



HAL
open science

”Les nouvelles règles de brevetabilité des végétaux à la lumière des modifications du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen”, étude n° 26, Propriété industrielle, LexisNexis, octobre 2017, p. 21

Rose-Marie Borges

► **To cite this version:**

Rose-Marie Borges. ”Les nouvelles règles de brevetabilité des végétaux à la lumière des modifications du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen”, étude n° 26, Propriété industrielle, LexisNexis, octobre 2017, p. 21. Propriété industrielle, 2017, n°oct. 2017, p. 21. hal-01631471

HAL Id: hal-01631471

<https://uca.hal.science/hal-01631471v1>

Submitted on 2 Nov 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

LES NOUVELLES REGLES DE BREVETABILITE DES VEGETAUX A LA LUMIERE DES MODIFICATIONS DU REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN

Rose-Marie BORGES

Maître de conférences HDR, Université Clermont-Auvergne

IRPI, Panthéon-Assas (Paris II)

Suite à la décision « Brocoli II » rendue le 25 mars 2015 par la Grande chambre des recours de l'OEB autorisant la brevetabilité des végétaux issus de procédés essentiellement biologiques et aux critiques qu'elle a suscité, la Commission européenne a rendu un avis le 3 novembre 2016 dans lequel elle interprète la directive 98/44/CE sur la protection des inventions biotechnologiques et parvient à la conclusion que tant la lettre que l'esprit de la directive conduisent à exclure de la brevetabilité les produits obtenus par un procédé essentiellement biologique. Afin de conserver une certaine unité au droit européen des brevets, l'OEB a adopté, le 29 juin 2017, une décision modifiant les règles n° 27 et 28 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen. Cette règle exclut désormais expressément de la brevetabilité les végétaux exclusivement obtenus au moyen de procédés essentiellement biologiques.

La directive 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection des inventions biotechnologiques¹ ainsi que la Convention sur le brevet européen (CBE) excluent expressément de la brevetabilité les variétés végétales, les races animales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. Ces derniers sont définis à l'article 2-2 de la directive comme un procédé « consistant intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection »². Depuis le début des années 2000, d'importantes avancées technologiques, tenant notamment à l'utilisation de marqueurs génétiques, ont permis d'obtenir des résultats beaucoup plus rapides et efficaces que les techniques traditionnelles de croisement et de sélection de végétaux ou d'animaux. La question s'est donc posée de savoir si un procédé utilisant des techniques de croisement et de sélection classiques, combinées à des marqueurs moléculaires, pouvait bénéficier d'un brevet ou devait être considéré comme un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, de telles techniques n'étant pas comprises dans l'état des connaissances scientifiques au moment de l'adoption de la directive.

¹ Directive 98/44/CE du Parlement européen et du conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques : JOCE n° L 213, 30 juillet 1998, p. 13.

² Article 4b de la directive 98/44 et article 53b de la CBE

Dans ses décisions « Brocoli » et « Tomate » du 9 décembre 2010³, la Grande chambre des recours de l'OEB a précisé que l'expression «procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux» renvoie à la volonté des rédacteurs de la Convention sur le brevet européen (CBE) d'exclure de la brevetabilité des procédés qui ont fondamentalement un caractère biologique même si, accessoirement, ils mettent en œuvre des dispositifs techniques tels que l'utilisation de marqueurs ou de souches haploïdes doublées⁴. L'existence d'une étape technique dans un procédé de croisement des plantes et la sélection subséquente ne permet pas à l'invention revendiquée d'échapper à l'exclusion de l'article 53b) CBE si cette étape technique ne sert qu'à accélérer ou faciliter le processus de sélection⁵, ce qui est le cas des marqueurs moléculaires indiquant la présence de caractères d'intérêt.

Suite au rejet de la demande de brevet portant sur le procédé d'obtention de brocoli et de tomate, les demandeurs changèrent leur fusil d'épaule et déposèrent une nouvelle requête portant non plus sur le procédé mais sur le produit obtenu grâce au procédé (plantes, graines...). Par une décision du 25 mars 2015⁶, la Grande chambre des recours a conclu à la brevetabilité des produits issus de procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux : les exclusions au principe de brevetabilité étant d'interprétation stricte, rien dans les dispositions de la CBE ne permettrait d'exclure de tels produits du périmètre du brevet dès lors que les conditions de fond de la brevetabilité sont réunies. Les plantes et le matériel végétal autre que les variétés végétales sont en principe éligibles à une protection par brevet puisqu'ils ne sont pas expressément exclus par l'article 52 CBE⁷. Cette décision se fonde sur la distinction entre brevets de procédés et brevets de produits, les uns étant indépendants des autres et le procédé utilisé pour obtenir une plante ou un animal ne devant pas être pris en compte lors d'une demande de brevet portant sur un produit. L'absence de précision, tant de la directive 98/44/CE que de la CBE, sur la brevetabilité de produits issus de procédés essentiellement biologiques, ont conduit l'Office européen des brevets (OEB) à refuser des brevets sur de tels procédés, mais à reconnaître la brevetabilité des produits qui en sont issus.

Cette décision a suscité de nombreuses critiques tant dans les pays membres de l'Union européenne que dans les instances européennes. C'est ainsi qu'en décembre 2015, le Parlement européen a saisi la Commission de ces questions et que, en mai 2016, était publié le rapport final du groupe d'experts sur la biotechnologie et le génie génétique⁸. Le 3 novembre 2016, la Commission a rendu un avis concernant certains articles de la directive 98/44/CE relative à la

³ JO OEB 2012 p. 130 (G 2/07) et p. 206 (G 1/08) ; R-M Borges, La décision « Brocoli » de la grande chambre des recours de l'OEB : quelles conséquences ? in « La protection juridique du végétal et ses enjeux économiques », *Economica*, octobre 2012, p. 205-213;

⁴ Décision brocoli, pt 6.4.2.2 §7

⁵ Ibid. pt 6.4.2.3 §11

⁶ OEB G 2/12 et G 2/13, 25 mars 2015, JO OEB 2016 p. 28 ; R-M Borges, Brocoli, le retour : un produit obtenu par un procédé essentiellement biologique est brevetable, *Propriété industrielle* mai 2015, pp 8-12 (étude n° 10)

⁷ G 2/13, préc., pt VIII-2-6-(a).

⁸ Final report of the Expert Group on the development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering (E02973), 17 mai 2016, <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18604/attachments/1/translations/>

protection juridique des inventions technologiques⁹ dans lequel elle donne notamment son interprétation de la brevetabilité des produits issus de procédés essentiellement biologiques et adopte une position différente de celle de l'OEB sur ce point¹⁰.

Bien que n'étant pas directement lié par la directive 98/44, l'OEB a cependant intégré ses principales dispositions dans son règlement d'exécution¹¹. Toutefois, en cas de conflit entre la CBE et la directive 98/44 dans l'appréciation de la brevetabilité des végétaux ou des animaux par l'OEB, c'est le texte de la CBE qui prévaut sur les dispositions de son règlement d'exécution¹².

Bien que non contraignant et ne liant pas l'OEB, l'avis de la Commission a suscité des débats au sein des Etats membres et des instances de l'OEB. Par un communiqué en date du 24 novembre 2016, le président de l'OEB a annoncé la suspension des procédures d'examen et d'opposition relatives aux demandes de brevet dont l'issue dépend entièrement de la question de la brevetabilité d'un végétal ou d'un animal obtenu par un procédé essentiellement biologique¹³. Ces discussions ont abouti à une décision du Conseil d'administration de l'OEB le 29 juin 2017 modifiant les règles 27 et 28 du règlement d'exécution de la CBE¹⁴ pour tenir compte de l'avis de la Commission (I). Cette décision prend effet au 1^{er} juillet 2017 et vise à préserver l'uniformité du droit européen des brevets, en interdisant expressément la délivrance de brevets pour des végétaux issus de procédés essentiellement biologiques (II).

I. L'interprétation de la directive 98/44/CE quant au sort des végétaux issus de procédés essentiellement biologiques

⁹ Avis de la Commission concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions technologiques, JOUE C 411, 8 novembre 2016, p. 3

¹⁰ R-M Borges, Quel sort pour les produits issus de procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ?, Revue de l'Union européenne, janvier 2017, p. 18

¹¹ Cette décision a été prise par le Conseil d'administration de l'OEB le 16 juin 1999 : JO OEB juillet 1999, p. 437

¹² Article 164§2 CBE

¹³ Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 24 novembre 2016, relatif à la suspension de procédures en raison de l'avis de la Commission concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, Journal Officiel OEB, décembre 2016, A 104

¹⁴ Décision du Conseil d'administration en date du 29 juin 2017 modifiant les règles 27 et 28 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (CA/D 6/17) : https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/ac-decisions/archive/20170630_fr.html ; Communiqué « L'OEB clarifie sa pratique relative aux brevets portant sur des végétaux ou des animaux » : http://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170629_fr.html

Dans son avis, la Commission affirme que l'intention du législateur européen lors de l'adoption de la directive 98/44/CE était d'exclure de la brevetabilité les produits obtenus par un procédé essentiellement biologique, en se fondant à la fois sur la lettre et sur l'esprit de la directive.

L'article 3 de la directive 98/44 dispose que sont brevetables des produits constitués ou contenant du matériel biologique, ainsi que des procédés permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. Cette possibilité est cependant exclue pour les variétés végétales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention des végétaux¹⁵. Les variétés végétales, dont la définition est acquise¹⁶, relèvent naturellement d'une protection par un Certificat d'Obtention Végétale (COV), lequel protège uniquement les variétés de plantes nouvelles, distinctes, homogènes et stables et confère à leur obtenteur un monopole d'exploitation de 25 ou 30 ans selon les espèces. Le COV protège la variété dans sa globalité et non les procédés d'obtention de la plante. Dans sa version de 1978, la convention UPOV excluait la possibilité de protéger une plante à la fois par un COV et par un brevet. Cette interdiction de double protection a été supprimée lors de la révision de 1991. Dans sa version de 1978, la convention UPOV excluait la possibilité de protéger une plante à la fois par un COV et par un brevet. Bien que visant les variétés végétales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, ces différentes dispositions ne mentionnent jamais le sort des produits obtenus par de tels procédés. L'exclusion de ces produits du domaine du brevet ne peut se comprendre, selon la Commission, qu'en tenant compte des travaux préparatoires de la directive et de l'esprit dans lequel elle a été adoptée.

Les discussions relatives à l'adoption de la directive font apparaître une évolution de la rédaction de l'article 4. Dans la proposition du 13 décembre 1995, cet article disposait que « *1. L'objet d'une invention ne peut être considéré comme non brevetable du seul fait qu'il est composé, utilise ou est appliqué à du matériel biologique ; 2. La matière biologique, y compris les plantes et les animaux, ainsi que les éléments de plantes et d'animaux obtenus au moyen d'un procédé non essentiellement biologique, à l'exception des variétés végétales et animales en tant que telles, sont brevetables* ». Il ressort de ce texte que des éléments de plantes obtenus par des procédés essentiellement biologiques ne peuvent faire l'objet d'un brevet. Cependant, le fait que la matière biologique isolée de son milieu naturel ou produite par un procédé technique puisse faire l'objet d'une invention a conduit à retirer du texte définitif la référence à la non brevetabilité des plantes obtenues par un processus essentiellement biologique. Bien que cette disposition ne figure plus dans la version définitive de la directive, le Parlement européen entendait maintenir cette interdiction, ainsi qu'en atteste l'exposé des motifs accompagnant le rapport du Parlement : « [Les] «procédés essentiellement biologiques», c'est-à-dire [le] croisement et [la] sélection intégrale [...] du génome [...], ne remplissent pas les conditions

¹⁵ Article 4-1 de la directive 98/44

¹⁶ le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales définit, dans son article 5, la variété végétale comme : un 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 ; c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

générales de la brevetabilité car ils ne sont ni inventifs ni reproductibles (...). La protection conférée par le brevet n'est pas adaptée à des procédés de ce type ni à *leurs produits*»¹⁷.

La Commission rappelle que l'élément déclencheur de la brevetabilité d'une plante est constitué par le procédé technique utilisé. Le croisement du génome entier de la plante constituant un procédé essentiellement biologique, un tel procédé n'a pas de nature technique et ne peut donc être couvert par un brevet¹⁸.

L'esprit plus que la lettre de la directive permet donc à la Commission de conclure que l'intention du législateur européen, lors de l'adoption de la directive 98/44/CE, était d'exclure de la brevetabilité les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques.

Cette position a donc également été adoptée par l'OEB dans son règlement d'exécution.

II. La modification du règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets suite à l'avis de la Commission

Dans sa décision du 29 juin 2017, l'OEB modifie quelque peu la règle n° 27 mais surtout la règle n° 28 du règlement d'exécution, en y insérant un paragraphe 2. Ces dispositions reprennent le principe selon lequel les végétaux sont brevetables à certaines conditions (A), tout en excluant de la brevetabilité les végétaux exclusivement issus de procédés essentiellement biologiques (B).

A/ Le principe : l'inclusion du végétal dans les biotechnologies brevetables

L'article 52 (1) de la CBE dispose que « 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 ». Ce principe est précisé par la règle 27 du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance de brevets européens qui dispose désormais que « Les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet : (...) 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 (...)* ».

Si dans sa version de 1978, la convention UPOV excluait la possibilité de protéger une plante à la fois par un COV et par un brevet, l'interdiction de la double protection a été levée lors de la révision de 1991 dès lors que les conditions pour bénéficier des deux titres sont cumulativement réunies. L'accord sur les ADPIC¹⁹, dans son article 27.3, tout comme la directive 98/44/CE, à son article 4.2, prévoient expressément la possibilité de breveter des végétaux. Les inventions portant sur des végétaux sont brevetables, même si elles englobent

¹⁷ Avis de la Commission concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, JOUE C 411, 8 novembre 2016, p. 3, spéc. p.5

¹⁸ Avis de la Commission, p. 6 in fine

¹⁹ Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (ADPIC ou « TRIP's »)

des variétés végétales, dès lors que les revendications ne se limitent pas à une seule variété végétale. Ce principe a été précisé par la Grande chambre des recours de l'OEB dans l'affaire Novartis II du 20 décembre 1999²⁰, dans laquelle il est distingué entre une « variété végétale » identifiée en tant que produit de la sélection, ne pouvant être l'objet d'un brevet et des « variétés végétales » non identifiées en tant que produits spécifiques : « l'étendue de l'exclusion de la protection par brevet est la réplique exacte de l'étendue du droit de protection des variétés végétales qui est accordé. Ce droit 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 »²¹.

La Grande chambre a également rappelé « qu'une revendication qui couvre des variétés végétales sans toutefois les identifier ne saurait avoir pour objet une ou plusieurs variétés. Il s'ensuit qu'une telle invention ne peut être protégée par un droit d'obtenteur, lequel est accordé pour des ensembles végétaux définis par l'intégralité de leur génome et non par des caractères individuels. Alors que dans le cas d'une variété végétale, l'obtenteur doit mettre au point un ensemble végétal satisfaisant en particulier aux exigences d'homogénéité et de stabilité, l'auteur d'une invention typique dans le domaine du génie génétique comme celle qui constitue l'objet de la revendication visée dans la question 2 cherche quant à lui à donner le moyen de conférer à des végétaux la propriété voulue en insérant un gène dans leur génome (...). Il découle de l'article 53 b) CBE que lorsque l'objet revendiqué concerne des variétés végétales, le brevet demandé porte sur des "variétés végétales" et ne doit pas être délivré. Lorsqu'il n'est pas identifié de variété végétale particulière dans une revendication de produit, l'objet de l'invention revendiquée n'est pas une ou des variété(s) végétale(s) au sens de l'article 53 b) CBE. C'est pourquoi en bonne logique, (...) il ne doit pas être délivré de brevet pour une seule variété végétale, mais il peut être délivré un brevet dans le cas où les revendications peuvent couvrir des variétés ».

De telles créations peuvent tout à fait relever du régime du brevet dès lors que le végétal dont il s'agit présente un caractère de nouveauté, notamment par la variété qu'il représente, que la méthode mise en œuvre fait état d'une activité inventive et que l'invention que constitue le végétal est susceptible d'application industrielle, notamment dans l'agriculture.

Si le contenu de la règle n° 27 n'a guère varié, la décision de l'OEB du 29 juin 2017 introduit un 2ème paragraphe à la règle n° 28, conséquence directe de l'avis rendu par la Commission.

B/ L'exception : l'exclusion de la brevetabilité des végétaux exclusivement obtenus au moyen d'un procédé essentiellement biologique

La règle n° 28 du règlement d'exécution est désormais ainsi rédigée : « Exceptions à la brevetabilité :

²⁰ Grande ch. rec. OEB, 20 décembre 1999, Aff. G 1/98, Novartis II, JO OEB mars 2000, p. 111, pt 3.10; RTDCom. 1/2000, n° 53(1) p. 83, obs. J. Azema et J.-C. Galloux

²¹ Grande ch. rec. OEB, 20 décembre 1999, Novartis II, préc., pt 3.10 ????

- 1) 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.
- 2) *Conformément à l'article 53 b), les brevets européens ne sont pas délivrés notamment pour des végétaux ou animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ».*

L'exclusion de la brevetabilité suppose réunis deux éléments cumulatifs : un procédé essentiellement biologique (1°) et le caractère exclusif de celui-ci dans la production du végétal (2°).

1°) Définition du procédé essentiellement biologique

Bien que la notion de procédé essentiellement biologique ait été examinée à plusieurs reprises par les chambres des recours de l'OEB, son interprétation dépendait de l'approche suivie. C'est dans la décision « Brocoli » que la grande chambre a mis en évidence les deux éléments composant la définition des termes « essentiellement biologiques » : la présence d'au moins un élément non biologique (a) et une intervention technique devant avoir un impact non négligeable sur le résultat final (b).

a. La présence d'au moins un élément non biologique

Selon le demandeur du brevet relatif au brocoli, la règle 23 ter (5) CBE 1973, devenue la règle 26(5) CBE 2000²² selon laquelle « 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 » signifierait que la simple présence d'une étape non naturelle dans un procédé revendiqué suffit à écarter l'application de l'article 53b) CBE. Or, plusieurs étapes du procédé breveté ne pouvaient être considérées comme naturelles, telles que le recours à des marqueurs moléculaires, l'emploi d'une souche haploïde doublée ou la mise en contact direct entre les souches de brocoli sauvage et les lignées de brocoli, ces différentes phases exigeant une intervention humaine. Cette interprétation fut rejetée par la grande chambre, laquelle revient sur la genèse de l'article 53b) CBE et la distinction entre des procédés « purement » biologiques et les procédés « essentiellement » biologiques. Sans s'appesantir sur les étapes d'élaboration de cet article, il convient de préciser qu'à l'origine, le projet de convention excluait de la brevetabilité « les nouvelles espèces végétales ou animales ainsi que tout procédé

²² Règle 26(5) CBE 2000 : « 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.

purement biologique, horticole ou agricole (agronomique) ». Cette disposition a ensuite été remaniée puisque les termes « horticole ou agricole (agronomique) » ont été supprimés et que le reste de l'expression a été remplacé par l'actuelle formulation «procédés **essentiellement**²³ biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux». Les modifications apportées au libellé du texte montrent la volonté de ses rédacteurs d'exclure de la brevetabilité des procédés qui ont fondamentalement un caractère biologique même si, accessoirement, ils mettent en œuvre des dispositifs techniques tels que l'utilisation de marqueurs ou des souches haploïdes doublées²⁴. La règle 26(5) CBE 2000, qui renvoie à l'article 2(2) de la directive Biotech²⁵ semble cependant contenir une contradiction lorsqu'elle énonce que seuls les procédés consistant intégralement en des phénomènes naturels constituent des procédés essentiellement biologiques, tout en donnant le croisement et la sélection comme exemples de phénomènes intégralement naturels. Or, le croisement et la sélection tels qu'ils sont pratiqués dans la sélection végétale traditionnelle ne se produisent pas sans intervention humaine. La grande chambre a écarté cette contradiction en précisant que l'interprétation des termes « croisement » et « sélection » comme s'appliquant uniquement aux cas dans lesquels ces éléments présentent un caractère purement naturel, sans intervention de l'homme, aurait pour conséquence de restreindre la portée de l'article 53b) CBE, voire de rendre celui-ci inefficace. En effet, un procédé ne contenant aucune caractéristique technique ne pourrait faire l'objet d'un brevet pour défaut d'invention ; dès lors, il n'y aurait pas lieu de l'exclure de la brevetabilité par une disposition expresse²⁶. Il faut donc considérer que le croisement et la sélection constituent une intervention technique relevant du domaine de l'invention mais doivent être appréciés comme des procédés essentiellement biologiques exclus de la brevetabilité lorsqu'ils sont traditionnels. Souvent, l'usage d'un moyen technique est seulement implicite dans le déroulement des étapes de croisement ou de sélection, comme c'est le cas de la pesée et du séchage dans le processus d'élaboration de tomates ayant une faible teneur en eau²⁷.

La simple utilisation d'une technique, fût-elle nouvelle, dans un processus de croisement et de sélection de végétaux ne peut, en tant que telle, conférer un caractère technique à un procédé par ailleurs biologique²⁸. Encore faut-il que cette intervention technique présente une intensité suffisante.

b. L'intensité de l'intervention technique

Si la présence d'une étape technique dans un procédé est une condition nécessaire à sa brevetabilité, elle ne suffit pas à enlever à celui-ci son caractère essentiellement biologique. La nature de l'intervention technique est également déterminante puisqu'elle doit avoir un impact décisif sur le résultat final. Ainsi, dans l'affaire T 356/93, la chambre a précisé qu'un « procédé

²³ C'est nous qui soulignons

²⁴ Décision brocoli, pt 6.4.2.2 §7

²⁵ Directive 98/44/CE du Parlement européen et du conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques : JOCE n° L 213, 30 juillet 1998, p. 13. V. DOC 2bis §4-7et §5

²⁶ Décision Brocoli, pt 4.4 §4

²⁷ Ibid. pt 6.4.1 §8

²⁸ Ibid. pt 6.4.1 §8 (Ibid.)

de production de plantes comprenant au moins une étape essentielle technique, qui ne peut être effectuée sans intervention humaine et qui a un impact décisif sur le résultat final, ne tombe pas sous le coup des exceptions à la brevetabilité de l'article 53b), première demi-phrased, CBE ». ²⁹ La difficulté est alors de déterminer à partir de quel moment une étape technique est décisive ou ne l'est pas.

Il faut pour cela envisager la totalité de l'intervention humaine et son impact sur le résultat obtenu. Cette intervention humaine doit être appréciée sur la base de l'essence de l'invention et ne doit pas être insignifiante. De plus, la totalité des opérations concernées ne doit ni se produire dans la nature, ni correspondre à des procédés de sélection classique. Enfin, la modification d'un procédé connu de production de plantes peut concerner soit les caractéristiques du processus, c'est-à-dire ses éléments constitutifs, soit les séquences particulières du processus lorsque la revendication porte sur un procédé comprenant plusieurs étapes ³⁰.

L'approche consistant à caractériser la brevetabilité du procédé selon des critères déterminés par référence à l'état de la technique doit être écartée car elle confond les conditions nécessaires à l'existence d'une invention avec les conditions de nouveauté et d'activité inventive. Qui plus est, une telle approche serait préjudiciable à la sécurité juridique car la qualification d'un procédé comme étant ou non brevetable serait susceptible de varier avec l'état de la technique. Or, ce qui est nouveau aujourd'hui peut tout à fait être conventionnel demain. Les moyens techniques utilisés actuellement par les sélectionneurs consistent essentiellement en des manipulations réalisées en laboratoire, telles que l'utilisation de marqueurs moléculaires pour faciliter la sélection des propriétés souhaitées. Le simple fait que le processus de sélection soit considéré comme « classique » ne permet pas d'exclure ledit processus de la brevetabilité. En effet, l'utilisation de moyens connus dans la réalisation du procédé n'enlève pas nécessairement le caractère technique à celui-ci. A l'inverse, l'utilisation d'une nouvelle technique ne confère pas, à elle seule, un caractère technique à un processus par ailleurs biologique. Il existe aujourd'hui des moyens techniques permettant de mettre en place des procédés de croisement et de sélection qui seraient impossibles sans ces moyens ou présenteraient un intérêt économique limité. L'existence d'une étape technique dans un procédé de croisement des plantes et la sélection subséquente ne permet pas à l'invention revendiquée d'échapper à l'exclusion de l'article 53b) CBE si cette étape technique ne sert qu'à accélérer ou faciliter le processus de sélection ³¹.

La présence d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ne suffit pas à exclure ces derniers de la brevetabilité : encore faut-il qu'il constitue le seul procédé utilisé.

²⁹ Chambre de recours techniques, 21 février 1995, aff. T 356/93, Plant genetic systems : JO OEB août 1995, p. 545, pt 28

³⁰ Décision Brocoli, pt 3.2.3

³¹ Ibid. pt 6.4.2.3 §11

2°) L'utilisation exclusive du procédé essentiellement biologique pour produire le végétal

La règle n° 28 précise que seuls les végétaux exclusivement issus de procédés essentiellement biologiques sont exclus de la brevetabilité. Plusieurs cas peuvent alors se présenter :

- Le végétal est uniquement issu de procédés essentiellement biologiques tels que définis dans la décision « Brocoli » : il est exclu de la brevetabilité.
- Le végétal est issu de procédés non essentiellement biologiques : ce sera notamment le cas lorsque sont utilisées des techniques de génie génétique. La grande chambre des recours, dans l'affaire « Brocoli »D, a précisé que lorsque le procédé en cause prévoit l'insertion d'un gène ou d'un caractère dans un végétal au moyen de techniques de génie génétique, il n'est alors plus fondé sur la recombinaison entre des génomes complets et le mélange naturel de gènes, ce qui implique qu'un tel procédé puisse être brevetable. En toute logique, les produits issus de techniques de génie génétique peuvent également faire l'objet d'un brevet³².
- Le végétal est issu de l'utilisation de techniques relevant à la fois de procédés essentiellement biologiques et d'autres techniques, comme le génie génétique par exemple. Ainsi, une plante qui serait issue de croisement et de sélection classique, même assistée par marqueurs, et dans laquelle serait ensuite introduit un gène d'intérêt via une technique de transgénèse ou de mutagénèse, serait brevetable puisqu'elle n'est pas exclusivement le résultat de procédés essentiellement biologiques. En revanche, si le même gène est introduit dans la plante via des techniques classiques de rétrocroisement et de sélection, la plante ne sera pas brevetable puisqu'elle est exclusivement issue de procédés essentiellement biologiques.

A l'heure actuelle, seuls trois Etats membres de l'Union européenne ont exclu les produits issus de procédés essentiellement biologiques de la brevetabilité (Allemagne, France et Pays-Bas).

La qualification du procédé utilisé pour obtenir le végétal revêtira une importance déterminante pour accorder ou non la brevetabilité audit végétal, notamment en ce qui concerne certaines techniques telles que la mutagénèse. En effet, d'importantes divergences existent actuellement sur la qualification des produits issus de ces techniques. Certains considèrent qu'ils constituent des OGM au sens de la directive 2001/18, qui les définit comme « un organisme (...), dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle » et par le recours à l'une des techniques énumérées à l'annexe I A, première partie de la directive ; d'autres mettent l'accent sur le fait que la mutagénèse pouvant se produire dans la nature, les produits qui en sont issus ne doivent pas être considérés comme des OGM.

Dans le premier cas, si la mutagénèse est considérée comme une technique OGM, les végétaux qui en sont issus seraient alors brevetables puisque non exclusivement issus de procédés essentiellement biologiques. Dans le second cas, la mutagénèse s'apparentant à de la sélection naturelle, le produit ne saurait être breveté.

³² Décision « Brocoli », 9 décembre 2010, point 6.4.1§8

Actuellement, l'interprétation de la directive ne permet pas d'apporter de réponse unique à la question de la qualification des plantes obtenues par ce qu'il est convenu de nommer les « New Breeding Techniques » (NBT).

Nul doute que la décision de la Cour de Justice, saisie par le Conseil d'Etat français de quatre questions préjudicielles³³ visant à préciser si la mutagenèse constitue ou non une technique relevant de la directive 2001/18, aura un impact important sur la brevetabilité des produits qui en sont issus.

³³ CE, Confédération paysanne et autres, 3 octobre 2016, n° 388649, <http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-Confederation-paysanne-et-autres-3-octobre-2016>