

**L'INVENTION BREVETABLE DANS LA PRATIQUE DE
L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS**

Franck MACREZ

Publié *in* La contribution de la jurisprudence à la construction de la propriété
intellectuelle en Europe, dir. C. Geiger, LexisNexis-Litec, oct. 2013

Sommaire

I. L'invention brevetable : définition positive

A. Une création technique

1. Caractère technique : une condition sine qua non
2. Méthode d'appréciation

B. Une création susceptible d'application industrielle

1. Sens de la condition
2. Rapport avec les autres conditions

II. L'invention brevetable : définition négative

A. Découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques

1. Découvertes et théories scientifiques
2. Méthodes mathématiques

B. Créations esthétiques

C. Plans, principes et méthodes...

1. Méthodes dans le domaine des activités économiques
2. Méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles

D. Programmes d'ordinateur

1. Forme des revendications
2. Caractère technique d'une « invention mise en œuvre par ordinateur »

E. Présentation d'informations

III. L'invention non brevetable : les exceptions

A. Atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs

1. Ordre public et bonnes mœurs : définitions
2. Inventions biotechnologiques

B. Variétés végétales et races animales

1. L'exception de l'article 53 b)
2. La dérogation à l'exception : la brevetabilité des procédés microbiologiques

C. Méthodes de traitement médical

1. Traitement chirurgical
2. Traitement thérapeutique
3. Méthodes de diagnostic

Introduction

L'Organisation européenne des brevets permet une procédure centralisée pour la demande et l'obtention de brevets européens. Elle est composée de l'Office européen des brevets (OEB) qui en est l'organe exécutif, institué le 7 octobre 1977, dont les activités sont contrôlées par un Conseil d'Administration. Elle est régie par la Convention sur le Brevet Européen (CBE), appelée aussi Convention de Munich, ville où elle a été signée en 1973¹. La version actuellement en vigueur de la Convention résulte d'une réforme d'ensemble de la Convention, usuellement nommée « CBE 2000 », l'ancien texte devenant « CBE 1973 », approuvée par un acte de révision signé le 29 novembre 2000 et entrée en vigueur le 13 décembre 2007. Le système européen des brevets constitue un ordre juridique propre constitué de 38 États membres, à savoir l'ensemble des États membres de l'Union européenne ainsi que onze autres États².

Les règles relatives à la brevetabilité des inventions dont il sera question dans le présent chapitre sont contenues dans les articles 52 et suivants de la CBE. Ces règles générales sont précisées et complétées par le Règlement d'exécution³ (Règles d'application), déterminé par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets. Les Règles d'application, dispositions des articles correspondants de la Convention, en donnent ainsi une interprétation détaillée et sont applicables aux affaires déjà pendantes au jour de leur introduction puisqu'elles ne font que préciser le sens de la Convention, tel que prévu initialement. Par ailleurs, les Directives d'examen⁴, initialement destinées aux examinateurs instruisant la demande de brevet, constituent une documentation précieuse explicitant plus concrètement, souvent par l'exemple, le sens donné par l'Office aux dispositions de la Convention. Il s'agit souvent d'une « codification » de la « jurisprudence » des Chambres de recours de l'Office.

La pratique de l'Office est ainsi forgée par les chambres de recours techniques, au nombre de vingt-sept, auxquelles les affaires sont attribuées selon le domaine technique concerné, et d'une chambre de recours juridique. Elles entendent les recours formés contre les décisions des divisions d'examen et des divisions d'opposition.

La formation la plus importante est la Grande Chambre de recours, saisie par une chambre de recours ou par le Président de l'OEB lui-même lorsqu'une question d'ordre fondamental se pose ou afin d'assurer une application

¹ Sur la genèse du système européen des brevets, v. p. ex. : Y. Reboul, « *Le rôle du Conseil de l'Europe dans la genèse du brevet européen* », in *Mélanges offerts à Jean-Jacques Burst*, Litec 1997, p. 541; E. D. Ventose, « *In the Footsteps of the Framers of the European Patent Convention : Examining the Travaux Préparatoires* », *EIPR*, 2009, 31(7), p. 353.

² L'Albanie, la Croatie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, l'Islande, le Liechtenstein, la Principauté de Monaco, la Norvège, la République de Saint-Marin, la Serbie, la Suisse et la Turquie.

³ Dernière version en vigueur : Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens, 26 octobre 2010. V. OEB, Règles d'application de la Convention sur le Brevet Européen, JO OEB, Édition spéciale 2010/1.

⁴ OEB, *Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets*, avril 2010.

uniforme du droit⁵. Sa décision ne s'impose pas aux différentes chambres qui ne doivent se conformer qu'à la Convention : c'est un avis que la Grande chambre est appelée à rendre. C'est une « instance régulatrice »⁶ qui est parfois comparée à la Cour de cassation⁷. La terminologie pour la désigner est en réalité très variable, ce qui traduit une difficulté véritable de qualification⁸. La même difficulté sémantique se retrouve pour donner un nom à l'ensemble des décisions ainsi constitué. Il ne s'agit pas selon nous d'une véritable « jurisprudence », les chambres de recours ne pouvant pas être qualifiées de juridictions. L'OEB est une administration internationale et à ce titre développe une pratique dans la délivrance ou le rejet des brevets européens qu'il est appelé à examiner. En outre, il convient de conserver à l'esprit que les décisions rendues par l'Office ne préjugent pas de l'interprétation du texte législatif, et donc de la validité d'un brevet, à l'issue d'une procédure judiciaire devant une juridiction nationale. Néanmoins, bien qu'une analyse comparatiste reste encore à mener⁹, son influence n'est pas négligeable sur l'ensemble des systèmes de brevet des États membres. Les chambres de recours développent en effet une interprétation du texte de la Convention qui, comme telle, fait ressortir le sens que le texte est censé avoir toujours eu¹⁰. Cet état de fait concerne l'ensemble de la matière et au premier chef le concept central d'invention brevetable. Dans le texte de la CBE, aucune définition positive de l'invention n'est donnée. Celle-ci résulte donc de la pratique de l'OEB, laquelle aboutit à la définition de l'invention (I) par un raisonnement inductif à partir de ce que dispose expressément la Convention quant à ce que n'est pas une invention (II). Le domaine de la brevetabilité connaît, en outre, des exceptions (III).

I. L'invention brevetable : définition positive

Il ressort de la pratique de l'Office que l'invention signifie « création technique » (A), laquelle doit être susceptible d'application industrielle (B).

⁵ Article 112(1)b) de la CBE.

⁶ J. M. Mousseron, *Traité des brevets*, Librairies Techniques, 1984, n° 942.

⁷ F. Pollaud-Dulian, *La brevetabilité des inventions – Étude comparative de jurisprudence France-OEB*, Litec, coll. IRPI, Paris, 1997, n° 10; contra : F. Panel, *La protection des inventions en droit européen des brevets*, Librairies techniques, 1977, p. 238.

⁸ V. E. Waage, *L'application de principes généraux de procédure en droit européen des brevets*, Litec, Paris, 2000, p. 23 et les références citées.

⁹ V. néanmoins, et pour le droit français : F. Pollaud-Dulian, *La brevetabilité des inventions*, op. cit.

¹⁰ Ainsi, la Grande chambre des recours recherche la volonté du législateur, lorsque le sujet est d'importance fondamentale et les dispositions expresses ambiguës. V. p. ex. : TPICE, Grde Chamb., 20 déc. 1999, « Plante transgénique / Novartis II », aff. G 1/98, JO OEB, 2000, 3, p.111, spéc. n° 3.4 et s.; TPICE, 3 oct. 1990, « Souris oncogène », aff. T 19/90, JO OEB, 1990, p. 476, point 4.7.

A. Une création technique

Il n'existe pas de définition positive de la notion d'invention dans la CBE, laquelle détermine uniquement ce qui ne doit pas être considéré comme une invention par une liste d'exclusions¹¹. L'apport de la pratique de l'OEB en est d'autant plus important pour la délimitation de la sphère de la brevetabilité. Il en ressort que le caractère technique est une condition *sine qua non* (1) qui nécessite une attention particulière du point de vue de la méthode d'appréciation de l'objet de la demande de brevet (2).

1. Caractère technique : une condition *sine qua non*

L'affirmation du critère et son importance (a) rendent cruciale la question du sens qui lui est donné (b).

a) Affirmation du critère

Le caractère technique est devenu la pierre angulaire de la définition de ce que doit recouvrir le terme d'invention au sens du droit des brevets. Classiquement, l'invention est considérée, pour reprendre la définition donnée par Mousseron dans la lignée de la doctrine allemande, comme « une solution technique à un problème technique, grâce à des moyens techniques susceptibles de répétition »¹². L'OEB reprend cette définition à son compte, tout en relevant que le critère de technicité est reconnu dans la majorité des pays de l'Union européenne : « Dans la jurisprudence constante de la majorité au moins des États contractants de l'OEB, l'exigence selon laquelle, pour être brevetable, une invention doit avoir un caractère technique, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'elle doit constituer un apport d'ordre technique, a un caractère fondamental. »¹³.

Ainsi le terme doit être entendu comme une exigence de caractère technique pour l'invention revendiquée : c'est un objet à caractère technique¹⁴. Le critère est considéré comme implicite dans la Convention¹⁵, tout en étant qualifié d'indispensable : c'est une « condition *sine qua non* pour qu'une invention puisse prétendre à une protection par brevet au titre de la CBE »¹⁶.

¹¹ V. *Infra* II.

¹² J. M. Mousseron, *Traité des brevets*, op. cit., p. 175, n° 154.

¹³ TPICE, 5 octobre 1988, « Résumé et recherche de documents / IBM », aff. T 22/85, JO OEB, 1990, p. 12, spéc. point n° 3.

¹⁴ V. not. les décisions TPICE, 21 avril 2004, « Méthode d'enchères / Hitachi », aff. T 258/03, JO OEB, 2004, p. 575 ; TPICE, 22 mars 2006, « Sélection d'odeurs/Quest International », aff. T 619/02, JO OEB, 2007, p. 63, spéc. n° 2.3.2 et n° 2.4.1.

¹⁵ TPICE, 8 septembre 2000, « Contrôle d'un système de caisse de retraite / PBS Partnership », aff. T 931/95, JO OEB, 2001, p. 441 (« L'existence d'un caractère technique est une condition implicite de la CBE, à laquelle une invention doit satisfaire pour être une invention au sens de l'article 52(1) CBE »).

¹⁶ OEB, *La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets*, Munich, 2010, p. 2.

Le sens à donner au concept est large, puisqu'il recouvre non seulement un objet physique, mais également des moyens techniques dans un domaine non technique : « Concernant la notion d' « invention » au sens de l'article 52(1) CBE, ce qui importe c'est l'existence du caractère technique que peuvent sous-tendre les caractéristiques physiques d'une entité ou la nature d'une activité, ou que l'utilisation de moyens techniques peut conférer à une activité non technique »¹⁷. De plus, l'OEB estime que l'existence d'un « effet technique » ou la présence de « considérations techniques » suffit à caractériser l'invention au sens de l'article 52(1) CBE : « une invention peut être considérée comme telle au sens de l'article 52(1) si, par exemple, elle produit un effet technique, ou si des considérations techniques sont nécessaires pour la mettre en œuvre »¹⁸. Il ne peut néanmoins s'agir d'une « simple possibilité » de résolution d'un problème technique¹⁹.

b) Sens du critère

Reste à savoir ce que signifie l'adjectif « technique », dont la polysémie est grande. Il désigne avant tout un aspect physique de l'objet revendiqué comme invention brevetable, une « utilisation des forces de la nature » : « Tout dispositif constituant une entité physique ou un produit concret pouvant servir ou aider à réaliser une activité économique, est une invention au sens de l'article 52(1) CBE. »²⁰. Mais il ne se réduit pas à un simple critère d'utilité que l'on peut retrouver dans les pays anglo-saxons. La chambre des recours a bien relevé cette particularité du droit européen en précisant clairement que le fait qu'une méthode soit pratique ou utile ne permet pas de la qualifier de technique au sens du droit des brevets : « ni le fait que le résultat de la méthode revendiquée soit utilisable dans le cadre d'une activité technique ou industrielle, ni le fait que ce résultat puisse être qualifié d'utile, de pratique ou de commercialisable, ne suffisent pour établir le caractère technique de la méthode proprement dite ou de son résultat »²¹. Les arguments d'un déposant selon lesquels l'objet revendiqué produit un résultat utile, pratique ou ayant un succès commercial, sont donc sans incidence sur la qualification d'invention au sens de la CBE.

¹⁷ T 258/03, préc., point 4.5.

¹⁸ T 931/95, préc., point 2. Pour une application du critère des considérations techniques, v. TPICE, 31 mai 1994, « système de gestion universel/Sohei », aff. T 769/92, JO OEB, 1995, p. 34 (à propos d'un programme d'ordinateur) ; sur l'utilisation de moyens techniques, v. TPICE, 14 fév. 1989, « Traitement de texte / IBM », aff. T 38/86, JO OEB, 1990, p. 384.

¹⁹ TPICE, 2 mars 2007, « Scheduling tasks/Honeywell », aff. T 306/04, non publiée : « The mere possibility of serving a technical purpose or of solving a technical problem is not sufficient to avoid exclusion under Article 52(2) and (3) EPC ».

²⁰ T 931/95, préc. ; T 258/03, préc., point 4.5 : « Concernant la notion d' « invention » au sens de l'article 52(1) CBE, ce qui importe c'est l'existence du caractère technique que peuvent sous-tendre les caractéristiques physiques d'une entité ou la nature d'une activité, ou que l'utilisation de moyens techniques peut conférer à une activité non technique ».

²¹ T 619/02, préc., point 2.6.2. V. aussi T 388/04, JO OEB 2007, p. 16 : « Subject-matter or activities may be excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC even where they have practical utility ».

Plus récemment, la Grande Chambre de recours a repris à son compte une définition de la jurisprudence allemande selon laquelle la caractérisation de l'invention impliquait un enseignement technique, celui-ci étant défini comme un enseignement « permettant d'utiliser méthodiquement des forces naturelles contrôlables pour obtenir un résultat causal perceptible »²².

2. Méthode d'appréciation

La méthode d'appréciation adoptée par les chambres de recours de l'OEB montre que le critère est indépendant des autres conditions de brevetabilité (a), et que l'invention dont la protection est demandée est appréciée de manière globale (b).

a) Un critère indépendant

Les Chambres de recours de l'OEB estiment que la condition de caractère technique, c'est-à-dire l'exigence d'invention, constitue un critère à part entière et indépendant des autres critères de brevetabilité²³. Autrement dit, l'examen de la condition d'invention est réalisé de manière séparée et il n'y a pas, par exemple, à exiger une nouveauté pour caractériser l'invention²⁴. L'approche est relativement récente et la pratique de l'office a fluctué : auparavant, la méthode de la « contribution technique » tendait à examiner le caractère technique au stade de l'activité inventive²⁵. Cette

²² TPICE, Grde Chb, 9 déc. 2010, « Patent Bioscience Limited / Tomato », aff. G 2/07 non publiée, point 6.4.2.1, se référant à : « Bundesgerichtshof », 27 mars 1969, « Colombe rouge », IIC 1970, 136 (« a teaching to methodically utilize controllable natural forces to achieve a causal, perceivable result »). La version originale en langue allemande, également citée par la Grande chambre, était rédigée ainsi : « eine ... Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges » (GRUR 1969, 672).

²³ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, préc., C.IV.2.2 : « l'examen fondamental de la question de savoir si l'on est en présence ou non d'une invention au sens de l'art. 52(1) est séparé et distinct de celui visant à déterminer si l'objet est susceptible d'application industrielle, s'il est nouveau et s'il implique une activité inventive » ; TPICE, 15 nov. 2006, « Evaluation des performances de vente / Duns Licensing Associates », aff. T 154/04, JO OEB, 2008, p. 46, point n° 9 : « les exigences d'invention, de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle constituent des critères distincts et indépendants, qui peuvent donner lieu à des objections concomitantes » ; TPICE, Grd. Chb., 11 déc. 1989, « Additif réduisant le frottement », aff. G 2/88, JO OEB, 1990, p. 93, point 7.2 ; TPICE, Grd. Chb., 19 juill. 1996, « Nouveaux motifs d'opposition », aff. G 1/95, JO OEB, 1996, p. 615, point n° 4 (spéc. 4.3 : « Article 52(2) to (4) and 54 to 57 EPC, (...) specify « invention », « novelty », « inventive step » and « industrial application » which, when used together with Article 52(1) EPC, define specific requirements and therefore form separate grounds for opposition in the sense of separate legal objections or bases for opposition »).

²⁴ T 154/04, préc. : « La présence d'un caractère technique dans une invention est (à l'instar de l'applicabilité industrielle) une condition absolue qui n'implique pas nécessairement une contribution nouvelle à l'état de la technique ».

²⁵ V. TPICE, 29 juin 2007, « Game machine/Gameaccount », aff. T 1543/06, non publiée, point 2.2 : « Whereas technical character was previously assessed using the "contribution approach", recent case law has abandoned this approach in favour of one which recognizes the requirement

question de la méthode d'appréciation est particulièrement importante dans l'hypothèse d'inventions dites « mixtes ».

L'invention dite « mixte » comprend des caractéristiques techniques et des caractéristiques non techniques, ces dernières relevant des non-inventions exclues de la brevetabilité²⁶. Il convient de faire abstraction des caractéristiques non techniques pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive²⁷, celles-ci devant être prises en tant que telles, c'est-à-dire ne présentant pas d'interaction avec une caractéristique technique en vue de la résolution du problème technique. Ainsi, la Grande chambre des recours a pu estimer qu'il fallait apprécier ensemble les caractéristiques techniques et non techniques en cas d'interaction entre les deux produisant un effet technique²⁸, ce qui signifie également qu'en l'absence d'interaction l'ensemble ne sera pas brevetable²⁹.

b) Appréciation globale de l'invention

Pour déterminer s'il existe une invention au sens de la CBE, indépendamment de l'appréciation des autres conditions de brevetabilité, l'OEB se livre à une analyse de l'invention considérée dans son ensemble. Autrement dit, et pour reprendre la formulation de l'importante décision T 26/86³⁰, concernant un équipement radiologique comprenant un programme d'ordinateur : « Si l'invention utilise à la fois des moyens techniques et des moyens non techniques, la mise en œuvre de moyens non techniques n'ôte pas son caractère technique à l'enseignement considéré globalement. La Convention sur le brevet européen n'exige nullement qu'une invention brevetable soit exclusivement ou principalement de nature technique, en d'autres termes, elle n'exclut pas de la brevetabilité les inventions reposant sur un ensemble d'éléments, les uns techniques et les autres non techniques »³¹. Ce rejet de la théorie dite « du noyau essentiel », selon laquelle une pondération entre éléments techniques et éléments non techniques est effectuée³², est désormais bien ancré dans la pratique de

of technical character as separate and independent of the remaining requirements of Article 52(1) EPC, in particular novelty and inventive step, and compliance of which can therefore be assessed without having recourse to the prior art ».

²⁶ T 1543/06, préc. point 2.1 : « « Mixed » inventions are inventions having both technical and non-technical features, where "non-technical" relates to matter which under Article 52(2) EPC is not to be regarded as an invention in the sense of Article 52(1) EPC ».

²⁷ V. pour une présentation générale de la méthode d'examen adoptée à l'OEB, la décision T 1543/06 précitée.

²⁸ TPICE, Grd. Chb., 16 déc. 2005, « Méthodes de diagnostic », aff. G 1/04, JO OEB, 2006, p. 334. V. aussi : TPICE, 11 janv. 1994, « Méthode contraceptive », aff. T 820/92, JO OEB, 1995, p. 113 ; TPICE, 3 juillet 1990, « Echelle-repère / Beattie », aff. T 603/89, JO OEB, 1992, p. 230.

²⁹ V. TPICE, 12 décembre 1989, « Forme d'un caractère », aff. T 158/88, JO OEB, 1991, p. 566.

³⁰ TPICE, 21 mai 1987, « Equipement radiologique/ Koch et Sterzel », aff. T 26/86, *JCP E*, 1988, 15 927, note M. Vivant et A. Lucas, JO OEB 1988, p. 19.

³¹ Point 3.4 de la décision.

³² La méthode du « noyau essentiel » avait été appliquée de manière sporadique par certaines décisions à la fin des années quatre-vingt. V., p. ex. : TPICE, 14 février 1989, « Traitement de texte / IBM », aff. T 38/86, JO OEB, 1990, p. 384 ; T 22/85, préc.

l'office³³. L'appréciation globale de l'invention est ainsi « codifiée » dans les directives d'examen, rappelant à l'examineur que son objectif est de « déterminer si l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, présente un caractère technique »³⁴. La raison de ce rejet est essentiellement pratique, la pondération entre éléments techniques et éléments non techniques étant très délicate à réaliser³⁵.

B. Une création susceptible d'application industrielle

La condition d'application industrielle est expressément prévue dans la Convention. L'apport de la pratique de l'OEB concerne le sens précis à donner à ce critère (1), ainsi que le rapport qu'il entretient avec les autres conditions de brevetabilité (2).

1. Sens de la condition

L'article 57 précise l'exigence, fixée à l'article 52(1) de la CBE, selon laquelle l'invention « doit être susceptible d'application industrielle » en ces termes : « Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture ».

La dernière précision permet d'inclure dans le champ du brevetable l'ensemble des méthodes utilisées dans le domaine de l'agriculture : « l'agriculture et (...) les méthodes agricoles, envisagées d'une façon générale, constituent des objets susceptibles d'être brevetés »³⁶. La notion même d'« industrie » est d'ailleurs entendue largement comme toute activité lucrative, une utilisation commerciale impliquant donc que soit remplie l'exigence d'application industrielle. Ainsi, des « entreprises dans le domaine des soins esthétiques » appartiennent à l'industrie au sens de l'article 57, puisque « la notion même d'industrie implique l'exercice ininterrompu et indépendant d'une activité avec un but lucratif »³⁷. Les chambres de recours se satisfont donc du critère d'« utilisation commerciale » pour reconnaître l'existence d'une application industrielle³⁸. Ainsi, une invention revendiquant

³³ V. par exemple : décision TPICE, 23 mai 1991, « Method of increasing the productivity of reversing plate mills », aff. T 209/91 non publiée ; TPICE, 15 avril 1993, « Document présenté sous une version susceptible d'être éditée / IBM », aff. T 110/90, JO OEB, 1994, p. 557 ; T 931/95, préc.

³⁴ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, préc., C-IV-2.2.

³⁵ T 26/86, préc. : « Non seulement une telle évaluation peut se révéler très difficile à pratiquer dans certains cas d'espèce, mais elle peut également aboutir à ce que l'ensemble de l'enseignement revendiqué ne soit pas brevetable lorsque, dans sa majeure partie, il n'est pas de nature technique et cela même si les aspects de cet enseignement considérés comme secondaires sont nouveaux en soi et impliquent une activité inventive ».

³⁶ TPICE, 14 oct. 1987, « Porcs I », aff. T 116/85, JO OEB, 1989, p. 13, point 3.5.

³⁷ TPICE, « Produit anorexigène », aff. T 144/83, JO OEB, 1986, p. 301, point 5.

³⁸ TPICE, 29 oct. 1993, aff. T 204/93, non publiée, point 3.12 : « Commercial use (...) is a feature which may be understood to fall under the requirement that an invention must be susceptible of industrial application (Article 52(1) EPC), i.e. that it can be made or used in any kind of industry (Article 57 EPC) ».

une manière particulière d'obtenir une substance par ailleurs présente dans la nature (comme c'est souvent le cas pour des inventions biotechnologiques) ne satisfait pas à la condition sans en divulguer une application pratique.

2. Rapport avec les autres conditions

Les considérations qui précèdent conduisent à la solution selon laquelle un programme d'ordinateur sera considéré comme remplissant la condition des articles 52(1) et 57, puisqu'il ne fait pas de doute qu'il peut être exploité commercialement³⁹, mais sera rejeté sur le fondement de l'exclusion de l'article 52 (2) et (3). De manière plus générale, la condition d'invention est distincte de celle d'application industrielle, les termes « technique » et « industriel » n'étant, selon l'Office, pas synonymes⁴⁰.

Par ailleurs, le lien avec la condition de description suffisante, exposée à l'article 83 de la CBE 1973, est étroit : une invention insuffisamment décrite ne peut être mise en œuvre et n'est donc pas susceptible d'application industrielle⁴¹. Il est donc exigé du demandeur qu'un mode d'exploitation de l'invention soit indiqué sur une base technique solide et concrète, et non sur des spéculations exprimées en termes d'objectifs. Les chambres de recours semblent préférer un raisonnement sur la base de l'article 83, tout en ayant estimé que, sur chaque fondement, le même « degré de conviction » (standard of proof) devait être pris en considération⁴².

II. L'invention brevetable : définition négative

L'article 52 de la CBE, pierre angulaire de la brevetabilité en droit européen, dispose en son paragraphe 2 ce que sont les « non-inventions » : « Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :

- a) les découvertes, 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'ordinateur ;
- d) les présentations d'informations ».

Les chambres de recours de l'Office ont généralisé cette liste d'exclusions par la mise au jour de leur point un commun : elles ont un « caractère abstrait et intellectuel »⁴³, ne visent pas à la production d'un

³⁹ T 204/93, préc.

⁴⁰ TPICE, 15 juill. 1996, « A method of functional analysis », aff. T 953/94, non publiée, point 3.11.

⁴¹ V. p. ex. : TPICE, 7 mars 2001, « Element and energy production device », aff. T 541/96, non publiée, point 6.1 et 6.2 ; TPICE, 7 juill. 2006, « Hematopoietic receptor/Zymogenetics », aff. T 898/05, non publiée, point 6.

⁴² TPICE, 21 oct. 2009, « Neutrokinine/Human Genome Sciences », aff. T 18/09, non publiée, points 31-33.

⁴³ T 22/85, préc., point 2.

« effet technique »⁴⁴. Autrement dit : « L'énumération à l'article 52(2) CBE des non-inventions typiques comprend des éléments ayant en commun d'être dénués de caractère technique »⁴⁵. L'affirmation est décisive en ce sens qu'elle permet, par induction, de définir ce qui est du domaine de l'invention brevetable au sens de l'article 52 (1) en dégageant un critère implicite de la liste d'exclusion⁴⁶.

Le paragraphe 3 de ce même article 52 CBE précise que : « Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. » L'interprétation des exclusions doit donc se réaliser de manière stricte en se limitant aux éléments pris en tant que tels. Une invention peut ainsi être jugée brevetable car satisfaisant le critère de « technicité », même si elle présente en son sein des éléments exclus comme tels par l'article 52 (2)⁴⁷. Il convient d'examiner successivement chaque exclusion afin d'analyser la manière dont cette disposition est concrètement comprise dans la détermination de ce qui est brevetable et de ce qui ne l'est pas.

A. Découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques

Les chambres de recours ont pris la mesure du fait que l'exclusion doit être prononcée pour un élément « considéré en tant que tel ». Ainsi, la décision « Vicom » a affirmé en termes généraux à propos d'une méthode mathématique que celle-ci peut très bien sous-tendre une invention sans que cette dernière soit exclue de la brevetabilité pour cette raison⁴⁸. Pour l'examen, il convient donc de déterminer quelles sont les caractéristiques techniques présentées dans les revendications⁴⁹. La lecture des directives d'examen confirme cette position, la règle étant affirmée de la même manière pour les découvertes, les principes scientifiques ou les méthodes mathématiques⁵⁰.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ T 154/04, préc., point 8.

⁴⁶ V. p. ex. : T 154/04, préc., points 5 et 6.

⁴⁷ P. ex. : T 931/95, préc., point 2. Comp.: TPICE, 12 juill. 2005, « Method for determining nuclear core loading arrangement / General Electric Company », aff. T 914/02, non publiée, point 2.3. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, préc., C-IV-2.2.

⁴⁸ TPICE, 15 juillet 1986, « Invention concernant un calculateur / Vicom », aff. T 208/84, JO OEB, 1987, 14, point 6 : « (...) même s'il est possible de considérer que l'idée qui sous-tend une invention réside en une méthode mathématique, une revendication portant sur un procédé technique dans lequel la méthode est utilisée ne recherche pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle ».

⁴⁹ G 2/88, préc., point 8.

⁵⁰ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, préc., C-IV-2.3.1 : « Si une propriété nouvelle d'un matériau connu ou d'un objet connu est découverte, il s'agit d'une simple découverte qui n'est pas brevetable car la découverte en soi n'a aucun effet technique et n'est donc pas une invention au sens de l'art. 52(1). Si, toutefois, cette propriété est utilisée à des fins pratiques, cela constitue alors une invention qui peut être brevetable ».

1. Découvertes et théories scientifiques

L'affaire T 1538/05⁵¹ a conduit la chambre saisie à considérer qu'elle était en présence d'une théorie scientifique et non d'un enseignement technique. Les revendications en cause portaient en effet sur la découverte d'une nouvelle force magnétique remettant en cause le principe d'incertitude et la théorie de la relativité. La chambre a relevé qu'aucun enseignement technique n'était apporté par le requérant, en rappelant qu'il n'était pas suffisant que la description indique à quelle classe l'invention appartient⁵². En outre, elle a reconnu que les examinateurs pouvaient ne pas avoir compris la théorie de physique dont il était question, comme le suggérait le requérant. Mais elle a considéré qu'elle n'était pas un « forum de discussion » destiné à juger de la validité d'une telle théorie, une telle discussion devant avoir lieu sur le terrain académique : le rôle de la chambre de recours est d'examiner des créations de nature technique et susceptibles d'application industrielle⁵³.

2. Méthodes mathématiques

La décision « Vicom » précitée concernait une méthode de traitement numérique d'images. La chambre a noté que la différence fondamentale entre une opération mathématique exclue et une méthode brevetable est que la seconde est un procédé technique, tandis que la première produit un résultat sous forme de nombres : le procédé technique aura un résultat tangible, s'appliquant à une entité physique, indépendamment du fait que ce procédé utilise une méthode mathématique sous-jacente⁵⁴. Il convient donc de rejeter du champ du brevetable une « méthode pour le filtrage numérique des données », tant que celle-ci ne spécifie pas quelle entité physique est représentée par ces données car à

⁵¹ T 1538/05, 28 août 2006, non publiée.

⁵² T 1538/05, préc., point 4 : « Neither the claims, nor the description, nor the numerous letters sent by the appellant give any indication about a clear technical teaching. It is insufficient in this respect that the patent description indicates to which patent classifications the invention may belong or for which the invention may serve ».

⁵³ T 1538/05, préc., point 6 : « The board is in no position to determine whether these physical theories and discoveries are correct or not. Yet, an office for granting patents and a Board of Appeal cannot be a discussion forum for new physical theories unless these are unambiguously proven, are of a technical nature and capable of industrial application. It is clear to the board that the subject-matter claimed by the appellant is not patentable, as the appellant has not demonstrated that they are of a technical nature and that the invention can be applied to processes or devices. To what extent the appellant's physical theories are correct would be a matter for academic debate, and the appropriate forum for the applicant's theories would be a physics journal. » La chambre n'est d'ailleurs pas la seule à n'avoir pas compris les théories du requérant : elle relève qu'aucun physicien de renom n'a été en mesure de la comprendre, et ajoute qu'aucune revue scientifique n'a voulu accueillir ses publications...

⁵⁴ T 208/84, préc., point 5 : « une différence fondamentale entre une méthode mathématique et un procédé technique peut être perçue dans le fait qu'une méthode mathématique ou un algorithme mathématique s'applique à des nombres (quoi que ces nombres puissent représenter) et donne un résultat également sous forme numérique, la méthode mathématique ou l'algorithme n'étant qu'un concept abstrait prescrivant la façon de traiter les nombres. Aucun résultat technique direct n'est produit par la méthode en tant que telle ».

défaut il s'agit d'une méthode abstraite exclue⁵⁵. Lorsque la méthode mathématique constitue un moyen ou un outil au sein d'une méthode plus globale, celle-ci peut être brevetée car il n'est pas recherché de brevet pour la méthode mathématique en tant que telle⁵⁶. De même, l'idée à la base de l'invention peut être de nature purement mathématique sans que l'invention elle-même ne le soit : ainsi d'une revendication portant sur un système de traitement de données audio et vidéo, dans lequel le traitement consiste en un algorithme abstrait appliqué à des signaux déterminés, ces derniers étant, selon la chambre des recours, des entités physiques⁵⁷.

La limite à cette analyse réside dans le fait que l'entité physique à laquelle la méthode mathématique se réfère n'est pas déterminée ni limitée à un domaine d'application : une méthode d'analyse de données mise en œuvre par un ordinateur universel programmable ne résiste pas à l'exclusion, même considérée en tant que telle, car elle ne relève pas d'un domaine technique⁵⁸.

B. Créations esthétiques

Par nature, la création esthétique ne présente aucune finalité technique. Elle est par conséquent exclue de la brevetabilité, dans la mesure où elle ne présente pas de caractéristique technique. Si l'effet esthétique ne peut faire l'objet d'un brevet, les moyens d'obtenir un objet de nature esthétique peuvent l'être⁵⁹.

La règle a été précisée dans l'affaire T 119/88⁶⁰, dans laquelle était revendiquée une « enveloppe de protection pour disque souple faite d'une feuille de matière plastique qui présente, côté extérieur, une surface dont la

⁵⁵ T 208/84, préc., point 7.

⁵⁶ TPICE, « Method for interactive rotation of displayed graphic objects / International Business Machines Corporation », aff. T 59/93, non publiée, point 3.2 : « the claim does not relate to a mathematical method as such; it does not define any formula according to which the calculations should be performed. Rather, the calculating steps mentioned are only means, or tools, used within the overall method claimed, for entering a rotation angle value into a draw graphic system ».

⁵⁷ TPICE, 11 oct. 1996, « Resisting the effects of channel noise in digital transmission of information / AT&T Corp », aff. T 212/94, non publiée, point 3 : « Although the idea underlying the invention - the novel algorithm defining the codebook as a mathematical function - may be considered to be a mathematical method, the present claim is directed to the use of the assignment rule in the processing of audio or image signals, which are themselves physical entities ».

⁵⁸ T 953/94, préc., point 3.7 : « The problem solved by the claimed method lies in the mathematical field, as specified by the expressions « analysis of ... a curve ... » and « (h) extending the range ... for displaying ... the prolongation of the curve ». As indicated before (3.5), a selection of some of the examples for possible applications of the claimed method to which Claim 1 is not restricted (cf. also 3.2) is not relevant for this question.

Thus, the fact that the description discloses examples both in non-technical and in technical fields does not contradict, but rather confirms, the view that the problem solved by the claimed mathematical method is independent of any field of application and can thus lie, in the present case, only in the mathematical and not in a technical field ».

⁵⁹ V. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, préc., C-IV-2.3.4.

⁶⁰ TPICE, 25 avril 1989, « Enveloppe de protection colorée pour disques / Fuji », aff. T 119/88, 1990, p. 395 ; v. aussi les décisions T 686/90 et T 962/91, non publiées (en langue allemande).

couleur réfléchit une intensité lumineuse minimale donnée », le but étant de pouvoir donner aux enveloppes de protection « une couleur autre que le noir » et que ces enveloppes présentent une « propriété anti-empreintes digitales ». La chambre a rappelé qu'une couleur particulière d'un objet n'est pas en soi une caractéristique technique, bien qu'elle puisse l'être dans certaines circonstances⁶¹. Pour déterminer si l'on est en présence d'un objet brevetable, il convient d'examiner l'effet obtenu par la caractéristique en question en comparant l'objet qui en est dépourvu avec le nouvel objet. En l'espèce, la chambre a estimé que ni la couleur ni la propriété « anti-empreinte digitale » ne sauraient constituer une caractéristique que l'on peut qualifier de technique : « Une invention par ailleurs connue ayant comme caractéristique une couleur particulière ou l'une des couleurs comprise dans une plage de couleurs donnée est exclue de la brevetabilité lorsque les effets produits par cette caractéristique en combinaison avec l'invention connue ne constitue un apport d'ordre technique que dans des domaines non brevetables au regard des articles 52(2)b, d) et (3) CBE ».

C. Plans, principes et méthodes...

L'article 52 (c) CBE exclut de la brevetabilité « les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques ». L'exclusion est étroitement liée, comme du reste l'ensemble de l'article 52, à l'exclusion des « programmes d'ordinateur »⁶².

1. Méthodes dans le domaine des activités économiques

Les méthodes concernant des pratiques commerciales ou des idées économiques ne sont pas des inventions au sens de la Convention, de même qu'une méthode portant sur l'utilisation de moyens techniques servant au traitement d'informations de nature non technique⁶³. Mais lorsque des « considérations techniques » sont à l'œuvre, par exemple dans le cas d'un système informatique pour lequel un interfaçage spécifique est nécessaire, la combinaison des caractéristiques techniques et non techniques peut être brevetable⁶⁴. En effet, l'exclusion concerne toujours un élément « considéré en tant que tel », et une méthode peut exister pour l'exercice d'activités économiques sans être une méthode dans les activités économiques en tant que telles⁶⁵. En outre, un dispositif concret au sens d'entité physique, par exemple un système informatique programmé, est à distinguer de la méthode

⁶¹ Point 4.1 de la décision.

⁶² V. infra D.

⁶³ T 931/95, préc.

⁶⁴ T 769/92, préc. ; TPICE, 6 juillet 1994, « Séquence d'attente des clients / Petterson », aff. T 1002/92, 1995, p. 605, point 2.6.

⁶⁵ T 931/95, préc., point 3. En l'espèce, l'invention revendiquée a été jugée exclue de la brevetabilité car « il ne suffit pas qu'une revendication comporte des caractéristiques techniques pour que son objet devienne une invention au sens de l'article 52(1) » (ibid.).

elle-même : ce dispositif aidant à la réalisation d'une activité économique doit être considéré comme brevetable⁶⁶.

Pourtant, la forme des revendications ne suffit pas à faire la distinction entre méthode exclue et méthode brevetable : l'important est l'existence d'un caractère technique, c'est-à-dire que des moyens techniques sont mis en œuvre, indépendamment du fait que l'on est en présence d'une revendication de dispositif ou de méthode⁶⁷. En conséquence, un procédé peut faire intervenir des moyens techniques mais être analysé comme une méthode concernant le domaine des activités économiques en tant que tel⁶⁸. Et un procédé concernant la mise en œuvre d'un équipement technique dans le domaine de la distribution de marchandises peut être considéré comme brevetable en raison du caractère technique de la revendication⁶⁹ : le fait que le champ d'application de l'invention se situe dans le domaine économique n'en fait pas nécessairement une méthode dans le domaine des activités économiques au sens de la Convention⁷⁰.

2. Méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles

Le raisonnement est analogue à ce qui avait été affirmé dans la décision « Hitachi » : un procédé utilisant des moyens techniques peut être jugé brevetable même s'il met en œuvre une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles⁷¹, laquelle peut donc former « la base de l'invention »⁷². Cela implique que soient précisés les moyens techniques

⁶⁶ T 931/95, préc., point 5 : « Tout dispositif constituant une entité physique ou un produit concret pouvant servir ou aider à réaliser une activité économique, est une invention au sens de l'article 52(1) CBE ».

⁶⁷ T 258/03, préc.

⁶⁸ TPICE, 19 mars 1992, « Lecteur de carte / IBM », aff. T 854/90, JO OEB, 1993, p. 669 : « Une revendication qui, considérée dans son ensemble, porte essentiellement sur un objet relevant du domaine des activités économiques n'a pas de caractère technique et son objet n'est donc pas une invention brevetable au sens de l'article 52(1) CBE, même si la méthode revendiquée comporte des étapes ayant une composante technique. La véritable nature de l'objet revendiqué reste la même bien que des moyens techniques soient utilisés pour le mettre en œuvre ».

⁶⁹ TPICE, 12 mars 1992, « Method of material distribution and apparatus for use in the method / NAT Shipping Bagging Services », aff. T 636/88, non publiée, point 3 : « the method defined in present Claim 1 clearly has technical character in that it involves the use of technical equipment (the bagging plant) to achieve a technical end (the production of sealed, weighed bags of the material involved) ».

⁷⁰ T 1002/92, préc. (service offert aux clients « d'un équipement de gestion »).

⁷¹ T 38/86, préc., point 3 du sommaire : « L'utilisation de moyens techniques pour mettre en œuvre une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles, en excluant totalement ou en partie l'intervention humaine, peut, compte tenu des dispositions de l'article 52(3) CBE, conférer un caractère technique à ladite méthode, et donc permettre de la considérer comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE » ; TPICE, 21 sept. 1993, « An electronic document distribution network with uniform data stream / IBM », aff. T 71/91, non publiée ; T 26/86, préc. ; TPICE, 16 avril 1993, « Menu-based natural language understanding system / Texas Instruments », aff. T 236/91, non publiée.

⁷² TPICE, 30 mai 2000, « Procédé et contrôleur pour cryptographier un message selon un algorithme à clé publique / France Telecom », aff. T 27/97, non publiée, point 3 : « méthode dans le domaine de l'informatique électronique et des télécommunications qui n'est pas exclue

utilisés dans l'invention revendiquée, à défaut de quoi le procédé sera jugé comme étant de nature abstraite et donc non brevetable⁷³. Il est nécessaire que l'on soit en présence de la fabrication d'un objet réel, physique, présentant donc des caractéristiques techniques⁷⁴, ce qui n'est pas le cas d'un programme d'ordinateur fonctionnant à l'aide d'une machine connue⁷⁵.

La distinction peut paraître délicate selon les cas et les décisions ne sont pas toujours en cohérence. Ainsi, le caractère technique est nié pour un système permettant la conception de diagrammes⁷⁶, ou pour un système de contrôle à distance impliquant une conception graphique de menus⁷⁷, ou encore pour un système de marquage de touches de clavier d'un instrument de musique⁷⁸. En revanche, la présentation d'un texte dans un langage naturel sur un écran peut être analysée comme une caractéristique technique car, selon une chambre de recours, elle se rapporte à l'agencement physique du texte et permet une plus grande efficacité de travail pour l'utilisateur⁷⁹ : des « considérations

de brevetabilité sous l'article 52(2) et (3) CBE, même si un algorithme abstrait où une méthode mathématique forment la base de l'invention ».

⁷³ TPICE, 19 mars 1986, « Marquage codé / Stockburger », aff. T 51/84, JO OEB, 1986, p. 226, point 2 du sommaire : « Si une revendication de brevet ne porte que sur ces étapes du procédé, sans indiquer ou prévoir les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, un tel procédé constitue un élément exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)(c) et (3) CBE et ne peut donc pas être considéré comme une invention au sens de l'article 52, paragraphe 1 CBE » ; T 22/85, préc., point 8 : « ... à elle seule, l'indication (...) de la marche à suivre pour effectuer l'activité, et ceci en termes de fonctions ou de moyens relatifs à des fonctions à réaliser à l'aide de composants matériels classiques d'un ordinateur, ne fait pas intervenir d'éléments techniques et ne peut donc conférer un caractère technique à cette activité ni à l'objet revendiqué considéré dans son ensemble, pas plus que le fait de résoudre une équation mathématique ne pourrait, en cas d'utilisation d'un ordinateur classique, être considéré comme une activité technique, qui ne serait donc pas exclue de la brevetabilité » ; TPICE, 5 déc. 1989, « Method for displaying and editing spatially related data in an interactive text processing system / IBM », aff. T 186/86, non publiée.

⁷⁴ TPICE, 31 mai 1994, « Method for physical VLSI-chip design / IBM », aff. T 453/91, non publiée, point 5.3 : « Claims are clearly restricted to a method (process) of manufacturing a real (physical) object having technical features and thus to a technical process ».

⁷⁵ V. en ce sens les nombreuses décisions relatives à des systèmes de traitement de texte : T 38/86, préc. ; T 186/86, préc. ; TPICE, 14 mars 1989, « Automatic spelling checking and correction process in a text processing system / IBM », aff. T 121/85, non publiée ; TPICE, 23 oct. 1990, « Method for assisting an operator of an interactive text processing system in entering instructional data which define a desired rearrangement of fields in a stored file of spatially related data / IBM », aff. T 95/86, non publiée.

⁷⁶ TPICE, 10 mai 2005, « Comparative visual assessment method & system », aff. T 125/04, non publiée, point 4.5 : « In general, the task of designing diagrams is non-technical. This is so, even if the diagrams arguably convey information in a way which a viewer may intuitively regard as particularly appealing, lucid or logical ».

⁷⁷ TPICE, 15 nov. 2011, « Remote-control / Matsushita », aff. T 244/00, non publiée : « The graphic design of menus is, as a rule, not a technical aspect of a menu-driven control system ».

⁷⁸ T 603/89, préc.. Il s'agit en l'espèce de l'amélioration d'une méthode d'enseignement qui « ne pose pas un problème technique mais équivaut au perfectionnement d'une méthode d'exécution d'activités intellectuelles ».

⁷⁹ TPICE, 18 oct. 2005, « Text Processor / Walker », aff. T 49/04, non publiée, point 4.5 : « the presentation of natural language text on a display in a manner which improves readability, enabling the user to perform their task more efficiently, relates to how, ie by what physical

techniques » peuvent être présentes dans la conception d'une interface utilisateur⁸⁰ ou dans le traitement d'informations dès lors que celles-ci représentent des entités physiques⁸¹ ou des « caractéristiques du fonctionnement technique interne d'un système »⁸².

D. Programmes d'ordinateur

Les décisions des chambres de recours de l'Office, à propos de l'exclusion des « programmes d'ordinateur », sont nombreuses et complexes. Le défaut de clarté de l'ensemble a conduit la présidence de l'Office à saisir la Grande chambre de recours dans le but « d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose » (article 112(1) CBE), considérant qu'il y avait en la matière des « décisions divergentes » au sens de l'article 112(1)b) CBE. La Grande chambre a conclu à l'irrecevabilité de la demande, comme cela était prévisible⁸³, dans un avis G 3/08⁸⁴, au motif qu'il n'y avait pas de « décisions divergentes » au sens de l'article précité, mais une évolution de la pratique de l'Office⁸⁵. L'avis ne se prononce donc pas sur le fond, mais offre une grille de lecture éclairante des problématiques actuelles quant à la brevetabilité des « inventions mises en œuvre par ordinateur ». Les questions posées à la Grande chambre étaient les suivantes :

« 1: Un programme d'ordinateur ne peut-il être exclu à titre de programme d'ordinateur en tant que tel que s'il est revendiqué de façon explicite en tant que programme d'ordinateur ?

arrangement of the text, cognitive content is conveyed to the reader and can thus be considered as contributing to a technical solution to a technical problem ».

⁸⁰ TPICE, 16 oct. 2003, « Searching image data / Canon », aff. T 643/00, non publiée, point 16 : « Such considerations may aim at enabling the user to manage a technical task, such as searching and retrieving images stored in an image processing apparatus, in a more efficient or faster manner, even if an evaluation by the user on a mental level is involved. Although such evaluation per se does not fall within the meaning of « invention » pursuant to Article 52 EPC, the mere fact that mental activities are involved does not necessarily qualify subject matter as non-technical since any technical solutions in the end aim at providing tools which serve, assist or replace human activities of different kinds, including mental ones ».

⁸¹ TPICE, 10 mai 2001, « Method and device for calculating relationship between pre-edged lens and spectacle lens / Topcon », aff. T 474/98, non publiée, point 3.2 : « the steps of digitally measuring parameters, converting measured values into differing coordinate values are linked to further method steps such as comparison of values, judging of parameters and carrying out the step of edging a lens i.e. steps which are clearly technical ».

⁸² T 110/90, préc., point 4 ; TPICE, 14 mars 1989, « Signal de télévision couleur / BBC », aff. T 163/85, JO OEB, 1990, p. 379 ; T 71/91, préc.

⁸³ F. Macrez, « Logiciel et brevetabilité : « Recherche clarté désespérément »... — Brèves observations sur la saisine G3/08 de la Grande chambre de recours de l'Office européen des brevets », *RLDI*, 2009, 51, Éclairage, 1663, p. 11.

⁸⁴ TPICE, Grd. Chb., 12 mai 2010, aff. G 3/08, « Opinion of the Enlarged Board of Appeal in relation to a point of law referred by the President of the European Patent Office pursuant to Article 112(1) (b), EPC », 2010.

⁸⁵ G 3/08, préc., point 4 du sommaire : « legal development as such cannot on its own form the basis for a referral, only because case law in new legal and/or technical fields does not always develop in linear fashion, and earlier approaches may be abandoned or modified ».

2: Une revendication relevant du domaine des programmes d'ordinateur peut-elle échapper à l'exclusion prévue à l'art. 52(2)c) et (3) CBE en mentionnant simplement de façon explicite l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur ?

3: Une caractéristique revendiquée doit-elle produire un effet technique sur une entité physique dans le monde réel pour contribuer au caractère technique de la revendication ?

4: L'activité consistant à programmer un ordinateur implique-t-elle nécessairement des considérations d'ordre technique ? »

Ces questions conduisent à s'interroger sur la forme des revendications admissibles à propos d'un programme d'ordinateur (1), avant d'examiner, sur le fond, quel est le caractère technique d'une « invention mise en œuvre par ordinateur » (2).

1. Forme des revendications

Le programme d'ordinateur est par nature un procédé de traitement de l'information et c'est comme procédé qu'il est avant tout revendiqué. Mais la pratique a évolué vers une acceptation des revendications de produit, soit de l'ordinateur sur lequel le programme est chargé, soit du support d'enregistrement.

La décision T 424/03⁸⁶, pour accepter la délivrance d'un brevet portant sur une méthode mise en œuvre sur un système informatique, opéra la distinction entre une telle méthode et un programme d'ordinateur⁸⁷. Tandis que la décision T 1173/97 examinait la fonction, technique ou non, du programme, qui n'existe que lorsque le programme est exécuté sur la machine, la décision T 424/03 considère que la revendication d'une méthode n'était pas équivalente à une revendication de programme. La Grande chambre de recours a estimé, dans l'affaire G3/08, qu'il s'agissait d'une évolution de la pratique de l'office et non d'une divergence, approuvant donc implicitement la décision la plus récente⁸⁸. En réalité, il est clair que la forme de la revendication ne doit pas primer sur le fond, puisque cela permettrait au rédacteur de contourner une exigence de fond par une simple astuce rédactionnelle⁸⁹. Un raisonnement analogue est mené s'agissant de la seconde question posée dans la saisine G 3/08. La décision « Hitachi » de 2004 marque une évolution nette par rapport à l'affaire T 1173/97 qui exigeait un

⁸⁶ TPICE, 23 février 2006, « Clipboard formats I/Microsoft », aff. T 424/03, non publiée.

⁸⁷ Point 5.1 des motifs : « The claim category of a computer-implemented method is distinguished from that of a computer program. Even though a method, in particular a method of operating a computer, may be put into practice with the help of a computer program, a claim relating to such a method does not claim a computer program in the category of a computer program ».

⁸⁸ G 3/08, préc., point 6 du sommaire : « this is a legitimate development of the case law and there is no divergence which would make the referral of this point to the Enlarged Board of Appeal by the President admissible ».

⁸⁹ F. Macrez, « Logiciel et brevetabilité : « Recherche clarté désespérément »... — Brèves observations sur la saisine G3/08 de la Grande chambre de recours de l'Office européen des brevets », art. préc., n° 10.

« effet technique supplémentaire »⁹⁰ : « d'une façon générale, une méthode impliquant des moyens techniques est une invention au sens de l'article 52(1) CBE »⁹¹. L'indifférence de la forme des revendications est nécessaire car elle constituerait une « limitation purement artificielle »⁹² de la portée de l'exclusion.

2. Caractère technique d'une « invention mise en œuvre par ordinateur »

L'exclusion des « programmes d'ordinateur » est formulée pour un programme « en tant que tel ». Cela signifie que l'idée qui sous-tend l'invention peut consister en un programme d'ordinateur en tant que tel. Une revendication sera jugée brevetable dès lors qu'elle a pour objet la résolution d'un problème technique, même si celle-ci est réalisée grâce à l'utilisation d'un programme d'ordinateur⁹³ : c'est une « invention mise en œuvre par ordinateur ». En ce sens, des décisions ont exigé que soit présent un « effet technique supplémentaire, allant au-delà des interactions physiques « normales » entre programme (logiciel) et ordinateur (matériel) »⁹⁴. La décision « Hitachi » précitée semble pour sa part se contenter de l'existence de « moyens techniques »⁹⁵. L'important est en réalité de déterminer ce que l'on veut entendre par « effet technique ». Classiquement, celui-ci implique un effet physique, le point commun des exclusions étant d'être abstraites et « non physique »⁹⁶. La décision « Microsoft » de 2006 a quant à elle retenu qu'il existait un effet technique s'agissant de structures de données facilitant l'échange de données entre plusieurs applications logicielles⁹⁷. En outre, des informations codées ont pu être considérées comme des entités brevetables⁹⁸, ce qui semble bien traduire une certaine dilution du critère⁹⁹.

⁹⁰ TPICE, 1er juillet 1998, « Produit « programme d'ordinateur » », aff. T 1173/97, JO OEB, 1999, p. 620.

⁹¹ T 258/03, préc., point 4.7 ; TPICE, 7 mars 2007, « Loan system/King », aff. T 1284/04, non publiée ; T 424/03, préc.

⁹² Association de Praticiens Européens des Brevets, « Contribution Amicus Curiae G3/08 », <www.epo.org>.

⁹³ T 208/84, préc. ; TPICE, 5 sept. 1988, « Invention concernant un programme d'ordinateur / IBM », aff. T 115/85, JO OEB, 1990, p. 30.

⁹⁴ T 1173/97, préc. ; TPICE, 4 février 1999, « Computer program product II/IBM », aff. T 935/97, non publiée, points 6 et s. V. aussi (et déjà) : T 22/85, préc.

⁹⁵ T 258/03, préc.

⁹⁶ V. p. ex., outre les décisions citées supra, T 163/85, préc. : « the exclusion might be arguably generalised to subject-matter which is essentially abstract in character, which is non-physical and therefore is not characterised by technical features in the sense of Rule 29(1) EPC ».

⁹⁷ T 424/03, préc. V. aussi : T 125/04, préc.

⁹⁸ T 163/85, préc. ; TPICE, 15 mars 2000, « Produit matérialisant une structure de données / Koninklijke Philips Electronics », aff. T 1194/97, JO OEB, 2000, p. 525 ; T 769/92, préc. ; TPICE, 9 juill. 2002, « Translating natural languages/Systran », aff. T 1177/97, non publiée.

⁹⁹ V. F. Macrez, « Créations informatiques : bouleversement des propriétés intellectuelles ? – Essai sur la cohérence des droits », Lexis Nexis Litec, coll. CEIPI, Paris, 2011, n° 168.

E. Présentation d'informations

L'article 52 (2) d) CBE exclut de la brevetabilité les « présentations d'informations ». Le sens de cette disposition est que l'exclusion s'applique lorsqu'une revendication porte sur une présentation d'informations en elle-même, mais aussi en présence d'une revendication d'un procédé ou dispositif de présentation d'information. Il convient néanmoins de distinguer selon que les informations en cause sont des informations « en tant que telles » ou si ces informations renvoient à des caractéristiques techniques¹⁰⁰. Ainsi, il a été considéré qu'un signal de télévision ne doit pas être exclu de la brevetabilité « car il constitue une réalité physique qui peut être détectée directement par des moyens techniques et ne peut, par conséquent, être considérée comme une entité abstraite en dépit de son caractère éphémère »¹⁰¹. Il en est de même pour les informations relatives à l'état d'un appareil ou d'un système¹⁰² : l'information elle-même peut alors être considérée comme ayant un caractère technique¹⁰³. Le critère semble également rempli lorsque la revendication porte sur le support d'enregistrement caractérisé en ce qu'il contient des données fonctionnelles enregistrées¹⁰⁴. Néanmoins, lorsque l'invention consiste en la simple transformation d'informations, même de nature technique, le problème résolu, consistant en une différenciation entre une « présentation d'informations normale » et une « présentation d'informations modifiée », n'est pas de nature technique¹⁰⁵.

III. L'invention non brevetable : les exceptions

Les modifications de la CBE 2000 ne paraissent pas avoir fait significativement évoluer les règles sur le fond, l'Office affirmant clairement que cela n'entraîne « aucune modification de la pratique de l'OEB »¹⁰⁶.

¹⁰⁰ T 163/85, préc., point 2 : « C'est ainsi qu'un système de télévision caractérisé uniquement par les informations en tant que telles, par exemple des images en mouvement, modulées sur un signal de télévision standard, peut être exclu de la brevetabilité en application de l'article 52(2)d) et (3) CBE, sans que cela soit le cas pour un signal de télévision dont la définition comprend intrinsèquement les caractéristiques techniques du système de télévision dans lequel ce signal apparaît ».

¹⁰¹ T 163/85, préc. Il n'en a pas été jugé de même d'agissant de la conception de diagrammes : T 125/04, préc. ; v. aussi : T 244/00, préc.

¹⁰² T 115/85, préc. ; TPICE, 19 avril 1994, « Method for providing an on-line help facility for interactive information handling systems / IBM », aff. T 887/92, non publiée.

¹⁰³ T 643/00, préc., point 16 : « the use of a piece of information in a technical system, or its usability for this purpose, may confer a technical character on the information itself in that it reflects the properties of the technical system, for instance by being specifically formatted or processed ».

¹⁰⁴ T 1194/97, préc., point 3.3.

¹⁰⁵ TPICE, 29 oct. 1993, « Editing business charts / IBM », aff. T 790/92, non publiée, point 4.6 : « such a discrepancy between normal and modified presentations of information, constituting an information about the numerical information content of data and about the information displayed, if this is seen as an « event » or « condition », cannot be considered as being of a technical nature ».

¹⁰⁶ OEB, « Convention sur le brevet européen révisée (CBE 2000). Présentation synoptique CBE 1973/2000 », JO OEB, Édition spéciale, 2007, 4, p. 56.

L'exclusion des méthodes médicales figurait à l'article 52 (4) de la CBE 1973 ; l'« exploitation commerciale » a remplacé l'expression de « mise en œuvre », pour des raisons de conformité avec l'article 27(2) de l'accord sur les ADPIC et l'article 6(1) de la directive 98/44/CE sur les inventions biotechnologiques. L'article 53 CBE, dans sa version modifiée, dispose donc :

« Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

- a) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les États contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ;
- b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ;
- c) 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'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes ».

Le principe d'interprétation qui se dégage de l'ensemble des décisions des chambres de recours est que les exceptions sont d'interprétation stricte¹⁰⁷ face au « principe général de brevetabilité énoncé à l'article 52 (1) »¹⁰⁸. Néanmoins, la méthode est appliquée de manière différenciée selon l'exception en cause : les chambres choisissent de se référer à la ratio legis de chacune des dispositions en cause, étant précisé que le sens à donner à cette ratio legis est lui-même la résultante d'une interprétation de la volonté de l'auteur du texte : « la raison d'être d'une règle (ratio legis), ce n'est pas seulement le but que poursuivaient réellement ses auteurs lorsqu'ils l'ont adoptée, mais c'est aussi ce que l'on peut penser qu'ils auraient voulu compte tenu des changements de situation intervenus depuis »¹⁰⁹. Le résultat de la pratique des chambres de l'OEB à propos des exceptions peut être, sous réserve des développements qui suivent, résumé de manière suivante : des variétés végétales/ des races animales peuvent être couvertes par une revendication plus large, tant qu'elles ne sont pas revendiquées individuellement ; en revanche, il suffit, au sein d'une revendication de méthode, d'une caractéristique pouvant être qualifiée d'acte constituant une étape de traitement du corps humain ou animal pour que la revendication en son entier tombe sous le coup de l'exclusion de l'article 53 c), la situation

¹⁰⁷ Voir notamment, à propos de l'article 53 a) : TPICE, 21 février 1995, « Cellules de plantes », aff. T 356/93, JO OEB, 1995, p. 545 ; sur l'art. 53 b) : TPICE, 10 nov. 1988, « Plantes hybrides », aff. T 320/87, 1990, p. 71, T 19/90, préc. et TPICE, 6 juill. 2004, « Animaux transgéniques/Harvard », aff. T 315/03, JO OEB, 2006, p. 15 ; à propos de l'art. 53 c) CBE (ancien art. 52(4) CBE 1973), v. en particulier la décision G 1/04, préc.

¹⁰⁸ T 19/90, préc., point 4.10 (« principe général de brevetabilité énoncé à l'article 52 (1) CBE »), à propos des procédés microbiologiques.

¹⁰⁹ T 19/90, préc., point 4.7.

étant différente à propos des méthodes de diagnostic, lesquelles comportent nécessairement de multiples étapes.

Quant à la première exception concernant l'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, elle soulève surtout des questions de définition du critère et d'interprétation au cas par cas des revendications elles-mêmes.

Les trois exceptions de l'article 53 doivent donc être envisagées successivement : l'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs (A), les variétés végétales et races animales (B), et les méthodes de traitement médical (C).

A. Atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs

L'exception, dans la pratique des chambres de recours, concerne surtout les inventions biotechnologiques (2), ce qui nécessite auparavant de définir les notions d'ordre public et de bonnes mœurs (1).

1. Ordre public et bonnes mœurs : définitions

Dans l'affaire « Plant Genetic System », concernant une invention ayant pour objet des plantes et des semences résistantes à une catégorie d'herbicide¹¹⁰, la chambre a heureusement affirmé la nécessité de prendre en compte l'éventuelle contrariété d'un objet revendiqué à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, en dépit de la difficulté de la tâche¹¹¹. Elle a également défini la notion d'ordre public en relevant qu'« il est généralement admis que la notion d'ordre public couvre la protection de l'intérêt public et l'intégrité physique des individus en tant que membres de la société » et qu'elle « englobe également la protection de l'environnement ». Doivent donc être exclues de la brevetabilité « les inventions dont la mise en œuvre risque de troubler la paix publique ou l'ordre social (par ex. par des actes terroristes), ou de nuire gravement à l'environnement »¹¹². Dans la même affaire, la notion de bonnes mœurs a été définie comme étant fondée « sur la conviction selon laquelle certains comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eu égard à l'ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée »¹¹³.

Au-delà de cette définition générale, l'Office demande à ses examinateurs de se poser la question suivante : « Le meilleur moyen de savoir s'il convient de l'invoquer serait de se demander si cette invention

¹¹⁰ T 356/93, préc.

¹¹¹ T 356/93, préc., point 12; v. aussi T 19/90, préc., point 5, affirmant la nécessité d'un examen, alors que la division d'examen avait estimé que « le droit des brevets n'est pas le bon outil juridique pour régler les problèmes qui peuvent se poser dans le cas de manipulations génétiques opérées sur des animaux » : « il existe des raisons impératives qui font que les implications de l'article 53a) CBE doivent être prises en compte lors de l'examen de la brevetabilité ».

¹¹² T 356/93, préc., point 5 (pour les trois citations). V. aussi, Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, préc., 4.1 : « inventions susceptibles d'inciter à la révolte, de troubler l'ordre public ou d'engendrer des comportements criminels ou choquants ».

¹¹³ T 356/93, préc., point 6.

apparaîtrait au public comme si répugnante qu'il serait inconcevable de la breveter »¹¹⁴. Il est précisé qu'une invention recelant seulement la possibilité d'être exclue sur le fondement de l'article 53 a), c'est-à-dire un détournement de l'invention elle-même en une utilisation contraire à cet article, ne suffit pas à l'exclure de la brevetabilité : cette invention recèle toujours une possibilité d'exploitation en conformité avec l'ordre public ou les bonnes mœurs¹¹⁵. Ainsi, une invention relative à un procédé permettant de fracturer un coffre-fort ne peut se voir dénier l'accès au brevet sur le fondement de l'article 53 a), car le procédé peut être mis en œuvre licitement par un serrurier et non seulement par un cambrioleur.

De plus, il convient de préciser que le seul fait que l'invention en cause soit contraire au donné légal d'un pays contractant, voire de l'ensemble de ces pays, ne suffit pas à la considérer comme contraire à l'article 53 a) : un produit peut être fabriqué dans un de ces pays pour être exporté dans un pays où il est autorisé par la législation en vigueur¹¹⁶.

2. Inventions biotechnologiques

Le Règlement d'exécution offre une définition des inventions biotechnologiques concernées par l'exception (a), l'interprétation des chambres de recours devant se réaliser en fonction d'une sorte de « test de proportionnalité » (b).

a) Définition de la règle 28

L'observation de la « jurisprudence » de l'Office conduit à constater que la mise en œuvre de l'article 53 a) concerne principalement le domaine des biotechnologies. Des dispositions spécifiques du Règlement d'application de la Convention lui sont consacrées. Ainsi, la règle 28 (anciennement Règle 23 quinquies CBE 1973) définit les catégories d'inventions biotechnologiques pour lesquelles les brevets européens ne doivent pas être délivrés. Il s'agit des « inventions biotechnologiques qui ont pour objet :

- a) des procédés de clonage des êtres humains ;
- b) des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ;

¹¹⁴ Directives d'examen, préc., n°4.1. Le qualificatif de « choquant » est, par ailleurs, utilisé.

¹¹⁵ TPICE, 11 mai 2005, « Euthanasia Compositions/Michigan State Univ », aff. T 866/01, non publiée, point 4.8 : « ...patent protection is only to be denied pursuant to Article 53(a) EPC if the intended exploitation, i.e. the avowed use indicated in the patent, (« bestimmungsgemäßer Gebrauch ») of the invention would infringe « ordre public » or morality. It is not sufficient that the invention can also be exploited in this way (...). The mere possibility of abuse of the invention is not sufficient to deny patent protection pursuant to Article 53(a) EPC, if the invention can also be exploited in a way which does not and would not infringe « ordre public » and morality ».

¹¹⁶ Directives d'examen, préc., n° 4.2. Autre exemple cité, celui du photocopieur tellement performant qu'il pourrait servir à fabriquer de la fausse monnaie (ibid. et G 1/98, préc., point 3.3.3).

c) des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;
d) des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés ».

Dans l'affaire « Animaux transgéniques / Harvard »¹¹⁷, la chambre a validé la méthode du « test en deux étapes ». Elle a estimé logiquement qu'une invention correspondant à l'une de ces définitions devait être exclue *ipso facto* de la brevetabilité. Dans l'hypothèse contraire, il convient néanmoins d'examiner la demande au regard de l'article 53 a) : l'objection « de la règle 28 »¹¹⁸ rejetée, la chambre doit examiner la « véritable » objection » tirée de l'article 53 a) lui-même, celle de la contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs¹¹⁹.

b) Le « test de proportionnalité »

L'évaluation de la règle contenue à l'article 53 a) conduit à une sorte de test de proportionnalité entre les avantages que l'on peut escompter de l'exploitation de l'invention et ses effets négatifs. L'interprète y est d'ailleurs implicitement invité dans l'hypothèse de la Règle 28 d). Dans l'affaire dite de la « souris oncogène », la chambre de recours a renvoyé l'affaire à la division d'examen en lui demandant de « peser soigneusement » les avantages et les inconvénients de l'invention revendiquée : « Pour décider le moment venu si la présente invention doit ou non être exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53 a) CBE, il semblerait nécessaire avant tout de peser soigneusement, d'une part, les graves réserves qu'appellent la souffrance endurée par les animaux et les risques éventuels pour l'environnement, et, d'autre part, les avantages de l'invention, à savoir son utilité pour l'humanité »¹²⁰.

La question des bonnes mœurs a par ailleurs été posée dans l'affaire « Plant genetic system », particulièrement en raison du risque d'atteinte à l'environnement en cas de mise en œuvre de l'invention. La chambre a exigé en l'espèce que « la menace pesant sur l'environnement soit suffisamment prouvée » au jour de la décision de révocation¹²¹. Ce n'était pas le cas selon elle : des preuves de dangers possibles de l'application des techniques du génie génétique à des plantes étaient apportées, mais ces preuves n'emportaient pas la certitude de l'effet néfaste à l'environnement de la mise en œuvre de l'invention revendiquée. Ainsi donc, « il serait injustifié de

¹¹⁷ T 315/03, préc.

¹¹⁸ Auparavant (et à l'époque de la décision à laquelle il est fait référence) dénommée objection « relevant de la règle 23 quinquies ».

¹¹⁹ T 315/03, préc., point 6.3.

¹²⁰ T 19/90, préc., point 5 ; démarche reprise dans la décision T 315/03 précitée.

¹²¹ T 356/93, préc., point 18.5.

refuser de délivrer un brevet en vertu de l'article 53 a) CBE, sur la seule base d'éventuels dangers, non encore prouvés de façon concluante»¹²².

Dans l'affaire dite de la « Relaxine »¹²³, la division d'opposition a estimé qu'une invention concernant un gène humain ne tombait pas sous le coup de l'exception car elle ne serait pas considérée comme choquante. La chambre saisie sur recours à l'encontre de cette décision est allée dans le même sens, avec un fondement juridique différent : celui de la Règle 23 sexies (2) CBE 1973 (désormais Règle 29 (2) CBE) qui prévoit qu'« un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel ».

Par ailleurs, dans la décision G 2/06¹²⁴, la Grande chambre de recours a prononcé le rejet, sur le fondement de la Règle 23 quinquies c) CBE 1973 (aujourd'hui Règle 28 c) CBE), de la brevetabilité de revendications portant sur un produit (des cultures de souches embryonnaires humaines) ne pouvant être obtenu que grâce à une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains, peu important le fait que la méthode en elle-même n'était pas revendiquée et qu'une autre méthode n'impliquant pas une telle destruction pourrait être développée après la date du dépôt. Les méthodes impliquant la destruction d'embryons humains doivent donc être considérées comme non brevetables sur le fondement de l'article 53 a) CBE et de la règle 28 c) CBE¹²⁵.

B. Variétés végétales et races animales

L'article 53 b) CBE évince de la brevetabilité « les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux », cette exception ne s'appliquant pas aux « procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ». Ainsi, l'exception des variétés végétales, races animales et procédés essentiellement biologiques (1) laisse place à une dérogation, exception à l'exception, pour les procédés microbiologiques (2).

1. L'exception de l'article 53 b)

a) Variétés végétales

L'expression de « variété végétale » est définie par la règle 26(4) CBE (anciennement règle 23 ter (4)) comme : « tout ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non

¹²² T 356/93, préc., point 18.7.

¹²³ TPICE, 15 avril 1999, « Howard Florey Institute », aff. T 272/95, JO OEB, 1999, p. 590.

¹²⁴ TPICE, Grd. Chb., 25 nov. 2008, « Utilisation d'embryons/Warf », aff. G 2/06 JO OEB, 2009, p. 306.

¹²⁵ V. aussi TPICE, 28 mai 2009, « Stem cells/California », aff. T 522/04, non publiée, points 4 et s.

pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut :

- a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,
- b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et
- c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement ».

L'exclusion est cohérente en ce qu'elle est la réplique exacte de l'étendue la protection par un autre instrument du droit de la propriété industrielle, le certificat d'obtention végétale. L'article 53 b) CBE fixe donc la « ligne de démarcation » entre droit de brevet et protection de la variété végétale¹²⁶. L'exclusion joue quelque soit le mode d'obtention (recombinaison génétique, technique de sélection traditionnelle), ce qui est logique puisque celui-ci n'a pas d'incidence dans l'appréciation des conditions de protection au sens de la Convention UPOV. La grande chambre, pour parvenir à cette conclusion a dû estimer que son interprétation du texte de la Convention devait consister en la recherche de ce que le législateur aurait voulu s'il avait été en présence des techniques de modification génétique : « Il ne peut être considéré que les lois ne sont applicables qu'aux seules situations que connaissait le législateur »¹²⁷.

L'exclusion de l'article 53 b) ne signifie pas qu'aucune protection par brevet ne peut être recherchée en la matière. En effet, la variété végétale est exclue en elle-même, mais un brevet peut tout à fait être délivré en amont de la revendication de produit portant sur une variété végétale particulière, exclue de la brevetabilité. La raison en est, selon la grande chambre des recours, que le certificat d'obtention végétale « n'est accordé que pour des variétés végétales déterminées et non pour des enseignements techniques susceptibles d'être mis en œuvre sur un nombre indéfini de variétés végétales »¹²⁸. Il peut donc être délivré un brevet dans le cas où une revendication peut couvrir plusieurs variétés, même lorsqu'il est fait appel à la recombinaison génétique.

b) Races animales

S'agissant des races animales le problème se pose de manière différente dans la mesure où il n'existe pas de protection spécifique à articuler, comme pour les variétés végétales. Pour autant, l'OEB a estimé, lors de l'affaire sur la souris transgénique, que l'examen procède de la même logique, énoncée dans la décision G 1/98 précitée : un brevet ne peut être délivré pour une race animale en raison de l'exclusion, mais un objet n'est pas exclu de la protection si les revendications incluent plusieurs races

¹²⁶ G 1/98, préc., point 3.10.

¹²⁷ G 1/98, préc., point 5.3.

¹²⁸ TPICE, Grd.Chb., 9 déc. 2010, « State of Israel / Broccoli », aff. G 1/08, non publiée, point 3.10, infirmant la décision T 356/93, préc..

animales¹²⁹. Reste la question de la définition de l'expression « race animale », auparavant « espèce animale » dans la CBE 1973. Appliquant le principe d'interprétation stricte, la chambre a décidé que l'exclusion ne concerne pas les animaux en tant que tels, mais bien certaines catégories d'animaux¹³⁰. En outre, la définition de la « race animale » doit se faire par référence au rang taxonomique, comme cela est fait pour les variétés végétales¹³¹.

c) Procédés essentiellement biologiques

La règle 26 (5) prévoit qu'« 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 ». Ces procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables. Il ressort des décisions des chambres de l'OEB qu'un procédé qui comprend une transformation de cellules ou de tissus par un ADN recombinant ne doit pas être considéré comme « essentiellement biologique » et, partant, doit être considéré comme brevetable. Ainsi les procédés ayant permis l'obtention de la souris oncogène¹³² et des plantes comprenant une transformation avec un ADN recombinant¹³³ s'appuient « au moins [sur] une étape technique essentielle, dont la mise en œuvre est impossible sans intervention humaine et qui a un impact décisif sur le résultat final »¹³⁴.

Une résurgence de la question de la détermination du « procédé essentiellement biologique » s'est produite avec les affaires dites du « brocoli »¹³⁵ et de la « tomate »¹³⁶. L'affaire du brocoli concernait un brevet ayant pour intitulé « Method for selective increase of the anticarcinogenic glucosinolates in Brassica species », relatif à un « procédé d'obtention de brocolis présentant des taux élevés de dérivés anti-cancérigènes ». Le procédé consistait en des étapes de croisement traditionnel, la sélection étant, elle, réalisée à l'aide de marqueurs moléculaires. La grande chambre de recours a estimé, dans les mêmes termes pour les deux affaires, qu'il s'agissait d'un « procédé essentiellement biologique » au sens de la Convention, et par conséquent exclu de la brevetabilité sur le fondement de l'article 53(b). L'ajout d'une étape technique ne saurait donc rendre l'ensemble brevetable. Autrement dit : « Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux qui est fondé sur le croisement par voie sexuée de génomes complets et la sélection ultérieure de végétaux ou d'animaux est exclu de la brevetabilité comme étant essentiellement biologique, même si la revendication inclut, avant ou après les étapes de croisement et de sélection,

¹²⁹ T 315/03, préc., point 11.4.

¹³⁰ T 19/90, préc., point 4.8.

¹³¹ T 315/03, préc., point 11.4.

¹³² T 19/90, préc., point 4.9 ; T 315/03, préc., point 13.3.5.

¹³³ T 356/93, préc., point 27.

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ G 2/07, préc.

¹³⁶ G 1/08, préc.

d'autres étapes techniques liées à la préparation du végétal ou de l'animal ou à la poursuite de son traitement »¹³⁷. Il convient de préciser que cela ne remet néanmoins pas en cause la pratique de la brevetabilité des procédés impliquant une modification génétique puisqu'alors l'« essence de l'invention » est de « nature technique »¹³⁸.

2. La dérogation à l'exception : la brevetabilité des procédés microbiologiques

L'article 53(b) réserve le cas des « procédés microbiologiques », lesquels ne sont donc pas concernés par l'exception. La décision T 19/90 a affirmé qu'il convenait par principe de vérifier l'application de cette disposition, qualifiée de « dérogation à l'exception », même si l'on est en présence d'un produit exclu de la brevetabilité au titre du premier membre de phrase de l'article 53(b) CBE : « le principe général de brevetabilité énoncé à l'article 52 (1) CBE est rétabli pour les inventions concernant des procédés microbiologiques et pour les produits obtenus par de tels procédés »¹³⁹.

Toute la question est dès lors de savoir ce qu'il faut entendre par « microbiologique ». La règle 26(6) définit le « procédé microbiologique » comme « tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique ». La définition a été affinée par les chambres de recours, notamment par la décision T 356/93 déterminant la notion en ces termes : « procédés qui utilisent des micro-organismes (ou leurs éléments constitutifs) pour fabriquer ou modifier des produits, ou qui développent de nouveaux micro-organismes à des fins spécifiques »¹⁴⁰. Le « micro-organisme » regroupe les « bactéries et les levures, mais aussi les champignons, les algues, les protozoaires, ainsi que les cellules humaines, animales et végétales, autrement dit tous les organismes généralement unicellulaires, invisibles à l'œil nu »¹⁴¹. De plus, la Grande chambre de recours a précisé que les procédés de génie génétique ne sont pas assimilables aux procédés microbiologiques, établissant une distinction entre les micro-organismes et les parties d'être vivants utilisées pour la modification génétique des végétaux¹⁴². Par conséquent, une plante génétiquement modifiée ne doit pas être assimilée comme un produit obtenu par des procédés microbiologiques visé à l'article 53(b) *in fine*.

Par ailleurs s'est posée la question de la brevetabilité des procédés d'obtention de végétaux comportant plusieurs étapes, dont au moins une

¹³⁷ Directives d'examen, telles que modifiées le 30 mai 2011, C-IV, 4.6.2.

¹³⁸ Ibid. : « Par contre, un procédé qui prévoit l'insertion d'un gène ou d'un caractère dans un végétal au moyen de techniques du génie génétique n'est pas fondé sur la recombinaison entre des génomes complets et le mélange naturel de gènes de végétaux et est par conséquent brevetable. Cependant, une revendication portant sur ce type de procédés ne doit pas inclure des étapes de croisement et de sélection ».

¹³⁹ T 19/90, préc., point 4.10.

¹⁴⁰ T 356/93, préc., point 35 et s.

¹⁴¹ Ibid., point 34.

¹⁴² G 1/98, préc., point 5.2.

étape consiste en un procédé microbiologique. Le fait qu'une étape soit qualifiée de « microbiologique » implique-t-il que l'ensemble du procédé soit considéré de la même manière ? La chambre a répondu par la négative¹⁴³ : la plante revendiquée ne résulte pas uniquement de cette étape microbiologique initiale.

C. Méthodes de traitement médical

L'article 53(c) de la CBE, anciennement 52(4) sous l'empire de la CBE 1973, prévoit comme exception à la brevetabilité « les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal », tout en réservant, exception à l'exception, le cas des « produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes. » Les décisions G1/04 relative à une méthode de diagnostic¹⁴⁴ et G1/07 concernant une méthode d'imagerie médicale¹⁴⁵ constituent les lignes fondamentales d'interprétation de ce texte par la Grande chambre des recours. Sont ainsi concernés le traitement chirurgical (1), le traitement thérapeutique (2) et les méthodes de diagnostic (3).

1. Traitement chirurgical

a) Méthode d'interprétation du procédé comportant des étapes multiples

Les décisions G 1/07 et G 1/04 ont rappelé la pratique suivie par les chambres quant à la méthodologie à adopter dans l'hypothèse où le procédé revendiqué comporte plusieurs étapes dont seulement l'une d'entre elles peut être qualifiée de chirurgicale. La règle est simple : une méthode tombe sous le coup de l'interdiction si au moins une caractéristique constitue une telle étape¹⁴⁶. La solution ne paraît pas sérieusement contestée. Elle est justifiée, comme le relève la Grande chambre, par des considérations de forme : l'exclusion n'est pas limitée aux méthodes revendiquées en tant que telles et a été réaffirmée comme telle lors de la réforme de la CBE 2000. La justification est également de fond, se basant sur l'objectif poursuivi par le

¹⁴³ T 356/93, préc., point 39 : « les procédés techniques comprenant une étape microbiologique ne peuvent pas être simplement assimilés à des "procédés microbiologiques". Les produits finals résultant de tels procédés techniques (par ex. des variétés végétales) ne sauraient davantage être définis comme des produits obtenus par des procédés microbiologiques au sens de l'article 53b), second membre de phrase CBE ».

¹⁴⁴ G 1/04, préc.

¹⁴⁵ TPICE, Grd. Chb., 15 fév. 2010, « Traitement chirurgical / Medi-Physics », aff. G 1/07, JO OEB, 2011, p. 134.

¹⁴⁶ G 1/04, préc., point 6.2.1; v. aussi : G 1/07, préc., point 5 ; et, à propos d'une méthode thérapeutique : T 820/92, préc. (« Une revendication de méthode tombe déjà sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) aujourd'hui 53c) CBE 2000, si l'administration de l'une des substances a pour objet un traitement thérapeutique et qu'elle constitue une caractéristique de la revendication »).

législateur, interprété à la lumière de « facteurs socio-éthiques qui sous-tendent l'exclusion » et auquel la Chambre soit donner « plein effet » : le principe est celui de la liberté pour les soignants « d'utiliser les meilleurs traitements à leur disposition dans l'intérêt de leurs patients sans avoir à s'inquiéter qu'un traitement puisse être breveté »¹⁴⁷. Il est toutefois possible pour le demandeur d'éviter l'exclusion en utilisant la procédure du « disclaimer », qui permet d'introduire dans la revendication une caractéristique technique « négative », en écartant le mode de réalisation qui peut être qualifié de méthode chirurgicale exclue¹⁴⁸.

b) Notion de traitement chirurgical

La première question qui se pose est, une nouvelle fois, celle de la définition de l'exception : que faut-il entendre par « traitement chirurgical » au sens du droit européen des brevets ? La décision G 1/04 en a donné une définition large en décidant que les méthodes chirurgicales « incluent toute intervention physique sur le corps humain ou animal dans laquelle le maintien de la vie et de la santé du sujet est d'une importance primordiale »¹⁴⁹. En 2010, la Grande chambre a infléchi sa position en relevant que cette définition est trop large, en particulier en raison de l'évolution des techniques actuelles. Elle a reconnu la difficulté extrême qu'il y a à trouver une définition. Elle a réaffirmé que les méthodes à exclure comportaient ou englobaient « une étape invasive représentant une intervention physique majeure sur le corps », tout en considérant que les « méthodes insignifiantes qui n'impliquent qu'une intervention mineure et ne présentent aucun risque important pour la santé lorsqu'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requises » ne sauraient constituer des méthodes chirurgicales au sens de la Convention¹⁵⁰. La question se déporte alors sur la définition de ce qui doit être considéré comme insignifiant ou « non insignifiant ». La chambre renonce clairement à la recherche d'une définition, cédant donc à l'analyse au cas par cas, en ces termes (à propos d'une méthode impliquant une injection sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse) : « (...) dans la pratique actuelle, il n'existe pas de définition exacte de ce qui constitue une intervention « non insignifiante » méritant d'être qualifiée de « traitement ». Mais comme ce critère existant est appliqué au cas par cas avec des résultats assez raisonnables et acceptables dans l'ensemble, la même chose pourrait être envisagée pour un nouveau critère. »¹⁵¹ Ainsi, la notion de « chirurgie » a vocation à évoluer avec le temps, avec une grande marge d'appréciation laissée aux divisions d'opposition et aux chambres de recours.

¹⁴⁷ G 1/07, préc., point 3.2.3.2. Cette justification téléologique justifie que l'interprétation ne suive pas la même logique que pour les revendications pouvant couvrir une ou plusieurs variétés végétales (v. supra).

¹⁴⁸ V. G 1/03 et TPICE, Grd. Chb., 8 avril 2004, « Disclaimer / PPG », aff. G 2/03, 2004, p. 413.

¹⁴⁹ G 1/04, préc., point 6.2.1.

¹⁵⁰ G 1/07, préc., point 3.4.2.3.

¹⁵¹ *ibid.*, point 5.

c) Un traitement non limité à des fins thérapeutiques

Une question d'importance quant à la détermination de ce qui est exclu sur le fondement de l'article 53 c) de la CBE est celle de savoir si la méthode chirurgicale exclue consiste nécessairement en une méthode à visée thérapeutique. Les positions inconciliables des chambres de recours ont justifié l'intervention de la Grande chambre afin de clarifier la question. En effet, dans l'affaire T 383/03 relative à une méthode d'épilation, la chambre avait estimé qu'il n'y avait pas d'exclusion possible en l'espèce : « les traitements chirurgicaux qui ne sont manifestement ni appropriés, ni potentiellement appropriés pour préserver ou rétablir la santé, l'intégrité physique ou le bien-être physique des êtres humains ou des animaux ne tombent pas sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité. »¹⁵² En d'autres termes la méthode de traitement chirurgical doit être à visée curative pour être exclue de la brevetabilité, ce qui a également été affirmé par la Grande chambre dans l'affaire G 1/04¹⁵³. La Grande chambre des recours, dans la décision G 1/07, a mis un coup d'arrêt à cette analyse. Elle a relevé que la chirurgie pouvait se définir par son but et par sa nature, et que les décisions précitées s'attachaient avant tout au but, thérapeutique, de la méthode chirurgicale. Une telle approche est à rejeter principalement en raison de l'insécurité juridique dont elle est porteuse : une injection de médicament pour traiter une maladie serait exclue, tandis qu'une injection d'un produit destiné à réduire les rides à des fins esthétiques ne le serait pas¹⁵⁴ ; la méthode d'épilation poursuit un but esthétique, mais ce but pourrait aussi être thérapeutique dans l'hypothèse d'hyperpilosité causée par une maladie¹⁵⁵. Mais les raisons tiennent aussi à la *ratio legis* et à une interprétation téléologique de la disposition en cause¹⁵⁶. Au final, l'interprétation de l'article 53 c) de la CBE est claire : « l'expression « traitement chirurgical » ne doit pas être interprétée comme étant limitée aux méthodes chirurgicales à finalité thérapeutique »¹⁵⁷. Cela va dans le même sens, du point de vue de la définition, que les directives d'examen : « La chirurgie définit non pas tant le but du traitement que sa nature »¹⁵⁸.

¹⁵² TPICE, 1er oct. 2004, « Méthode d'épilation/The General Hospital Corp », aff. T 383/03, JO OEB, 2005, p. 159, point 3.4 ; v. aussi, dans la lignée de cette décision : TPICE, 13 juill. 2006, « Method and apparatus for determining a transfer function for a connection system in a ventilator system », aff. T 1102/02, non publiée, point 3 et TPICE, 8 sept. 2006, « Medical diagnostic imaging systems and method », aff. T 9/04, non publiée, point 6.

¹⁵³ G 1/04, préc., point 6.2.1.

¹⁵⁴ G 1/07, préc., point 5.

¹⁵⁵ Ibid. point 3.3.8.5.

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ Ibid., point 3.3.10.

¹⁵⁸ Directives précitées, n° 4.8.1.

2. Traitement thérapeutique

a) « Thérapie » : définition

Des difficultés analogues à celles rencontrées pour la détermination du critère de traitement chirurgical se font jour, et la grande chambre cède par conséquent à une certaine casuistique. La définition de la « thérapie » a trait aux « moyens de traiter une maladie en général ou à un traitement curatif au sens étroit du terme, de même qu'au soulagement des maux et symptômes douloureux »¹⁵⁹. La question s'est posée de savoir si un traitement prophylactique est un traitement thérapeutique au sens de la Convention. Il a été considéré que dans les deux cas il s'agissait de préserver ou de rétablir la santé et que donc le vaccin fait partie des traitements thérapeutiques au sens du droit européen des brevets : « Le terme « thérapie » au sens de l'article 52(4) CBE, comprend les traitements prophylactiques aussi bien que les traitements curatifs des maladies »¹⁶⁰. L'acception large de la notion de traitement thérapeutique se manifeste également dans l'absence de distinction entre thérapeutique causale et thérapeutique symptomatique : la méthode apportant un soulagement doit être considérée comme une méthode thérapeutique au sens de la Convention quelle que soit l'origine de la douleur, de la gêne, ou de l'incapacité¹⁶¹. En d'autres termes, une méthode doit être qualifiée de thérapeutique lorsqu'elle permet de traiter, soulager, dissiper ou atténuer les symptômes, bien qu'elle n'en supprime pas les causes¹⁶². La nature du traitement est importante dans l'examen de la brevetabilité, et il faut naturellement qu'il s'agisse de véritables symptômes, ce qui n'est pas le cas d'une sensation de fatigue¹⁶³, du malaise menstruel¹⁶⁴, ou bien... de la grossesse¹⁶⁵ !

¹⁵⁹ T 144/83, préc., point 3.

¹⁶⁰ TPICE, 15 oct. 1987, « Porcs II », aff. T 19/86, JO OEB, 1989, p. 24 ; solution reprise notamment dans : TPICE, 13 nov. 1990, « Elimination de la plaque dentaire », aff. T 290/86, JO OEB, 1992, p. 414 ; TPICE, 17 oct. 1994, « Feeds for domestic animals and method for breeding them / Meiji », aff. T 438/91, non publiée ; T 820/92, préc. (point 5.2 : « un traitement prophylactique ... est une méthode de traitement thérapeutique ... et la thérapie ne se limite pas aux traitements qui rétablissent la santé en guérissant les maladies déjà déclarées »).

¹⁶¹ TPICE, 15 mai 1987, « Dysménorrhée », aff. T 81/84, JO OEB, 1988, p. 207 : « Quelle que soit l'origine de la douleur, du malaise ou de l'incapacité, son soulagement par l'administration d'un agent approprié doit être considérée comme un « traitement thérapeutique » ou une « application thérapeutique » au sens de la Convention.

¹⁶² TPICE, 5 mai 1994, « Cornea », aff. T 24/91, JO OEB, 1995, p. 712 (point 2.7 : le terme « thérapie » « couvre toute méthode thérapeutique conçue pour traiter, soulager, dissiper ou atténuer les symptômes d'un trouble ou d'un dysfonctionnement du corps humain ou animal ou pour prévenir ou diminuer la possibilité d'en être atteint »).

¹⁶³ TPICE, 1er juill. 1997, « Perception of fatigue/MIT », aff. T 469/94, non publiée.

¹⁶⁴ T 81/84, préc.

¹⁶⁵ TPICE, 9 nov. 1994, « Méthode contraceptive », aff. T 74/93, JO OEB, 1995, p. 712, point 2.2.3 : « La grossesse n'étant pas une maladie, sa prévention ne constitue en général pas un traitement thérapeutique au sens de l'article 52(4) CBE aujourd'hui article 53 c) ». Comp., s'agissant d'une méthode contraceptive mais analysée également comme un traitement prophylactique : T 820/92, préc., spéc. point 5.2.

b) Méthode d'interprétation : distinction des effets thérapeutiques et non thérapeutiques

Une invention revendiquée peut couvrir une méthode ayant des effets thérapeutiques et non thérapeutiques. La question qui se pose est dès lors de savoir si l'ensemble de la méthode doit être qualifié de « thérapeutique » au sens de la Convention et donc exclu de la brevetabilité. Il convient d'exclure la méthode thérapeutique même si elle produit des effets secondaires non thérapeutiques. Ainsi, une méthode d'immunostimulation des animaux est exclue, même si son effet consiste en une augmentation de la production carnée : ce dernier effet n'est qu'une conséquence de l'amélioration de la santé des animaux, en particulier du fait de la fonction prophylactique de la méthode¹⁶⁶. De même, une méthode consistant à éliminer la plaque dentaire doit être exclue de la brevetabilité car, si elle peut avoir un effet cosmétique, elle produit nécessairement un effet prophylactique de prévention des caries et des affections périodontiques¹⁶⁷. De manière générale, il faut en induire le principe selon lequel une méthode produisant à la fois un effet cosmétique et un effet thérapeutique sera, comme telle, exclue de la brevetabilité¹⁶⁸. Et il n'est pas possible d'échapper à l'exclusion par une rédaction qualifiant le procédé de non thérapeutique dès lors que les effets thérapeutiques et cosmétiques sont nécessairement présents et indissociables¹⁶⁹.

En revanche, la chambre a, dans la décision « Produit anorexigène », accepté une revendication qui, selon elle, ne recherchait la protection que pour les effets esthétiques, tandis que des effets thérapeutiques étaient présents¹⁷⁰. Le produit chimique revendiqué avait pour effet la perte de poids, effet esthétique revendiqué par le demandeur, mais aussi effet thérapeutique de traitement contre l'obésité : la chambre a estimé que le demandeur recherchait manifestement la protection pour le traitement esthétique et qu'il ne fallait pas le désavantager au motif qu'un effet thérapeutique était également présent¹⁷¹. Autrement dit, la méthode revendiquée sera jugée

¹⁶⁶ TPICE, 12 août 1991, « Immunostimulants », aff. T. 780/89, JO OEB, 1993, p. 440, points 6 et 7. V. aussi : T 438/91, préc.

¹⁶⁷ T 290/86, préc. ; comp. T 144/83, préc.

¹⁶⁸ T 144/83, préc.

¹⁶⁹ TPICE, 30 mai 1996, « Protection contre le rayonnement UV/L'Oreal », aff. T 1077/93, non publiée (point 3.1.6 : « une partie au moins de la protection de la peau ne dérive donc pas d'une simple filtration exercée au niveau de la surface de la peau, mais elle est plutôt le résultat d'une interaction avec les mécanismes cellulaires dans l'épiderme, dans le but d'éviter un état pathologique (érythème), et est donc un véritable effet thérapeutique »), reprenant la solution adoptée dans T 820/92, préc. ; comp., retenant la possibilité d'exclure les effets thérapeutiques par la voie d'un « disclaimer » : TPICE, 2 juin 1992 « Efomycine als Leistungsförderer/Bayer », aff. T 774/89, non publiée.

¹⁷⁰ T 144/83, préc., point 4 : « Le fait qu'un produit chimique a simultanément un effet esthétique et un effet thérapeutique lorsqu'il est utilisé pour le traitement du corps humain ou animal n'exclut pas de la brevetabilité le traitement esthétique ».

¹⁷¹ Ibid. : « Il conviendrait toutefois de ne pas tourner cela au désavantage du demandeur, lequel, conformément au libellé de ses revendications, recherche la protection par brevet pour le traitement esthétique et non pour le traitement thérapeutique en tant que tel. »

brevetable si ses effets esthétiques sont dissociables des effets thérapeutiques¹⁷². Les choses sont plus nettes dans une espèce où le demandeur a clairement distingué dans la description les propriétés, cosmétiques et pharmaceutiques, du composé revendiqué en demandant la protection du composé uniquement en tant que produit cosmétique¹⁷³. Cela peut également résulter du fait que les groupes d'individus pour lesquels l'effet sera thérapeutique ou cosmétique sont clairement distincts¹⁷⁴. Ainsi, il est possible de dissocier dans la rédaction des revendications, la substance revendiquée comme traitement thérapeutique et la méthode utilisant cette substance à des fins esthétiques, ces deux revendications étant jugées brevetables : seule la méthode thérapeutique est exclue de la brevetabilité¹⁷⁵.

3. Méthodes de diagnostic

a) Définition : des étapes multiples

L'avis G 1/04 de la Grande chambre des recours constitue le guide de la pratique actuelle de l'Office Européen des Brevets. La principale question qui lui était posée par le Président de l'Office, à propos des méthodes de diagnostic, était la suivante : « Les « méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal » au sens de l'article 52(4) CBE (ci-après « méthodes de diagnostic ») se limitent-elles aux méthodes qui comprennent toutes les étapes dont l'exécution est nécessaire à l'établissement d'un diagnostic médical, (...) ou y a-t-il « méthode de diagnostic » dès lors que le procédé revendiqué comporte une seule étape aux fins d'un diagnostic ou se rapportant à un diagnostic ? » Il a été répondu à cette question que : « Pour que l'objet d'une revendication relative à une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal tombe sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE désormais 53 c) CBE, la revendication doit comprendre les caractéristiques portant sur :

- i) le diagnostic à finalité curative *stricto sensu*, représentant la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, en tant qu'activité purement intellectuelle,
- ii) les étapes précédentes qui sont constitutives de la pose de ce diagnostic, et

¹⁷² G 1/07, préc. : « (...) il y aurait lieu de déterminer, dans chaque cas, si l'effet non thérapeutique est différent de l'effet thérapeutique. Si tel n'est pas le cas, la méthode revendiquée est exclue de la brevetabilité ».

¹⁷³ TPICE, 14 mai 1985, « Peroxyde de thénoyle », aff. T 36/83, JO OEB, 1986, p. 301, à propos d'un brevet intitulé « Application à titre de produit cosmétique du peroxyde de thénoyle », point 6.2 : « La Chambre voit dans cette activité du peroxyde de thénoyle une activité qui appartient à l'évidence davantage au domaine de l'hygiène corporelle non médicamenteuse qu'à celui de la thérapie. Or, la mise à profit de cette activité dans une application cosmétique n'est pas à considérer comme tombant dans l'exclusivité de la brevetabilité ».

¹⁷⁴ T 469/94, préc.

¹⁷⁵ TPICE, 4 avril 1989, aff. T 584/88, non publiée (à propos d'une substance destinée à traiter le ronflement sévère, dont l'utilisation était également revendiquée à titre de méthode de traitement esthétique du corps humain).

iii) les interactions spécifiques avec le corps humain ou animal qui surviennent lorsque sont mises en œuvre celles des étapes précédentes qui sont de nature technique »¹⁷⁶.

Ainsi, pour qu'une méthode soit qualifiée de diagnostique, il faut une activité intellectuelle comprenant les étapes d'investigation, de recueil des données, et la comparaison. Chacune de ces étapes est nécessaire à la qualification de méthode de diagnostic exclue, à défaut de quoi il ne s'agirait que d'une méthode d'acquisition ou de traitement de données pouvant être utilisée dans une méthode de diagnostic sans que cette dernière puisse y être réduite¹⁷⁷ : la méthode exclue comporte nécessairement des étapes multiples. Logiquement, une étape visant à obtenir des résultats intermédiaires sans pouvoir effectuer de diagnostic, c'est-à-dire sans attribuer l'écart détecté à un tableau clinique donné, ne saurait être exclue sur le fondement de l'article 53 c) de la Convention¹⁷⁸.

b) L'indifférence de l'intervention d'un professionnel de santé

La deuxième question posée à la Grande chambre dans l'affaire G 1/04 était celle de savoir si la méthode devait être nécessairement mise en œuvre par un professionnel de santé pour être qualifiée de méthode de diagnostic au sens de la Convention. La réponse apportée par la Grande chambre est négative : cette qualification « ne peut dépendre ni de la participation d'un praticien en médecine humaine ou vétérinaire, par sa présence ou par la responsabilité qu'il assume, ni du fait que toutes les étapes de la méthode peuvent également, ou exclusivement, être mises en œuvre par du personnel médical ou technique auxiliaire, par le patient lui-même ou par un système automatisé ». En effet, le caractère diagnostique d'une méthode ne doit pas dépendre de la personne qui la met en œuvre, cette limitation ne figurant ni dans le texte de la Convention ni dans ses travaux préparatoires¹⁷⁹. En outre, la définition du « praticien » concerné est difficile à établir, et partant source d'insécurité juridique¹⁸⁰. Cette solution a été réaffirmée plus récemment dans l'avis G 1/07 du 15 février 2010¹⁸¹.

¹⁷⁶ G 1/04, préc., points 6 et s.

¹⁷⁷ TPICE, 25 sept. 1987, « Détermination non invasive de valeurs », aff. T 385/86, JO OEB, 1988, p. 308 : « Les méthodes qui fournissent uniquement des résultats intermédiaires ne constituent pas encore des méthodes de diagnostic au sens de l'article 52(4) première phrase CBE désormais article 53 c), même si elles peuvent servir à poser un diagnostic ».

¹⁷⁸ G 1/04, préc., point 6.2.3. V. aussi, écartant certains éléments car ne correspondant à la définition donnée : TPICE, 12 juill. 2006, « Method and apparatus for early detection of glaucoma/The Australian National University », aff. T 1197/02, non publiée, point 2.2 (caractéristiques supplémentaires) ; TPICE, 12 sept. 2006, « Non-invasive method for diagnosing Alzheimer's disease in a patient / Beth Israel Hospital Association », aff. T 143/04, non publiée (étape technique ultérieure).

¹⁷⁹ G 1/04, préc., point 6.3.

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ G 1/07, préc., point 3.4.1.

c) Une méthode « appliquée au corps humain ou animal »

Le texte de la Convention implique que sont exclues les méthodes « appliquées au corps humain ou animal ». Une autre question posée dans l'affaire G 1/04 était la suivante : « L'expression « appliquées au corps humain ou animal » implique-t-elle que les étapes de procédé soient appliquées en contact direct avec le corps, et que seules ces étapes appliquées en contact direct avec le corps confèrent à une méthode les caractères d'une méthode de diagnostic, ou suffit-il qu'au moins une des étapes de procédé soit appliquée directement au corps ? » La Grande chambre y a répondu en exigeant que doivent remplir le critère « appliquées au corps humain ou animal » « les étapes de nature technique qui font partie des étapes précédentes constitutives de la pose du diagnostic à finalité curative *stricto sensu* », précisant que la Convention « n'exige pas un type et une intensité spécifiques d'interaction avec le corps humain ou animal » et qu'il suffit donc que « son exécution implique une quelconque interaction avec le corps humain ou animal, nécessitant la présence de ce dernier »¹⁸².

Ainsi, une méthode sera considérée comme étant « appliquée au corps humain ou animal » au regard des étapes de nature techniques et non point seulement de l'étape de diagnostic seule, laquelle, activité purement intellectuelle de déduction, ne peut être technique. Dans la majorité des cas, seule la phase d'investigation qui implique la collecte des données pourra être de nature technique¹⁸³. En outre, les caractéristiques supplémentaires non nécessaires à la pose du diagnostic ne sauraient être prises en compte¹⁸⁴.

À l'issue de cette brève analyse de la pratique de l'Office européen des brevets quant à la détermination de l'invention brevetable, il est perceptible que l'Office joue un rôle de premier plan dans l'analyse de la matière. Il reste que les juridictions nationales des États parties à la Convention sur le Brevet Européen sont indépendantes et à ce titre demeurent libres de valider ou d'invalider telle ou telle interprétation. La dialectique ainsi créée peut être vue comme génératrice de la dynamique du droit des brevets. Il faut néanmoins souhaiter qu'une juridiction européenne des brevets saura assurer l'harmonisation nécessaire à la sécurité juridique du marché européen.

¹⁸² G 1/04, préc. point 6.4.1 et 6.4.4.

¹⁸³ Pour une application, v. T 1197/02, préc. : « In a claim concerning a diagnostic method, only the steps strictly describing the examination phase involving the collection of data, the comparison of these data with standard values, the finding of any significant deviation and the attribution to a clinical picture have to be taken into account for determining the diagnostic character of the claimed method » ; T 385/86, préc. : « Seules doivent être exclues de la brevetabilité, en tant que méthodes de diagnostic, les méthodes dont le résultat permet directement de prendre une décision au sujet d'un traitement médical ».

¹⁸⁴ T 1197/02, préc., point 2.2 : « Additional, intermediate, preparatory steps which may be introduced into the claimed method are irrelevant when assessing the diagnostic character of the method. It is therefore not necessary that these additional steps which are of a technical nature or are using technical means, fulfil the criterion « practised on the human or animal body » ».

