

# GROUPE FRANÇAIS AIPPI: DROITS DE PI ET SCIENCES DE LA VIE

Thomas Bouvet  
13 juin 2019

La brevetabilité des plantes  
obtenues par un procédé  
essentiellement biologique



JONES  
DAY®

## DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE APPLICABLES AUX PLANTES

- Les **brevets** s'appliquent à toute invention dans tous les domaines techniques, y compris l'agriculture:
  - peuvent couvrir un produit ou un procédé
  - le droit des brevets contient des dispositions relatives à la brevetabilité et à l'étendue de la protection qui sont spécifiques aux végétaux
- **Droits d'obtention végétale** (Convention UPOV 1961, 1978, 1991)
  - protection *sui generis* des variétés végétales créée parce que les conditions de brevetabilité et de validité d'un brevet n'étaient pas appropriées à l'obtention traditionnelle
- Pas de protection cumulée par un brevet et par une protection des obtentions végétales

## DROIT DE L'UE ET JURISPRUDENCE DE LA CJUE APPLICABLES

### Législation de l'UE en matière de brevets et d'obtentions végétales

- Directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (la «Directive inventions biotechnologiques»)
  - Transposée dans les lois nationales et dans la CBE et le règlement d'exécution de la CBE
- Règlement n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (PCOV)
- Interprétation du droit de l'Union par la CJUE (exemples)
  - *Brüstle c. Greenpeace*, CJUE, C-34/10, 18 octobre 2011 ; *International Stem Cell (ISCO) c. Contrôleur général des brevets*, CJUE, C-364/13, 18 décembre 2014
  - CJUE, 9 mars 2010, *Monsanto / Cefetra BV*
  - Plusieurs décisions concernant la protection communautaires des obtentions végétales
- Interprétation de la CBE par la Grande Chambre de Recours (eg G1/18 Novartis)
- Bien que non obligatoire: la jurisprudence de la CJUE est généralement suivie par l'OEB et la jurisprudence des chambres de recours et de la chambre élargie de l'OEB est suivie par les juridictions nationales.

## PROTECTION CONFÉRÉE PAR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

- Droits exclusifs d'exploitation sur les constituants variétaux et le matériel de récolte de la variété protégée et sur les variétés essentiellement dérivées
- Exceptions et dérogations créées sur mesure pour l'industrie des plantes:
  - Privilège de l'obtenteur : droit d'utiliser la variété protégée à des fins de sélection ou de découverte et de développement d'autres variétés.
  - Privilège du fermier : utilisation des semences de ferme conservées
  - Usage expérimental
- La sélection et la création d'autres variétés est donc possible, sans limitation, ainsi que l'exploitation de ces autres variétés, à l'exception des VED
- Pas de protection des procédés d'obtention
- Licence obligatoire du droit d'obtention végétale

## PROTECTION CONFÉRÉE PAR LES BREVETS

- Droits exclusifs d'exploitation du produit ou du procédé breveté et du produit directement obtenu par le procédé breveté
- La protection conférée par un brevet sur un matériel biologique possédant des caractéristiques spécifiques ou à un procédé aboutissant à ces caractéristiques s'étend à tout matériel biologique dérivé de ce matériel biologique par propagation ou multiplication sous une forme identique ou divergente et possédant ces mêmes caractéristiques (Article 8 de la Directive).
- Les exceptions et les exemptions sont plus limitées :
  - Usage expérimental
  - Privilège du fermier (Article 11.1 de la Directive Biotech)
  - **Pas de privilège de l'obteneur** (existe de manière limitée dans certains pays, par exemple en France L.613-5-2 CPI et dans le cadre de la Convention sur le brevet européen à effet unitaire)
- Licence obligatoire: une variété obtenue par sélection traditionnelle à partir d'un produit breveté ou au moyen d'un procédé breveté peuvent entrer dans le champ d'application d'un brevet (une licence obligatoire peut être demandée par l'obteneur en échange du paiement de redevances). 5

## ELIGIBILITÉ À LA PROTECTION PAR BREVET

- **Principe** : Des brevets devraient pouvoir être délivrés pour toute invention dans tous les domaines techniques, à condition qu'elle remplisse les conditions de brevetabilité.
- **Article 3 de la Directive Inventions Biotechnologiques:**

*« Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles 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 »*

## EXCEPTIONS À LA BREVETABILITÉ

- Article 4 de la Directive Inventions Biotechnologiques  
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 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 œuvre d'une de ces méthodes. »*

## INVENTIONS BREVETABLES DANS LE DOMAINE DES PLANTES

- Des brevets peuvent donc être délivrés pour :
  - des plantes lorsque la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale particulière (OEB G1/98, Novartis, 20 décembre 1999) : Cela ne relève alors pas du champ de protection des obtentions végétales
  - des procédés qui ne sont pas essentiellement biologiques et pour des procédés microbiologiques) :
    - ✓ parce que ces processus ne peuvent pas être protégés par le droit des obtentions végétales
    - ✓ et parce que les procédés essentiellement biologiques d'obtention doivent rester disponibles pour l'obtention, l'élevage et la culture traditionnels
- **Question:** Des brevets peuvent-ils être déposés sur des produits obtenus par un procédé essentiellement biologique ?



## LA SAGA TOMATE ET BROCCOLI DEVANT L'OEB

- **La saga Tomate (brevet EP 1 211 926):**
  - G 1/08 du 9 décembre 2010
  - T 1242/06 du 31 mai 2012
  - G 2/12 du 25 mars 2015
- **La saga Broccoli:**
  - G 2/07 du 9 décembre 2010
  - T 83/05 du 8 juillet 2013
  - G 2/13 du 25 mars 2015

## LA SAGA TOMATE

- *La revendication 1 délivrée portant sur un procédé:*

*« Procédé pour sélectionner des plants de tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, comprenant les étapes consistant à :*

- croiser au moins un plant de *Lycopersicon esculentum* avec un *Lycopersicon spp.* pour produire une graine hybride ;*
- récolter la première génération de graines hybrides ;*
- cultiver des plantes à partir de la première génération de graines hybrides ;*
- polliniser les plants de la génération hybride la plus récente ;*
- récolter les graines produites par la génération hybride la plus récente ;*
- cultiver des plants à partir des graines de la génération hybride la plus récente;*
- laisser les plants sur pied après le point normal de mûrissement ;*
- et détecter une teneur réduite en eau de végétation telle qu'indiquée par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit. »*

## PREMIÈRE SAISINE DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

- Question relative à la définition d'un « *procédé essentiellement biologique* » :
  - dans quelles circonstances les procédés de production des plantes doivent-ils être considérés comme « *essentiellement biologiques* » ?
- Réponse de la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/08 : le procédé revendiqué est essentiellement biologique et, par conséquent, non brevetable lorsque aucune étape de nature technique (autre que les étapes de croisement et de sélection) n'introduit un caractère spécifique dans le génome ou ne modifie un caractère dans le génome de la plante produite

## LE BREVET TOMATE TEL QUE MODIFIÉ PAR LE BREVETÉ À LA LUMIÈRE DE LA DÉCISION G 1/08

- Le breveté a supprimé les revendications de procédé
- Les revendications portant sur les tomates telles que délivrées demeurent:
  - « Fruit de tomate **caractérisé par** une capacité de déshydratation naturelle lorsqu'il est sur un plant de tomate, la déshydratation naturelle étant définie comme la formation de plis sur la peau du fruit de tomate lorsque l'on laisse le fruit sur le plant après le stade de cueillette normale du fruit mûr, ladite déshydratation naturelle n'étant pas en général accompagnée d'une dégradation microbienne. »
- NB : Le seul procédé d'obtention de ces tomates, décrit dans le brevet, était un procédé essentiellement biologique.

## DEUXIÈME SAISINE DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS LE 31 MAI 2012, QUESTION 2

- Question 2: « *En particulier, une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale est-elle admissible **même si** l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet ?* »
- **Réponse apportée par la Grande Chambre dans la décision G2/12:**
- « *2. En particulier, le fait que l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet **n'a pas pour effet de rendre inadmissible une revendication** portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale.* »

## LA SAGA BROCOLI

- Porte sur une méthode d'augmentation sélective des glucosinates anticancérigènes chez les espèces de brassicées
- Scénario similaire à celui de la saga tomate :
  - G 2/07 du 09 décembre 2010
  - T 83/05 du 8 juillet 2013
  - G 2/13 du 25 mars 2015

## LA SAGA BROCOLI

- **Une question supplémentaire:** « *Une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, qui porte sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale, est-elle admissible si les caractéristiques du procédé contenues dans cette revendication définissent un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ?* »

- **Réponse apportée par la Grande Chambre dans la décision G2/13:**

« *Le fait que les caractéristiques de procédé d'une revendication de produit obtenu par un procédé visant des végétaux ou du matériel végétal autre qu'une variété végétale définissent un procédé essentiellement biologique pour la production de végétaux ne rend pas inadmissible la revendication.* »

## RAISONNEMENT DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

- Il n'y a pas d'exclusion générale des brevets dans le domaine de la nature, seulement une liste d'inventions spécifiques pour lesquelles un brevet ne doit pas être délivré (par exemple, l'Article 3 de la Directive) : ceci suggère que les exceptions à l'éligibilité au brevet doivent être interprétées strictement
- Le législateur de l'UE n'a jamais eu l'intention d'exclure la protection par brevet :
  - des végétaux autres que les « *variétés végétales* », c'est-à-dire autres que les végétaux pour lesquels une protection par le régime des obtentions végétales est disponible
  - des produits obtenus par un procédé essentiellement biologique, autres que les variétés végétales
- Elargir le champ d'application de l'exclusion des procédés au point où elle inclurait également les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques pour la production de végétaux introduirait une incohérence dans le système de la CBE, puisque les végétaux et le matériel végétal autre que les variétés végétales sont généralement admissibles à la protection par brevet



## RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

- Dans la résolution du 17 décembre 2015 sur les brevets et les droits d'obtentions végétales, le Parlement européen craint que les décisions de la Grande Chambre de recours ne conduisent à l'octroi par l'OEB d'un plus grand nombre de brevets en lien avec des caractères naturels introduits dans de nouvelles variétés par le biais de procédés essentiellement biologiques comme le croisement et la sélection.
- Le Parlement Européen:
  - invite la Commission et les États Membres à veiller à ce que l'Union garantisse l'accès et l'utilisation du matériel obtenu à partir de procédés essentiellement biologiques pour la sélection végétale
  - invite la Commission à clarifier le champ d'application et l'interprétation de la directive 98/44/CE afin d'assurer la clarté juridique concernant l'interdiction de breveter des produits issus de procédés essentiellement biologiques
  - invite la Commission à poursuivre l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques dans le cadre des discussions multilatérales d'harmonisation du droit des brevets

## AVIS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DU 3 NOVEMBRE 2016

- « *Le texte final de la directive ne contient aucune disposition relative à la brevetabilité des produits dérivés de procédés essentiellement biologiques.*
- *D'un côté, on pourrait soutenir que si le législateur avait eu l'intention d'exclure cet objet de la brevetabilité, il aurait pu faire explicitement référence à cette exclusion à l'article 4.1.b). En outre, l'article 3.1, dispose clairement que les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle sont brevetables, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant. On pourrait dès lors affirmer qu'il n'y a aucune raison d'interdire les brevets relatifs à ces produits.*
- *De l'autre côté, sur la base des travaux préparatoires relatifs à la directive, certaines dispositions de la directive ne sont cohérentes qu'en supposant que son champ d'application n'inclut pas les végétaux/animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques. »*
- **Conclusion de la Commission Européenne:**  
*« D'après la Commission, l'intention du législateur de l'Union européenne lors de l'adoption de la directive 98/44/CE était d'exclure de la brevetabilité les produits (végétaux/animaux et parties de végétaux/animaux) obtenus par un procédé essentiellement biologique. »*

## MODIFICATION DE CERTAINES LOIS NATIONALES

- Les pays qui estiment que les produits végétaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques ne devraient pas être brevetables ont choisi de modifier leur législation à cet égard (Allemagne, Pays-Bas, France).
- **En France, l'article L.611-19 a été modifié par la loi du 8 août 2016 et indique désormais :**
  - « *Ne sont pas brevetables: (...)*
  - *3° Les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;*
  - ***3° bis Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent... »***
- Dispositions similaires adoptées en NL, IT, DE, AU, PT, BE, PL (HR, SI)

## DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OEB DU 29 JUIN 2017

- Après publication de l'avis de la commission, l'OEB a décidé de surseoir à statuer sur les procédures en cours relatives à des produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques
- Par décision du 29 juin 2017, le CA a modifié les règles 27 et 28 du Règlement d'exécution:
  - Règle 27 (...) modifiée "*b) sans préjudice de la [règle 28, paragraphe 2](#), 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 ;*"
  - Règle 28 (2) (ajoutée) "*(2) Conformément à [l'article 53b](#)), **les brevets européens ne sont pas délivrés** pour des végétaux ou animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique.*"
- Cette décision est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2017: Les [règles 27](#) et [28 CBE](#), telles que modifiées, s'appliquent aux demandes de brevet européen déposées à compter de cette date, ainsi qu'aux brevets européens et aux demandes de brevet européen en instance à cette date.

## POIVRONS: UNE NOUVELLE SAGA? (T 1063/18)

- EP 2753168 de Syngenta concernant des « *nouveaux poivrons et fruits à valeur nutritive améliorée* »
- La revendication 1 se lit comme suit:
  - « *Un poivrier cultivé de type poivrier à fruits en bloc, de couleur vert foncé extrême au stade des fruits immatures récoltables, ladite plante comprenant deux déterminants génétiques qui dirigent ou contrôlent l'expression de ladite couleur vert foncé extrême dans le fruit des poivrons, le poivrier dans lequel lesdits deux déterminants génétiques sont représentés par deux QTL, dans laquelle lesdits déterminants génétiques peuvent être obtenus de Capsicum annum 8728C, dont les semences ont été déposées sous le numéro de dépôt NCIMB 41858 le 29 juillet 2011 ; et*
  - dans laquelle le premier QTL, QTL1, est génétiquement lié aux marqueurs loci SP436 et SP626, et le deuxième QTL, QTL2, est lié aux marqueurs loci SP693 et SP694 ; et*
  - où l'extrême "couleur vert foncé" est associée aux caractéristiques physico-chimiques suivantes des poivrons au stade immature récoltable:*
  - une teneur en chlorophylle B supérieure à 6, particulièrement supérieure à 7, plus particulièrement supérieure à 8 et plus particulièrement supérieure à 9 µg/g de poids frais (...) »*
- Demande rejetée par la division d'examen en raison de la Règle 28.
- Appel de Syngenta en avril 2018

## POIVRONS: UNE NOUVELLE SAGA? (T 1063/18)

- Décision T 1063/18 5 décembre 2018 de la Chambre de recours techniques (procédure accélérée et composition élargie trois membres techniques et deux membres juridiques).
- La chambre de recours technique :
  - déclare que la règle 28(2) CBE ne peut pas être prise en compte car elle est contraire à l'article 53b) CBE tel qu'interprété par la Grande Chambre de recours dans ses décisions G 2/12 et G 2/13;
  - Estime que rien ne justifie de poser de nouveau la question à la Grande Chambre de recours car il n'existe pas de conflit entre des décisions de Chambres de recours.

## POIVRONS : UNE NOUVELLE SAGA? (T 1063/18)

- **Position de la Chambre de recours sur l'exception à la brevetabilité de l'article 53(b) de la CBE en conjonction avec la Règle 28(2):**

*« Dans la décision attaquée, la division d'examen a estimé que la règle 28(2) CBE constitue une "clarification du champ d'application de l'article 53(b) CBE".*

*La Chambre de recours ne peut cependant déduire des décisions G 2/12 et G 2/13 aucune autre interprétation de l'article 53(b) CBE que celle selon laquelle les végétaux ne sont pas exclus de la brevetabilité, même s'ils ne peuvent être obtenus que par un procédé essentiellement biologique. Étant donné que la règle 28(2) CBE exclut de la brevetabilité les végétaux ou les animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique, son sens est en conflit avec le sens de l'Article 53(b) CBE tel qu'interprété par la Grande Chambre de recours.*

*La Chambre de recours reconnaît "le pouvoir du conseil d'administration de fixer des dispositions de droit matériel dans le Règlement d'Exécution" tel que reconnu dans la décision G 2/07. Toutefois, au point 2.2 de cette décision, il est également noté que "les limites aux pouvoirs législatifs du conseil d'administration par le biais des règlements d'exécution peuvent être déduites de l'article 164(2) CBE". Aux termes de cet article, en cas de conflit entre les dispositions de la Convention et celles du Règlement d'exécution, les dispositions de la Convention prévalent. »*

## POIVRONS : RENVOI À LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

- Le Président de l'OEB renvoie la question à la Grande Chambre de Recours le 11 avril 2019
- L'article 112-2 CBE dispose que le président de l'OEB peut soumettre une question à la Grande Chambre de recours afin d'assurer une application uniforme de la loi ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose « ***lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions différentes sur cette question*** »
- Le Président de l'Office européen des brevets pose les questions suivantes à la Grande Chambre de recours, le 11 avril 2019 :

*« 1. Eu égard à l'article 164(2) CBE, le sens et la portée de l'article 53 CBE peuvent-ils être clarifiés dans le règlement d'exécution de la CBE sans que cette clarification soit a priori limitée par l'interprétation dudit article donnée dans une décision antérieure des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours ?*

*2. Dans l'affirmative, l'exclusion de la brevetabilité des végétaux et des animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique conformément à la règle 28(2) CBE est-elle conforme à l'article 53(b) CBE qui n'exclut ni n'autorise explicitement ledit objet ? »*

- La recevabilité du renvoi a été critiquée par de nombreux commentateurs




## CONCLUSION: L'INCERTITUDE DEMEURE

- La Grande Chambre de Recours suivra-t-elle la position du Président ou sa précédente position exprimée dans les affaires Tomates / Broccoli II ?
- La CJUE aura-t-elle l'occasion de dire si les législations nationales ayant suivi l'avis de la Commission sont conformes à la Directive 44/98 sur les Inventions Biotechnologiques
- Quelle solution si les deux lignes d'interprétations ne sont pas conformes ? Par exemple si l'OEB continue de délivrer des brevet pour des inventions non brevetables en droit national

JONES  
DAY®

One Firm Worldwide<sup>SM</sup>



*Any presentation by a Jones Day lawyer or employee should not be considered or construed as legal advice on any individual matter or circumstance. The contents of this document are intended for general information purposes only and may not be quoted or referred to in any other presentation, publication or proceeding without the prior written consent of Jones Day, which may be given or withheld at Jones Day's discretion. The distribution of this presentation or its content is not intended to create, and receipt of it does not constitute, an attorney-client relationship. The views set forth herein are the personal views of the authors and do not necessarily reflect those of Jones Day.*