

DIVISION D'EXAMEN OEB 14 JUILLET 1989
Dem.Eur.85-304.490.7
HARVARD College
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1989.IV.4

GUIDE DE LECTURE

- BREVETABILITE - ANIMAUX EN TANT QUE TELS ***
- INVENTION CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS *
- DU PROCEDE ET NON DU PRODUIT ***
- DESCRIPTION SUFFISANTE **
- DEMANDE CONFUSE *
- MODIFICATION DE LA DEMANDE **

I - LES FAITS

- 22 juin 1984 : PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE déposent une demande américaine de brevet.
- 24 Juin 1985 : Sous priorité de la précédente demande, HARVARD COLLEGE dépose une demande de brevet européen 85.304.490.7 dont
. la revendication 1 est :
"Méthode pour produire un mammifère transgénique autre que l'être humain, présentant une probabilité accrue de développement de néoplasmes, ladite méthode comprenant l'insertion d'une séquence oncogène activée dans un mammifère autre que l'être humain, au plus tard au stade à huit cellules"

. la revendication 17 est :
"Mammifère transgénique autre que l'être humain, dont les cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une séquence oncogène activée qui a été insérée soit dans ledit animal, soit dans un ancêtre dudit animal, au plus tard au stade à huit cellules, ledit oncogène étant défini de manière plus précise selon l'une quelconque des revendications 3 à 10, au choix"

. la revendication 18 est :
"Animal faisant l'objet de la revendication 17, appartenant à l'ordre des rongeurs".
- 14 juillet 1989 : La division d'examen rejette la demande en application des articles 53-b et 83 CBE.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Non brevetabilité des animaux)

L'article 53-b C.B.E. dispose :

*"Les brevets européens ne sont pas délivrés pour...
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"*.

La Division remarque, alors :

"Il ne faut pas oublier, lorsque l'on cherche à interpréter l'article 53 b) CBE, que la terminologie utilisée dans cet article remonte à la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, qui a été élaborée en 1962, époque à laquelle la question de breveter des animaux transgéniques était à peine concevable. Pour interpréter cet article, il est donc nécessaire de tenir compte de ce qu'était à l'époque les intentions des auteurs de ladite convention" (point 7.1.1).

"L'article 53 b) CBE précise que les brevets européens ne sont pas délivrés pour les races animales. Cette disposition est interprétée par la division d'examen comme visant non seulement les cas dans lesquels une race expressément désignée est revendiquée, mais encore tous les cas dans lesquels une revendication couvre des races" (point 7.1.2).

La Division applique un raisonnement inverse de celui qu'elle a retenu en matière de variétés végétales :

"Les auteurs de la CBE voulaient que les variétés végétales soient protégées par un droit de propriété industriel particulier découlant de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales". (point 7.1.3).

"Or, l'article 2 (1) de ladite convention entendait exclure la double protection... Or, la situation n'est pas la même en ce qui concerne les animaux..."

L'idée sous-jacente à cette exclusion (des races animales) était que les races animales ne constituent pas un objet approprié pour une protection par brevet.

En résumé, les revendications 17 et 18 concernent un objet exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE et ne sont pas admissibles pour ce produit" (point 7.1.4).

DEUXIEME PROBLEME (Non brevetabilité pour contrariété aux bonnes moeurs)

L'article 53 (a) CBE dispose :

"Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire".

La Division observe :

"La division d'examen a également examiné les questions d'ordre éthique que pose la protection par brevet des animaux au regard de l'article 53 a) CBE, qui prévoit qu'il n'est pas délivré de brevet pour les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs" (point 10.1).

La Division d'examen retient une conception étroite de la notion d'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et, à ce titre, se préoccupe essentiellement du point de savoir si les essais sur les animaux doivent ou non être encouragés et des risques que *"des descendants des animaux transgéniques s'échappent dans la nature et répandent, en s'accouplant, les gènes malins étrangers"*.

La Division décide :

"La division d'examen conclut que le droit des brevets n'est pas le bon outil juridique pour régler les problèmes qui peuvent se poser, vu les risques mentionnés au point 10.1. Il n'est donc pas fait application de l'article 53 a) CBE pour rejeter la présente demande" (point 10.3).

Notre propre observation irait plus loin :

"La notion de "bonnes moeurs" est, aujourd'hui, communément reçue de façon très étroite correspondant essentiellement à des attitudes, elles-mêmes très permissives, en matière de comportements sexuels; le concept juridique est plus compréhensif : "ensemble de règles morales auxquelles la société ne permet qu'il soit dérogé par la volonté des parties" (Lexis Larrouse 1980)."Ainsi considérons-nous que la brevetabilité d'invention concernant des espèces vivantes pourrait être estimée "contraire aux bonnes moeurs" .

- "Ainsi considérons-nous qu'avant la réforme de 1978 qui en traita pour la première fois, les brevets portant sur des obtentions animales auraient pu être annulés sur la base des articles 30-4° de la loi de 1844 ou 11 du texte initial de la loi de 1968 permettant l'élimination des inventions reconnues contraires aux bonnes moeurs. Et si notre opinion n'a reçu aucun appui de la jurisprudence, il nous paraît significatif que les mêmes articles 7 - français - et 53 - CBE - excluent de la brevetabilité les inventions contraires aux bonnes moeurs et les obtentions animales" (JM.Mousseron, Traité des Brevets, t.1 : L'obtention des brevets, Coll.CEIP, n.XXX, Litec 1984, n.415, p.431, note 657 bis et n.436, p.458).

TROISIEME PROBLEME (Brevetabilité du procédé et non brevetabilité du produit)

L'article 64 (2) CBE dispose :

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

La Division conclut :

"En ce qui concerne la brevetabilité des produits revendiqués, il importe peu de savoir si le titulaire du brevet peut, grâce aux revendications de procédés qui couvrent un procédé dont la brevetabilité n'est pas contestée, bénéficier d'une protection pour l'utilisation par un tiers de ses produits... Il peut très bien arriver que, au cours d'une procédure de délivrance, un objet soit considéré comme non brevetable et qu'il soit néanmoins couvert par les droits conférés par le brevet européen. Si, par exemple, une demande concerne un procédé brevetable pour l'obtention d'un produit

connu, une revendication portant sur ce produit ne saurait être admise, du fait de l'absence de nouveauté dudit produit; néanmoins, la protection accordée au procédé couvre également le produit directement obtenu par ce procédé" (point 8).

QUATRIEME PROBLEME (Description suffisante)

L'article 83 CBE dispose :

"L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter".

"L'article 83 CBE traite de la nécessité d'exposer l'invention de manière suffisamment claire et complète et il est important de noter qu'il n'est satisfait en substance aux conditions énoncées dans cet article que si toute réalisation de l'invention telle que définie dans la revendication de portée la plus large peut être exécutée sur la base de l'exposé de l'invention (décision T.226/85, JO 1988.336)" (point 11.1).

La Division décide :

"Dans leur texte actuel, les revendications se réfèrent à des mammifères autres que les êtres humains, c'est-à-dire non seulement aux souris ou, de façon plus générale, aux rongeurs, mais encore à n'importe quelle espèce de mammifère... Monsieur P.Leder, l'un des inventeurs en l'occurrence, a affirmé... qu'il était très surprenant d'obtenir des résultats positifs sur la souris en expliquant pourquoi il pensait qu'il aurait pu échouer. Ceci montre bien qu'il n'est pas raisonnablement possible d'extrapoler à tous les mammifères le succès obtenu avec la souris transgénique... (11.2)... Il s'ensuit que la demande concerne une invention qui n'est pas exposée de façon suffisamment claire et complète aux termes de l'article 83 CBE" (point 11.4).

CINQUIEME PROBLEME (Clarté des revendications)

- L'article 84 CBE dispose :

"Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description".

- La "jurisprudence" de l'O.E.B. a appliqué cette formule (CRT 150/82, JO OEB 1984.309) dans le passé :

"Il a été reconnu par une CRT que les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication peuvent être acceptées à condition que ceux-ci satisfassent aux conditions requises pour la brevetabilité et que la demande ne contienne aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par rapport à sa composition, à sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé" .

- La division d'examen décide, alors :

"Puisque dans la présente espèce, les produits revendiqués ne constituent pas des entités biologiques définissables individuellement, se distinguant par leurs caractéristiques physiologiques ou morphologiques, il n'est pas possible de définir les animaux autrement que par leurs procédés d'obtention" (point 6).

SIXIEME PROBLEME (Modification de la demande)

- L'article 123 (2) CBE dispose :

"Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée".

- La Division remarque :

"Le stade à huit cellules" auquel il est fait référence dans la nouvelle requête principale est le "stade à une cellule" dont il est question dans la requête subsidiaire sont tous les deux mentionnés au dernier paragraphe de la page 1 de la description (lignes 31 à 33)" (page 2).

DECISIONS DES DIVISIONS D'EXAMEN ET D'OPPOSITION

Décision de la Division d'examen en date du 14. juillet 1989
(Traduction)

Demandeur : President and Fellows of Harvard College

Référence : Souris oncogène/HARVARD

Article : 53 b), 83 CBE

Mot-clé : "Animaux en tant que tels, objet non brevetable" -
"généralisation des souris aux mammifères autres qu'humains
(non) "

Sommaire

I. L'article 53 b) CBE exclut les animaux en tant que tels de la protection par brevet, et cela non seulement lorsqu'une race particulière est revendiquée, mais également lorsqu'il s'agit d'animaux en général.

II. La généralisation à partir de ce qui a été effectivement réalisé ne peut être admise que si l'on peut raisonnablement escompter que les résultats désirés seront obtenus. On ne peut raisonnablement escompter que l'enseignement qui consiste à insérer une séquence oncogène activée dans une souris soit applicable à des animaux ayant des systèmes immunitaires totalement différents.

Dispositif

Par la présente, la demande est rejetée en application de l'article 97 (1) CBE. 1)

1) La présente décision, rendue en première instance, est susceptible de recours en vertu de l'article 106(1) CBE.

Exposé des faits et conclusions

1. La demande de brevet européen n° 85 304 490.7, revendiquant la priorité d'une demande déposée aux Etats-Unis le 22 juin 1984, a été déposée le 24 juin 1985.

2. Lors de l'examen de la demande, la Division d'examen a soulevé deux objections de fond, en vertu des articles 53 b) et 83 CBE. En vertu de l'article 53 b), elle a critiqué le fait que les revendications soient relatives à des animaux en tant que tels et en vertu de l'article 83 CBE, elle a reproché au demandeur d'avoir indûment étendu par extrapolation aux "animaux transgéniques eucaryotes autres que les êtres humains" le résultat qui avait effectivement été obtenu, à savoir des souris transgéniques.

La nouveauté de l'invention n'a jamais été contestée au cours de l'examen et le demandeur a pu avancer des arguments plausibles pour montrer l'existence d'une activité inventive (article 56 CBE).

3. Une procédure orale a eu lieu le 26 juin 1989 ; à cette occasion, le demandeur a formulé de nouvelles requêtes sur lesquelles il est statué dans la présente décision. Dans ces nouvelles requêtes, les "animaux eucaryotes" étaient limités aux "mammifères autres que les êtres humains" et la caractéristique du procédé figurant dans les revendications principales a été reformulée afin de bien souligner la nature microbiologique de l'invention au sens où l'entend l'article 53 b) CBE, second membre de phrase.

Requête principale :

Le texte des revendications 1, 17 et 18 se lit comme suit :

1. Méthode pour produire un mammifère transgénique autre que l'être humain, présentant une probabilité accrue de développement de néoplasmes, ladite méthode comprenant l'insertion d'une séquence oncogène activée dans un mammifère autre que l'être humain, au plus tard au stade à huit cellules.

17. Mammifère transgénique autre que l'être humain, dont les cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une séquence oncogène activée qui a été insérée soit dans ledit animal, soit dans un ancêtre dudit animal, au plus tard au stade à huit cellules, ledit oncogène étant défini de manière plus précise selon l'une quelconque des revendications 3 à 10, au choix.

18. Animal faisant l'objet de la revendication 17, appartenant à l'ordre des rongeurs.

Les revendications 2 à 16 se réfèrent toutes directement ou indirectement à la revendication 1 et concernent des caractéristiques particulières du procédé, des plasmides utiles dans ledit procédé, et une méthode d'expérimentation. La revendication 19 se réfère à la revendication 17 et concerne un chromosome. Les revendications 2 à 16 et 19 doivent donc partager le sort des revendications 1, 17 et 18 qui seront les seules auxquelles il sera fait référence dans les motifs de la présente décision.

Requête subsidiaire :

La requête subsidiaire ne diffère de la requête principale que sur un seul point. Dans les revendications 1 et 17 soumises dans la requête principale, il est fait référence au "stade à huit cellules" (dernière ligne de la revendication 1, 4^e ligne de la revendication 17), tandis que dans celles proposées dans la requête subsidiaire, il est fait référence au "stade à une cellule", le texte de la dernière partie de la revendication 1 se lisant par conséquent ainsi : "au plus tard au stade à une cellule" et la revendication 17 contenant une modification identique.

4. Lors de la procédure orale, la demande a été rejetée en application de l'article 97(1) CBE ensemble les articles 53 b) et 83 CBE.

Motifs de la décision

5. Admissibilité en application de l'article 123(2) CBE

Les nouvelles revendications sont admissibles au regard des dispositions de l'article 123(2) CBE. Le "stade à huit cellules" auquel il est fait référence dans la nouvelle requête principale et le "stade à une cellule" dont il est question dans la requête subsidiaire sont tous les deux mentionnés au dernier paragraphe de la page 1 de la description (lignes 31 à 33). L'autre limitation apportée aux revendications ("animaux eucaryotes" limités aux "mammifères") est exposée implicitement dans la demande du fait de la référence qui y est faite à certaines espèces et à certains vertébrés ayant valeur représentative.

6. Clarté (article 84 CBE)

La revendication 17 est rédigée comme une "revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention". Il a été reconnu par une chambre de recours technique que les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication peuvent être acceptées à condition que ceux-ci satisfassent aux conditions requises pour la brevetabilité et que la demande ne contienne aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par référence à sa composition, à sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé (cf. décision T 150/82, JO OEB 1984, 309). Puisque, dans la présente espèce, les produits revendiqués ne constituent pas des entités biologiques définissables individuellement, se distinguant par leurs caractéristiques physiologiques ou morphologiques, il n'est pas possible de définir les animaux autrement que par leur procédé d'obtention.

7. Considérations relatives à l'article 53 b) CBE

Pour défendre sa position, le demandeur fait essentiellement observer que

- les revendications ne concernent pas une race animale

- le procédé revendiqué (qui est utilisé également pour définir les animaux revendiqués en tant que tels) n'est pas essentiellement biologique, et que
- par conséquent, les animaux dont il est question dans les revendications 17 et 18 doivent être considérés comme un objet brevetable, car ils sont le produit d'un procédé microbiologique.

7.1 Races animales

7.1.1 Il ne faut pas oublier, lorsque l'on cherche à interpréter l'article 53 b) CBE, que la terminologie utilisée dans cet article remonte à la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, qui a été élaborée en 1962, époque à laquelle la question de breveter des animaux transgéniques était à peine concevable. Pour interpréter cet article, il est donc nécessaire de tenir compte de ce qu'étaient à l'époque les intentions des auteurs de ladite Convention.

7.1.2 L'article 53 b) CBE précise que les brevets européens ne sont pas délivrés pour les races animales. Cette disposition est interprétée par la Division d'examen comme visant non seulement les cas dans lesquels une race expressément désignée est revendiquée, mais encore tous les cas dans lesquels une revendication couvre des races.

7.1.3 Il est vrai par ailleurs qu'une chambre de recours a interprété l'expression "variété végétale"* utilisée dans le même paragraphe comme excluant de la brevetabilité uniquement les plantes sous la forme génétiquement fixée de la variété végétale (décision T 49/83, publiée au JO OEB 1984, 112, confirmée ultérieurement par la décision T 320/87, non encore publiée).

Pour en arriver à cette conclusion, la chambre de recours s'était fondée sur la finalité poursuivie par la disposition en question : les auteurs de la CBE voulaient que les variétés végétales soient protégées par un droit de propriété industrielle particulier découlant de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV).

* Ndt : dans la CBE, le mot anglais "variety" correspond, selon le cas, à "race" (animal variety) ou à "variété" (vegetal variety)

Or l'article 2(1) de ladite Convention entendait exclure la double protection. L'interprétation restrictive qui avait été donnée par la chambre de l'exclusion des variétés végétales se justifie donc du fait de la finalité limitée poursuivie par la disposition de la CBE, qui ne vise à exclure de la protection par brevet que les objets susceptibles de bénéficier de la protection des variétés végétales.

7.1.4 Or la situation n'est pas la même en ce qui concerne les animaux. L'exclusion des races animales prévue à l'article 53 b) CBE a été reprise telle quelle de l'article 2 b) de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, qui a donné aux Etats contractants la possibilité d'exclure les races animales de la protection par brevet. L'idée sous-jacente à cette exclusion était que les races animales ne constituent pas un objet approprié pour une protection par brevet (Pfanner, Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats, GRUR Int. 1962, 545, 547).

Par ailleurs, si l'on compare le texte de l'article 53 b) CBE dans les trois langues officielles, il est évident que, pour ce qui concerne les plantes, les auteurs de la Convention ont utilisé des désignations identiques dans les trois langues, alors que ce n'est pas le cas s'agissant des animaux. Le terme allemand "Tierarten" (espèces animales) est nettement différent de l'expression anglaise "animal varieties" et du français "races animales", ce qui montre là encore que l'intention des auteurs de la Convention n'était pas d'exclure un groupe particulier d'animaux, mais plutôt d'exclure les animaux en général.

7.1.5 Il est donc tout à fait conforme à l'esprit de la Convention de rejeter non seulement les revendications relatives à une race particulière, mais encore toutes celles concernant une race animale. Or les revendications 17 et 18 se rapportent respectivement à "Un mammifère ..." et à un "rongeur", ce qui fait que tout mammifère ou rongeur particulier possédant l'oncogène en question est couvert par ces revendications.

Ces revendications couvrent en outre les groupes d'animaux particuliers ayant la même apparence ou une apparence très semblable et donc aussi les groupes d'animaux formant des races.

7.1.6 Par ailleurs, l'expression "animal variety"* (race animale) ne constitue pas un critère suffisant pour la démarcation entre objet brevetable et objet non brevetable. Alors que la Convention UPOV donne, notamment dans son article 6, une définition juridique des variétés végétales qui peut valoir également pour l'article 53 b) CBE (cf. également décision T 320/87, point 13), il n'existe pas de définition semblable pour les races animales. En outre, il n'y a pas, dans le langage scientifique, d'utilisation uniforme de cette expression qui fournisse une base claire et fiable pour l'application de l'article 53 b) CBE.

Le demandeur argue du fait qu'il n'est pas difficile pour l'OEB de distinguer entre le dépôt de souches de micro-organismes et le dépôt de revendications générales relatives à des classes de micro-organismes, et que l'on peut établir un parallèle à cet égard avec des races animales et les animaux en général ; cet argument n'est pas convaincant, car, en l'occurrence, les "races animales" constituent un élément clairement exclu, alors que les dépôts de souches ne le sont pas.

En outre, les souches de micro-organismes et leurs classes taxinomiques sont bien connues et universellement admises en biologie, tandis que, comme cela a été souligné plus haut, il n'existe pas de définition satisfaisante et universellement admise des races animales.

7.1.7 Lors de la procédure orale, le demandeur a proposé une définition de l'expression "race animale" selon laquelle une race animale doit être comprise comme étant le résultat d'une simple sélection d'animaux. Or les revendications 17 et 18 comportent des caractéristiques de procédé ("soit dans un ancêtre dudit animal") qui concernent une simple sélection d'animaux, à savoir ceux dans le génome desquels l'oncogène est déjà incorporé.

* cf. supra, Ndt

Si donc on applique la définition ci-dessus aux animaux couverts par les revendications 17 et 18, il en résulte que les races animales sont couvertes par ces revendications.

7.1.8 En résumé, les revendications 17 et 18 concernent un objet exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE et ne sont pas admissibles pour ce motif.

7.2 Procédés essentiellement biologiques, procédés microbiologiques et produits obtenus par ces derniers procédés

7.2.1 Comme cela a été souligné dans la décision T 320/87, au point 6 des motifs, l'exclusion des procédés "essentiellement biologiques" doit faire l'objet d'une interprétation au sens strict du terme, et cette question doit être jugée par référence à l'essence de l'invention. L'essence de la présente invention de procédé est l'insertion d'un oncogène dans un animal par un moyen technique, par exemple par micro-injection. Il est clair que ce moyen n'est pas "essentiellement biologique" et qu'il n'est donc pas possible de formuler à l'égard des revendications de procédé une objection se fondant sur l'article 53 b) de la CBE, premier membre de phrase.

7.2.2 Il importe donc peu de savoir, pour la brevetabilité du procédé revendiqué, s'il a un caractère microbiologique ou non (pour les revendications de produits, cf. point 7.2.4 infra).

7.2.3 Lorsque l'on examine les revendications de produit 17 et 18, on remarque que ces revendications mentionnent deux étapes différentes d'un procédé, à savoir l'étape non biologique mentionnée plus haut au point 7.2.1 et l'étape de sélection mentionnée au paragraphe 7.1.7, destinée à étendre les revendications à des générations d'animaux n'ayant pas fait eux-mêmes l'objet de manipulations génétiques. Ces deux étapes aboutissent à deux produits différents. Les animaux qui ont eux-mêmes fait l'objet de manipulations génétiques sont les produits d'un procédé qui n'est pas essentiellement biologique, tandis que les générations ultérieures sont le produit d'une reproduction

*(insertion
d'un
oncogène
dans un
animal
par un
moyen technique
qui)*

*est dans un ancêtre
dit animal*

sexuée qui est exclusivement biologique ; ces derniers produits ne sont donc pas concernés par l'article 53 b) CBE, second membre de phrase. La relation établie artificiellement entre les deux étapes vise à tourner la disposition d'exclusion contenue dans l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase. On ne peut pour autant se dispenser d'examiner pour le fond si chaque étape a ou non un caractère biologique.

7.2.4 Même si la Division d'examen acceptait l'argumentation du demandeur, c'est-à-dire considérerait le procédé comme un tout et admettait qu'il a un caractère essentiellement non biologique, les revendications de produit n'en deviendraient pas admissibles pour autant. En règle générale, les produits issus d'un procédé microbiologique peuvent bénéficier d'une protection en vertu de l'article 53 b) CBE, second membre de phrase.

produit obtenu par un procédé [redacted]
[redacted]
[redacted] l'exclusion manifeste énoncée dans le premier membre de phrase de ladite disposition, le second membre de phrase ne peut être interprété [redacted] Ceci signifie pour le moins que les procédés permettant d'obtenir des variétés végétales ou des races animales au sens du premier membre de phrase de ladite disposition ne doivent pas être considérés comme des procédés microbiologiques. Ceci semble d'ailleurs tout à fait conforme à la terminologie scientifique qui utilise l'expression "microbiologie" lorsqu'il s'agit de micro-organismes et le terme "biologie" lorsqu'il est question de plantes ou d'animaux, même au stade cellulaire. Ni la requête principale, ni la requête subsidiaire ne sont donc admissibles.

8. Considérations relatives à l'article 64(2) CBE

En ce qui concerne la brevetabilité des produits revendiqués, il importe donc peu de savoir si le titulaire du brevet peut, grâce aux revendications de procédé qui couvrent un procédé dont la brevetabilité n'est pas contestée, bénéficier d'une protection contre l'utilisation par un tiers de ces produits.

Les conditions requises pour la brevetabilité sont posées aux articles 52, 53, 54, 55, 56 et 57 CBE, tandis que les effets du brevet européen sont fixés à l'article 63 s. CBE. Ces deux

ensembles de dispositions sont destinés à être appliqués par des autorités différentes à des fins différentes et il convient de ne pas les confondre. Il peut très bien arriver que, au cours d'une procédure de délivrance, un objet soit considéré comme non brevetable et qu'il soit néanmoins couvert par les droits conférés par le brevet européen. Si, par exemple, une demande concerne un procédé brevetable pour l'obtention d'un produit connu, une revendication portant sur ce produit ne saurait être admise, du fait de l'absence de nouveauté dudit produit ; néanmoins, la protection accordée au procédé couvre également le produit directement obtenu par ce procédé (cf. décision T 248/85, JO OEB 1986, 261). Ceci vaut également pour les systèmes de brevets qui excluent de la protection les produits chimiques ou pharmaceutiques ; une telle exclusion n'affecte pas la protection accordée au procédé, y compris celle du produit obtenu directement par ce procédé (cf. article 167(2)a) CBE). Il appartient donc aux instances compétentes pour statuer sur les actions en contrefaçon de trancher la question de savoir si les produits obtenus par manipulation génétique seraient couverts par le brevet qui serait délivré, et, notamment, dans quelle mesure une telle protection s'étendrait aux générations futures.

9. Situation existant dans d'autres pays et harmonisation dans les pays signataires de la CBE

9.1 Le demandeur s'est référé à d'autres pays dans lesquels la protection d'animaux en tant que tels est possible. Il s'agit des Etats-Unis où le brevet correspondant n° 4 736 866 a été délivré le 12 avril 1988, et du Japon et de l'Australie où il semblerait que les autorités en matière de brevets soient favorables officiellement à la délivrance de brevets concernant des animaux pourvu que les autres conditions requises pour la brevetabilité soient remplies.

La Division d'examen prend bonne note de cette évolution constatée dans d'autres pays, mais elle doit aussi tenir compte du fait que dans les pays mentionnés plus haut, la législation

est totalement différente de la Convention sur le brevet européen. Il n'existe pas, dans les lois sur les brevets des Etats-Unis, du Japon et de l'Australie, d'article analogue à l'article 53 b) CBE.

9.2 A la connaissance de la Division d'examen, il n'existe pas, dans les pays signataires de la Convention sur le brevet européen, d'approche uniforme de ce problème et, jusqu'à présent, la plupart de ces pays n'ont pas pris de position juridique au sujet de la possibilité d'accorder une protection par brevet pour des animaux. Il ne semble pas que dans aucun de ces pays, il ait été délivré après examen un brevet comportant des revendications relatives à des animaux en tant que tels.

10. Considérations relatives à l'article 53 a) CBE

10.1 La Division d'examen a également examiné les questions d'ordre éthique que pose la protection par brevet des animaux au regard de l'article 53 a) CBE, qui prévoit qu'il n'est pas délivré de brevets pour les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. L'idée de breveter les organismes supérieurs a suscité de vives critiques, fondées sur des arguments d'ordre éthique et économique, notamment aux Etats-Unis où un moratoire a été instauré pour une certaine période en ce qui concerne la délivrance de brevets pour des animaux, où des débats ont eu lieu au sujet des implications éthiques, et où un projet de loi spécial, le "Transgenic Animal Patent Reform Act", a été soumis à ce sujet à la Chambre des représentants. Cet exemple montre clairement que, dans les circonstances actuelles, il est nécessaire de prendre en compte les questions d'ordre éthique.

Au cours de la procédure orale il a été examiné plus spécifiquement des questions ayant trait

a) au fait qu'il serait souhaitable que les essais portent sur des objets autres que les animaux, dans le cas des expérimentations sur le cancer dont il s'agit en l'occurrence,

b) au fait que la présente invention ne vise pas à améliorer un caractère spécifique, mais à produire des tumeurs chez l'animal faisant l'objet de l'expérimentation,

c) au fait que les animaux sont considérés comme des objets,

d) au risque que des descendants des animaux transgéniques s'échappent dans la nature et répandent, en s'accouplant, les gènes malins étrangers, et

e) au problème que soulève ce bouleversement radical de l'évolution.

A cet égard, on se reportera au procès-verbal de la procédure orale qui donne un compte rendu plus détaillé de la discussion de toutes ces questions.

10.2 Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie C, chapitre IV, 3.1, montrent à la Division d'examen quels sont les cas où les bonnes moeurs pourraient être en cause. Elles précisent que le but de l'article 53 a) CBE est d'exclure de la protection conférée par le brevet les inventions susceptibles de provoquer la licence, de troubler l'ordre public ou d'inciter à des comportements criminels ou choquants. Elles mentionnent la lettre piégée comme exemple typique tombant sous le coup de cette disposition.

10.3 Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, mais aussi étant donné notamment le fait que la présente invention pourrait avoir des effets bénéfiques pour l'humanité, la Division d'examen conclut que le droit des brevets n'est pas le bon outil juridique pour régler les problèmes qui peuvent se poser, vu les risques mentionnés au point 10.1. Il n'est donc pas fait application de l'article 53 a) CBE pour rejeter la présente demande.

11. Nécessité d'exposer l'invention de manière suffisamment claire et complète (article 83 CBE)

11.1 Une objection peut être formulée à l'encontre de la demande en vertu de l'article 83 CBE. Le demandeur a effectué ses expérimentations avec un seul oncogène, le gène myc de la souris,

du fait que c'est une souris qu'il a utilisée comme mammifère autre que l'être humain. Or l'invention, telle que divulguée dans sa portée la plus large, concerne n'importe quel oncogène et n'importe quel mammifère imaginable. L'article 83 CBE traite de la nécessité d'exposer l'invention de manière suffisamment claire et complète, et il est important de noter qu'il n'est satisfait en substance aux conditions énoncées dans cet article que si toute réalisation de l'invention telle que définie dans la revendication de portée la plus large peut être exécutée sur la base de l'exposé de l'invention (décision T 226/85, JO 1988, 336).

Dans la même décision, il est précisé en outre :

"S'agissant d'apprécier si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète, il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure raisonnable lorsqu'il s'agit d'un domaine inexploré. Toutefois, l'homme du métier doit pouvoir disposer d'indications adéquates, tirées de la description ou de ses propres connaissances générales, qui le conduiront nécessairement et directement au succès par le biais de l'évaluation des échecs initialement rencontrés ou encore par le biais d'un taux acceptable de probabilité statistique dans le cas d'expériences aléatoires".

11.2 Dans leur texte actuel, les revendications se réfèrent à des mammifères autres que les êtres humains, c'est-à-dire non seulement aux souris ou, de façon plus générale, aux rongeurs, mais encore à n'importe quelle espèce de mammifères, tels que les singes anthropoïdes ou les éléphants, animaux qui présentent un nombre de gènes extrêmement différent et des systèmes immunitaires différemment développés. M. Philip Leder, l'un des inventeurs en l'occurrence, a affirmé, au point 9 de la déclaration qu'il a produite le 29 décembre 1985 auprès de l'USPTO pour démontrer l'existence d'une activité inventive, qu'il était très surprenant d'obtenir des résultats positifs sur la souris, en expliquant pourquoi il pensait qu'il aurait pu échouer. Ceci montre bien qu'il n'est pas raisonnablement possible d'extrapoler à tous les mammifères le succès obtenu avec la souris transgénique. La Division d'examen considère donc que les principes énoncés dans la décision T 226/85 s'appliquent clairement.

Il est donc impossible de croire que l'homme du métier serait en mesure d'appliquer avec succès l'enseignement spécifique de la présente demande à toutes les espèces de mammifères, en utilisant n'importe quelle sorte d'oncogènes et de promoteurs connus, sans avoir à faire preuve d'activité inventive ni devoir se livrer à une somme déraisonnable d'expérimentations. Les animaux qui ont été utilisés dans le cadre de l'état antérieur de la technique étaient principalement des souris et l'on ne trouve dans la description aucune indication sur la manière d'obtenir des résultats satisfaisants avec d'autres mammifères.

11.3 A cet égard, le demandeur réitère trois déclarations (cf. procès-verbal de la procédure orale) qui, d'après lui, se fonderaient sur plusieurs documents produits à l'appui de sa lettre du 13 juin 1989. La plus importante d'entre elles est que des animaux transgéniques autres que des souris peuvent être et ont été produits. Toutefois, une analyse de ces documents montre qu'il n'existe pas de document, même publié après la date de priorité ou de dépôt, décrivant l'insertion d'oncogènes dans des animaux autres que des souris et des lapins.

11.4 Il s'ensuit que la demande concerne une invention qui n'est pas exposée de façon suffisamment claire et complète aux termes de l'article 83 CBE. A cet égard, la Division d'examen estime que si les revendications 1 et 17 s'appliquaient aux rongeurs plutôt qu'aux mammifères autres que les êtres humains, ceci ne reviendrait pas à étendre indûment l'objet de la demande.

11.5 Le demandeur s'appuie par ailleurs sur la décision T 292/85 (publiée dans le JO OEB 7/1989), dans laquelle il est précisé qu'une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention et où il est affirmé en outre qu'il n'est pas nécessaire que l'exposé comprenne des indications particulières sur la manière d'obtenir toutes les variantes possibles d'un élément couvertes par la définition fonctionnelle. Le sens de l'expression "variantes d'un élément" est précisé au point 3.1.5 des motifs de ladite décision par référence à certaines "variantes particulières d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction", mais, dans la même phrase, il est affirmé que peu importe que lesdites variantes ne

soient pas disponibles, du moment, et du moment seulement que "l'homme du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales communes dans son domaine technique, des variantes appropriées ..."

Toutefois, comme cela a déjà été souligné au point 11.2, l'expression "mammifères non rongeurs" désigne des animaux appartenant à des ordres autres que celui des rongeurs (c.-à-d. des carnivores et des primates) et couvre donc des animaux présentant des caractères physiologiques différents (par exemple, des différences au niveau du système immunitaire). Ces animaux ne peuvent par conséquent être définis simplement comme des "variantes particulières d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction". Il convient donc de considérer que la transposition à ces animaux de ce qui a été exposé au sujet de la souris comporte une part importante d'incertitude.

Du reste, même si, dans la présente espèce, l'on considérait les mammifères non rongeurs comme des "variantes particulières d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction", il n'en demeurerait pas moins qu'il n'existe toujours pas d'autres "variantes" appropriées connues, comme cela a été souligné au point 11.3.

L'enseignement de la décision T 292/85 n'est donc pas applicable à la présente espèce.

11.6 Le demandeur est prié de se reporter au passage des Directives (C-III, 6.4) se rapportant à l'article 84 CBE (dans lequel il est exigé que les revendications se fondent sur la description). Comme il a été signalé au second paragraphe de ce point 6.4, les objections indiquées ci-dessus auraient pu également être soulevées au titre de l'article 84 CBE. On se reportera tout particulièrement à l'alinéa a) du point 6.4 qui fournit un exemple concernant les plants et considère comme inacceptable une généralisation du type de celle demandée en l'espèce.