

DEUXIÈME PARTIE

DROIT DES BREVETS

Chapitre I

Brevetabilité

Article 52

Inventions brevetables

Contenu de l'Article 52 (4)
déplacé dans l'Article 53 (c)

(1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.

(2) 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.

(3) 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.

Commentaire :

L'Article 52 (1) CBE se rapporte dorénavant à la délivrance de brevets pour toute invention "dans tous les domaines technologiques", en harmonisant la CBE avec la définition indiquée au premier alinéa de l'Article 27 (1) de l'accord TRIPS.

Cet amendement prévoit une base juridique explicite pour l'approche actuellement adoptée par l'OEB en matière d'évaluation des sujets brevetables, approche qui n'admet que les inventions possédant un "caractère technique", impliquant un "enseignement technique" ou susceptibles d'apporter des "solutions techniques" à des "problèmes techniques". Du fait que l'amendement s'applique à tous les brevets européens ou demandes de brevets quelle que soit la date de dépôt ou de délivrance, on ne s'attend pas à ce que le changement ait un effet sur la pratique substantive.

L'Article 52 (4) CBE a été effacé et son contenu a été transféré à l'Article 53 CBE (voir commentaire ci-après).

On trouvera la jurisprudence sur ce que constitue une invention "brevetable" dans la *Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets*, section I – A.1, pages 1-23. L'Article 52 CBE est également traité dans les *Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets*, Partie C, Chapitre IV, sections 1 et 2.

Article 53 **Exceptions à la brevetabilité**

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour:

- a) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats 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 oeuvre d'une de ces méthodes.

Les procédés de modification de l'identité génétique de l'être humain, les procédés de clonage ou les utilisations d'embryons humains sont exclus – **Règle 28**

Définition des inventions biotechnologiques – **Règles 26 et 27**

La simple découverte d'un gène humain n'est pas brevetable - **Règle 29 (1)**

Article 53 (c) Anciennement Article 52 (4)

Règles liées

Règle 26 **Généralités et définitions**

Anciennement Règle 23b

(1) Pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la convention sont appliquées et interprétées conformément aux prescriptions du présent chapitre. La directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques constitue un moyen complémentaire d'interprétation.

(2) Les "inventions biotechnologiques" sont des inventions qui portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

(3) On entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

(4) On entend par "variété végétale" tout ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non 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.

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

(6) On entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.

Anciennement Règle 23c

Règle 27**Inventions biotechnologiques brevetables**

Les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet:

- a) une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel;
- b) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée ;
- c) un procédé microbiologique ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une variété végétale ou d'une race animale.

Anciennement Règle 23d

Article 53(a) – Exceptions à la brevetabilité**Règle 28****Exceptions à la brevetabilité**

Conformément à l'article 53 a), les brevets européens ne sont pas délivrés notamment pour les 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 ;
- 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.

Anciennement Règle 23e

Règle 29**Le corps humain et ses éléments**

(1) Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

(2) 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.

(3) L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.

Commentaire :

De petites modifications éditoriales ont été apportées à l'Article 53 (a) CBE pour l'adapter au texte de l'Article 27.2 de TRIPS et l'Article 6.1 de la directive UE sur la protection des inventions biotechnologiques. En particulier, l'Article 53 (a) CBE fait maintenant référence à "l'exploitation commerciale" plutôt qu'à la "publication ou l'exploitation" pour offrir un contexte permettant de déduire si une invention est contraire à *l'ordre public* ou aux bonnes mœurs.

La référence à l'exclusion des méthodes de traitement et des méthodes de diagnostic dans l'Article 52 (4) CBE a été transférée à l'Article 53 CBE. Précédemment, alors que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique étaient acceptées parmi les inventions, l'ancien Article 52 (4) CBE les excluait de la brevetabilité du fait que ces inventions n'étaient pas jugées comme étant des applications industrielles. L'action de déplacer l'exclusion vers l'Article 53 CBE permet de clarifier que les méthodes diagnostiques et thérapeutiques sont, en réalité, exclues de la brevetabilité pour des raisons de politique publique. On ne s'attend à aucun changement de pratique résultant de cet amendement.

Les règles spéciales concernant les inventions biotechnologiques se retrouvent maintenant dans les Règles 26 et 27 CBE. Celles-ci définissent les inventions biotechnologiques et prévoient leur brevetabilité dès lors qu'elles concernent soit l'isolation de la matière biologique de son environnement naturel soit une matière biologique produite à l'aide d'un procédé technique, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel (*Règle 27 (a) CBE*). Certaines inventions biotechnologiques sont expressément exclues de la brevetabilité, y compris les procédés de clonage des êtres humains, les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain, les inventions impliquant l'utilisation d'embryons humains et les inventions provoquant des souffrances chez les animaux sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal (*Règle 28 CBE*). Les éléments du corps humain sont également exclus de la brevetabilité (*Règle 29 (1) CBE*) tout comme la demande de brevet concernant des séquences génétiques chez l'être humain en l'absence d'une application industrielle exposée (*Règle 29 (3) CBE*). Ces règles correspondent à leur contrepartie traitée dans la CBE avant sa révision.

Dans l'ensemble, les exclusions à la brevetabilité traitées dans l'Article 53 CBE ont été interprétées de manière stricte. Les termes "méthodes de diagnostic" et "pratiqué sur le corps humain ou animal" ont été considérés dans l'avis **G1/04**, dans lequel la Grande Chambre de recours a jugé qu'une demande ne pouvait appartenir aux exclusions que si elle comportait une étape de diagnostic et des étapes essentielles antérieures impliquant des interactions avec le corps humain ou animal. De même, le terme "variété végétale" a été considéré dans l'avis **G1/98**, dans lequel la Grande Chambre de recours a jugé qu'une demande ne pouvait être exclue de la brevetabilité selon l'Article 53 (b) CBE que si elle couvrait une seule variété végétale. Si la demande concernait plusieurs variétés végétales, elle n'était pas exclue.

On trouvera la jurisprudence concernant les méthodes médicales exclues de la brevetabilité dans la *Jurisprudence des Chambre de recours de l'Office européen des*

brevets, section I-A.2, pages 23-43. On trouvera la jurisprudence concernant les autres types d'invention exclus de la brevetabilité dans la *Jurisprudence des Chambre de recours de l'Office européen des brevets*, section I-B, pages 44-54. Les inventions biotechnologiques sont traitées dans les *Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets*, Partie C, Chapitre IV, section 3. Les exceptions à la brevetabilité sont traitées dans les *Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets*, Partie C, Chapitre IV, section 4.

Article 54 **Nouveauté**

Divulgations non préjudiciables –
Article 55

En vertu des **Articles 54 (2) et (3)**,
“la date de dépôt” signifie la date de
priorité, si la priorité est revendiquée
– **Article 89**

Abrégé antérieur de brevet européen
n'appartenant pas à l'état antérieur
de la technique – **Article 85**

Publication d'une demande de brevet
européen – **Article 93**

Une demande PCT antérieure
précède l'état de la technique
uniquement si la phase régionale a
été démarrée – **Règle 165**

N.B. L'Article 54 (4) de la CBE 1973
continue de s'appliquer aux
brevets et demandes de brevet
déposés avant l'entrée en vigueur
de la CBE 2000 (voir commentaire
ci-après)

Article 53 (c) – Méthodes
chirurgicales, thérapeutiques et
diagnostiques

Nouvelle Règle

Article 54 (3) – Effet de l'état
antérieur de la technique des
demandes antérieures de brevet
européen

Article 153 (3) – Publication d'une
demande PCT en anglais, français ou
allemand

Article 153 (4) – Dépôt et publication
de la traduction d'une demande PCT
en anglais, français ou allemand

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

(3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure.

(4) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en oeuvre d'une méthode visée à l'article 53 c), à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

(5) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article 53 c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

Règle liée

Règle 165

La demande euro-PCT en tant que demande interférente au sens de l'article 54, paragraphe 3

Une demande euro-PCT est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 3, si les conditions prévues à l'article 153, paragraphe 3 ou 4 sont remplies, et si la taxe de dépôt visée à la règle 159, paragraphe 1 c) a été payée.

Autres Règles pertinentes

Règle 159 L'Office européen des brevets agissant en qualité d'office désigné ou élu – Exigences à satisfaire pour l'entrée dans la phase européenne Voir Article 153, page 194

Règle 159 (1)(c) – Taxe relative à l'entrée d'une demande Euro-PCT dans la phase régionale

Commentaire :

La nouveauté de l'invention faisant l'objet d'une demande de brevet européen est évaluée par rapport à l'état de la technique au moment de la date de dépôt, ou, si la priorité est revendiquée, la date de priorité (*Article 54 (1) et Article 89 CBE*). "L'état de la technique" est défini par l'Article 54 (2) CBE comme étant tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Par ailleurs, l'Article 54 (3) CBE prévoit que lorsqu'on évalue la nouveauté, les demandes de brevets européens publiées ultérieurement mais possédant des dates de priorité ou de dépôt antérieures sont également considérées comme faisant partie de l'état de la technique. Auparavant, les demandes ultérieures de brevet européen possédant des dates antérieures de priorité ou de dépôt n'étaient considérées être comprises dans l'état de la technique que si le même État contractant était désigné dans les demandes antérieures et ultérieures. Cette restriction a maintenant été abandonnée et les demandes de brevet européen publiées ultérieurement mais possédant des dates antérieures de priorité ou de dépôt par rapport aux dates de priorité ou de dépôt des demandes de brevet européen après l'entrée en vigueur de la CBE 2000 seront jugées précéder l'état de la technique à des fins d'évaluation de la nouveauté quels que soient les États contractants désignés.

Le changement n'affecte pas les demandes de brevet déposées avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Pour ces applications et les brevets délivrés correspondants, l'ancien Article 54 (4) CBE continue de s'appliquer. Cette section indique :

(4) Le Paragraphe 3 n'est applicable que dans la mesure où un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée.

Concernant l'ancienne loi, la Grande Chambre de recours, dans l'avis **G4/98**, a jugé que les États contractants désignés dans une demande au moment de sa publication étaient déterminants en vertu de l'Article 54 (3) quant à l'effet antérieur à l'état de la technique d'une demande de brevet européen antérieur, même en cas d'expiration des désignations par défaut de versement des taxes de désignation.

L'Article 54 (4) CBE correspond à l'ancien Article 54 (5) CBE mais a été modifié pour prendre en compte le transfert des dispositions concernant l'exclusion à la

brevetabilité des méthodes chirurgicales, thérapeutiques et diagnostiques. Ces dispositions étaient préalablement traitées dans l'Article 52 (4) CBE et se trouvent dorénavant dans l'Article 53 (c) CBE.

L'Article 54 (5) est nouveau et a été introduit pour fournir une base explicite pour les revendications basées sur la découverte d'un nouvel usage pour les produits médicaux. Auparavant, l'acceptabilité de ses revendications reposait sur les décisions de la Grande Chambre de recours **G1/83**, **G5/83** et **G6/83**.

Dans l'avis **G1/92**, la Grande Chambre de recours a jugé que l'action de rendre publique une substance rendait également disponible sa composition, indépendamment de la question de savoir s'il était possible de déceler des raisons particulières pour analyser ladite composition. Le test à l'égard de la nouveauté est donc entièrement objectif et aucun justificatif n'est exigé pour prouver qu'il existe une motivation particulière de réaliser une analyse compositionnelle.

On trouvera la jurisprudence concernant la définition de la nouveauté dans la *Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets*, section I-C, pages 54-138. La définition de la nouveauté est traitée dans les *Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets*, Partie C, Chapitre IV, sections 6 à 9.

Article 55

Divulgations non opposables

Article 54 – Évaluation de la nouveauté

Une attestation d'exposition internationale doit être produite dans un délai de quatre mois à compter de la demande de brevet européen – **Règle 25**

(1) Pour l'application de l'article 54, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement:

- a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou
- b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

(2) Dans le cas visé au paragraphe 1 b), ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande de brevet européen, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d'exécution.

Règle liée

Anciennement Règle 23

Article 55 (2) – Attestation d'exposition internationale

Règle 25 **Attestation d'exposition**

Le demandeur doit produire, dans un délai de quatre mois à compter