

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de saisine de la Chambre de recours technique 3.3.4, en date du 13 octobre 1997

T 1054/96 - 3.3.4* **

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Présidente : U. M. Kinkeldey

Membres : F. L. Davison-Brunel

S. C. Perryman

Demandeur : NOVARTIS AG

Référence : Plante transgénique/NOVARTIS

Article : 33(1)b), 52, 53b), 54, 64(2), 84, 112(1), 164(2), 172 CBE

Mot-clé: "Revendications englobant des variétés végétales" - "Variétés végétales obtenues par génie génétique" "Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" -"Variétés en tant que produits obtenus par des procédés microbiologiques" - "Violation de l'interdiction visée à l'article 53b) CBE" - "Saisine de la Grande Chambre de recours (oui)"

* Affaire en instance sous le numéro G 1/98.

** Les Annexes ne sont pas publiées.

Sommaire

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours pour décision :

I. Dans quelle mesure les instances de l'OEB doivent-elles examiner une demande pour déterminer si des revendications sont admissibles au regard de l'article 53b) CBE, en vertu duquel il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés, et comment une revendication doit-elle être interprétée à cette fin ?

II. Une revendication qui porte sur des végétaux, sans revendiquer individuellement des variétés végétales spécifiques, échappe-t-elle ipso facto à l'exclusion de la brevetabilité énoncée à l'article 53b) CBE, bien qu'elle comprenne des variétés végétales?

III. Les dispositions de l'article 64(2) CBE doivent-elles être prises en considération lorsque l'on examine quelles revendications sont admissibles?

IV. Une variété végétale, dans laquelle chaque végétal de cette variété pris individuellement contient au moins un gène spécifique introduit dans un végétal ancestral par recombinaison génétique, échappe-t-elle à la disposition de l'article 53b) CBE, en vertu de laquelle il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés?

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 91 810 144.5, publiée sous le n° 0 488 511 et intitulée "compositions anti-pathogènes comprenant des peptides lytiques et des enzymes hydrolytiques", a été rejetée par la division d'examen.

La revendication 19 telle que rejetée s'énonce comme suit :

"Plante transgénique et semence de cette plante comprenant des séquences d'ADN recombiné codant pour :

- a) un ou plusieurs peptides lytiques, autres que le lysozyme, en combinaison avec ;
- b) une ou plusieurs chitinases ; et/ou
- c) une ou plusieurs bêta-1,3-glucanases en quantité synergique."

Les revendications 20 à 22 portent sur d'autres modes de réalisation de l'objet de la revendication 19.

Les revendications 23 et 24 s'énoncent comme suit :

"23. Procédé d'obtention d'une plante transgénique capable de synthétiser un ou plusieurs peptides lytiques ainsi qu'une ou plusieurs chitinases ; et/ou une ou plusieurs bêta-1,3-glucanases en quantité synergique; ledit procédé comprenant les étapes consistant à obtenir une plante transgénique comprenant des séquences d'ADN recombiné codant un ou plusieurs peptides lytiques, autres que le lysozyme, ainsi qu'une ou plusieurs chitinases; et/ou une ou plusieurs bêta-1,3-glucanases.

24. Procédé d'obtention d'une plante transgénique capable de synthétiser un ou plusieurs peptides lytiques autres que le lysozyme ainsi qu'une ou plusieurs chitinases; et/ou une ou plusieurs bêta-1,3-glucanases en quantité synergique; ledit procédé comprenant les étapes consistant à obtenir deux ou plus plantes transgéniques comprenant des séquences d'ADN recombiné codant un ou plusieurs

peptides lytiques ainsi qu'une ou plusieurs chitinases; et/ou une ou plusieurs bêta-1,3-glucanases, et à croiser lesdites plantes par les techniques conventionnelles de reproduction."

II. La division d'examen a rejeté la demande en application de l'article 97(1) CBE, au motif que les revendications 19 à 22 ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 53b) CBE. Elle a établi un parallèle avec l'affaire T 356/93 (JO OEB 1995, 545), dans laquelle il était également revendiqué des plantes et des semences obtenues par génie génétique. La chambre saisie de cette précédente affaire avait estimé que, même si elle ne portait pas sur des variétés végétales spécifiques, une revendication relative à des plantes et des semences obtenues par génie génétique englobait néanmoins des variétés végétales qui n'étaient pas des produits obtenus par un procédé microbiologique et qu'en conséquence, elle n'était pas admissible en vertu de l'article 53b) CBE.

III. Le requérant a formé un recours contre cette décision et demandé l'annulation de la décision contestée, ainsi que la délivrance d'un brevet sur la base du jeu de revendications déposé auprès de la division d'examen. Il a en particulier allégué que la décision T 356/93 (loc. cit.) n'interprétait pas correctement l'article 53b) CBE et qu'elle ne devait donc pas être suivie.

IV. La Chambre a convoqué une procédure orale et envoyé une notification en date du 5 septembre 1997, dans laquelle elle a également soulevé des objections à l'encontre des revendications 23 et 24, exposé son avis préliminaire sur certaines questions à examiner et invité le requérant à envisager l'ajout d'un disclaimer à la fin de la revendication 19 sous la forme suivante : "la protection des variétés végétales pour lesquelles il n'est pas délivré de brevets européens en vertu de l'article 53 CBE est exclue".

V. La procédure orale a eu lieu le 13 octobre 1997. Après examen de diverses propositions, du requérant et de la Chambre, concernant des questions à soumettre à la Grande Chambre de recours, le requérant a produit un document intitulé

"Nouvelle version des questions à soumettre à la Grande Chambre". Ces questions s'énoncent comme suit :

1. Quelles sont les obligations des instances de l'OEB appelées à examiner une demande, lorsqu'il s'agit de déterminer si les revendications sont admissibles au regard de l'article 53b) CBE, en vertu duquel il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ainsi que pour les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés?

En particulier, les instances de l'OEB sont-elles tenues de prendre en considération les dispositions pertinentes des conventions internationales auxquelles ont adhéré les Etats parties à la CBE, telles que l'Accord ADPIC, les directives de l'UE, l'Accord sur le brevet communautaire, la Convention UPOV etc., pour la raison qu'elles constituent une "pratique ultérieure" selon l'article 31(3) de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, ainsi que la nécessité d'harmoniser les règles juridiques nationales et internationales, comme l'a énoncé la Grande Chambre de recours dans la décision G 6/83?

2. Une revendication fondée sur une contribution technique dont l'application n'est pas limitée à une variété végétale unique ou particulière et qui porte sur des végétaux, sans revendiquer individuellement des variétés végétales spécifiques, échappe-t-elle ipso facto à l'exclusion de la brevetabilité énoncée à l'article 53b) CBE, bien qu'elle englobe des variétés végétales?

3. Les dispositions de l'article 64(2) CBE doivent-elles être prises en considération lorsque l'on examine quelles revendications sont admissibles?

4. La disposition de l'article 53b) CBE, selon laquelle il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ainsi que pour les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés, s'applique-t-elle à une

revendication portant sur un ensemble végétal, dans lequel chaque végétal de cet ensemble contient au moins un gène spécifique introduit dans un végétal ancestral par recombinaison génétique?

VI. Dans la mesure où elle est utile à la compréhension du contexte de la saisine, l'argumentation développée par le requérant lors de la procédure orale peut se résumer comme suit :

S'agissant de la revendication 19

a) La revendication 19 porte sur une contribution technique d'application générale en vue d'obtenir des plantes présentant des propriétés voulues grâce à la présence de gènes voulus. Il convient de mettre l'accent sur l'expression "contribution technique d'application générale". Ainsi, on devrait éviter de discriminer l'auteur d'une invention technique qui apporte une telle contribution technique. Les brevets constituent en effet le seul mode de protection disponible pour ces vastes contributions générales à la technique. Par conséquent, si les inventeurs n'obtiennent pas une protection par brevet pour de telles inventions, ils ne disposent d'aucune autre solution de rechange. La protection par brevet devrait donc leur être ouverte, à condition qu'une variété ne soit pas revendiquée en tant que telle. Cette opinion est partagée par de nombreux auteurs et s'appuie sur divers autres traités et projets de lois.

b) Le requérant ne se contente pas de revendications de procédé. Il est tout à fait normal que celui qui a inventé un composé ait droit à toutes les catégories possibles de revendications. En conséquence, pourquoi l'auteur d'une contribution technique, grâce à laquelle il pourrait produire une multitude de plantes transgéniques, devrait-il se limiter à des revendications de procédé?

c) Si un demandeur doit introduire un disclaimer excluant les variétés végétales lorsqu'il revendique des plantes, au motif que la revendication engloberait sinon des variétés végétales, un tel disclaimer pour les variétés végétales devrait également être introduit à chaque fois qu'un demandeur revendique un gène, car l'on pourrait là

aussi alléguer que la revendication relative au gène englobe chaque variété végétale contenant ce gène. L'introduction d'un disclaimer excluant les variétés végétales dans des revendications relatives à des gènes est dénuée de fondement.

S'agissant de l'interprétation des traités

d) L'avis émis par la Chambre, dans sa notification, sur la façon d'interpréter la CBE est trop strict. Elle a en effet estimé qu'il convient d'interpréter le traité de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la CBE, à moins qu'il ne soit établi qu'un terme doit être entendu dans un sens particulier si telle était l'intention des Etats contractants. Les règles fondamentales de la Convention de Vienne sur l'interprétation des traités doivent être appliquées conformément à ce que la Grande Chambre a préconisé à deux reprises. L'article 31 de la Convention de Vienne intitulé "Règle générale d'interprétation", et son paragraphe 3 en particulier, dispose clairement qu'il n'est pas nécessaire qu'un accord formel soit intervenu pour établir l'existence d'une pratique ultérieure. Il suffit que toutes les parties acceptent cette pratique, un silence qualifié valant consentement. Ceci est important, vu que les Etats parties à la CBE ne sont pas tous membres de l'UE et qu'ils n'ont pas tous adhéré aux autres traités ou conventions.

e) L'article 32 de la Convention de Vienne sur les moyens complémentaires d'interprétation dispose qu'il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation en vue de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31. Cette disposition n'est applicable que s'il n'existe pas de pratique ultérieure claire. En revanche, l'article 32 ne s'applique pas si une pratique ultérieure permet de donner une interprétation claire.

f) S'agissant de l'interprétation d'une convention, il est couramment admis que "selon un principe général du droit qui a été appliqué en maintes circonstances, l'attitude, l'état d'esprit ou l'intention d'une partie à une date ultérieure peuvent également être considérés comme une preuve appropriée de l'attitude, l'état d'esprit

ou l'intention de cette partie à une date antérieure sur un sujet identique ou étroitement lié". Il est en outre constant, en droit international public, que la pratique ultérieure ne doit pas nécessairement relever directement du traité à interpréter, mais qu'elle peut aussi être établie en relation avec d'autres traités internationaux, dans la mesure où l'existence d'un lien avec la disposition à interpréter est démontrée.

g) En l'espèce, les autres traités et conventions cités par le requérant sont directement liés à l'article 53b) CBE et représentent donc une pratique ultérieure à prendre en considération.

h) Après la Convention de Vienne, la Cour internationale de Justice a démontré que la pratique ultérieure peut et doit être utilisée comme un moyen d'interprétation indépendant **primaire**. L'interprétation dynamique des conventions selon la Cour internationale de Justice revient donc à considérer que le but et l'objet d'un traité ne sont pas figés par la volonté des parties au moment où elles ont conclu le traité. Prendre en considération la pratique ultérieure n'a pas pour effet de rompre avec l'intention, l'attitude et l'état d'esprit des parties, mais bien au contraire d'en assurer la continuité. Une pratique ultérieure ne saurait en aucun cas modifier une convention, mais doit uniquement être considérée comme un moyen de clarifier et de compléter les termes du traité.

i) Des discussions avaient eu lieu, dans le cadre de la Convention sur le brevet communautaire de 1975, au sujet d'une disposition parallèle à l'article 64 CBE, qui avait été initialement libellée de façon que les produits obtenus directement par un procédé soient couverts par le brevet de procédé. Il avait été proposé d'ajouter la phrase suivante "pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une variété végétale ou d'une race animale exclue de la protection par brevet en vertu de l'article 53 de la Convention sur le brevet européen". La France et la Grande-Bretagne rejetèrent la modification "pour tenir compte de l'article 64, ainsi que de l'article 53b) (deuxième partie) CBE qui prohibe la brevetabilité des variétés végétales et des races animales **en elles-mêmes**".

j) De même, les auteurs de la Convention de Strasbourg ne songeaient qu'aux microbes et aux antibiotiques lorsqu'ils ont rédigé la dérogation à l'exception. On ne saurait en déduire quelle était leur intention pour les procédés d'obtention d'animaux et de végétaux.

k) Selon la volonté des Etats membres de l'UE, lorsqu'une invention relative à des végétaux est susceptible d'être mise en oeuvre dans plus d'une variété végétale, elle devrait être protégée par brevet, et il conviendrait de tenir compte de la définition de la variété végétale adoptée dans la Convention UPOV lorsqu'il s'agit d'interpréter la CBE.

l) A l'exception de Monaco, tous les Etats parties à la CBE sont liés par l'Accord ADPIC. Quinze Etats contractants sont liés par le règlement CE instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, dont il ressort clairement que l'exclusion visée à l'article 53b) CBE est limitée aux variétés végétales en tant que telles. La Suisse et le Liechtenstein ont déjà harmonisé leurs directives sur celles des CE. Monaco n'a aucune disposition, mais là encore on peut considérer que le silence vaut consentement, conformément aux règles internationales usuelles en matière d'interprétation.

m) La proposition de directive des CE n'est pas encore entrée en vigueur. A supposer toutefois qu'elle n'entre pas en vigueur, elle fournirait néanmoins une preuve sur la façon dont les Etats membres interprètent et comprennent les exigences de l'article 53b) CBE.

n) La CBE est une convention d'harmonisation. Lorsque les chambres sont appelées à l'interpréter, elles sont tenues d'examiner les lois nationales et de déterminer si celles-ci sont reliées par un même fil conducteur, à prendre alors en considération. Elles doivent s'informer sur les orientations prises par les Etats contractants.

o) Il est admis que certains modes de réalisation couverts par la revendication incluent des variétés végétales. L'erreur commise par la Chambre

est d'appliquer une approche qui n'est pertinente que pour apprécier la nouveauté. Aux fins de l'examen de la nouveauté, il est en effet utile de se demander si la revendication englobe un mode de réalisation qui n'est pas nouveau, auquel cas la revendication n'est pas valable pour défaut de nouveauté. Toutefois, cette approche est totalement inadaptée dans le cas des variétés végétales. La règle visée à l'article 53b) CBE porte sur la forme de la revendication et non sur ce qu'elle couvre. Un groupe taxonomique de rang plus élevé qu'une variété pourrait être revendiqué, sans que le fait que la revendication englobe des variétés n'appelle d'objections. En revanche, une revendication relative à une variété ne serait pas admissible.

p) Il existe une distinction nette entre les objets susceptibles d'être protégés par brevet et ceux susceptibles d'être protégés par un droit d'obtention végétale. Il n'est pas certain que la revendication englobe des variétés végétales au sens où l'entendent les lois relatives à la protection des variétés végétales, car l'obtention d'une variété végétale exige toujours des travaux supplémentaires. Ce qui est en jeu ici c'est l'enseignement technique. Le requérant représente un secteur industriel qui produit à la fois un enseignement technique et des variétés végétales. S'il obtient sur cette base une nouvelle variété végétale, celle-ci sera commercialisée et l'agriculteur pourra l'utiliser de la même manière que n'importe quelle autre variété végétale.

q) L'article 52(4) CBE se fonde sur une logique tout à fait différente, à savoir que les brevets ne doivent pas entraver les activités des médecins et des vétérinaires. Les demandeurs acceptent donc en général que soient exclues les utilisations à des fins thérapeutiques ou chirurgicales, et ce pour des motifs d'ordre éthique.

r) En revanche, l'article 53b) CBE se fonde sur la logique selon laquelle il convient de prendre en considération le fait que les variétés végétales sont également susceptibles d'être protégées par un droit différent. Toutefois, la technique d'obtention d'une descendance présentant des propriétés améliorées devrait également pouvoir être protégée par un brevet, étant donné que d'une manière générale, elle ne peut pas faire l'objet d'un droit d'obtention végétale.

s) L'article 52(2) et (3) CBE porte sur la question de savoir si un objet incluant une découverte, un programme d'ordinateur etc., peut être protégé. La restriction "considéré en tant que tel" prévue à l'article 52(3) CBE vise à ne pas exclure de la brevetabilité les éléments en sus de la découverte, du programme d'ordinateur, etc.

t) A l'article 53b) CBE, la délimitation de ce qui est brevetable est assurée par la définition de la variété végétale énoncée dans la Convention UPOV.

u) La revendication 19 couvre également des plantes autres que des variétés végétales.

v) Le texte de l'article 53b) CBE porte à la fois sur les végétaux et les animaux. Il se peut toutefois que dans le cadre de l'interprétation de ces dispositions selon les règles en usage, les chambres doivent tenir compte du fait que pour les plantes, la situation initiale différerait de celle propre aux animaux, et que la pratique des Etats contractants en la matière a également évolué différemment que dans le cas des animaux.

VII. A l'issue de la procédure orale qui s'est tenue le 13 octobre 1997, le requérant a demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions de droit formulées dans le document "Nouvelle version des questions à soumettre à la Grande Chambre", qu'il avait produit lors de cette procédure orale, et qu'il lui soit donné la possibilité de présenter de nouvelles requêtes et de nouveaux moyens une fois qu'il aura reçu la réponse.

Motifs de la décision

1. Les quatre questions que la Chambre a soumises à la Grande Chambre de recours figurent à la fin de la présente décision. Chaque question est en outre énoncée avant d'être examinée en détail.

2. La Chambre n'a pas soumis toutes les questions proposées par le requérant (cf.

point V supra). Elle a notamment jugé trop vague la partie de la question 1 présentée par le requérant, qui s'énonce comme suit :

"... En particulier, les instances de l'OEB sont-elles tenues de prendre en considération les dispositions pertinentes des conventions internationales auxquelles ont adhéré les Etats parties à la CBE, telles que l'Accord ADPIC, les directives de l'UE, l'Accord sur le brevet communautaire, la Convention UPOV etc., pour la raison qu'elles constituent une "pratique ultérieure" selon l'article 31(3) de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, ainsi que la nécessité d'harmoniser les règles juridiques nationales et internationales, comme l'a énoncé la Grande Chambre de recours dans la décision G 6/83?"

3. La Chambre admet qu'en théorie, il convient de prendre en considération une "pratique ultérieure" clairement établie. En l'espèce toutefois, elle a quelque difficulté à identifier une quelconque pratique ultérieure clairement établie des Etats parties à la Convention sur le brevet européen (cf. points 66 à 77 infra). Et à supposer qu'il existe une telle pratique établie, la Chambre doute qu'il soit possible ou souhaitable que chaque instance de l'OEB examine les arguments relatifs à une "pratique ultérieure" pour chaque demande de brevet. Il semblerait préférable que l'existence d'une pratique ultérieure soit reconnue dans les Directives relatives à l'examen, qui, conformément à l'article 23(3) CBE, ne s'imposent pas aux chambres de recours et sont donc susceptibles d'être contestées devant ces dernières lors d'une procédure de recours, ou bien qu'une telle pratique ultérieure soit invoquée et peut-être établie lors de procédures de recours devant les chambres, ou encore d'une saisine de la Grande Chambre de recours comme en l'espèce.

4. S'agissant de la question 2 proposée par le requérant, la Chambre estime que le membre de phrase "une revendication fondée sur une contribution technique dont l'application n'est pas limitée à une variété végétale unique ou particulière" n'identifie pas assez clairement le type de revendication dont il est question. La Chambre pense tout naturellement référence à une revendication de procédé, alors que le requérant semble considérer qu'il s'agit d'une revendication relative à une plante. Or,

le raisonnement et la conclusion juridique seront probablement différents suivant que la revendication en question porte sur un procédé ou une plante.

5. La Chambre estime que la question 4, telle que proposée par le requérant, appelle des objections dans la mesure où elle a trait à une "revendication portant sur un ensemble végétal, dans lequel chaque végétal de cet ensemble contient au moins un gène spécifique introduit dans un végétal ancestral par recombinaison génétique". L'expression "ensemble végétal" ne figure pas dans la CBE. Elle est employée dans la Convention UPOV de 1991, qui définit la variété végétale comme "un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu". Ainsi, l'expression "ensemble végétal" employée dans la Convention UPOV de 1991 porte sur des plantes très étroitement liées (cf. Annexe V). La notion d'"ensemble végétal caractérisé par un gène déterminé (et non par l'intégralité de son génome)" est employée une seule fois dans la proposition de directive de l'UE, au considérant 31 (cf. point 95 infra). L'expression "ensemble végétal" employée dans la proposition de directive de l'UE n'a aucun rapport avec la même expression utilisée dans la Convention UPOV de 1991. Soumettre à la Grande Chambre de recours une question utilisant l'expression "ensemble végétal" ne ferait qu'embrouiller un sujet déjà compliqué en soi.

6. Les revendications de la demande de brevet donnant lieu à la présente saisine soulèvent la question de savoir quels types de revendications de produit et de revendications de procédé doivent être considérés comme incompatibles avec l'interdiction de l'article 53b) CBE. A cette fin, la présente Chambre cherche des réponses à la question de savoir quel type particulier de revendication est compatible ou non avec l'article 53b) CBE.

Contexte technique de la saisine

7. De brèves explications sur le contexte technique ainsi qu'un glossaire de termes techniques sont joints à la présente décision aux Annexes I et II, au cas où ils pourraient être utiles à la Grande Chambre. L'Annexe III fournit des extraits des

Travaux préparatoires à la Convention sur le brevet européen, tandis que l'Annexe IV reproduit des extraits du règlement (CE) du Conseil n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. La définition de l'expression "variété végétale" selon la Convention UPOV dans ses versions de 1961 et de 1991 est reproduite à l'Annexe V.

Première question soumise à la Grande Chambre de recours

8. La question s'énonce comme suit :

"Dans quelle mesure les instances de l'OEB doivent-elles examiner une demande pour déterminer si les revendications sont admissibles au regard de l'article 53b) CBE, en vertu duquel il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés, et comment une revendication doit-elle être interprétée à cette fin ?"

*Dans quelle mesure les instances de l'OEB doivent-elles examiner une demande pour déterminer si des **revendications de produit ayant pour objet des plantes** sont admissibles au regard de l'article 53b) CBE, en vertu duquel il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ?*

9. Le requérant a soutenu que l'approche consistant à prendre en considération le contenu de la revendication qui est utilisée à l'Office européen des brevets, par exemple pour apprécier la nouveauté, n'est pas adaptée pour déterminer si une revendication englobe des éléments exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE. Il convient selon lui d'appliquer une approche formelle.

L'approche selon le fond

10. Lorsqu'il s'agit de déterminer ce pour quoi un brevet européen est délivré, il convient de se fonder sur les revendications qui, conformément aux articles 69 (y

compris son protocole) et 84 CBE, définissent l'objet de la protection demandée et doivent être lues à la lumière de la description. De l'avis de la Chambre, il y a donc lieu d'établir si, indépendamment des termes précis qui sont utilisés, une revendication porte en tout ou partie sur des éléments pour lesquels il n'est pas délivré de brevets en vertu de l'article 53b) CBE.

11. La demande concerne le contrôle d'agents pathogènes dans des cultures végétales et revendique, outre un procédé d'obtention de plantes transgéniques, les plantes transgéniques selon la revendication 19. Qu'il utilise les méthodes traditionnelles ou les technologies modernes appliquées en agriculture, le sélectionneur cherche à obtenir des végétaux d'une variété déterminée, de façon à ce que les cultures viennent à maturation de manière uniforme et stable pour le phénotype désiré, par exemple, en l'espèce, la caractéristique de la résistance à un agent pathogène pour le végétal. Les dispositions nationales peuvent prévoir que seules les semences de variétés végétales reconnues sont susceptibles d'être mises en vente. Il convient donc d'admettre qu'en pratique, l'une des principales applications de l'objet examiné ici porte sur des variétés végétales. Par conséquent, on ne saurait méconnaître le fait que les revendications couvrent des variétés végétales.

12. Le requérant a admis (cf. point VI(o) supra) que certains modes de réalisation couverts par la revendication incluent des variétés. La Chambre relève en outre que la présente demande n'est pas la seule où la description de l'invention fournit des informations techniques soulignant que l'insertion stable d'un gène voulu dans une variété végétale existante donne un matériel qui diffère du matériel de départ transformé, et ce uniquement par la caractéristique désirée. Ainsi, le brevet objet de la décision T 356/93 (loc. cit.) et la demande de brevet européen 0 429 093, colonne 16, lignes 5 à 11 divulguent également que la modification d'une variété végétale de départ par la technique de l'ADN recombiné est stable et ne provoque aucune modification indésirée du génotype de la plante.

13. Le requérant a fait valoir que la revendication 19 couvre également des plantes

qui n'appartiennent pas à une variété végétale. La Chambre est d'accord avec le requérant sur ce point.

14. Si l'approche qu'il convient d'appliquer consiste à prendre en considération le contenu de la revendication la Chambre conclut que la revendication 19 relative à une plante génétiquement modifiée couvre deux types de modes de réalisation, l'un étant des variétés végétales. En d'autres termes, la revendication 19 a entre autres pour objet des variétés végétales.

15. Aux fins de l'examen d'une revendication au regard de l'article 53b) CBE, la Chambre n'a d'autre possibilité que d'interpréter la revendication selon les principes appliqués en matière de nouveauté ou d'activité inventive.

16. L'interprétation des revendications aux fins de la nouveauté et de l'activité inventive se fonde normalement sur le principe selon lequel un brevet est délivré pour tout ce qui est couvert par la revendication. Si une revendication relative à une plante couvre également des variétés végétales, le brevet est dans ce cas délivré pour ces variétés végétales.

L'approche selon la lettre

17. L'on pourrait également opter pour une approche littérale. Selon cette approche, l'office des brevets devrait uniquement vérifier que les termes "variété végétale" (ou les termes correspondants en anglais et en allemand) ne figurent dans aucune revendication, auquel cas une revendication relative à une plante satisferait aux exigences de l'article 53b) CBE. L'examen au titre de l'article 53b) CBE serait alors d'une grande facilité.

18. La Chambre a quelque difficulté à croire que les pères de la CBE (et ceux de la Convention de Strasbourg) ont inclus la disposition de l'article 53b) CBE dans le seul but d'éviter que ces termes n'apparaissent dans une revendication, sans lui attacher la moindre fonction sur le fond. Selon le requérant, cette disposition aurait été

introduite aux fins de l'harmonisation avec la Convention UPOV de 1961. En ce cas, il se pose tout d'abord la question de savoir à quelles fins la disposition de l'article 53b) CBE exclut les races animales de la brevetabilité. Il n'existait en effet aucun droit spécifique de propriété industrielle pour les races animales. En outre, la réponse méconnaîtrait le fait que l'expression "variété végétale" utilisée dans la Convention UPOV a également un contenu technique.

Conclusion

19. La Chambre conclut que l'approche qu'il convient de mettre en oeuvre, lorsqu'il s'agit d'examiner si la revendication 19 est admissible au regard de l'article 53b) CBE, consiste à prendre en considération son contenu. En conséquence, chaque mode de réalisation potentiel de l'objet de la revendication 19 peut ou non être une variété végétale. S'il est une variété végétale, il n'est pas brevetable. S'il n'est pas une variété végétale, il est brevetable. Les catégories taxonomiques de rang plus élevé, telles que l'espèce, le genre, la famille ou l'ordre peuvent s'avérer utiles pour décrire le domaine d'application de l'invention. Toutefois, en ce qui concerne un mode de réalisation particulier, la seule question pertinente qui se pose est de savoir s'il s'agit ou non d'une variété végétale. Un mode de réalisation ne peut pas en soi être une espèce, un genre, une famille ou un ordre.

20. Adopter l'approche selon la lettre reviendrait, pour l'OEB, à renoncer à toute responsabilité en ce qui concerne l'examen du contenu de la revendication, et l'issue de la demande dépendrait de l'éloquence du conseil en brevets concerné.

21. Afin de tenter de répondre à la demande de délivrance de brevets pour les plantes modifiées par génie génétique, tout en respectant l'interdiction visée à l'article 53b) CBE, les chambres saisies de l'affaire T 356/93 (loc. cit.) et de la présente espèce ont suggéré d'introduire dans les revendications un disclaimer pour les variétés végétales. Cette suggestion n'a été retenue dans aucune de ces affaires.

22. Dans la présente espèce, le requérant a également fait valoir que s'il fallait introduire un disclaimer pour les variétés végétales dans une revendication relative à des plantes, il y aurait également lieu d'exclure les "gènes contenus dans les variétés végétales" dans les revendications portant sur des gènes (cf. point VI(c) supra). Cette question ne se posant pas dans le cadre des revendications selon la présente demande ou des questions soumises, la Chambre ne juge pas utile de se prononcer sur ce point.

*Dans quelle mesure les instances de l'OEB doivent-elles examiner une demande pour déterminer si les revendications sont admissibles au regard de l'article 53b) CBE, en vertu duquel il n'est pas délivré de brevets pour les **procédés essentiellement biologiques** d'obtention de végétaux?*

23. La revendication 23 s'énonce comme suit :

"Procédé d'obtention d'une plante transgénique capable de synthétiser un ou plusieurs peptides lytiques ainsi qu'une ou plusieurs chitinases ; et/ou une ou plusieurs bêta-1,3-glucanases en quantité synergique;
ledit procédé comprenant les étapes consistant à une plante transgénique comprenant des séquences d'ADN recombiné codant un ou plusieurs peptides lytiques, autres que le lysozyme, ainsi qu'une ou plusieurs chitinases; et/ou une ou plusieurs bêta-1,3-glucanases".

De l'avis de la Chambre, la revendication 23 n'est pas admissible au regard des dispositions des articles 84 et 53b) CBE. En effet, cette revendication n'est ni claire, ni concise, vu qu'elle ne définit aucune étape de procédé clairement identifiable. Elle revendique au contraire tous les modes d'obtention de la plante indiquée, y compris des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux", lesquels tombent sous le coup de l'interdiction visée à l'article 53b) CBE, deuxième partie du premier membre de phrase.

La revendication 24 commence comme la revendication 23, à l'exception de

l'expression "autres que le lysozyme", mais se poursuit comme suit (les différences sont indiquées en caractères gras):

"ledit procédé comprenant les étapes consistant à obtenir **deux** plantes transgéniques ou plus comprenant des séquences d'ADN recombiné codant un ou plusieurs peptides lytiques ainsi qu'une ou plusieurs chitinases; et/ou une ou plusieurs bêta-1,3-glucanases, **et à croiser lesdites plantes par les techniques conventionnelles de reproduction.**"

Au vu de cette dernière revendication, il se pose la question de savoir quelles sont les étapes de procédé qui sont admissibles dans une revendication, eu égard à l'interdiction de délivrer des brevets pour les procédés essentiellement biologiques.

24. Le terme "biologique" utilisé dans l'expression "procédé essentiellement biologique" a parfois été interprété par opposition au terme "technique", voire au terme "chimique" ou "physique". Les progrès actuels permettent une meilleure compréhension des procédés biologiques, qui deviennent ainsi plus techniques, tandis que le génie génétique, qui utilise les mécanismes naturels, est en ce sens biologique. Il est donc difficile d'attribuer un sens à l'expression "essentiellement biologique" compte tenu des développements scientifiques actuels.

25. Pour déterminer si un procédé peut être défini comme un "procédé essentiellement biologique", il y a lieu d'apprécier jusqu'à quel point il peut être non biologique, avant de perdre le statut de "procédé essentiellement biologique". Or, différentes approches peuvent être appliquées pour parvenir à un tel jugement de valeur.

26. L'une de ces approches est analogue à celle qui est mise en oeuvre dans le cadre de l'article 52(4) CBE pour les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical. Comme l'a dit par exemple la chambre dans la décision T 820/92 (JO OEB 1995, 113), "dans le cas d'une méthode impliquant l'administration de deux ou plusieurs substances, la question à se poser aux fins de l'article 52(4) CBE n'est pas

de savoir si la mise en oeuvre de la méthode revendiquée, prise dans son ensemble, est principalement ou même uniquement motivée par son caractère non thérapeutique. En effet, une revendication de méthode tombe déjà sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE, si l'administration de l'une de ces substances a pour objet un traitement thérapeutique, et qu'elle constitue une caractéristique de la revendication".

27. Il résulterait de cette approche que pour être considéré comme "non essentiellement biologique", le procédé revendiqué d'obtention de végétaux devrait uniquement comprendre des étapes de procédé non biologiques qui soient clairement identifiées, et ne contenir aucune étape "essentiellement biologique" (aussi imprécise que soit cette expression). Un procédé impliquant le croisement de deux plantes existantes, telle que le procédé selon la revendication 24, ne serait pas admissible. Cette approche présenterait l'avantage de la clarté, en ce sens que les demandeurs sauraient exactement quelles sont les étapes à mentionner dans une revendication.

28. Une deuxième approche serait celle adoptée dans la décision T 320/87 (JO OEB 1990, 71), où il a été estimé que pour apprécier si un procédé doit ou non être considéré comme "essentiellement biologique", 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 (cf. point 6 des motifs). Comme l'a dit la chambre dans l'affaire T 356/93 (loc. cit., cf. point 28 des motifs), il résulterait de cette approche qu'"un procédé d'obtention de plantes comprenant au moins une étape technique essentielle, dont la mise en oeuvre 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". Dans le cadre de cette approche, il appartiendrait aux instances de l'OEB d'apprécier si une revendication, considérée dans son ensemble, porte sur un "procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux". L'issue de cet examen pourrait être relativement incertaine.

29. Selon une autre approche, un procédé d'obtention de végétaux devrait, pour échapper à l'interdiction dont sont frappés les procédés essentiellement biologiques 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". C'est l'approche qui est adoptée dans la définition énoncée à l'article 2, point 2 de la proposition de directive de l'UE. Cette définition s'énonce comme suit : "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". Cette approche, qui est la plus favorable pour les demandeurs, n'est pas celle qui a jusqu'à présent été adoptée par les chambres de recours.

Procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés : article 53b) CBE deuxième phrase

30. A supposer qu'une variété végétale obtenue par génie génétique puisse également être considérée comme un produit obtenu par un procédé microbiologique (et la décision T 356/93 (loc. cit.) a conclu que ce n'était pas le cas), il convient encore de répondre à la question de savoir si, compte tenu du sens initial de l'interdiction visée à l'article 53b) CBE dans son ensemble, la variété obtenue par génie génétique est plus proche de la notion initiale de variété végétale ou de celle de produit obtenu par un procédé microbiologique. La variété végétale obtenue par génie génétique n'a aucun rapport avec un produit obtenu par un procédé microbiologique pris dans son sens initial (cf. à ce sujet points 48 et 49 infra), alors qu'elle ne se différencie pratiquement pas de la variété végétale obtenue par des méthodes traditionnelles. De l'avis de la Chambre, il découle de ce qui précède que les variétés obtenues par génie génétique tombent sous le coup de l'interdiction de délivrer des brevets pour les variétés végétales qui est prévue à l'article 53b) CBE, même si, en un sens, elles devraient être considérées comme un produit obtenu par un procédé microbiologique.

Deuxième question soumise à la Grande Chambre de recours

31. Cette question s'énonce comme suit :

"Une revendication qui porte sur des végétaux, sans revendiquer individuellement des variétés végétales spécifiques, échappe-t-elle ipso facto à l'exclusion de la brevetabilité énoncée à l'article 53b) CBE, bien qu'elle comprenne des variétés végétales?"

32. La deuxième question porte spécifiquement sur l'argumentation du requérant, adéquatement dénommée l'approche "plus d'une variété". Si le requérant semble admettre que certains modes de réalisation couverts par la revendication 19 incluent des variétés végétales, il fait valoir que la revendication est néanmoins admissible, en dépit de l'article 53b) CBE, parce que a) la revendication couvre plus d'une variété végétale et/ou b) la revendication a une portée suffisamment vaste pour couvrir également des plantes qui ne sont pas des variétés végétales.

33. C'est également l'opinion exprimée dans la littérature (cf. par ex. la saisine de la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 3/95 (JO OEB 1996, 169); Lange, GRUR Int. 1996, 586; Schatz, GRUR Int. 1997, 588; Straus, GRUR Int. 1998, 1), à savoir que l'invention représentant une vaste contribution technique susceptible d'être mise en oeuvre dans toute sorte de plantes, le requérant a non seulement droit à une protection par brevet pour cette contribution, mais il doit également obtenir d'urgence une vaste protection par brevet au moyen de revendications de produits portant sur les plantes, qui représentent cette contribution (cf. en particulier Straus (loc. cit., page 1, colonne de droite, point 2 "... um von dem Alptraum fast völliger Schutzlosigkeit ihrer mehr als bemerkenswerten Erfindungen erlöst zu werden" (... pour être délivrés du cauchemar que représente l'absence quasi totale de protection pour leurs plus que remarquables inventions)). Le requérant a d'ailleurs établi un parallèle avec la protection susceptible d'être obtenue, en chimie, au moyen des revendications de produit (cf. point VIa) supra "...et si les inventeurs n'obtiennent pas une protection par brevet pour de telles inventions, ils ne disposent

d'aucune autre solution de rechange").

34. La Chambre relève que divers aspects de la vaste contribution technique susmentionnée peuvent être protégés par différentes catégories de revendications, à savoir les revendications portant sur le procédé d'obtention des plantes génétiquement modifiées, les revendications de produit relatives au gène exprimant la caractéristique désirée, et les revendications portant sur le vecteur avec lequel les cellules de plantes sont transformées, aucune de ces revendications ne tombant sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité selon la décision T 356/93 (loc. cit.). Il est donc tout simplement inexact de dire que les inventeurs sont privés de toute protection pour leur contribution technique, tant que les plantes obtenues par génie génétique ne sont pas brevetables.

35. La Chambre est néanmoins parfaitement consciente du fait qu'une revendication relative à une plante génétiquement modifiée permettrait de protéger au mieux la contribution technique réalisée par le requérant, à l'instar des revendications de produit qui sont préférées en chimie. Ce besoin de protéger les variétés végétales au moyen de revendications de produit ne saurait en soi justifier que l'on passe outre à l'interdiction de délivrer des brevets dont est actuellement frappé le produit "variété végétale". Il est généralement admis que les juges sont tenus d'appliquer la loi et non de la créer (cf. Smith and Baily "The Modern English Legal System", deuxième édition, notamment page 21 "D. Law Reform"; Bergel "Méthodes du droit, Théorie générale du droit", deuxième édition, points 49 à 52; Palandt "Bürgerliches Gesetzbuch", 53^e édition, page 8, point 49, "Der Richter darf sich über ein Gesetz nicht schon deshalb hinwegsetzen, weil es reformbedürftig oder nicht sachgerecht erscheint" (le juge ne saurait méconnaître la loi au seul motif qu'elle a besoin d'être révisée ou s'avère inappropriée). Comme l'a invoqué le requérant (point VIh) supra), cette position est conforme à l'approche de la Cour internationale de Justice prônant une interprétation dynamique de la loi, mais néanmoins pas au point de modifier une convention.

36. A la simple lecture du texte de l'article 53b) CBE, qui dispose (dans les trois

langues officielles) que les brevets ne sont pas délivrés pour les variétés végétales au pluriel, la Chambre ne juge pas convaincant l'argument exposé par le requérant (point VIa) supra). Il ne semble pas logique de déduire du libellé de l'article 53b) CBE qu'un brevet ne peut pas être délivré pour une seule variété végétale, mais qu'il peut être délivré si les revendications couvrent plus d'une variété.

37. S'il en était ainsi, il suffirait simplement, pour éviter l'interdiction visée à l'article 53b) CBE, de rédiger une revendication relative à une plante, sans spécifier certaines des caractéristiques d'un quelconque mode de réalisation. On garantirait ainsi, en théorie du moins, que la revendication puisse couvrir plus d'une variété. La Chambre admettrait que la revendication 19, qui couvre plus d'une variété, est admissible, si l'approche dite "plus d'une variété" était correcte et s'il était répondu par l'affirmative à la question 2.

38. L'approche dite "plus d'une variété" pose des problèmes considérables.

39. S'il était répondu par l'affirmative à la question 2 soumise à la Grande Chambre, il en résulterait que toute revendication relative à des plantes et formulée en termes suffisamment vastes pour couvrir plus d'une variété serait admissible au regard de l'article 53b) CBE, que ces plantes soient obtenues par les méthodes de reproduction traditionnelles ou par génie génétique. Il serait donc difficile d'expliquer l'existence de l'article 53b) CBE (ainsi que de la disposition correspondante de la Convention de Strasbourg dont est dérivé l'article 53b) CBE) pour autant qu'il fait référence aux variétés végétales, que ce soit en invoquant le souci d'harmonisation avec les dispositions de la Convention UPOV de 1961 ou en faisant valoir toute autre raison.

40. La conclusion logique de l'approche dite "plus d'une variété" est que les revendications formulées sous la forme "variété végétale selon l'échantillon déposé ou les variétés qui en sont dérivées" couvriraient également plus d'une variété et seraient donc autorisées.

41. En revanche, si l'on ne menait pas le raisonnement logique à son terme et que des variétés spécifiques demeuraient exclues de la brevetabilité, il en résulterait une situation tout à fait étrangère au droit des brevets en général, qui serait d'exclure de la brevetabilité des modes de réalisation spécifiques d'une invention, à savoir les variétés végétales proprement dites, tout en admettant de vastes revendications de plantes couvrant toutes ces variétés. Il y aurait ainsi une anomalie fondamentale au coeur du droit des brevets en ce qui concerne les plantes.

42. S'agissant des races animales, l'un des points sur lesquels la chambre saisie de l'affaire T 19/90 (JO OEB 1990, 476) a pris une position contraire à celle de la division d'examen a été de considérer comme admissible une revendication portant sur des mammifères en général, dans lesquels une séquence oncogène avait été introduite. Cette revendication était manifestement de portée plus large qu'une revendication relative à une race animale. La chambre a néanmoins renvoyé l'affaire à la première instance, afin qu'elle examine si une race animale était revendiquée. Elle n'avait donc même pas envisagé la possibilité de mettre en oeuvre l'approche dite "plus d'une race", qui consisterait vraisemblablement à autoriser des revendications relatives à des animaux génétiquement modifiés, à condition que la revendication ne soit pas limitée à une race animale particulière.

Interprétation de l'article 53b) CBE

43. De l'avis de la Chambre, l'article 53b) CBE ne saurait être interprété que si son sens est obscur au regard de son but. Il est vrai que la signification de l'expression "variété végétale" a été très discutée dans la littérature et dans des décisions antérieures. En outre, trois définitions différentes de cette expression ont été données dans la Convention UPOV de 1961, dans sa version révisée de 1991 (en vigueur depuis avril 1998) et dans le règlement (CE) du Conseil n° 2100/94 en date du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, cette dernière définition étant pratiquement identique à celle énoncée dans la Convention UPOV de 1991 (cf. Annexes IV et V). Toutefois, il ne semble pas décisif, en l'espèce, de définir la notion de "variété végétale", vu que le requérant a

admis que la revendication 19 englobe des variétés végétales (cf. point VI(o) supra). S'agissant de la finalité de l'article 53b) CBE, la Chambre estime que cette disposition vise à exclure de la protection par brevet les variétés végétales. Si la Grande Chambre conclut qu'il convient d'interpréter cette disposition, l'intention des législateurs est l'un des moyens d'interprétation à envisager.

Intentions et raisons qui ont déterminé le législateur à introduire l'article 53b) CBE

44. Le libellé de l'article 53b) CBE remonte à la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention en date du 27 novembre 1963. Les Travaux préparatoires à la Convention de Strasbourg, dont l'article 2b) a été repris et incorporé dans l'article 53b) CBE, et ceux relatifs à la Convention sur le brevet européen fournissent peu d'indications utiles sur les intentions ou les raisons précises à l'origine de cette disposition.

45. Les seuls éléments pertinents que la Chambre a relevés dans les Travaux préparatoires à la Convention sur le brevet européen, et qui sont exposés à l'Annexe III, portent sur le lien systématique établi entre les articles 52 et 53 CBE. Il ressort des documents cités dans cette annexe que les auteurs de la CBE ont délibérément choisi de ranger l'exclusion des variétés végétales et des races animales figurant à l'actuel article 53b) CBE dans une catégorie tout à fait différente de celle dont relèvent les exceptions visées à l'actuel article 52(2) et (4) CBE. En outre, les éléments mentionnés dans les discussions (cf. paragraphe 98 cité à l'Annexe III) et la question posée au représentant de l'OMPI suggèrent que la compatibilité avec la Convention UPOV de 1961 ne constituait pas le principal objectif de l'exclusion, mais simplement un point à vérifier incidemment.

46. Il conviendrait de tenir compte des considérations suivantes pour essayer de comprendre les intentions qui sous-tendent l'exclusion.

a) A l'époque de la Convention de Strasbourg, certains Etats avaient déjà adopté des lois nationales sur la protection des variétés végétales et des semences, et la

Convention UPOV de 1961 avait été conclue dans le but d'harmoniser ces lois au niveau international. Il n'existait aucune loi spéciale sur la protection des races animales. L'obtention de brevets à l'échelle de l'Europe pour les variétés végétales et les races animales ne suscitait pas, semble-t-il, un intérêt considérable.

b) Si l'existence d'un système de protection séparé pour les variétés végétales sur le modèle de l'UPOV représentait une raison importante pour laquelle le législateur a exclu les variétés végétales de la protection par brevet dans la CBE, elle n'était pas la seule. Ainsi, selon Beier/Straus "Gentechnologie und gewerblicher Rechtsschutz", Ind. Prop. 1986, page 447, l'article 53b) CBE est essentiellement né du souci de ne pas mettre en péril le consensus sur la Convention dans son ensemble, au cas où cette question controversée n'aurait pas été exclue, compte tenu des différences dans les lois et des intérêts divergents qui opposaient les Etats européens dans ce domaine.

c) Les offices de brevets n'étaient pas équipés pour déterminer si les variétés végétales remplissaient les critères de stabilité ou d'homogénéité, alors que dans nombre de pays, les organismes gouvernementaux de recherche sur les semences l'étaient. En outre, les lois nationales sur les variétés végétales et les semences correspondantes prévoyaient que les informations sur la stabilité et l'homogénéité soient fournies après le dépôt de la demande, instituaient des délais de grâce au cours desquels l'utilisation, même commerciale, de la variété ne détruisait pas la nouveauté, ne contenaient aucune exigence en matière d'activité inventive et octroyaient généralement de plus longues périodes de protection que sous le régime ordinaire des brevets.

d) Personne ne semblait être en mesure d'examiner un quelconque droit de propriété industrielle pour les races animales, si bien que l'exclusion des races animales semble s'expliquer par le fait que la CBE ne devait prévoir aucune protection dans un domaine où il n'existait aucune disposition nationale, ni aucune expérience en la matière.

e) Dans leur majorité, les Etats contractants étaient d'avis que la plupart des inventions biologiques ne pouvaient pas être décrites de manière suffisante pour qu'elles puissent être reproduites (cf. l'affaire Tetraploide Kamille II, GRUR Int. 1996, 1059) et qu'en conséquence, la protection par brevet convenait mal à ces inventions, auxquelles la protection prévue dans la Convention UPOV était mieux adaptée.

f) Les lois des Etats membres sur la contrefaçon n'étaient pas adaptées pour résoudre les problèmes susceptibles d'être posés par des brevets portant sur de la matière biologique autoreproductible (autre que les microorganismes)

g) La CBE ne contient aucune définition précise des expressions "races animales et variétés végétales", lesquelles sont frappées d'une seule et même interdiction.

47. Les points a) à g) suggèrent que tous les problèmes liés à la délivrance de brevets pour des organismes vivants autoreproductibles au niveau des animaux ou des végétaux supérieurs devaient simplement être contournés en les excluant de la brevetabilité dans la Convention sur le brevet européen. Les Etats contractants pouvaient choisir d'autoriser la délivrance de tels brevets dans leurs lois nationales, s'ils n'avaient aucune protection séparée pour les variétés végétales, mais rien ne leur était imposé à cet égard.

48. Enfin, il convient de ne pas oublier qu'il a fallu plus de dix ans de progrès scientifiques après la rédaction de la Convention sur le brevet européen pour que l'on conçoive la possibilité d'isoler des variétés à l'aide de techniques englobant des étapes microbiologiques. Le législateur ne pouvait donc pas avoir eu l'intention d'autoriser la brevetabilité des variétés végétales en tant que produits obtenus par un procédé microbiologique.

49. Selon une opinion répandue dans le passé et mentionnée dans certains manuels de biologie (cf. Stern, Introductory Plant Biology, 7^e édition 1997, p. 257 à 259), toute la matière vivante appartenait soit au règne végétal, soit au règne animal. Plus

tard, les biologistes définirent divers autres règnes pour différentes catégories de micro-organismes (champignons, bactéries). Vu que les procédés impliquant des micro-organismes, tels que les procédés de fermentation ou la fabrication de produits pharmaceutiques, étaient brevetés depuis longtemps et que ces procédés devaient rester brevetables, la "dérogation à l'exclusion" prévue à l'article 53b) CBE pour les procédés microbiologiques ainsi que pour les produits obtenus par ces procédés a semble-t-il été introduite à titre de précaution, afin de garantir que les termes "végétal" ou "animal" ne soient pas interprétés de manière à couvrir également la levure, les bactéries et d'autres micro-organismes, les procédés faisant intervenir ces micro-organismes étant déjà considérés comme brevetables à l'époque de la Convention de Strasbourg. Le requérant semble admettre qu'il s'agissait là de la position en cours au moment où la CBE est entrée en vigueur (cf. point VI(j) supra).

50. De l'avis de la Chambre, l'exclusion de la brevetabilité visée à l'article 53b) CBE pour les variétés végétales et les races animales, ainsi que pour les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux ne suggère pas que le législateur considérerait que des variétés végétales ou des races animales puissent devenir brevetables selon des critères qui seraient élaborés par les instances de l'Office européen des brevets, pour la simple raison que l'on serait en mesure de créer de nouvelles variétés présentant des propriétés particulières grâce aux nouvelles connaissances et aux progrès technologiques. Elle suggère plutôt que le législateur avait l'intention d'exclure les variétés de la brevetabilité jusqu'à ce qu'il réexamine la question. Etendre la "dérogation à l'exception" visée à l'article 53b) CBE, second membre de phrase, jusqu'à vider de sa substance et annuler complètement l'interdiction de délivrer des brevets pour les variétés végétales et les races animales semble aller au-delà de toute forme légitime d'interprétation.

La jurisprudence des chambres de recours en matière de non-brevetabilité (article 52 CBE) et d'exceptions à la brevetabilité (article 53 CBE)

51. L'article 52(1) CBE dispose que :

"(1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle."

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 52 CBE précisent ensuite les éléments qui ne sont pas considérés en tant que tels comme des inventions au sens de l'article 52(1) CBE et s'énoncent comme suit :

"(2) **Ne sont pas considérés comme des inventions** au sens du paragraphe 1 notamment :

- a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- b) les créations esthétiques ;
- c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
- d) les présentations d'informations.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, **considéré en tant que tel**" (c'est la Chambre qui souligne).

Comparaison entre les dispositions de l'article 52(2) et (3) CBE et de l'article 53b CBE

52. L'interdiction visée à l'article 53b) CBE de délivrer des brevets pour les variétés végétales et les races animales est formulée en termes absolus et s'applique, telle qu'elle est libellée, même si la variété végétale ou la race animale est une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.

53. La Chambre estime que la formulation différente utilisée aux articles 53b) et 52(2) CBE, et le fait que ces exclusions de la brevetabilité fassent l'objet d'articles

différents visaient à souligner la différence de catégorie juridique entre les exceptions de l'article 52(2) CBE relatives aux éléments qui ne sont pas considérés en tant que tels comme des inventions, et celles de l'article 53b) CBE pour lesquelles il n'est pas délivré de brevets, même si elles être considérées comme des inventions (cf. également les discussions du législateur exposées à l'Annexe III).

54. Le fait que les catégories énumérées à l'article 52(2) CBE, telles que les programmes d'ordinateurs, ne constituent pas des inventions uniquement "en tant que telles" a donné lieu à toute une jurisprudence (cf. par exemple les décisions T 208/84 (JO OEB 1987, 14) et T 26/86 (JO OEB 1988, 19) qui autorise la délivrance de brevets, lorsque des éléments non susceptibles de constituer "en tant que tels" une invention font partie d'une combinaison qui, dans son ensemble, peut être considérée comme une invention.

55. Dans ce contexte la Chambre relève que la revendication 19 ne porte pas sur une forme de "combinaison" qui échappe à l'interdiction de délivrer des brevets pour les variétés végétales. En théorie, si l'on prenait l'exemple d'une revendication portant sur un mélange dans un rapport donné de deux variétés végétales différentes, où chacune exerce un effet bénéfique sur la croissance de l'autre lorsque ces variétés sont plantées ensemble, l'on pourrait alléguer qu'une telle revendication ne porte pas sur des variétés végétales génétiquement modifiées "en tant que telles", nouvelles et inventives, et qu'elle échappe ainsi à l'interdiction visée à l'article 53b) CBE.

56. Une situation de ce type pourrait être comparée à celle qui a fait l'objet de la décision T 49/83 (JO OEB 1984, 112), dans laquelle une revendication relative à des semences traitées chimiquement a été jugée admissible. De l'avis de la Chambre, l'essence de cette décision réside dans les passages cités ci-après du point 4 des motifs de la décision :

"4. ... Or, l'invention revendiquée dans le cas présent n'appartient pas au domaine des obtentions végétales, qui relève de la modification génétique des végétaux. Elle

consiste en revanche à influencer par des moyens chimiques le matériel de reproduction, afin de le rendre résistant à l'action phytotoxique des produits chimiques utilisés en agriculture. Le nouveau paramètre de ce matériel de reproduction, c'est-à-dire son traitement à base d'un dérivé d'oxime, n'est pas de nature à caractériser une variété végétale au sens où on l'entend pour la protection des variétés végétales. ... Inversement, le fait que le matériel de reproduction traité puisse également ou principalement être une variété végétale est sans incidence pour la question de la brevetabilité ...".

Dans cette décision, le résultat aurait été identique si une variété végétale spécifique avait été expressément mentionnée dans la revendication. La variété végétale traitée chimiquement n'est pas revendiquée "en tant que telle", mais uniquement en ce qu'elle est traitée chimiquement selon un mode particulier. L'invention réside dans le traitement chimique. La revendication 19 selon la présente demande relève d'une catégorie totalement différente, dans la mesure où l'invention appartient au domaine des obtentions végétales et concerne un critère qui peut être caractéristique d'une plante aux fins de la protection d'une variété végétale.

57. Pour cette raison, la Chambre ne voit aucune analogie utile entre le statut juridique que la CBE confère aux éléments qu'elle énumère à l'article 52 (2) et celui qu'elle confère aux variétés végétales.

Comparaison entre les dispositions de l'article 52(4) CBE et de l'article 53b) CBE

58. L'article 52(4) CBE dispose que :

"Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes".

59. Les méthodes visées à l'article 52(4) CBE pourraient donc relever de la catégorie juridique des inventions, mais n'étant pas réputées être susceptibles d'application industrielle, elles sont exclues de la brevetabilité. Les exceptions prévues aux articles 52(4) et 53 CBE sont, en tant que catégories juridiques, plus proches l'une de l'autre qu'elles ne le sont des exceptions visées à l'article 52(2) CBE, lesquelles ne sont même pas considérées en tant que telles comme des inventions.

60. L'interdiction de délivrer des brevets pour les méthodes de traitement est indirecte, puisque ces méthodes ne doivent pas être considérées comme susceptibles d'application industrielle en vertu de l'article 52(4) CBE. Au contraire, l'interdiction prévue à l'article 53b) CBE de délivrer des brevets pour les variétés végétales et les races animales est directe, puisqu'elle s'applique même si les variétés végétales et les races animales satisfont par ailleurs à toutes les exigences de brevetabilité. De prime abord, il semble donc d'autant moins fondé d'admettre des revendications susceptibles de ne pas être compatibles avec l'interdiction directe de délivrer des brevets pour les variétés végétales et les races animales qui est visée à l'article 53b) CBE.

61. Lorsqu'il a saisi la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 3/95 (loc. cit.), le Président de l'OEB a fait observer (cf. point 3.6) que d'un point de vue historique, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales s'expliquait essentiellement par l'interdiction de cumuler les protections qui était prévue à l'article 2(1) de la Convention UPOV, et que l'article 53b) CBE devait être considéré comme un corollaire de ladite disposition. Les intentions du législateur étaient donc différentes de celles qui sous-tendent l'exclusion visée à l'article 52(4) CBE, et il serait par conséquent injustifié de développer les mêmes règles de jurisprudence dans les deux cas.

62. De l'avis de la Chambre, le fait que le but de l'article 53b) CBE diffère de celui de l'article 52(4) CBE ne conduit pas nécessairement à la conclusion que pour articles, il convient de ne pas tenir compte de son libellé, alors que pour l'autre, il y a

lieu de le prendre en considération.

63. Il semble donc pertinent d'examiner la jurisprudence développée par les chambres de recours au sujet de l'article 52(4) CBE, dans le cas où la méthode revendiquée ne porte pas expressément sur une méthode de traitement du corps humain, mais représente néanmoins une telle méthode pour l'homme du métier, à la lecture de la description de l'invention et en appliquant "l'approche selon le fond" (cf. points 10 à 16 supra). Dans ces affaires (T 290/86 (JO OEB 1992, 414), T 780/89 (JO OEB 1993, 440), T 116/85 (JO OEB 1989, 13), T 144/83 (JO OEB 1986, 301), les chambres ont conclu que les méthodes revendiquées n'étaient pas brevetables, pour la bonne raison qu'elles pouvaient également être utilisées comme méthodes de traitement du corps humain, lesquelles sont exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE.

Interprétation tenant compte d'une pratique ultérieure

64. Le requérant a fait valoir que la Convention de Vienne (article 31(3)) dispose clairement qu'il convient de tenir compte d'une pratique ultérieure pour interpréter un traité. Il est en outre constant, en droit international public, que la pratique ultérieure ne doit pas nécessairement relever directement du traité à interpréter, mais qu'elle peut également être établie par référence à d'autres traités internationaux, même non ratifiés, dans la mesure où l'existence d'un lien avec la disposition à interpréter est démontrée. La Convention sur le brevet communautaire, l'Accord ADPIC et la proposition de directive CE sont directement liés à l'article 53b) CBE et constituent donc une pratique ultérieure à prendre en considération.

65. Comme l'a expliqué la Grande Chambre de recours dans la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), si la Convention de Vienne ne s'applique pas directement à la CBE, l'on peut néanmoins se référer aux principes qu'elle énonce, dans la mesure où ils représentent une pratique internationale reconnue. La Chambre examinera donc les arguments présentés dans ce contexte.

Accord ADPIC

66. Les Etats parties à la Convention sur le brevet européen sont tous membres de l'Accord relatif aux Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, y compris le Commerce des Marchandises de Contrefaçon (ADPIC), qui a été approuvé à Genève le 15 décembre 1993. L'Organisation européenne des brevets n'est pas partie au Traité.

67. L'article 27 (Objet brevetable) de l'Accord ADPIC dispose :

"1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ...

3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité :

a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;

b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système *sui generis* efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC".

68. Vu les exceptions autorisées à l'article 27.3b), la Chambre ne voit aucune contradiction possible entre les obligations auxquelles les Etats contractants sont tenus au titre de l'Accord ADPIC et les dispositions de la CBE, et ce quelle que soit l'interprétation de l'article 53b) CBE qui est adoptée parmi celles mentionnées plus haut.

Convention UPOV

69. La Convention UPOV de 1991 est désormais entrée en vigueur. Elle permet aux Etats membres, sans toutefois les y obliger, de prévoir que les plantes puissent être protégées par brevet et par un droit d'obtention végétale. Ici encore, la Chambre ne voit aucune contradiction possible entre les obligations auxquelles les Etats contractants sont tenus au titre de la Convention UPOV de 1991 (ou dans une version antérieure à laquelle les Etats parties à la CBE auraient pu adhérer) et les dispositions de la CBE, quelle que soit l'interprétation de l'article 53b) CBE qui est adoptée parmi celles mentionnées plus haut.

Règlement (UE) du Conseil N° 2100/94 en date du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

70. Les extraits de ce règlement que la Chambre juge pertinents sont reproduits à l'Annexe IV à la présente décision. Il ressort clairement des considérants que la définition de la "variété végétale" "ne doit ni modifier des définitions qui peuvent avoir été établies, ... ni interférer avec l'application ou exclure l'application des lois régissant la protection des produits, y compris les végétaux et le matériel végétal, ou des procédés au titre de tels autres droits de propriété industrielle".

71. Rien dans cette disposition n'indique donc clairement que la CBE ou son interprétation devraient être modifiées d'une quelconque manière.

La Convention sur le brevet européen et les traités internationaux

72. Les Etats parties à la Convention sur le brevet européen ne sont pas tous membres de l'UE, et l'OEB n'est pas un organe de l'UE. En outre, la voie européenne via l'OEB n'est qu'une voie parmi d'autres permettant d'obtenir des brevets nationaux dans les Etats contractants. Pour que les Etats contractants remplissent leurs obligations à l'égard de l'UE ou au titre de l'Accord ADPIC ou encore d'autres traités internationaux, il suffirait qu'ils modifient leurs lois nationales

sur les brevets, sans modifier la CBE. Vu que la plupart des demandes de brevet dans le domaine des plantes en Europe sont déposées auprès de l'OEB, il serait extrêmement regrettable que la CBE ne soit pas adaptée de façon à permettre l'obtention d'une protection aussi large que celle qui peut être obtenue par la voie nationale. Toutefois, aucune obligation directe prévue dans l'un des traités ne serait semble-t-il violée si la CBE n'était pas adaptée.

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

73. Le 12 mai 1998, le Parlement européen a approuvé la directive susmentionnée, telle que publiée au Journal officiel de l'UE du 23 mars 1998. Avec ses cinquante-six considérants, par rapport aux trois considérants de la CBE, il est clair que cette directive, censée faire date dans l'évolution du droit des brevets en Europe, a atteint son but.

74. La proposition de directive s'adresse aux Etats membres de l'UE, dont certains Etats parties à la Convention sur le brevet européen ne sont pas membres. L'article premier, paragraphe 1 dispose que les Etats membres de l'UE protègent les inventions biotechnologiques au moyen de leur droit national des brevets. Ils adaptent leur droit national des brevets, si nécessaire, pour tenir compte des dispositions de la présente directive. L'article 17 prévoit que la présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 15(1) stipule que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard ...[dans les deux ans à compter de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes]. Ils en informent immédiatement la Commission.

75. Ces articles posent immédiatement la question de savoir dans quelle mesure la directive peut être prise en considération dans la pratique actuelle de l'OEB, ou au contraire en vue d'un éventuel changement dans la pratique à venir de l'OEB.

76. Le chapitre I sur la brevetabilité définit, aux articles 1 à 6, les variétés végétales ainsi que la matière biologique, et précise ce qui n'est pas brevetable, ce qui l'est et ce qui est exclu de la brevetabilité. Le chapitre II sur l'étendue de la protection contient, aux articles 8 à 11, des dispositions majeures, y compris des dérogations, à l'article 11, en faveur des agriculteurs utilisant le produit de leur récolte pour reproduction ou multiplication par eux-mêmes sur leur propre exploitation. Au chapitre III relatif aux licences obligatoires pour dépendance, l'article 12 fixe les conditions dans lesquelles un obtenteur peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation de l'invention protégée par un brevet, lorsqu'il ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte au brevet antérieur. De l'avis de la Chambre, il semble qu'il y ait ici des changements majeurs par rapport aux lois existantes. Toutefois, on ne sait pas clairement si le nouveau régime juridique doit s'appliquer à tous les brevets en vigueur dans les Etats membres de l'UE, quelle que soit la date à laquelle ils sont délivrés, ou uniquement aux brevets délivrés à compter d'une date future, l'ancien régime juridique continuant à s'appliquer aux brevets délivrés avant cette date, et il n'est pas précisé à quelle date le nouveau régime juridique doit se substituer à l'ancien.

77. Compte tenu de ces incertitudes et que la proposition de directive ne prévoit pas expressément que les Etats membres de l'UE doivent également prendre des mesures pour réviser, entre autres, la Convention sur le brevet européen et que les Etats parties à la CBE ne sont pas tous membres de l'UE, il semble problématique de considérer la proposition de directive comme une preuve établissant une quelconque pratique ultérieure en relation avec la CBE.

78. Reste à savoir s'il ne conviendrait pas, aux fins de la sécurité juridique, de réviser la Convention sur le brevet européen par une conférence des Etats contractants, conformément à l'article 172 CBE. Vu l'article 164(2) CBE, qui dispose qu'en cas de divergence entre le texte de la présente Convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi, il semble douteux qu'une simple modification du règlement d'exécution par le Conseil d'administration de l'OEB, en vertu des compétences qui lui sont conférées par l'article 33(1)b) CBE,

puisse changer le sens des articles de la Convention sur le brevet européen, ou s'imposer aux juridictions des Etats contractants susceptibles d'être appelées à interpréter la CBE aux fins des procédures nationales.

Troisième question soumise à la Grande Chambre de recours

79. La question s'énonce comme suit :

Les dispositions de l'article 64(2) CBE doivent-elles être prises en considération lorsque l'on examine quelles revendications sont admissibles?

80. Lorsqu'il s'agit d'examiner l'admissibilité des revendications de procédé au regard des articles 52 à 57 et 83 CBE, la pratique actuelle de l'Office européen des brevets consiste à ne pas tenir compte des dispositions de l'article 64(2) CBE, qui se lisent comme suit :

"Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé",

au motif que cette disposition ne s'adresse pas aux offices de brevets, mais uniquement aux juridictions des Etats contractants connaissant des contrefaçons présumées. Ces Etats ont réintroduit cette disposition de la CBE dans leur législation nationale ou lui ont conféré force obligatoire.

81. Il est tout à fait courant qu'un nouveau procédé soit mis au point pour fabriquer un produit connu. Lorsque ce produit connu est obtenu directement par le nouveau procédé, il est couvert, en vertu de l'article 64(2) CBE, par le brevet délivré pour le nouveau procédé. Les auteurs de la CBE n'ont vu aucune contradiction avec l'exigence prévue aux articles 52(1) et 54 CBE, selon laquelle les brevets sont délivrés pour des inventions nouvelles. Il n'a pas été considéré que l'extension à un produit connu de la protection conférée au procédé breveté était contraire aux dispositions des articles 52 et 54 CBE.

82. De la même manière, la Chambre ne voit aucune contradiction entre, d'une part, la variété végétale bénéficiant indirectement d'une protection par brevet en tant que produit obtenu directement par un procédé, conformément à l'article 64(2) CBE et, d'autre part, la variété végétale en tant que telle qui est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE.

83. La seule affaire connue de la Chambre où une juridiction nationale a tenu compte, dans le cas de variétés végétales, d'une disposition nationale qui équivaut à l'article 64(2) CBE, concerne une action en révocation d'un brevet qui a été tranchée en appel par le Tribunal fédéral en Suisse (cf. affaire Tetraploide Kamille II, loc. cit.). Le raisonnement est complexe et partiellement fondé sur des caractéristiques propres à la législation suisse, mais ce qui est important, aux fins de la présente espèce, c'est que le Tribunal fédéral n'a vu aucune contradiction entre, d'une part, le fait que la protection conférée à une revendication portant sur un procédé d'obtention d'une variété végétale s'étende à la variété végétale ainsi obtenue et, d'autre part, l'équivalent suisse de l'article 53b) CBE, la revendication spécifique relative à la variété végétale obtenue par ce procédé ayant quant à elle été jugée non valable, au motif qu'elle était contraire à l'équivalent suisse de l'article 53b) CBE. Le Tribunal fédéral n'a donc pas souscrit à l'avis de la première instance, selon lequel une revendication de procédé conférant une protection "dérivée" au produit n'est pas admissible, au motif que les dispositions relatives à l'exclusion de la brevetabilité priment sur la disposition afférente à l'étendue de la protection dérivée. Le Tribunal fédéral est parvenu à une conclusion différente, car l'avis de la première instance était en contradiction avec la position adoptée par le Conseil fédéral dans ses commentaires du 16 août 1989 sur la modification du droit des brevets (BBL. 1989 III 232 s.) et selon lesquels la protection dérivée du produit s'applique même si le produit en tant que tel n'est pas brevetable parce qu'il est exclu de la protection par brevet en vertu d'une disposition légale spéciale.

84. Une telle protection dérivée semble également être admise dans Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9^e édition 1993, où il est dit à la dernière phrase de la note 13 sur l'article 2 (qui comprend l'équivalent allemand de l'article

53b)) que l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de variétés végétales a pour but d'empêcher la protection de la variété elle-même par le biais de l'article 9, deuxième phrase, point 3 (l'équivalent allemand de l'article 64(2) CBE).

85. Certains des arguments avancés par le requérant sur les discussions qui se sont déroulées dans le cadre de la Convention sur le brevet communautaire (CBC) (cf. point VII) supra) semblent remettre en question la pratique actuelle de l'OEB qui consiste à ne pas tenir compte de l'article 64(2) CBE lors de l'examen de l'admissibilité des revendications de procédé (cf. Directives relatives à l'examen, C-III, 4.7b)). De l'avis de la Chambre, ces arguments sont étrangers à la question. La proposition de compléter l'équivalent de l'article 64(2) CBE dans la CBC par les termes "pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une variété végétale ou d'une race animale exclue de la protection par brevet en vertu de l'article 53 de la Convention sur le brevet européen" aurait été adressée aux juridictions compétentes en matière de contrefaçon et leur aurait expressément interdit de considérer une variété végétale comme un produit obtenu directement par un procédé. Le fait que cette proposition n'ait pas été retenue signifie uniquement que les juridictions compétentes en matière de contrefaçon conservaient la possibilité, sous le régime de la CBC comme de la CBE, de conclure qu'une variété végétale est un produit obtenu directement par un procédé breveté et qu'il bénéficie en tant que tel d'une protection. La Chambre est d'avis que cette question doit être tranchée au cas par cas par la juridiction concernée.

86. De même, le fait que, comme l'a allégué le requérant, la proposition, émise lors des travaux préparatoires à la Convention UPOV de 1991, d'introduire une disposition précisant qu'il ne pouvait être considéré qu'une variété végétale porte atteinte à un brevet, n'ait pas été retenue, signifie seulement, de l'avis de la Chambre, qu'il n'est pas expressément interdit aux juridictions compétentes en matière de contrefaçon des Etats parties à la CBE qui ont ratifié la Convention UPOV de 1991 et pour lesquels cette Convention est en vigueur, de considérer qu'une variété végétale porte une telle atteinte en tant que produit obtenu

directement par un procédé breveté. On ne saurait toutefois en tirer la moindre conclusion précise en ce qui concerne la signification de l'article 53b) CBE.

87. Une fois que la proposition de directive de l'UE sera en vigueur, les Etats membres de l'UE devront semble-t-il réviser leur législation nationale en raison du chapitre II (articles 8 à 11), qui confère apparemment des droits beaucoup plus étendus que l'article 64(2) CBE, tout en introduisant de nouvelles possibilités pour l'obtention de licences obligatoires. La Chambre estime toutefois qu'à l'instar de l'article 64(2) CBE, ces articles s'adressent uniquement aux juridictions appelées à connaître des contrefaçons ainsi qu'aux autorités compétentes en matière de licences, et qu'elles ne doivent pas être prises en considération lorsqu'un office de brevets examine s'il est satisfait aux dispositions des articles 52 à 57 et 83 CBE ou aux dispositions nationales équivalentes.

88. Pour la Chambre, les revendications relatives à un procédé d'obtention de végétaux ne doivent pas être examinées quant à la brevetabilité de leur objet au regard de l'article 64(2) CBE. Dans le domaine de l'obtention de végétaux par la technique de l'ADN recombiné, les demandeurs bénéficient, en plus de toutes les formes de protection citées plus haut (cf. point 34 supra), d'une protection pour les plantes obtenues par le procédé, dans la mesure où elles sont directement obtenues par le procédé revendiqué.

Quatrième question soumise à la Grande Chambre de recours

89. La question s'énonce comme suit :

"Une variété végétale, dans laquelle chaque végétal de cette variété pris individuellement contient au moins un gène spécifique introduit dans un végétal ancestral par recombinaison génétique, échappe-t-elle à la disposition de l'article 53b) CBE, en vertu de laquelle il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits

obtenus par ces procédés ?"

90. Cette question est fondée sur une approche qui a été proposée pour les races animales dans la décision T 19/90 (loc. cit.) à la fin du point 4.8 :

"... ceci supposant également que l'article 53b) CBE puisse s'appliquer aux animaux ayant fait l'objet d'une manipulation génétique, puisque ni les auteurs de la Convention de Strasbourg ni ceux de la CBE n'étaient en mesure d'envisager une telle possibilité".

91. Les variétés végétales obtenues par génie génétique ne pouvaient pas non plus avoir été envisagées par les auteurs de la CBE. Même s'il s'avère difficile, dans certains cas, de les distinguer sur le plan technique des variétés végétales obtenues avec les méthodes traditionnelles, on pourrait considérer qu'elles relèvent d'une catégorie juridique différente. En limitant l'exception de l'article 53b) CBE aux types de variétés végétales, de races animales et de procédés essentiellement biologiques qui étaient concevables au moment de la rédaction de la CBE, l'on pourrait conclure avec audace que la règle générale de brevetabilité s'applique à tous les nouveaux types conçus depuis l'adoption de l'article 53b) CBE, y compris au nouveau type de variétés végétales obtenues par génie génétique.

92. Cette conclusion a pour elle qu'elle répondrait aux intérêts des inventeurs et des entreprises travaillant dans ce domaine. En dehors de la disposition de l'article 53b) CBE, la Convention sur le brevet européen est déjà adaptée à la protection des applications du génie génétique aux variétés végétales. Toutefois, la Chambre ne voit pas pourquoi le seul fait qu'une variété végétale soit obtenue par génie génétique devrait privilégier le producteur de cette variété par rapport aux obtenteurs de variétés végétales qui répondent à toutes les exigences de l'article 52(1) CBE, mais qui n'ont pas été réalisées par génie génétique.

93. Cette conclusion a contre elle qu'elle irait au-delà du rôle traditionnellement attribué au juge et à celui d'une juridiction judiciaire en vertu d'un traité international. Il n'entre pas dans les fonctions normales d'un juge de contourner des interdictions prévues par la loi, même pour répondre à un changement dans un domaine d'application de la loi consécutif à des développements majeurs, tels que le génie génétique. Cela relève de la compétence du législateur. S'il s'agit de prendre des dispositions pour répondre à une situation non prévue par la Convention sur le brevet européen initiale, cela reviendrait à dire qu'une instance créée par la Convention, à savoir les chambres de recours, qui ne peuvent agir que dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par la Convention, en étendrait la portée au-delà de ce qui a été initialement convenu. Cela relève toutefois d'une conférence des Etats contractants conformément à l'article 172(1) CBE.

94. En outre, autoriser la brevetabilité de nouveaux types de végétaux conçus depuis l'adoption de l'article 53b) CBE ne serait pas, semble-t-il, cohérent avec la pratique ultérieure telle qu'elle ressort des traités internationaux et de la législation de l'UE. La Convention UPOV de 1991 et le règlement communautaire n° 2100/94 en date du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (cf. l'article 13(5) cité à l'Annexe IV) assurent la protection des variétés végétales obtenues par génie génétique, en conférant une protection non seulement à la variété végétale initiale, mais aussi aux variétés essentiellement dérivées. La CBE confère quant à elle une protection aux procédés qui ne sont pas essentiellement biologiques et aux plantes qui ne présentent pas les caractéristiques d'une variété végétale. Le législateur pourrait donc être d'avis que cela suffit.

95. L'article et les considérants suivants de la Directive CE relative à la biotechnologie qui a été approuvée par le Parlement européen le 12 mai 1998 semblent pertinents dans le contexte de la présente question :

Article 4 :

"1. Ne sont pas brevetables :

a) les variétés végétales et les races animales,

b) ...

2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée".

Considérant 29 :

"considérant que la présente directive ne concerne pas l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales et des races animales; que, en revanche, les inventions portant sur des plantes ou des animaux sont brevetables si leur application n'est pas

techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale";

Considérant 30 :

"considérant que la notion de variété végétale est définie par la législation relative à la protection des obtentions végétales; que, selon ce droit, une obtention est caractérisée par l'intégralité de son génome et qu'elle est par conséquent individualisée et se différencie nettement d'autres obtentions";

Considérant 31

"considérant qu'un ensemble végétal caractérisé par un gène déterminé (et non par l'intégralité de son génome) n'est pas soumis à la protection des obtentions; que, de ce fait, il n'est pas exclu de la brevetabilité, même lorsqu'il englobe des obtentions végétales";

Considérant 32

"considérant que, si l'invention se borne à modifier génétiquement une variété végétale déterminée et si une nouvelle variété végétale est obtenue, elle reste exclue de la brevetabilité, même lorsque cette modification génétique n'est pas le résultat d'un procédé essentiellement biologique mais d'un procédé biotechnologique".

96. A la lecture de ces citations, la conclusion qui vient le plus naturellement à l'esprit est que les auteurs de la directive souhaitent - et cela a été approuvé par le Parlement européen - que dans tous les cas où il se présente une situation technique telle que le concept de génie génétique est l'invention susceptible d'être appliquée à plus d'une variété, les produits en résultant sont brevetables, même s'ils sont des variétés végétales. Il en résulterait qu'en matière de revendications de plantes, l'approche dite "plus d'une variété", traitée aux points 32 à 41, est celle qui est la plus compatible avec la directive. Dans ce cas, l'article 4.1a) de la directive et

le considérant 32 revêtiraient une importance minimale, leur objectif pouvant être de garantir la compatibilité avec l'exclusion de la brevetabilité visée à l'article 92 du règlement (CE) n° 2100/94 (cf. Annexe IV).

97. L'on pourrait également estimer qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 4.2 de la directive en autorisant des revendications de procédé. Ainsi, on pourrait logiquement considérer que l'enseignement technique d'une invention relative à des végétaux ou des animaux qui n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale particulière réside dans un procédé d'application générale. Les résultats obtenus directement et indirectement par ce procédé seraient encore protégés en vertu des articles 8 à 11 de la directive, alors qu'un matériel présentant les mêmes caractéristiques, mais obtenu par un procédé différent, ne serait pas couvert. Dans ce cas, l'approche selon le fond examinée supra serait également celle qu'il convient de mettre en oeuvre conformément à la directive pour examiner les revendications de plantes, et permettrait de conférer une importance majeure à l'article 4.1a) ainsi qu'au considérant 32.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises pour décision à la Grande Chambre de recours :

1. Dans quelle mesure les instances de l'OEB doivent-elles examiner une demande pour déterminer si les revendications sont admissibles au regard de l'article 53b) CBE, en vertu duquel il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés, et comment une revendication doit-elle être interprétée à cette fin ?
2. Une revendication qui porte sur des végétaux, sans revendiquer individuellement

des variétés végétales spécifiques, échappe-t-elle ipso facto à l'exclusion de la brevetabilité énoncée à l'article 53b) CBE, bien qu'elle comprenne des variétés végétales?

3. Les dispositions de l'article 64(2) CBE doivent-elles être prises en considération lorsque l'on examine quelles revendications sont admissibles?

4. Une variété végétale, dans laquelle chaque végétal de cette variété pris individuellement contient au moins un gène spécifique introduit dans un végétal ancestral par recombinaison génétique, échappe-t-elle à la disposition de l'article 53b) CBE, en vertu de laquelle il n'est pas délivré de brevets pour les variétés végétales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés?