une interprétation large de l'exclusion, telle qu'adoptée dans la décision T 320/87 (*supra*), enfreint le principe général selon lequel les exclusions doivent être interprétées de façon restrictive.

La règle 26(5) CBE doit elle aussi être interprétée strictement. Cette règle fournit une définition qui doit entrer en ligne de compte pour l'interprétation de l'article 53b) CBE.

L'exclusion ne frappe que les procédés d'obtention d'une variété végétale tels qu'employés dans les années soixante, qui reposaient intégralement sur des phénomènes naturels tels que le croisement par voie sexuée et la sélection naturelle.

Tous les arguments invoqués sur le fond qui conduisent à conclure que la question 1 soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire T 83/05 appelle une réponse négative, en particulier ceux qui consistent à dire qu'une caractéristique technique doit être telle qu'elle ne peut être omise sans que l'effet recherché soit perdu, ajoutent d'autres exigences à la définition prévue à la règle 26(5) CBE et à l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie". Or, les chambres de recours ne peuvent réinterpréter en ce sens la définition donnée dans les dispositions précitées.

Pour des raisons pratiques, il est très difficile, voire impossible de déterminer si une caractéristique de nature technique est ou non absolument nécessaire pour mettre en

œuvre un procédé d'obtention de végétaux. Un tel procédé devant satisfaire à toutes les exigences de la CBE, il n'y a pas lieu de craindre qu'une caractéristique technique dénuée de tout intérêt puisse être utilisée pour rendre brevetable un procédé d'obtention de végétaux qui serait autrement non brevetable. En particulier, un procédé de ce type doit être suffisamment divulgué et être nouveau et inventif. Par conséquent, une revendication relative à un procédé banal d'obtention de végétaux, caractérisé par un élément technique superflu, ne sera pas admise.

Il convient dès lors de répondre par l'affirmative à la question 1 de la décision de saisine T 83/05. Si, toutefois, la Grande Chambre de recours ne répond pas par l'affirmative à la première question, la réponse à la deuxième question devrait s'énoncer comme suit, à savoir qu'un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux n'est pas exclu de la protection par brevet en vertu de l'article 53b) CBE s'il contient une étape de nature technique qui influe sur le génotype des végétaux obtenus par ce procédé.

#### ***4. Requéérant I (Titulaire du brevet) dans la procédure de recours T 1242/06***

En excluant de la brevetabilité les procédés essentiellement biologiques, le législateur a d'abord voulu éviter que les variétés végétales ne puissent faire l'objet d'une double protection. D'autre part, il ne devrait pas y avoir de lacune dans le système de protection. De plus, ainsi qu'il ressort de la genèse de la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention (Convention sur le brevet de Strasbourg) et de la CBE, les procédés d'obtention de végétaux devraient être brevetables lorsque leur technicité est manifeste du fait qu'ils font intervenir des facteurs autres que des forces biologiques. Par conséquent, les termes "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" désignent les procédés d'obtention de variétés végétales, et les termes "procédés techniques" utilisés à la règle 27c) CBE se rapportent aux procédés d'obtention qui ne reposent pas au moins en partie sur des forces ou phénomènes biologiques.

En ce qui concerne l'appréciation de la technicité d'une invention au sens de l'article 52(1)-(3) CBE, le caractère essentiellement biologique d'un procédé d'obtention de végétaux ne saurait être établi sur la base de termes comme "insignifiant", "classique" ou "traditionnel",

qui introduisent dans la discussion un critère lié au temps et nécessitent donc de prendre en considération l'état de la technique concerné.

Avec la règle 26(5) CBE, le législateur a adapté l'interprétation de l'article 53b) CBE. Même si une décision de jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la règle en question avait abouti à un résultat différent de l'interprétation qu'il convient de faire de la règle 26(5) CBE, ladite règle et l'article susmentionné ne s'opposeraient pas pour autant. La définition donnée à la règle 26(5) CBE n'est qu'une condition nécessaire, mais pas une condition nécessaire et suffisante. Aussi un procédé qui, combiné à des phénomènes naturels, contient au moins une étape supplémentaire de nature différente ne tombe-t-il pas sous le coup de l'interdiction. Cette approche stricte semble également plus indiquée eu égard à la sécurité juridique et la praticabilité. Il n'y a pas lieu d'exiger que la caractéristique technique (autrement dit le phénomène non naturel) joue un rôle essentiel pour que le procédé puisse échapper à l'interdiction.

L'exclusion joue pour le croisement et la sélection dans la mesure où ils représentent des "phénomènes naturels".

Des étapes de croisement et de sélection ne sont pas naturelles si, contrairement à une force naturelle, elles sont mises en œuvre avec un élément technique fondé sur l'influence humaine ou sur un critère établi par l'homme. En particulier, il ne s'agit pas d'un phénomène naturel si le critère de sélection est déterminé par l'homme, quels que soient les moyens par lesquels celui-ci opère la sélection. De même, l'étape qui consiste à choisir des partenaires non naturels de reproduction n'entre pas dans la catégorie des "phénomènes naturels". S'agissant de la sélection, l'unique sélection qui se produit naturellement est celle qui conduit à un avantage pour la survie dans la nature.

Les critères suivants peuvent être utilisés pour déterminer si un procédé d'obtention de végétaux revendiqué est un procédé naturel : dans le cas d'un croisement, on doit pouvoir s'attendre à ce qu'une descendance fertile résulte de l'interaction de deux lignées de départ dans le domaine considéré dans des conditions naturelles. S'agissant de la sélection, l'approche suggérée nécessite d'évaluer si le critère de sélection appliqué dans le procédé revendiqué aurait pour effet d'accroître la valeur d'adaptation dans des



conditions naturelles par rapport aux lignées pedigree, au point qu'une sélection naturelle soit probable.

Les questions 1 et 2 appellent des réponses affirmatives.

Il convient de répondre à la question 3 en ce sens que l'exclusion ne doit jouer que pour les procédés d'obtention qui génèrent directement des variétés végétales individuelles spécifiques.

### **5. Requérant II (Opposant) dans la procédure de recours T 1242/06**

La règle 26(5) CBE doit être interprétée conformément à la jurisprudence existante relative à l'article 53b) CBE. La genèse de cette disposition ne fait apparaître aucun élément soutenant l'argument selon lequel le législateur a voulu s'écarter radicalement de cette jurisprudence.

Suivant cette interprétation harmonisée, les termes de "croisement" et de "sélection" désignent, dans un procédé d'obtention, des phénomènes naturels lorsqu'ils portent sur le "croisement par voie sexuée de génomes complets" et la "sélection après ce croisement de génomes complets, éventuellement suivie d'un autre croisement". Le terme "intégralement" figurant à la règle 26(5) CBE vise à permettre la brevetabilité de procédés d'obtention qui comportent des étapes techniques allant au-delà de ces opérations. Il pourrait s'agir par exemple d'un procédé destiné à obtenir une nouvelle plante au moyen de l'introduction d'un nouveau gène. Sachant que toute sélection opérée dans le domaine de l'obtention de végétaux est en réalité effectuée par l'homme, et donc dépourvue de caractère naturel, l'argument selon lequel tout procédé d'obtention perd son caractère naturel et échappe à l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE dès lors qu'il comprend une étape technique, quelle que soit son incidence, rendrait obsolète l'article en question.

Le but premier des obtenteurs de végétaux est de produire des plantes ayant une nouvelle combinaison de caractères ou, plus précisément, une nouvelle combinaison de gènes. Néanmoins, la composition génétique d'un hybride dépend du processus sous-jacent de la méiose, qui est essentiellement biologique et aléatoire et détermine la répartition exacte

des gènes. La sélection par les obtenteurs de végétaux n'influence pas directement la composition génétique d'un hybride.

Pour croiser des plantes, les obtenteurs de végétaux utilisent diverses aides ou étapes techniques pendant le criblage. Ces aides techniques permettent de surmonter les barrières qui font obstacle au croisement spécifique dans la nature, par exemple du fait que les plantes sont en fleurs à des moments différents, que le pollen n'a éventuellement pas les protéines actives de surface pour parvenir au stigmate, ou parce que l'inaccessibilité des fleurs d'un des parents empêche la pollinisation naturelle par l'autre parent. De nombreuses solutions ingénieuses ont été mises au point au cours des deux derniers siècles pour franchir ces barrières naturelles. L'ouvrage "Hybridisation of crop plants" destiné aux obtenteurs (et produit par le requérant II en tant que document D 47 au cours de la procédure devant la Grande Chambre) contient une longue liste d'étapes techniques aux pages 145, 147 et 149 à 153. Un croisement de ce type reste toutefois un phénomène naturel, car c'est le processus par nature aléatoire de la méiose qui détermine si une plante ayant la combinaison correcte de gènes est ou non créée.

Pour ce qui est de la "sélection", la création d'une plante ayant la combinaison correcte de gènes dépend là aussi de la méiose, même si l'obteneur peut accroître ses chances de succès en décidant quels végétaux il utilisera ou n'utilisera pas pour le (rétro)croisement suivant.

L'admission de revendications générales relatives à des végétaux obtenus à l'aide de procédés traditionnels comme le rétrocroisement méconnaît le fait que l'obtention de végétaux fondée sur le croisement de génomes complets ne peut en principe être reproduite et, partant, ne représente pas un enseignement susceptible d'être généralisé à d'autres végétaux.

Le critère de "ressemblance avec la nature" sous-jacent à la question 1 soumise dans la décision T 1242/06 est en contradiction avec la jurisprudence actuelle, selon laquelle le facteur décisif est l'incidence totale de l'intervention humaine, et non sa ressemblance avec la nature. De plus, il serait impossible de répondre à la question puisque ce critère suppose une connaissance exhaustive des phénomènes qui se produisent (effectivement)

dans la nature ou pourraient (théoriquement) s'y produire, et l'article 53b) CBE serait privé de toute raison d'être.

Il y a donc lieu de répondre par la négative aux questions 1 et 2 de la décision de saisine T 1242/06 et deux fois par l'affirmative à la question 3.

## **V. Requêtes finales des parties**

A la fin de la procédure orale devant la Grande Chambre de recours, toutes les parties ont conclu leur exposé en remettant à celle-ci, là aussi par écrit, leurs requêtes finales pour la procédure devant la Grande Chambre. Ces requêtes sont annexées au procès-verbal de la procédure orale publique qui a eu lieu le 20 juillet 2010 devant la Grande Chambre de recours (annexes A à E). Des informations détaillées sur ces requêtes peuvent être consultées dans le dossier.

## **VI. Moyens invoqués par la Présidente de l'Office**

Le législateur est habilité à introduire des dispositions de droit matériel dans le règlement d'exécution. Ce pouvoir est limité de façon indirecte par l'article 164(2) CBE, en vertu duquel le règlement d'exécution doit être interprété à la lumière de la Convention.

Même si l'on considère que la règle 26(5) CBE a modifié, en l'occurrence restreint, le champ d'application de l'article 53b) CBE, cela ne porte pas atteinte à la confiance légitime ou aux droits acquis, puisque la règle 26(5) CBE reste inscrite dans le cadre de ce que les instances chargées des procédures auraient pu décider eu égard à l'article 53b) CBE, ainsi que le démontre la discussion relative aux approches possibles développées dans la décision T 1054/96 (JO OEB 1998, 511).

Pour ce qui est du fond, nonobstant les ambiguïtés intrinsèques du texte de la règle 26(5) CBE, l'approche à adopter devrait reposer sur une interprétation dynamique et harmonisée de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE.

Un procédé d'obtention de végétaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels, ceux-ci s'entendant de phénomènes non

contrôlables et/ou se produisant sans intervention humaine, ce qui inclut les procédés classiques d'obtention de végétaux comme le croisement par voie sexuée ou la sélection naturelle. Sachant que, par exemple, la sélection peut être technique et ne peut pas toujours être considérée comme un phénomène "naturel", le croisement et la sélection ne doivent être interprétés comme constituant des exemples possibles de phénomènes naturels que s'ils sont de nature non technique.

Les termes "essentiellement biologique" comportent une dimension à la fois quantitative et qualitative. La première exige la présence d'au moins une caractéristique non biologique, tandis que la deuxième requiert que cette caractéristique produise un véritable effet technique. L'article 53b) CBE doit être interprété en ce sens que l'exclusion s'applique aux procédés qui comportent des caractéristiques techniques négligeables ou insignifiantes en plus des phénomènes naturels. Pour échapper à l'exclusion des procédés, une caractéristique additionnelle de nature technique doit produire sur le procédé en tant que tel, ou sur le produit obtenu au moyen de ce procédé, un effet technique qui résulte de l'intervention humaine. Si l'on peut faire abstraction de la caractéristique non biologique sans perdre l'effet souhaité, le procédé n'est pas brevetable.

## **VII. Observations présentées par des tiers**

De nombreuses observations ont été présentées par des mandataires agréés, des groupes d'intérêts, des obtenteurs de végétaux, des fédérations et entreprises de production de semences, des scientifiques, des groupements soucieux de l'incidence éthique et économique des questions concernées et par des particuliers. Les arguments avancés reflètent des opinions divergentes que les parties ont elles aussi exprimées (cf. résumé des moyens ci-dessus). En particulier, beaucoup de tiers ont soutenu la thèse selon laquelle un procédé revendiqué fondé sur le croisement et la sélection, autrement dit un procédé d'obtention classique, ne devrait échapper à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE que s'il comprend une étape technique influant de façon décisive sur le résultat final. D'autres ont fait valoir que, par analogie avec l'approche suivie pour les inventions mises en œuvre par ordinateur, la présence d'une étape technique quelconque devrait suffire pour que le procédé revendiqué ne tombe pas sous le coup de l'exclusion. L'approche adéquate en matière de brevetabilité doit davantage être déterminée sur la base de l'activité inventive. Une troisième catégorie de tiers se sont opposés à la délivrance de

brevets pour le type de technologies concerné, invoquant à cet égard des préoccupations globales d'ordre éthique et économique au sujet de la protection par brevets des végétaux et des animaux en général et des végétaux obtenus par des procédés classiques d'obtention en particulier.

## **Motifs de la décision**

### **1. Recevabilité des saisines**

Dans les deux décisions de saisine, la chambre a exposé en détail les raisons pour lesquelles, selon elle, les recours ne peuvent être tranchés que si une réponse est apportée aux questions soumises. Dans la décision T 83/05, la chambre a expliqué longuement pourquoi les revendications figurant au dossier satisfont aux autres exigences en matière de brevetabilité, comme la non-extension de l'objet, la suffisance de l'exposé, le droit de revendiquer la priorité, la nouveauté et l'activité inventive. De plus, la décision susmentionnée montre également pourquoi l'issue de la procédure de recours dépend entièrement de l'interprétation de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE 1973. Dans la décision T 1242/06, la chambre a exposé les motifs pour lesquels, de son avis, les questions soumises sont décisives pour établir si l'objet de la requête principale est exclu de la brevetabilité. De plus, comme aucun des motifs d'opposition restants n'a été traité dans la décision de la division d'opposition eu égard à la requête principale, l'affaire devrait être renvoyée à la division d'opposition si l'objet de la requête principale n'était pas exclu de la brevetabilité.

Ces explications de la chambre démontrent de façon adéquate que des réponses aux questions soumises sont nécessaires afin qu'elle puisse statuer sur les recours dont elle est chargée, et ce en interprétant correctement le droit. Les saisines sont donc recevables, qu'il faille ou non clarifier tous les aspects que l'on pourrait théoriquement considérer comme couverts par les questions soumises.

## **2. Droit applicable**

### **2.1 CBE 1973 ou CBE 2000 ?**

La saisine G 2/07 est antérieure à l'entrée en vigueur de la CBE 2000 et repose sur la CBE 1973. La saisine G 1/08 est quant à elle postérieure à l'entrée en vigueur de la CBE 2000 et a pour fondement la CBE 2000. Les deux saisines portent sur l'application et l'interprétation de l'article 53b) CBE/CBE 1973. Conformément à l'article premier, paragraphe 1 de la Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (JO OEB 2001, Edition spéciale n°4, 139), l'article 53 CBE tel que révisé est applicable aux brevets européens délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000. Les brevets ayant été délivrés dans les deux affaires avant cette date, la réponse aux questions soumises devra être apportée en application de l'article 53 CBE. Par conséquent, conformément à l'article 2 de la Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen 2000 (JO OEB 2007, Edition spéciale n° 1, 89), les dispositions du règlement d'exécution de la CBE 2000 relatives à l'article 53 CBE doivent être appliquées aux questions soumises dans le cadre de la présente procédure. Cela concerne en particulier la règle 26(5) CBE, ancienne règle 23ter(5) CBE 1973, qui définit les termes "procédé essentiellement biologique...".

## **2.2 Article 33(1)b) CBE et droit matériel des brevets**

Dans la décision T 83/05, la chambre à l'origine de la saisine a soulevé la question de savoir si la compétence du Conseil d'administration pour modifier les dispositions du règlement d'exécution, conformément à l'article 33(1)b) CBE, englobe les questions fondamentales du droit matériel des brevets. Si ce n'est pas le cas, l'introduction de dispositions déterminant les limites de ce qui est brevetable a outrepassé ses pouvoirs (point 58 des motifs). La décision de saisine ne fait pas apparaître clairement quelle serait, du point de vue de la chambre, la conséquence juridique découlant du fait que la règle 23ter(5) CBE 1973, désormais règle 26(5) CBE, serait entachée d'excès de pouvoir. Cependant, dans le passage précédent (point 57 des motifs), la chambre a examiné l'hypothèse selon laquelle l'interprétation à adopter pour la règle 23ter(5) CBE 1975 serait contraire à l'article 53b) CBE/CBE 1973 et ne pourrait être suivie eu égard à l'article 164(2) CBE. Par conséquent, la chambre a probablement voulu dire au point 58 des motifs qu'une disposition entachée d'excès de pouvoir est nulle et non avenue, et donc non applicable dès l'origine, que son contenu diffère ou non de l'article concerné de la

Convention. Il n'y aurait autrement aucune raison de traiter cette question dans un point distinct, après le point 57.

Dans les décisions J 11/91 et J 16/91 (JO OEB 1994, 28, point 2.3.4 des motifs) citées dans la décision de saisine, la chambre de recours juridique a déclaré que le règlement ne peut régir que les questions de procédure et non les questions de fond. Elle n'a cité toutefois aucun motif à l'appui de cette énonciation. Celle-ci s'inscrivait en outre dans le seul cadre de la discussion visant à déterminer si la règle 25(1) CBE 1973, telle que modifiée en 1988, était compatible avec des dispositions juridiques hiérarchiquement supérieures, en l'occurrence l'article 4G de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) et l'article 76 CBE 1973. La chambre de recours juridique a conclu en l'espèce que ce n'était pas le cas.

La Grande Chambre ne connaît aucun motif qui justifierait une telle hypothèse générale et la chambre à l'origine de la saisine n'en a cité aucun. Le règlement d'exécution a pour fonction de déterminer plus en détails les modalités d'application des articles et rien dans la Convention ne permet de conclure qu'il n'en va pas de même pour les articles régissant des questions relatives au droit matériel des brevets. Les limites du pouvoir législatif conféré au Conseil d'administration au moyen du règlement d'exécution peuvent être déduites de l'article 164(2) CBE. Celui-ci dispose qu'en cas de divergence entre les dispositions de la convention et celles du règlement d'exécution, les dispositions de la convention prévalent.

Dans la décision G 2/93 (JO OEB 1995, 275), la Grande Chambre de recours a admis que la règle 28 CBE 1973 est une disposition d'application de l'article 83 CBE 1973 et qu'elle relève par nature, au moins en partie, du droit matériel. De plus, dans sa décision G 2/06, plus récente (JO OEB 2009, 306, points 12 et 13 des motifs), la Grande Chambre n'a pas remis en cause le pouvoir du Conseil d'administration d'introduire dans le règlement d'exécution des dispositions relevant du droit matériel.

### **2.3 Applicabilité de la règle 26(5) CBE aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la règle 23ter(5) CBE 1973**

Le chapitre VI de la deuxième partie du règlement d'exécution de la CBE 1973, y compris la règle 23ter(5) CBE 1973, désormais règle 26(5) CBE, a été inséré dans la CBE afin de tenir compte des dispositions de la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (directive "Biotechnologie"). Les nouvelles règles du chapitre VI sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 1999. Aucune disposition transitoire n'a été arrêtée.

La demande à la base de la procédure de recours T 83/05 a été déposée le 8 avril 1999, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles, et la chambre chargée de cette affaire a soulevé dans la décision de saisine la question de savoir si la règle 26(5) CBE (ancienne règle 23ter(5) CBE 1973) est applicable aux demandes pendantes à la date d'entrée en vigueur de cette disposition.

Entre-temps, dans la décision G 2/06 (JO OEB 2009, 306, point 13 des motifs), la Grande Chambre a répondu à une question similaire concernant la règle 26(1) CBE (ancienne règle 23ter(1) CBE 1973). Cette réponse, qui règle le problème pour l'ensemble du chapitre VI (désormais chapitre V) du règlement d'exécution, et donc aussi pour la règle 26(5) CBE, s'énonce comme suit : l'insertion de ce nouveau chapitre sans dispositions transitoires peut uniquement être interprétée en ce sens que ces instructions détaillées sur ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas devaient être appliquées dans leur intégralité à toutes les demandes en instance."

### **2.4 Question de la divergence entre la règle 26(5) CBE et l'article 53b) CBE**

Partant de l'hypothèse selon laquelle l'interprétation de l'article 53b) CBE donnée par les chambres de recours avant l'introduction de la règle 23ter(5) CBE 1973 reflétait la signification véritable de cet article, et que la règle 23ter(5) CBE 1973 avait pour but d'interpréter l'article 53b) CBE 1973 d'une façon très restrictive, qui n'était guère conciliable avec l'interprétation antérieure de cet article, la chambre à l'origine de la saisine a conclu à une divergence entre la règle 23ter(5) CBE 1973 et l'article 53b) CBE 1973, ce qui est contraire à l'article 164(2) CBE. La chambre a cité à cet égard la décision



T 39/93 (JO OEB 1997, 134, point 3.2 des motifs), dans laquelle il a été considéré que, eu égard à l'article 164(2) CBE, l'interprétation correcte qui a été donnée d'un article de la CBE - en l'occurrence - dans une décision de la Grande Chambre de recours ne saurait être remise en question par une nouvelle règle du règlement d'exécution.

Comme l'exposé ci-dessous le montrera, ce raisonnement repose sur des hypothèses auxquelles la Grande Chambre n'adhère pas, si bien qu'aucun problème de divergence ne se pose entre la règle 26(5) CBE et l'article 53b) CBE au sens décrit par la chambre à l'origine de la saisine.

### ***2.5 Principe de la "confiance légitime"***

Il en va de même pour l'autre argument que la chambre a fait valoir au sujet du principe de la confiance légitime. A supposer que l'introduction de la règle 23ter(5) CBE 1973 a modifié le droit en ce sens qu'elle a restreint la portée de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE 1973 et, partant, élargi le domaine de ce qui est brevetable, il serait peut-être nécessaire de se demander s'il ne conviendrait pas de protéger les tiers qui s'attendent à ce qu'une activité représentant un procédé essentiellement biologique en vertu de la législation antérieure ne puisse pas être brevetée si la demande correspondante a été déposée avant l'entrée en vigueur de la règle 23ter(5) CBE 1973.

Les parties à la procédure devant la Grande Chambre ont admis de manière générale que la question de la "confiance légitime" ne se pose que si la Grande Chambre considère que l'introduction de la règle 23ter(5) CBE 1973 a modifié l'étendue de l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE 1973, et non si elle estime seulement nécessaire de rectifier l'approche jurisprudentielle suivie jusqu'ici, telle qu'établie par la décision T 320/87 (supra), étant entendu qu'une telle rectification ne résulterait pas de l'introduction de la règle 23ter(5) CBE 1973.

On ne saurait s'attendre de bonne foi à ce que la Grande Chambre n'abandonne pas un jour l'interprétation d'une disposition de fond en matière de brevetabilité, telle que donnée dans une décision des chambres de recours. En effet, si l'on considérait une telle attente comme légitime, cela porterait atteinte à la fonction de la Grande Chambre de recours. Cela vaut particulièrement pour les questions qui ne reposent pas sur un socle solide de

décisions convergentes, mais pour lesquelles, en revanche, la jurisprudence pertinente se compose d'un nombre très limité de décisions individuelles, comme en l'espèce.

Dans le passé, la Grande Chambre a accordé une période transitoire lorsque l'une de ses décisions a entraîné un changement à l'égard d'une pratique procédurale établie, que les parties n'étaient pas censées anticiper. En revanche, pour les motifs précités, le principe de la confiance légitime n'a jamais été reconnu devant la Grande Chambre au sujet de l'application correcte, à savoir de l'interprétation correcte du droit matériel des brevets.

### **3. Les "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux", tels que visés à l'article 53b) CBE**

Les questions soumises ont trait à l'interprétation de l'article 53b) CBE.

#### **3.1 Texte de l'article 53b) CBE**

La disposition s'énonce de la façon suivante :

"Article 53

Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

- a) ...
- b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ;
- c) ..."

#### **3.2 Jurisprudence relative à l'article 53b) CBE 1973**

##### **3.2.1 Décisions T 320/87 et T 356/93**

La définition courante des termes "procédé essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE 1973 a été formulée dans la décision T 320/87 (supra, point 1 du

sommaire, et points 6 à 9 des motifs) et a été confirmée dans des décisions ultérieures citées dans la décision de saisine T 83/05, en particulier la décision T 356/93 (supra).

Dans la décision T 320/87, la chambre avait estimé que

6. "... pour apprécier si un procédé (non microbiologique) doit ou non être considéré comme "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE, il convient de se fonder sur ce qui constitue l'essence de l'invention, en tenant compte de toutes les interventions humaines et des effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu. La chambre estime qu'à elle seule, la nécessité de l'intervention humaine ne constitue pas un argument suffisant pour prouver qu'un procédé n'est pas "essentiellement biologique". L'existence d'une intervention humaine permet seulement de conclure que le procédé n'est pas "purement biologique", la contribution apportée par cette intervention pouvant demeurer insignifiante. Par ailleurs, le problème ne se résume pas à la question de savoir si ce sont les aspects quantitatifs ou qualitatifs de cette intervention qui jouent un rôle en l'occurrence.

7. ...

8. Si l'on analyse les procédés revendiqués, l'on constate qu'ils consistent essentiellement en une combinaison particulière d'étapes spécifiques ... Ni dans la nature ni dans les procédés traditionnels d'obtention, on ne retrouve l'ensemble des opérations mentionnées, avec leur séquence.

9. La modification fondamentale que l'on entend apporter à un procédé connu d'obtention de végétaux peut porter soit sur les caractéristiques du procédé, c'est-à-dire sur ses éléments constitutifs, soit sur la séquence particulière des étapes du procédé si la revendication porte sur un procédé en plusieurs étapes. Dans certains cas, l'effet de cette modification se manifeste dans le résultat obtenu."

Dans la décision T 356/93, citée par la chambre à l'origine de la saisine dans le présent contexte, la chambre s'était attachée à examiner plus en détail les considérations du législateur au moment où celui-ci avait rédigé la disposition. Après avoir examiné en outre les conclusions susmentionnées de la décision T 320/87, la chambre avait estimé que :

"28. ... un procédé d'obtention de plantes comprenant au moins une étape technique essentielle, dont la mise en œuvre est impossible sans intervention humaine et qui a un

impact décisif sur le résultat final (cf. points 25 à 27 supra) ne tombe pas sous le coup des exceptions à la brevetabilité visées à l'article 53b), premier membre de phrase CBE."

### **3.2.2 Décision G 1/98**

Dans la décision G 1/98 (JO OEB 2000, 111), la Grande Chambre s'était déjà penchée sur l'article 53b) CBE 1973, dans un contexte lié toutefois, à cette époque, à l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales. La Grande Chambre n'avait pas tranché la question dont elle avait été saisie en l'espèce et consistant à savoir comment il convient de décider si un procédé peut être défini comme étant un "procédé essentiellement biologique". Dans les observations qu'il avait adressées à la Grande Chambre de recours au sujet de la décision de saisine, le requérant avait expliqué qu'il n'avait été informé des objections soulevées à cet égard par la chambre à l'origine de la saisine qu'au moment de la décision de saisine proprement dite, mais il avait fait savoir qu'il était disposé à limiter les revendications de procédé aux étapes du procédé qui pouvaient être identifiées, de manière à exclure les procédés essentiellement biologiques. Dans ces conditions, étant donné que la chambre à l'origine de la saisine n'avait pas encore établi s'il y avait lieu, dans le cadre de l'examen de la demande ayant donné lieu à la saisine, de répondre à la question de savoir comment décider si un procédé peut ou non être défini comme étant un procédé essentiellement biologique, la Grande Chambre n'avait pas jugé nécessaire de donner une réponse (loc cit. point 6 des motifs).

Aussi, bien que ladite décision de la Grande Chambre ait examiné en détail la genèse de l'article 53b) CBE au sujet de l'exception à la brevetabilité concernant les variétés végétales, et que dès lors, elle donne un éclairage utile sur les réflexions du législateur au moment de la rédaction de la Convention sur le brevet de Strasbourg et de la CBE 1973 en général, ses conclusions ne sont-elles pas directement applicables à l'interprétation de l'exception à la brevetabilité concernant les procédés essentiellement biologiques.

### **3.2.3 Conclusions concernant la jurisprudence relative à l'article 53b) CBE 1973**

Il ressort des définitions données par la jurisprudence, notamment dans la décision T 320/87 (supra), que les éléments suivants sont pertinents pour déterminer si un procédé n'est pas essentiellement biologique :

1. Il faut déterminer toutes les interventions humaines et les effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu.
2. A cette fin, il convient de se fonder sur ce qui constitue l'essence de l'invention.
3. Les effets doivent être décisifs.
4. La contribution ne doit pas être insignifiante.
5. On ne doit retrouver l'ensemble des opérations mentionnées, avec leur séquence, ni dans la nature ni dans les procédés traditionnels d'obtention.
6. La modification fondamentale que l'on entend apporter à un procédé connu d'obtention de végétaux peut porter soit sur les caractéristiques du procédé, c'est-à-dire sur ses éléments constitutifs, soit sur la séquence particulière des étapes du procédé si la revendication porte sur un procédé en plusieurs étapes. Dans certains cas, l'effet de cette modification se manifeste dans le résultat obtenu.

La décision T 320/87 ne met pas clairement en évidence ceux des éléments définis qui sont censés être déterminants et ceux qui ne représentent éventuellement que des facteurs secondaires, mais il y a lieu de noter que la décision T 356/93 ultérieure insiste sur la présence d'une étape technique dont la mise en œuvre est impossible sans intervention humaine et qui a un impact décisif sur le résultat final (cf. supra point 3.2.1).

### ***3.3 Incidence de la jurisprudence relative à l'article 53b) CBE***

Le texte de l'article 53b) CBE 1973 concernant l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques n'a pas été réexaminé lorsque la CBE 2000 a été rédigée, et l'article 53b) CBE est resté à cet égard inchangé. Par conséquent, la jurisprudence décrite dans les paragraphes précédents n'est pas devenue inapplicable du seul fait que la CBE a été révisée.

### ***4. Règle 26(5) CBE***

Avec l'introduction, dans le règlement d'exécution, de ce qui était alors la règle 23ter(5) CBE 1973, un élément important est cependant venu s'ajouter aux textes juridiques entrant en ligne de compte pour la question examinée.

Excepté la renumérotation dont cette disposition a fait l'objet, le texte de la règle 23ter(5) CBE 1973, devenue la règle 26(5) CBE, n'a pas été remanié au cours de la révision du règlement d'exécution de la CBE 2000.

La règle 26(5) CBE s'énonce comme suit :

"(5) Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection."

Conformément à la règle 26(1), première phrase CBE, pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la convention sont appliquées et interprétées conformément aux prescriptions du chapitre V (anciennement chapitre VI) "Inventions biotechnologiques", dont la règle 26 CBE fait partie.

#### ***4.1 Relation entre la règle 26(5) CBE et l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie"***

La règle 26(1), deuxième phrase CBE (ancienne règle 23ter(1), deuxième phrase CBE 1973) dispose en outre que la directive "Biotechnologie" constitue un moyen complémentaire d'interprétation.

Le texte de la règle 26(5) CBE est identique à celui de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie".

#### ***4.2 Les dispositions donnent-elles une définition exhaustive ?***

Il a été allégué que la règle 26(5) CBE ne vise pas à définir (de façon exhaustive) quand un procédé est essentiellement biologique au sens de l'article 53b) CBE, mais qu'elle est censée servir seulement de référence, autrement dit d'exemple illustrant l'un des types de cas couverts par l'exclusion.

Le considérant 33 de la directive "Biotechnologie" s'énonce toutefois de la façon suivante :

"considérant qu'il est nécessaire de **définir** (c'est la Grande Chambre qui souligne) aux fins de la présente directive quand un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique".

De plus, l'exposé des motifs du Conseil relatif à la position commune du 26 février 1998 (JO CE C 110, 8.4.1998, p. 27, points 12 et 13) fait référence à l'article 2, paragraphe 2 de la directive "Biotechnologie" en tant que définition complète. Conformément à la directive "Biotechnologie", la règle 26(5) CB E ne peut donc être interprétée qu'en ce sens qu'elle vise à donner une définition exhaustive.

### ***4.3 Principes d'interprétation***

Les deux textes juridiques doivent être interprétés suivant les principes d'interprétation arrêtés dans la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 ("Convention de Vienne").

Conformément à l'article 31(1) de la Convention de Vienne,

"Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but."

De plus, l'article 32 de la Convention de Vienne dispose que :

"Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 :

- a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou
- b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable."

### ***4.4 Signification des termes "croisement" et "sélection"***

Il a été allégué durant la procédure que le croisement et la sélection doivent s'entendre au sens limité de croisement et de sélection tels qu'ils se produisent dans la nature. En particulier, le terme "sélection" ne concernerait pas la sélection effectuée par l'homme dans un procédé d'obtention, mais désigne seulement la sélection qui se produit dans la nature, qui n'est pas contrôlable par l'homme et qui détermine quels végétaux survivront

dans la nature, étant entendu que les conditions environnementales particulières jouent elles aussi un rôle à cet égard.

Conformément à l'article 31(1) de la Convention de Vienne, la signification d'un terme figurant dans un traité ne peut être établie de façon purement sémantique, ce terme devant être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte. De ce point de vue, il ne peut être correct de définir les termes "croisement" et "sélection" sans tenir aucunement compte de leur contexte dans lesdites dispositions, à savoir les procédés d'obtention de végétaux (en allemand "Züchtung von Pflanzen" et en anglais "production of plants"), autrement dit les activités des obtenteurs. Dans ce contexte, les termes "croisement" et "sélection" se rapportent à des opérations effectuées par l'obtenteur. Celles-ci se caractérisent par le fait que l'obtenteur intervient dans des processus pour atteindre un résultat souhaité. Aussi, dans ce contexte, le croisement et la sélection ne sont-ils pas des phénomènes naturels mais des étapes de procédé qui impliquent généralement une intervention humaine.

Au point 10 des motifs de la décision T 1242/06, la chambre à l'origine de la saisine a fait observer à juste titre que si l'on juge que les termes "croisement" et "sélection" employés à la règle 26(5) CBE sont censés se référer uniquement à des événements purement naturels se produisant sans aucun contrôle de l'homme, et non pas à l'obtention de végétaux, cela aurait pour conséquence illogique de limiter la portée de l'exclusion à des éléments qui, de par leur absence totale de caractère technique, ne seraient de toute façon pas considérés comme une invention, si bien qu'il ne serait pas nécessaire de les exclure de la brevetabilité par une disposition explicite.

#### ***4.5 Le "croisement" et la "sélection", des phénomènes naturels par le biais d'une fiction juridique ?***

Ce résultat ne facilite certes pas l'interprétation de la règle 26(5) CBE étant donné que, d'une part, (seuls) des procédés consistant intégralement en des phénomènes naturels sont considérés comme des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux. D'autre part, le croisement et la sélection sont cités comme exemples de phénomènes naturels, alors que le croisement et la sélection systématiques destinés à l'obtention de végétaux ne sont pas des phénomènes naturels, mais des actions mises en



œuvre au moyen de l'intervention humaine. Le texte de la règle 26(5) CBE est donc ambigu, voire contradictoire.

Cela n'autorise toutefois pas à conclure que la règle 26(5) CBE vise à définir le croisement et la sélection comme des phénomènes naturels par le biais d'une fiction juridique. Le texte actuel de cette disposition ne contient aucun élément qui justifierait une telle conclusion. En termes de méthodologie juridique, le fait que le croisement et la sélection ne sont mentionnés qu'à titre d'exemples ("tels que") de phénomènes naturels s'oppose à une interprétation de la règle 26(5) CBE en tant que fiction juridique, en ce sens que le croisement et la sélection devraient être définis comme des phénomènes naturels au sens juridique, même s'ils ne sont pas des phénomènes naturels.

A l'exception de certaines considérations d'ordre rédactionnel qui ont dû être prises en compte pour garantir l'uniformité dans le droit européen des brevets harmonisé, les dispositions de la directive "Biotechnologie", qui ne figuraient pas encore dans la Convention et énoncent des exigences de fond en matière de brevetabilité, ont été intégrées telles quelles dans le règlement d'exécution. Voir le Communiqué, en date du 1<sup>er</sup> juillet 1999, relatif à la modification du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (JO OEB 1999, 573, point 19, explications concernant la règle 23ter(5)), qui dispose simplement que l'interprétation donnée par les chambres s'inscrit dans le cadre de la définition proposée (dans cette nouvelle règle).

Il est donc nécessaire de passer en revue le texte de la directive "Biotechnologie" et sa genèse pour trouver d'autres éléments permettant de clarifier le sens à attribuer à la règle 26(5) CBE.

#### ***4.6 Objet et but de la définition énoncée dans la directive "Biotechnologie"***

En ce qui concerne l'objet et le but de la définition donnée dans la directive "Biotechnologie", celle-ci se borne à indiquer, au considérant 33, qu'il est nécessaire de définir aux fins de la directive quand un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique.

#### ***4.7 Genèse de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie"***

Il faut donc examiner plus attentivement la genèse de la directive "Biotechnologie", en particulier le cheminement vers la version finale de l'article 2(2) de ce texte, y compris les principaux changements apportés aux textes durant les travaux de rédaction.

**4.7.1** L'article 7 de la (première) proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des inventions biotechnologiques, soumise par la Commission le 20 octobre 1988 (COM(88) 496 final - SYN 159, 13.1.1989, JO C 10, p. 3) - la première version reproduite au point 51 des motifs de la décision T 83/05 - s'énonçait comme suit : "Les procédés dans lesquels l'intervention humaine ne se limite pas à sélectionner une matière biologique existante et à lui laisser accomplir une fonction biologique intrinsèque dans des conditions naturelles, mais va au-delà de ces actes, constituent un objet brevetable".

Le considérant 17 disposait en outre que :

"considérant qu'il est nécessaire d'encourager l'innovation potentielle dans un large domaine d'activité humaine en reconnaissant que l'intervention humaine, qui dépasse la seule sélection de matériel biologique et qui permet à ce matériel de remplir des fonctions biologiques propres dans des conditions naturelles, devrait être traitée comme une matière brevetable et ne devrait pas être considérée comme essentiellement biologique".

Dans l'exposé des motifs de la Commission relatif à cette proposition (COM(88) 496 final - SYN 159 - 16 octobre 1988, deuxième partie, chapitre 1, article 3, p. 33, article 5, p. 38, et article 7, pages 39-40), la Commission estime que, contrairement aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, telles qu'en vigueur à l'époque, selon lesquelles l'intervention humaine doit avoir un rôle significatif dans la détermination ou le contrôle du résultat, l'article 7 de la directive "Biotechnologie" vise seulement à exclure les activités de multiplication biologique traditionnelles fondées sur la sélection, et peut en ce sens être considéré comme légèrement plus libéral que les Directives, en conséquence de quoi toute intervention humaine autre que la sélection (par exemple les interventions sur les croisements ou les répliques) aurait pour effet de faire sortir le procédé de la catégorie des procédés "essentiellement biologiques". Selon la Commission, cela est justifié au regard du fait que les exceptions à la brevetabilité concernant les catégories d'inventions afférentes à des variétés végétales et races animales et des procédés essentiellement

biologiques de production de plantes et d'animaux ont été arrêtées en vertu de certaines conventions au motif que ces inventions n'avaient pas d'applications industrielles.

Cependant, la distinction opérée entre des procédés qui sont "essentiellement biologiques" et ceux qui ne le sont pas est devenue factice, puisque les techniques dans le domaine de la biotechnologie lui ont de fait ôté presque toute valeur pratique.

**4.7.2** Le Parlement européen a rejeté cette interprétation restrictive de l'exception à la brevetabilité et a approuvé en octobre 1992 un texte comportant (entre autres) une version modifiée de ce qui était à l'époque l'article 7 (JO C 305, 23.11.1992, p. 161, amendement n° 25), le considérant 17 restant inchangé :

"Les procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables. Pour déterminer l'existence d'un procédé de cette nature, il convient de prendre en compte le caractère de l'invention, la part de l'intervention humaine et son incidence sur le résultat obtenu."

Ce texte reprend presque mot pour mot le point 1 du sommaire de la décision T 320/87 (supra).

**4.7.3** Le 16 décembre 1992, la Commission a soumis une proposition modifiée, tenant compte des modifications du Parlement européen (COM (92) 589 final - SYN 159).

Dans la position commune (CE) n° 4/94 arrêtée par le Conseil le 7 février 1994 (JO C 101 9.4.1994, p. 65) - la deuxième version mentionnée dans la décision T 83/05 -, l'article 6 disposait que :

"Pour la détermination de cette exclusion, l'intervention humaine et les effets d'une telle intervention sur le résultat obtenu sont pris en compte. Un procédé qui, pris comme un tout, n'existe pas dans la nature et est plus qu'un procédé traditionnel d'obtention est brevetable".

Le considérant 27 s'énonçait comme suit :

"(27) considérant qu'il est nécessaire d'encourager l'innovation potentielle dans un large domaine de l'activité humaine en reconnaissant que l'intervention de l'homme et les effets d'une telle intervention sur le résultat obtenu doivent être pris en compte pour la détermination de l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques,

étant entendu qu'un procédé qui, pris comme un tout, n'existe pas dans la nature et est plus qu'un procédé traditionnel d'obtention, est brevetable".

Cette version ne différait que légèrement de la proposition modifiée de la Commission.

Dans les deux versions, la première phrase tient compte du sens plus large attribué par le Parlement européen à l'exclusion. La deuxième phrase de chaque version maintient cependant sur le fond l'interprétation plus restrictive proposée initialement par la Commission, les modifications apportées au texte original relevant davantage de la formulation que du fond.

**4.7.4** Le 25 janvier 1996, le Parlement européen a rejeté l'intégralité du texte de cette (première) position commune (JO C 068, 20.03.1995, p. 26).

**4.7.5** La Commission a par la suite soumis une nouvelle proposition (JO C 296, 8.10.1996, p. 4).

L'article 2, paragraphe 3 de cette proposition disposait qu'on entend par :

"3. "procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ou d'animaux" : tout procédé qui, pris comme un tout, existe dans la nature ou n'est pas plus qu'un procédé naturel d'obtention de végétaux ou d'animaux."

Le considérant 18 de la proposition s'énonçait comme suit :

"(18) considérant que pour la détermination de l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux l'intervention humaine et les effets d'une telle intervention sur le résultat obtenu doivent être pris en compte".

Dans cette version, la formulation reflétant l'interprétation plus restrictive de l'exclusion a été conservée dans l'article, tandis que la version plus large a été transférée dans le considérant.

**4.7.6** Après avoir débattu cette proposition, le Parlement européen a formulé son avis en première lecture le 16 juillet 1997 (JO C 286, 22.09.1997, p.87) et approuvé par vote entre autres les modifications suivantes :

(Amendement 48)

Article 2

....

"3 ter. Un procédé d'obtention végétale ou animale est essentiellement biologique s'il est fondé sur le croisement et la sélection."

(Amendement 22)

Considérant 18:

"(18) considérant qu'un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique lorsqu'il repose sur le croisement de génomes complets (accompagné d'une sélection et, éventuellement d'un nouveau croisement intégral)".

Il est d'emblée manifeste que cette version des textes reflète une interprétation plus large de l'exclusion et on peut à tout le moins penser qu'elle aurait exclu de la brevetabilité tous les procédés fondés sur le croisement et la sélection, indépendamment du degré ou du type d'intervention humaine nécessaires pour produire le résultat souhaité.

**4.7.7** Dans sa proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques du 29 août 1997 (JO C 311, 11.10.1997, p. 12) - la troisième version citée dans la décision T 83/05 -, la Commission a inséré les modifications susmentionnées votées par le Parlement européen.

**4.7.8** Cependant, le Conseil n'a finalement pas repris ces modifications telles quelles, mais a formulé le texte de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie" et du considérant 33 (au lieu du considérant 18) dans sa (deuxième) position commune (CE) n° 19/98, arrêtée le 26 février 1998 (JO C 110, 8.4.1998, p.17), de la manière suivante, ces textes représentant la version en vigueur actuelle :

"Article 2

...

2. Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection."

Considérant 33

"(33) considérant qu'il est nécessaire de définir aux fins de la présente directive quand un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique ; ..."

Aux points 12 et 13 de l'exposé des motifs du Conseil, il est indiqué que :

"12. La Commission a repris le paragraphe 3 *ter* de l'amendement 48 du Parlement européen dans le paragraphe 2 de sa proposition modifiée.

Le Conseil a perfectionné la définition de la notion de procédé essentiellement biologique dans cette disposition, en se basant non seulement sur cet amendement 48, mais aussi sur l'amendement 22 proposé par le Parlement européen relatif au considérant 18 de la proposition initiale.

13. Compte tenu de l'inclusion d'une définition complète à l'article 2, paragraphe 2, le Conseil a donné une tournure déclaratoire au considérant correspondant (considérant 33 de la position commune)."

**4.7.9** Le 4 mars 1998, la Commission a adressé cette position commune au Parlement européen par le document SEC(1998)360 final.

Le point 3.2 de ce document, intitulé "Sort des amendements du Parlement européen en première lecture", signale que :

"Les amendements acceptés par la Commission et intégrés dans sa proposition modifiée ont été repris dans la position commune, soit :

...

Amendement 22

considérant 33

...

Amendement 48

articles 2 et 3".

Eu égard au considérant 33, il est indiqué au point 3.3, intitulé "Modifications introduites au cours de la discussion au Conseil", que :

"L'amendement 22 voté par le Parlement européen apportait une certaine précision technique à la notion de procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux et d'animaux. Le Conseil a estimé préférable, afin d'éviter tout problème d'interférence entre l'article 2, paragraphe 2 du dispositif définissant cette notion et le considérant 33, que cet article reprenne toute la dimension technique de la définition de cette notion. Ainsi, le considérant 33 a pris une tournure déclaratoire."

En ce qui concerne l'article 2, il est signalé dans le document en question que :

"Le Conseil a trouvé plus adéquat que le paragraphe 2 de l'article reprenne toute la dimension technique de la définition de la notion de procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ou d'animaux (voir les commentaires concernant le considérant 33)."

**4.7.10** Le Parlement européen a ensuite approuvé la directive par décision du 12 mai 1998 (JO C 167, 1.6.1998, 26).

## **4.8 Conclusions concernant le point 4.7**

**4.8.1** En comparant les différents projets et le texte final de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie", on voit comment, principalement après les modifications successives votées par le Parlement européen, les définitions très restrictives de l'exclusion données dans les versions initiales ont évolué vers une interprétation au moins en partie plus large de cette notion.

La définition figurant dans la première version (cf. point 4.7.1 ci-dessus) considère comme brevetables les procédés dans lesquels l'intervention humaine ne se limite pas à sélectionner une matière biologique existante et à lui laisser accomplir une fonction biologique intrinsèque dans des conditions naturelles, mais va au-delà de ces actes. La deuxième version et une version ultérieure (cf. points 4.7.3 et 4.7.5 ci-dessus) retiennent pour l'essentiel la substance de cette interprétation restrictive en se référant à un "procédé qui, pris comme un tout, existe" ou "n'existe pas dans la nature" et à la question de savoir

s'il est plus qu'un procédé traditionnel d'obtention" ou un "procédé naturel d'obtention de végétaux".

Cependant, dès la deuxième version, le texte comporte également la définition votée par le Parlement européen, selon laquelle, pour la détermination de cette exclusion, l'intervention humaine et les effets d'une telle intervention sur le résultat obtenu sont pris en compte. Cette partie des définitions provisoires était pour l'essentiel conforme aux principes développés par les chambres de recours, en particulier dans la décision T 320/87 (supra).

Cela correspondait à la portée générale de la directive "Biotechnologie", qui ne visait pas à instaurer un nouveau système de protection pour les inventions biotechnologiques, mais à prévoir une protection efficace, claire et harmonisée dans ce domaine ; voir en particulier les considérants 3 et 8 de la directive "Biotechnologie", mais aussi l'exposé des motifs de la Commission relatif à la (première) proposition de directive du Conseil (COM(88) 496 final - SYN 159, point 8, et la référence à la CBE au point 14).

S'agissant des exigences de fond en matière de brevetabilité, pour lesquelles une pratique s'était déjà développée à l'OEB, la protection des inventions biotechnologiques a pour l'essentiel été déterminée sur la base des concepts définis dans le cadre de la CBE (cf. par exemple les définitions des termes suivants : "matière biologique" à l'article 2,1.a) et au considérant 15 ; "découvertes" et "inventions" à l'article 3, 2. ainsi qu'aux considérants 13, 16 et en particulier 34 ; "brevetabilité des inventions portant sur des végétaux" par rapport aux "variétés végétales" à l'article 4(2) et aux considérants 9 et 29 à 32 (sur la base de l'approche suivie par l'Office, et non de la décision T 356/93, qui a été remise en cause ultérieurement par la décision G 1/98 de la Grande Chambre), et "éléments isolés du corps humain" à l'article 5(2) ainsi qu'aux considérants 16, 17 et en particulier 20 à 24).

**4.8.2** Les choses ont toutefois changé après le vote, par le Parlement européen, de la modification de ce qui était alors l'article 3ter et le considérant 18 (cf. point 4.7.6 ci-dessus). En définissant un "procédé d'obtention de végétaux" comme étant essentiellement biologique s'il est fondé sur le croisement (de génomes complets, conformément au considérant 18) et (sic) la sélection et, comme on peut le penser, en excluant de la brevetabilité (tous) les procédés fondés sur le croisement et la sélection, indépendamment



de la mesure dans laquelle l'homme intervient dans le procédé et de l'incidence de cette intervention sur le résultat, le Parlement européen a donné un sens plus large à l'exclusion.

**4.8.3** Compte tenu des observations que le Conseil a formulées, dans son exposé des motifs relatif à la position commune, au sujet du "perfectionnement" de la définition, et vu que la Commission a indiqué, en adressant la position commune au Parlement européen, qu'il était préférable que l'article 2, paragraphe 2 (au lieu du considérant 33, ajout de la Grande Chambre) "reprenne toute la dimension technique de la définition de la notion" (de procédé essentiellement biologique, ajout de la Grande Chambre), il semblerait que les modifications apportées par le Conseil au texte voté par le Parlement relevaient seulement de la technique législative et ne visaient pas à s'écarter sur le fond de la formulation votée par le Parlement.

Cependant, indépendamment du fait que le terme "perfectionné" est pour le moins ambigu et qu'il est étrange de qualifier les termes d'une définition légale de "dimension technique", force est d'observer que si le Conseil a voulu conserver l'essence des modifications votées par le Parlement européen et les exprimer seulement en d'autres termes, son objectif n'a pas été atteint.

Même si le libellé des textes tels qu'arrêtés finalement par le Conseil manque de clarté et est contradictoire, il est néanmoins manifeste que la signification objective de la définition énoncée à l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie" ne correspond ni aux modifications votées par le Parlement européen ni à la substance des projets antérieurs, mais recouvre incontestablement un objet différent.

Si la première partie de la définition, qui fait référence aux procédés consistant intégralement en des phénomènes naturels, semblerait à première vue reprendre la substance des projets antérieurs, dans lesquels les procédés revendiqués sont comparés à des procédés qui, pris comme un tout, existent dans la nature et se produisent dans des conditions naturelles, la deuxième partie de la définition, qui mentionne le croisement et la sélection, paraît adopter la définition du Parlement, selon laquelle les procédés fondés sur le croisement (de génomes complets) et la sélection devraient être exclus de la brevetabilité en tant que procédés essentiellement biologiques.

En réunissant dans une seule définition ces deux éléments, qui se rattachent à des notions différentes, et en citant l'une de ces notions comme exemple de l'autre, la contradiction sémantique de cette disposition a été renforcée par rapport aux projets antérieurs susmentionnés. Il est également intéressant de noter que les notions figurant dans les projets antérieurs, et mentionnant les procédés tels qu'ils existent dans la nature, n'expriment nullement l'idée que le croisement et la sélection en tant que tels sont des phénomènes naturels ou devraient être considérés comme tels. Il est seulement dit qu'un procédé pris comme un tout est essentiellement biologique s'il existe dans la nature ou s'il n'est pas plus qu'un procédé naturel d'obtention de végétaux.

En conséquence, la genèse de la directive "Biotechnologie" n'est d'aucune aide pour déterminer ce que le législateur a voulu dire dans le texte de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie" qui a été finalement arrêté. Au contraire, force est de conclure que l'on ne peut expliquer davantage la contradiction entre les termes de la disposition.

### ***5. Conclusions concernant l'incidence de la règle 26(5) CBE sur l'interprétation de l'article 53b) CBE***

La règle 26(5) CBE n'ayant pas eu de genèse à part entière, les considérations précitées valent également pour elle.

Comme exposé au point 2.2 ci-dessus, le législateur est habilité à prévoir des dispositions concernant le droit matériel dans le règlement d'exécution. Cependant, pour qu'un article auquel une règle se rapporte puisse être interprété à la lumière de cette règle, celle-ci doit à tout le moins être suffisamment claire pour indiquer à ceux qui l'appliquent comment le législateur a voulu que cet article soit interprété à la lumière de la règle en question. Cela n'est pas le cas pour la règle 26(5) CBE.

De plus, il y a lieu de noter que, comme il ressort du point 23 du document CA/PL 3/99, le législateur de la CBE n'a pas eu l'intention de remettre en cause la jurisprudence des chambres de recours. Au contraire, il est précisé dans le document en question que "même si les chambres de recours de l'OEB n'ont pas encore tranché explicitement cette question jusqu'à présent (cf. T 320/87, T 19/90, T 356/93), l'interprétation mise au point par les chambres se situe dans le cadre de la définition proposée".

En tout état de cause, le texte de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie", transposé mot pour mot dans la règle 26(5) CBE, se contredit, si bien que la règle 26(5) CBE ne donne malheureusement aucun repère utile sur la manière de comprendre les termes "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" figurant à l'article 53b) CBE, lesquels doivent par conséquent être interprétés tels quels. Cette tâche incombe à la Grande Chambre.

## **6. Interprétation de l'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" prévue à l'article 53b) CBE**

### **6.1 Signification des termes employés**

#### **6.1.1 Végétaux/Variétés végétales**

Il a été allégué au cours de la procédure que le terme "végétaux" doit être interprété en ce sens que l'exclusion est limitée aux procédés d'obtention de variétés végétales, puisque l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux a seulement pour but de donner plein effet à l'interdiction de la double protection en vertu de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV).

Dans l'affaire G 1/98 (supra), la Grande Chambre a examiné l'importance que revêt la différence entre les termes "végétaux" d'une part, et "variétés végétales" d'autre part. Se référant à la définition donnée à l'article premier, alinéa vi) de la Convention UPOV de 1991, la Grande Chambre a estimé au point 3.1 des motifs (loc. cit., pages 125-126) que l'"on entend par "variété" (végétale) un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, ..., peut être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, ... En revanche, une plante ... est une définition abstraite et ouverte englobant un nombre indéfini d'entités individuelles définies par une partie de leur génome ou par une propriété que celle-ci leur a conférée". Plus important encore, la Grande Chambre a relevé au point 3.3.1 que l'emploi de termes différents dans le même membre de phrase de la disposition, en l'occurrence "végétaux" d'une part, et "variétés végétales" d'autre part, doit

nécessairement avoir une signification. Ainsi, le terme plus général de "végétaux", tel qu'il est utilisé à propos des procédés, serait employé dans la disposition en question au lieu et place des termes "variétés végétales", si le but était d'exclure les végétaux en tant qu'ensemble englobant d'une manière générale les variétés considérées en tant que produits.

L'inverse est également vrai lorsqu'il s'agit de déterminer la signification de l'exclusion des procédés d'obtention de végétaux par rapport à l'exclusion concernant les variétés végétales.

Lors de la rédaction de la CBE 1973, l'article 12 du premier avant-projet de convention du Groupe de travail de la CEE du 14 mars 1961 (Doc IV 2071/61-F) prévoyait déjà, au paragraphe 2, une exception à la brevetabilité pour un "procédé d'obtention d'une nouveauté" végétale ...". Au cours des travaux de rédaction, ce libellé a été modifié en "procédés d'obtention de végétaux", ce qui correspond à la version finale de la disposition. De plus, comme exposé en détail aux points 40 et 41 des motifs de la décision de saisine T 83/05, les avant-projets de la CBE contenaient à ce moment-là des exceptions à la brevetabilité pour "les nouvelles espèces végétales ou animales ainsi que pour tout procédé purement biologique, horticole ou agricole (agronomique)", laquelle formulation a également été modifiée par la suite au profit du texte actuel de la Convention sur le brevet de Strasbourg et de la CBE.

Les commentaires reproduits aux points 38 s. des motifs de la décision de saisine T 83/05 montrent certes une tendance à permuter entre eux les termes "végétaux", "espèce végétale" et "variété végétale". De plus, les travaux préparatoires n'expliquent pas réellement pourquoi les termes initiaux "variété végétale" ou "espèce végétale" ont été finalement remplacés par celui de "végétaux". Cependant, le mot "végétaux" ne saurait s'entendre au sens restreint de "variétés végétales", ce qui serait contraire au terme employé, étant donné que la genèse de la disposition concernée ne comporte aucune indication suggérant que le terme "végétaux" est censé désigner seulement des "variétés végétales", et qu'il existe une différence sémantique importante, sur le plan juridique, entre les termes "végétaux" d'une part et "variétés végétales" d'autre part, ainsi que l'a démontré la Grande Chambre dans sa décision G 1/98.

Aussi, la Grande Chambre en conclut-elle que l'exception concernant les "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle ne joue que dans le cas où le résultat d'un tel procédé est une variété végétale. Autrement dit, elle ne saurait être comprise en ce sens qu'elle est limitée aux procédés d'obtention de variétés végétales.

### **6.1.2 "Production"/"Züchtung" et obtention**

Il a également été allégué durant la procédure que le terme anglais "production" a une signification plus large que ceux de "Züchtung" en allemand et d'"obtention" en français, et il a été demandé à la Grande Chambre de clarifier la signification de ce terme.

Les deux affaires à l'origine de la saisine ont pour objet des procédés dans lesquels le caractère souhaité de la plante est obtenu par croisement et sélection, autrement dit il s'agit de procédés d'obtention. Toute différence sémantique éventuelle entre le texte anglais de l'article 53b) CBE, à savoir "method for the production", et ses pendants en allemand et en français ("Züchtungsverfahren" et "procédé d'obtention"), ne semble pas pertinente pour les questions soumises en l'espèce.

### **6.1.3 Les termes "essentiellement biologique"**

Toute tentative visant à déterminer une signification littérale fiable des termes de procédés "essentiellement biologiques" paraît inutile. La situation juridique dans le cadre de la CBE se caractérise actuellement par une jurisprudence établie depuis de nombreuses années - il s'agit principalement de la décision T 320/87 (supra) pour les affaires ayant conduit aux décisions de saisine - qui a défini une norme pour l'interprétation de la disposition relative à l'exclusion. La Grande Chambre doit par conséquent examiner à présent si l'approche adoptée dans la décision T 320/87 reste valable.

Dans sa décision de saisine T 83/05 (point 46 des motifs), la chambre, se référant à sa propre décision antérieure de saisine T 1054/96 (JO OEB 1998, 511, saisine G 1/98), met en évidence deux autres approches possibles en matière d'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux.

## **6.2 Analogie avec l'article 52(4) CBE 1973**

Selon la première approche, qui serait analogue à celle mise en œuvre dans le cadre de l'article 52(4) CBE 1973 pour les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical, il ne serait pas admissible d'introduire une étape de nature essentiellement biologique dans un procédé revendiqué. Cependant, sachant que l'exclusion est formulée de telle sorte que le procédé revendiqué, à savoir le procédé pris comme un tout, doit être "essentiellement" biologique (quel que soit le sens précis de ce terme), il est d'ores et déjà évident que la simple présence d'une seule caractéristique biologique dans un procédé ne peut automatiquement conférer au procédé pris comme un tout un caractère essentiellement biologique.

## **6.3 Approche suivie pour les inventions dans le domaine des ordinateurs**

Il en va de même pour l'approche inverse. Selon cette deuxième approche, le procédé devrait, pour échapper à l'interdiction énoncée à l'article 53b) CBE, inclure au moins une étape de procédé "non biologique" qui soit clairement identifiée, mais pourrait comporter un nombre quelconque d'étapes supplémentaires "essentiellement biologiques" qui seraient admissibles grâce à l'étape de procédé "non biologique". Dans la présente procédure, il a également été soutenu à l'appui de cet argument qu'une analogie devrait être établie avec les principes développés pour déterminer le caractère technique de certaines inventions mises en œuvre par ordinateur.

Après l'abandon de l'approche fondée sur la "contribution à l'état de la technique", il a été établi dans la décision T 258/03 (JO OEB 2004, 575, point 1 du sommaire, et points 4.3 s. des motifs) qu'une revendication de méthode faisant intervenir des moyens techniques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE (cf. également avis de la Grande Chambre de recours G 3/08 du 12 mai 2010, à paraître, point 10.7 des motifs).

La différence de formulation entre l'article 52(2) CBE et l'article 53b) CBE permet toutefois déjà de conclure que la comparaison suggérée n'est pas valable.

Conformément à l'article 52(3) CBE, le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet

européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. Cette disposition est interprétée dans la jurisprudence en ce sens que "tout moyen technique" permet à l'objet revendiqué d'échapper à l'exclusion prévue à l'article 52(2) CBE (cf. avis G 3/08, loc. cit.).

En revanche, l'exclusion au titre de l'article 53b) CBE s'applique dès lors que le procédé revendiqué est essentiellement biologique. Que l'on veuille entendre dans un sens plus ou moins restrictif la référence à un critère lié en quelque sorte à l'"essence" du procédé, il est donc d'emblée exclu d'interpréter l'exclusion en ce sens que toute caractéristique technique permet à un procédé d'obtention de végétaux au demeurant biologique d'échapper à l'exclusion énoncée à l'article 53b) CBE, indépendamment de l'importance de cette caractéristique pour le procédé.

## **6.4 Approche suivie dans la décision T 320/87**

### **6.4.1 Critères liés à l'état de la technique**

Dans la décision T 320/87 (*supra*), plusieurs critères ont été utilisés pour apprécier si l'invention revendiquée est essentiellement biologique ou non (cf. point 3.2.1 ci-dessus). Certains sont définis de telle sorte que l'état de la technique à prendre en considération dans un cas individuel est déterminant pour établir s'ils ont été observés. Cela vaut pour les questions de savoir si les opérations mentionnées, avec leur séquence, correspondent ou non dans leur ensemble aux procédés traditionnels d'obtention, si elles existent dans la nature, si une caractéristique technique de la revendication est insignifiante ou modifie de façon fondamentale le caractère d'un procédé connu, ou si l'essence de l'invention revendiquée réside dans cette caractéristique technique au point qu'elle est déterminée sur la base du problème objectif résolu.

En substance, il est incorrect de décider si un procédé revendiqué d'obtention de végétaux est essentiellement biologique et donc exclu de la brevetabilité, ou bien technique et donc brevetable, en fonction de critères déterminés par référence à l'état de la technique, car une telle approche amalgame les considérations pertinentes au regard de la brevetabilité et celles qui entrent en ligne de compte pour la nouveauté et l'activité inventive.

Cette approche nuit en outre à la sécurité juridique puisque la décision de considérer un procédé comme brevetable ou, au contraire, de l'exclure de la brevetabilité pourrait changer par la suite en fonction de tout nouvel élément de l'état de la technique qui viendrait à être pris en considération aux différents stades de la procédure dont une demande et le brevet délivré sur la base de cette demande pourraient faire l'objet pendant toute la durée de vie du brevet.

De plus, il n'est tout simplement pas logique de dire que les éléments déjà connus ou utilisés dans l'état de la technique, ou la mesure dans laquelle l'objet revendiqué va au-delà de ces éléments, sont des facteurs déterminants pour établir si un procédé est essentiellement biologique ou technique.

S'agissant de la délimitation d'un objet non technique et non brevetable en vertu de l'article 52(2) CBE par rapport à des inventions techniques, il est constant qu'il "est possible de déterminer si une revendication relative à un programme d'ordinateur est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE indépendamment de l'état de la technique" (décision T 1173/97, JO OEB 1999, 609, point 13 des motifs ; décision G 3/08, point 10.4 des motifs ; cf. également décision T 258/03, loc. cit., points 4.3 et 4.4 des motifs). Il convient d'appliquer le même principe pour délimiter un objet essentiellement biologique, non brevetable, par rapport à un objet technique, brevetable.

Le fait qu'une mesure technique soit connue ou insignifiante, ou le type de procédés déjà utilisés par les obtenteurs de végétaux ne peuvent donc pas jouer de rôle décisif. Dans le cas contraire, une seule et même opération, à l'instar de celle définie dans la décision T 320/87 (supra) comme n'étant pas essentiellement biologique, deviendrait essentiellement biologique dès lors qu'elle serait connue et intégrée dans les opérations de routine mises en œuvre par les obtenteurs de végétaux.

Ainsi qu'il ressort déjà de la documentation sur la genèse de la CBE/Convention sur le brevet de Strasbourg (qui fait mention de types particuliers de greffes, de serres spéciales ou de l'irradiation de semences pour induire la mutagenèse), les obtenteurs de végétaux ont toujours eu recours à des moyens techniques qui contribuent au résultat souhaité, et un obtenteur voudra en temps normal exploiter les technologies les plus efficaces



auxquelles il a accès. Ce qui constitue aujourd'hui une nouveauté pourra donc être considéré demain comme un moyen classique.

Les technologies modernes mais néanmoins déjà "classiques" d'obtention de végétaux font largement appel à des procédés techniques perfectionnés dans le contexte des étapes de croisement, de culture et de sélection. L'utilisation de moyens techniques n'est souvent qu'implicite dans la définition d'une étape de croisement ou de sélection dans la revendication, comme cela est le cas de la pesée et du séchage dans le cadre de la sélection de plantes dont les fruits de tomates présentent un pourcentage accru de masse sèche, tels que requis par la revendication 1 selon la requête subsidiaire I dans l'affaire sous-jacente à la décision de saisine T 1242/06. Les moyens techniques employés aujourd'hui sont souvent des étapes mises en œuvre en laboratoire, à l'instar des marqueurs moléculaires utilisés pour faciliter la sélection des éléments ayant les propriétés souhaitées, comme dans l'affaire à la base de la décision de saisine T 83/05. Il est donc évident que le fait de considérer un procédé d'obtention comme un procédé "classique" n'apporte en soi aucune information sur la question de savoir si ce procédé est essentiellement biologique ou s'il revêt un caractère technique. Ce n'est pas parce que des étapes réalisées dans un procédé d'obtention sont connues qu'elles ne peuvent plus conférer un caractère technique audit procédé. A l'inverse, même l'utilisation d'une nouvelle mesure technique ne peut pas en tant que telle conférer un caractère technique à un procédé au demeurant biologique.

Les mêmes considérations s'appliquent au critère consistant à établir si l'essence de l'invention revendiquée réside dans la caractéristique technique au point que l'essence de l'invention est déterminée sur la base du problème objectif résolu. Il se peut en effet que celui-ci doive être redéfini lorsqu'un nouvel élément de l'état de la technique vient à être pris en considération au stade de la procédure atteint.

Par conséquent, force est de déduire de l'emploi du terme "essentiellement" que, contrairement au cas où le caractère technique d'une invention est déterminé au regard de l'article 52(2) CBE, "tout" moyen technique ne suffit pas pour permettre à une invention revendiquée d'échapper à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE (cf. ci-dessus point 6.3). D'autre part, il ne découle pas des dispositions excluant les procédés "essentiellement"

biologiques que l'essence de l'invention à l'origine du procédé doit être déterminée sur la base des mêmes critères que ceux utilisés pour établir la présence d'une activité inventive.

Pour résumer, il n'est donc pas correct de décider si un procédé d'obtention de végétaux est essentiellement biologique ou technique en fonction de critères liés à ce qui est connu ou utilisé dans l'état de la technique. Dans sa décision "Tetraploïde Kamille", le Tribunal de commerce du Canton de Berne (Handelsgericht des Kantons Bern) a statué dans le même sens (GRUR Int. 1995, 511, 517).

#### **6.4.2 Intervention humaine**

Dans la décision T 320/87 (supra), la chambre a estimé que l'ensemble des interventions humaines dans un procédé et les effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu constituent un autre critère pour délimiter les procédés d'obtention essentiellement biologiques, non brevetables, par rapport aux procédés brevetables.

Dans sa décision T 356/93, la chambre a conclu qu'"un procédé d'obtention de plantes comprenant au moins une étape technique essentielle, dont la mise en œuvre est impossible sans intervention humaine et qui a un impact décisif sur le résultat final ne tombe pas sous le coup des exceptions à la brevetabilité visées à l'article 53b) CBE, premier membre de phrase CBE" (point 28 des motifs, voir points 3.2.1 et 3.2.3 ci-dessus pour plus de détails).

##### **6.4.2.1 Contexte systématique et but objectif de l'exclusion visée à l'article 53b) CBE**

L'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux a, et a toujours eu sa place dans une disposition qui définit les exceptions à la brevetabilité. Il est communément admis qu'à la différence des éléments énumérés à l'article 52(2) CBE, les éléments cités à l'article 53 CBE sont des inventions, mais ne peuvent être brevetés.

Lors de la révision de la CBE 1973, le législateur a confirmé une nouvelle fois clairement qu'il s'agit de l'idée sous-jacente à l'article 53 CBE. Lorsque la CBE 2000 a été instituée,

l'article 52(4) CBE 1973 a été transféré à l'article 53 CBE en tant que nouvel alinéa c). Cette modification a été motivée comme suit :

"L'exclusion des méthodes de traitement et de diagnostic qui figurait dans l'article 52(4) CBE 1973 a été ajoutée aux deux exclusions de la brevetabilité qui figurent déjà dans l'article 53 a) et b) CBE.

Ces méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique constituent bien des inventions, ... Il est donc préférable d'inclure ces inventions dans les exclusions à la brevetabilité afin de regrouper dans l'article 53a), b) et c) CBE les trois catégories d'exclusions à la brevetabilité" (Convention sur le brevet européen révisée (CBE 2000), Présentation synoptique CBE 1973/2000 - Partie I : Les articles, Edition spéciale JO OEB 4/2007, p. 56).

L'intervention humaine, qui vise à produire un résultat en utilisant les forces de la nature, touche au cœur de ce qu'une "invention" est censée être. A l'instar des lois nationales, la CBE ne définit pas le terme "invention", mais la définition qui a été donnée il y a de nombreuses années dans la décision que la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) a rendue le 27 mars 1969 dans l'affaire "Rote Taube" (X ZB 15/67) a établi une norme qui reste valable aujourd'hui, et dont on peut affirmer qu'elle est conforme au concept d'"invention" au sens de la CBE.

Dans cette décision, la Cour fédérale de justice a défini le terme "invention" en ce sens qu'il nécessite un enseignement technique. Au point 3 des motifs, l'enseignement technique a été qualifié d'enseignement pour utiliser méthodiquement des forces naturelles contrôlables pour atteindre un résultat causal et perceptible (ou, dans la traduction anglaise, publiée dans 1 IIC (1970), 136, "a teaching to methodically utilize controllable natural forces to achieve a causal, perceivable result"). Le passage correspondant de la version allemande originale (GRUR 1969, 672, point 3 des motifs) s'énonce comme suit : "eine ... Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges".

Le législateur a choisi de ne pas définir le terme "technologique" (en allemand "Technik"), qui figure à présent à l'article 52(1) CBE, mais qui a toujours sous-tendu la compréhension du terme d'"invention", afin de ne pas empêcher qu'une protection adéquate soit disponible pour des résultats de futurs développements dans des domaines de la

recherche que le législateur ne pouvait anticiper (voir également l'affaire "Rote Taube", loc. cit., point 1 des motifs).

Dans la mesure où ils sont contrôlables, les forces et les phénomènes biologiques ont été depuis lors considérés comme faisant partie des domaines technologiques dans lesquels des inventions peuvent être brevetées (voir par exemple et pour davantage de détails l'affaire "Rote Taube", loc. cit., point 4 des motifs).

En ce qui concerne les inventions biotechnologiques, cela est désormais ancré explicitement dans la CBE et dans la directive "Biotechnologie". Les inventions biotechnologiques sont des inventions portant sur de la matière biologique, conformément à la règle 26(2) CBE. Les végétaux sont une matière biologique au sens de la règle 26(3) CBE. Les végétaux et leurs composantes constituent un substrat de matière que l'homme peut transformer pour atteindre un résultat souhaité en utilisant les forces naturelles, autrement dit en employant de façon systématique les mécanismes biologiques sous-jacents aux étapes de procédé suggérées dans la revendication. La progression considérable des connaissances dans ce domaine a généré des procédés que l'homme peut contrôler d'une manière suffisante pour les rendre reproductibles.

Etant donné que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux sont exclus de la brevetabilité conformément à l'article 53b) CBE même s'ils sont des inventions et qu'ils se caractérisent en tant que tels par une intervention humaine, la chambre, dans l'affaire T 320/87 (supra), a eu fondamentalement raison de partir du principe selon lequel un type quelconque d'intervention humaine ne saurait suffire pour qu'une invention dans ce domaine échappe à l'exclusion.

Pour déterminer de façon plus précise comment, parmi les procédés impliquant une intervention humaine, il y a lieu de délimiter correctement les procédés exclus par rapport à ceux qui sont brevetables, il est nécessaire d'examiner le but de l'exclusion.

Cependant, les objectifs respectifs visés, sur le plan législatif, par les divers alinéas de l'article 53 CBE, voire par les options énoncées à l'article 53b) CBE sont totalement différents, si bien que le contexte systématique dans lequel s'inscrit l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques, à savoir sa place à l'article 53b)

CBE, n'indique pas en soi quel est le but de la disposition en question. Il permet seulement de conclure que certains types de procédés doivent être exclus même s'ils représentent des inventions, en conséquence de quoi l'exclusion ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle n'aurait plus aucun champ d'application et qu'elle serait donc devenue obsolète.

#### **6.4.2.2 *Objet et but de l'exclusion, tels qu'ils peuvent être déduits de la genèse de la Convention sur le brevet de Strasbourg et de la CBE 1973***

Lorsque la CBE a été révisée, l'article 53b) n'a pas été modifié. Il faut par conséquent remonter jusqu'à la CBE 1973, autrement dit jusqu'à la Convention sur le brevet de Strasbourg, qui a servi de modèle pour la CBE.

Dans le contexte du projet de Convention UPOV (laquelle a été finalement conclue le 2 décembre 1961) et de l'"interdiction de la double protection" y figurant, le paragraphe 2 de l'article 12 du premier avant-projet de convention du Groupe de travail CEE du 14 mars 1961 (Doc IV 2071/61-F) comprenait déjà une exception à la brevetabilité pour les "inventions ayant pour objet l'obtention ou un procédé d'obtention d'une nouveauté végétale ou d'une nouvelle espèce animale". Le paragraphe 2 prévoyait en outre que cette disposition ne s'applique pas aux procédés ayant un caractère technique. Il est précisé dans les remarques sur le projet de convention que "même si l'on exclut la protection des nouveautés végétales et des procédés d'obtention de nouvelles plantes (sic), il faut cependant maintenir le délivrance de brevets portant sur des procédés qui, tout en s'appliquant à des plantes, sont de nature technique, par exemple, un procédé pour la culture de nouvelles plantes par irradiation des plantes elles-mêmes ou des semences au moyen d'isotopes" (cf. les textes reproduits au point 39 des motifs de la décision T 83/05).

Dans l'avant-projet de convention (sur le brevet de Strasbourg) du Conseil de l'Europe, l'exception à la brevetabilité (facultative) concernant les nouvelles espèces végétales ou animales (sic) figurait à l'article 2, relatif au "caractère industriel", qui disposait de manière générale que les mots "susceptibles d'application industrielle" doivent être pris dans leur acception la plus large. Lors d'une réunion du Comité d'experts du Conseil de l'Europe, faisant suite à la réunion susmentionnée du Groupe de travail CEE, les termes "ainsi que pour tout procédé purement biologique, horticole ou agricole (agronomique)" ont été

ajoutés, dans le projet d'article 2 de la Convention sur le brevet de Strasbourg, à l'exclusion de la brevetabilité (facultative) des nouvelles espèces végétales ou animales, sans que d'autres précisions soient apportées quant au type de procédés exclus (EXP/Brev (61) 2 rév., pages 10, 11 et 26, point 40 des motifs de la décision de saisine T 83/05). Ceux-ci n'étaient donc pas limités aux procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux.

Il découle de la discussion dont il est fait état dans ce document (EXP/Brev (61) 2 rév., p. 10, point 16) et du document ultérieur EXP/Brev (61) 8, p. 4, point 6, que l'exclusion des procédés horticoles ou agricoles est due au fait que ces domaines étaient exclus de la brevetabilité dans certaines lois nationales, et que l'article 2 devait laisser aux Etats concernés la liberté d'exclure de la brevetabilité certaines catégories d'inventions biologiques. En revanche, il n'est pas précisé pourquoi les procédés "purement biologiques" ont également été mentionnés dans cette disposition d'exclusion.

D'aucuns ont fait valoir par la suite qu'il fallait supprimer complètement le paragraphe contenant les exceptions susmentionnées, y compris la référence aux espèces végétales ou animales, pour unifier plus efficacement les lois. Il a été allégué qu'il convenait à tout le moins d'éliminer la référence au "procédé purement biologique, horticole ou agricole" (déclaration présentée par les experts danois, norvégiens et suédois, EXP/Brev (61) 5, p. 3, se référant également à une résolution correspondante de l'AIPPI).

Après délibération lors d'une réunion du comité (qui s'est déroulée du 7 au 10 novembre 1961, les termes "horticole ou agricole (agronomique)" ont été supprimés de l'article 2 et transférés à l'article 6, si bien que les Etats contractants ont été seulement autorisés à faire une réserve transitoire. Pour ce qui est des procédés biologiques, les termes restants, à savoir "procédé purement biologique", ont été remplacés par la formulation actuelle "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux" (EXP/Brev 61(8), pages 4-5). C'est ainsi que le texte de la disposition d'exclusion telle qu'en vigueur actuellement dans la CBE a été arrêté. Les motifs cités à l'appui de cette modification semblent donc particulièrement importants. Il convient de se référer au point 40 des motifs de la décision de saisine T 83/05, où les explications correspondantes sont reproduites mot pour mot.

Conformément aux explications données, les procédés (essentiellement biologiques) d'obtention de végétaux ou d'animaux devraient être ceux qui peuvent conduire à l'obtention de variétés ou de races connues, aussi bien que de variétés ou de races nouvelles. La sélection ou l'hybridation de variétés préexistantes sont citées comme exemples de tels procédés. Le remplacement de "purement" par "essentiellement" est expliqué par le raisonnement selon lequel il allait de soi que l'exclusion devait s'étendre à des procédés qui, fondamentalement, ont un tel caractère, même si, accessoirement, ils mettent en œuvre des dispositifs "techniques" (intervention d'un instrument de type particulier dans un procédé de greffe, ou d'une serre spéciale dans la production d'une plante), étant entendu que si ces dispositifs techniques accessoires sont parfaitement brevetables, le processus biologique dans lequel ils interviennent ne l'est peut-être pas.

Ainsi qu'il est exposé aux points 40 et 41 des motifs de la décision de saisine T 83/05, ces explications ont été reprises pratiquement mot pour mot dans un rapport ultérieur du comité d'experts auprès du Comité des ministres, et le texte sur lequel le comité d'experts du Conseil de l'Europe s'est mis d'accord en novembre 1961 a été intégré dans l'article 2b) de la Convention sur le brevet de Strasbourg et ultérieurement dans l'article 53b) CBE, puis dans l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie" ainsi que dans la CBE 2000, le législateur n'ayant pas réexaminé cette question lors de la révision de la CBE en 2000.

### **6.4.2.3 Conclusions**

Il ressort clairement des documents cités précédemment que l'exception à la brevetabilité prévue à l'origine pour les procédés horticoles ou agricoles, et supprimée par la suite en raison de son absence de fondement, a été considérée comme une disposition excluant de la brevetabilité une "catégorie" entière d'inventions. Eu égard à l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, les travaux préparatoires ne comportent aucune déclaration explicite en ce sens.

La littérature juridique et la jurisprudence mentionnent souvent le fait qu'à l'époque où la Convention sur le brevet de Strasbourg a été rédigée, on pensait généralement que les procédés d'obtention d'organismes supérieurs et les produits obtenus par ces procédés posaient des problèmes particuliers du point de vue des critères de brevetabilité qui leur étaient applicables, et notamment de la reproductibilité (G 1/98, loc. cit., point 3.4 des

motifs, p. 130). Cet avis ne ressort toutefois pas explicitement des travaux préparatoires. De plus, il n'explique pas pourquoi ce type d'inventions devaient être exclues de la brevetabilité, puisqu'elles auraient de toute façon été non brevetables pour défaut de reproductibilité, voire, comme la chambre à l'origine de la saisine l'a indiqué dans la décision T 83/05, pour absence d'enseignement technique.

Comme l'exposé ci-dessus le montre, le premier avant-projet de convention du Groupe de travail CEE du 14 mars 1961 contenait déjà une exception à la brevetabilité pour les "inventions ayant pour objet l'obtention ou un procédé d'obtention d'une nouveauté végétale ...". Bien que les explications données au sujet des végétaux soient très rudimentaires, elles suggèrent néanmoins qu'à cette époque, le législateur s'est attaché à exclure de la brevetabilité les procédés mis en œuvre par les obtenteurs de végétaux pour créer de nouvelles variétés végétales, lesquelles devaient donner lieu à l'introduction d'un titre de propriété spécial dans le cadre de la Convention UPOV. Force est d'en conclure que le législateur a voulu exclure de la brevetabilité les procédés d'obtention de végétaux qui correspondaient aux procédés classiques d'obtention de variétés végétales à l'époque. Ces procédés classiques comprenaient en particulier ceux (pertinents pour les présentes saisines) reposant sur le croisement par voie sexuée de végétaux (autrement dit de leurs génomes complets) qui étaient jugés adaptés à l'objectif visé, et sur la sélection ultérieure des végétaux ayant le(s) caractère(s) requis. Il était déjà courant d'utiliser dans des procédés de ce type des moyens techniques ou d'autres formes d'intervention humaine contribuant à la mise en œuvre desdits procédés. Néanmoins, ceux-ci se définissaient par le fait que les caractères des végétaux issus du croisement dépendaient du phénomène naturel sous-jacent de la méiose. Celui-ci déterminait la composition génétique des végétaux obtenus, tandis que le résultat de l'opération découlait de la sélection, par l'obtenteur, des végétaux ayant le(s) caractère(s) souhaité(s). Que ces procédés aient bel et bien été visés par l'exclusion résulte en outre du fait que des procédés modifiant le génome des végétaux par des moyens techniques comme l'irradiation sont cités comme exemples de procédés techniques brevetables.

Les raisons qui ont été données dans une note du secrétariat du comité d'experts pour expliquer que les termes "purement biologique" ont été remplacés, d'un commun accord, par la version toujours en vigueur aujourd'hui, révèlent en outre clairement que la substitution du terme "essentiellement" à celui de "purement" était délibérée et reflète le



fait que, dans l'esprit du législateur, la simple utilisation d'un dispositif technique dans un procédé d'obtention ne pouvait suffire pour conférer un caractère technique au procédé proprement dit, ni permettre à ce procédé d'échapper à l'exclusion de la brevetabilité. L'exemple mentionné à ce stade précoce du développement technologique dans le domaine de la biologie, à savoir l'utilisation d'une serre spéciale pour produire une plante, montre que le législateur ne souhaitait pas que des brevets soient délivrés pour des procédés d'obtention dans lesquels les mesures techniques employées ne sont que des moyens servant à générer des procédés d'obtention de végétaux qui reposent au demeurant sur des forces biologiques. Cet aspect est très clairement mis en évidence par la remarque supplémentaire dans les notes explicatives, selon laquelle ces dispositifs techniques sont parfaitement brevetables, mais non le processus biologique dans lequel ils interviennent.

Il est légitime de penser que même à ce stade relativement précoce du développement de l'obtention de végétaux (par rapport aux possibilités actuelles), certains types d'opérations mises en œuvre nécessitaient le recours à des moyens techniques comme une serre pour permettre le croisement et la culture ou la sélection de certains végétaux. Aucune distinction n'est toutefois établie à cet égard dans les documents explicatifs. Il est donc permis d'en conclure que cette question n'était pas pertinente pour le législateur. Au contraire, celui-ci a indiqué expressément qu'il suffisait que ces dispositifs soient brevetables en tant que tels.

Il s'agit d'un point important que l'on ne saurait méconnaître pour interpréter de nos jours l'article 53b) CBE. Certes, dans l'intervalle, les moyens techniques disponibles pour influencer sur les procédures de croisement et de sélection se sont considérablement développés et perfectionnés. De plus, les moyens techniques modernes permettent le cas échéant la réalisation de procédures de croisement et de sélection qui seraient autrement impossibles, ou du moins irréalistes ou non viables sur le plan économique. Cependant, même aujourd'hui, on ne saurait simplement ignorer l'intention que le législateur poursuivait manifestement en remplaçant "purement" par "essentiellement", étant donné que le texte de la disposition n'a pas été modifié au fil du temps et qu'apparemment, pas un seul des divers législateurs n'a jugé nécessaire de réviser ce texte. D'aucuns pourraient alléguer certainement que l'exclusion constituant désormais une loi si ancienne, l'intention du législateur initial n'importe plus guère. Quoi qu'il en soit, la Grande Chambre

ne voit pas pourquoi, au simple motif qu'il existe de nos jours une multitude de possibilités techniques supplémentaires, il ne serait plus justifié, comme l'a décidé le législateur, d'accorder une protection adéquate par brevets pour des caractéristiques "accessoires" en tant que telles, comme des dispositifs ou des moyens techniques (par exemple aujourd'hui des marqueurs), mais de ne pas étendre cette protection aux processus biologiques dans lesquels elles interviennent.

Au contraire, étant donné qu'il y a une certaine tendance à étendre constamment le domaine technique couvert par un brevet et à rédiger à cet effet des revendications portant sur tous les contextes envisagés dans lesquels l'invention pourrait être utilisée, le fait que le législateur n'a pas voulu une telle extension de la protection dans le domaine examiné ici est une considération toujours valable, qui doit être respectée. Force est d'en conclure que l'introduction d'une étape technique, qu'elle soit implicite ou explicite, dans un procédé fondé sur le croisement par voie sexuée de végétaux et sur la sélection ultérieure ne permet pas à l'invention revendiquée d'échapper à l'exclusion si cette étape technique ne sert qu'à exécuter les étapes du procédé d'obtention.

Cela soulève la question de savoir s'il est justifié de faire une distinction entre l'application de moyens techniques et d'autres formes d'intervention humaine qui sont mises en œuvre dans les étapes de croisement et de sélection et peuvent être importantes pour la réalisation du procédé, mais qui ne sont pas décisives pour le résultat, en ce sens qu'elles ne sont pas directement responsables de l'insertion des caractères dans le génome des végétaux obtenus.

La règle 27c) CBE prévoit expressément que les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet un procédé microbiologique ou d'autres procédés techniques. Les procédés essentiellement biologiques, exclus, sont par conséquent juxtaposés aux procédés techniques, brevetables. Considérée du point de vue de la technicité, une forme d'intervention humaine qui fait appel aux forces naturelles (y compris l'absence délibérée de toute intervention), mais ne revient pas à appliquer un moyen technique au sens strict, peut représenter une opération tout aussi technique (cf. ci-dessus point 6.4.2.1). Dans un procédé chimique par exemple, laisser des substances dans un récipient pendant un certain temps afin qu'une réaction se produise est donc une mesure technique, même si elle se caractérise par l'absence - délibérée - de toute

intervention humaine. De même, l'opération consistant à laisser les tomates sur pied après qu'elles ont mûri et à les examiner afin de déterminer celles qui sont suffisamment ridées et, partant, de permettre ou d'assister la sélection de végétaux adaptés est une étape technique, bien qu'aucun moyen technique au sens strict ne soit appliqué. Il s'agit toutefois d'une opération impliquant une intervention humaine, qui s'inscrit en l'occurrence dans le contexte de l'étape de sélection. Le fait que l'homme intervienne dans un procédé pour produire un résultat souhaité constitue l'essence de ce qu'est une invention, mais les procédés d'obtention impliquent par nature une intervention humaine.

Par conséquent, il convient de conclure de façon plus générale qu'un procédé d'obtention de végétaux fondé sur le croisement par voie sexuée de génomes complets et sur la sélection ultérieure de végétaux, dans lequel l'intervention humaine, y compris la fourniture d'un moyen technique, a pour but de permettre ou de soutenir l'exécution des étapes de ce procédé, reste exclu de la brevetabilité comme étant essentiellement biologique au sens de l'article 53b) CBE.

Cependant, si un procédé de croisement par voie sexuée et de sélection contient une étape supplémentaire de nature technique, qui introduit de façon autonome un caractère dans le génome ou modifie un caractère dans le génome du végétal obtenu, de telle sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée, ce procédé dépasse le domaine de l'obtention de végétaux, que le législateur a souhaité exclure de la brevetabilité. Un tel procédé n'est donc pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE et remplit les conditions d'un enseignement technique susceptible d'être breveté.

Les considérations ci-dessus ne s'appliquent que lorsque cette étape supplémentaire est exécutée dans le cadre des étapes de croisement par voie sexuée et de sélection, quel que soit le nombre de fois où elles sont répétées. Dans le cas contraire, il serait possible de contourner l'exclusion de la brevetabilité des procédés de croisement par voie sexuée et de sélection en vertu de l'article 53b) CBE en ajoutant simplement des étapes qui ne sont pas vraiment liées au procédé de croisement et de sélection, qu'il s'agisse soit d'étapes en amont, portant sur la préparation du (des) végétal (végétaux) devant être croisé(s), soit d'étapes en aval visant à poursuivre le traitement du végétal issu de ce procédé de croisement et de sélection. Pour déterminer si le procédé est ou non exclu de

la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE, il convient donc de faire abstraction de toute étape technique supplémentaire qui est exécutée soit avant, soit après le procédé de croisement et de sélection. Les étapes préalables ou postérieures peuvent faire l'objet, en tant que telles, d'une protection par brevet. Il s'agit par exemple de techniques de génie génétique appliquées aux végétaux, lesquelles techniques diffèrent considérablement des techniques d'obtention classiques en ce qu'elles consistent principalement à insérer et/ou à modifier délibérément un ou plusieurs gènes dans une plante (cf. décision T 356/93 supra). Dans ce cas, les revendications ne doivent cependant pas inclure, explicitement ou implicitement, le procédé de croisement par voie sexuée et de sélection.

Cela signifie par conséquent que si la présence dans une revendication d'une caractéristique pouvant être définie comme étant biologique n'entraîne pas nécessairement l'exclusion de la brevetabilité, telle que prévue à l'article 53b) CBE, du procédé revendiqué pris comme un tout (cf. point 6.2 ci-dessus), il n'en va pas de même si le procédé comprend un croisement par voie sexuée et une sélection.

## **Dispositif**

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

Il est répondu comme suit aux questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours :

1. Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux et à sélectionner ultérieurement des végétaux, ou un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui est constitué desdites étapes, est en principe exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE.
2. Un tel procédé n'échappe pas à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE au seul motif qu'il contient, en tant qu'étape supplémentaire ou en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection, une étape de nature technique qui a pour but de permettre ou

de soutenir l'exécution des étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux ou à sélectionner ultérieurement des végétaux.

3. Cependant, un tel procédé n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE s'il contient, dans le cadre des étapes de croisement par voie sexuée et de sélection, une étape supplémentaire de nature technique qui, de façon autonome, introduit un caractère dans le génome ou modifie un caractère dans le génome du végétal obtenu, de telle sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée.

4. Lorsqu'il est examiné si un tel procédé est exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE, il importe peu de savoir si une étape de nature technique est une mesure nouvelle ou connue, si elle est insignifiante ou si elle constitue une modification fondamentale d'un procédé connu, si elle se produit ou pourrait se produire dans la nature, ou si l'essence de l'invention réside dans cette étape.