



HAL
open science

”L’exemption du sélectionneur face à la pratique des “ Bag tag ” et des “ Shrink wrap ””, in: JurisClasseur - Propriété industrielle, LexisNexis, 2014

Rose-Marie Borges

► **To cite this version:**

Rose-Marie Borges. ”L’exemption du sélectionneur face à la pratique des “ Bag tag ” et des “ Shrink wrap ””, in: JurisClasseur - Propriété industrielle, LexisNexis, 2014. LexisNexis. JurisClasseur - Propriété industrielle, LexisNexis, 2014. hal-02892717

HAL Id: hal-02892717

<https://uca.hal.science/hal-02892717v1>

Submitted on 7 Jul 2020

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.

L'exemption du sélectionneur face à la pratique des « Bag tag » et des « Shrink wrap »

Instauré à l'origine pour favoriser la diffusion des connaissances, le système de la propriété intellectuelle a évolué vers une extension croissante des droits accordés aux créateurs, tant dans le domaine de la propriété littéraire et artistique que dans celui de la propriété industrielle. Le système des brevets est sans doute celui qui a connu l'évolution la plus importante, passant d'une logique de protection de l'innovation à une logique de valorisation du portefeuille de brevets. L'un des moyens permettant de procéder à l'extension des droits de propriété intellectuelle est la conclusion de contrats portant sur l'utilisation de l'innovation objet de la protection. Ainsi en est-il notamment dans le secteur semencier, par le recours de plus en plus fréquent aux « Bag tag » ou aux « Shrink wrap », dont l'objectif est clairement de limiter l'utilisation des semences par les acquéreurs.

Les « Bag tag » ou « Shrink wrap » sont des documents contractuels apposés sur les emballages de produits variés et engageant l'acquéreur quant à l'utilisation de ces produits. Si la finalité des deux pratiques est similaire, la technique mise en œuvre diffère : le « bag tag » reprend l'essentiel des conditions générales de vente ou d'achat et l'acheteur est engagé quant à l'utilisation du produit dès la lecture de l'étiquette, alors que le shrink wrap, bien que reprenant le même contenu, engage l'acquéreur lorsqu'il procède à l'ouverture de l'emballage.

Ces clauses, très courantes dans le secteur des logiciels, sont également utilisées dans le secteur semencier aux Etats-Unis depuis plusieurs années et, de manière plus marginale, en Europe. On retrouve des « Bag tag » notamment sur les sacs de semences de la société Pioneer à destination des professionnels. Les clauses contenues dans ces documents ont pour principal objectif de limiter le droit de l'acheteur à replanter les semences, à les utiliser à des fins d'amélioration et d'interdire la rétro-ingénierie.

Si de telles clauses semblent à priori licites au regard de la liberté contractuelle, elles soulèvent cependant des questions quant à la portée de l'exemption du sélectionneur prévue à l'article 15 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), version 1991. La convention UPOV a en effet mis en place un régime de protection « sui generis » applicable aux obtentions végétales et tenant compte de leurs spécificités. Cette convention prévoit des exceptions au profit des obtenteurs de nouvelles variétés, dont les sélectionneurs sont les principaux pourvoyeurs, leur permettant d'avoir accès au matériel végétal pour développer l'amélioration variétale. Cette exemption du sélectionneur est l'un des éléments qui distingue fondamentalement le régime des obtentions végétales de celui des brevets.

Les clauses limitatives contenues dans les « Bag tag » sont remises en cause en Europe en raison du risque qu'elles font peser sur l'effectivité de l'exemption du sélectionneur. Ces clauses peuvent être considérées comme des conditions générales d'achat, de vente ou

d'utilisation liant les parties au contrat. Leur validité doit dès lors être appréciée sous deux aspects intimement liés : l'opposabilité des clauses contenues sur les sacs en raison de la forme particulière qu'elles adoptent (I) et la validité intrinsèque de ces clauses limitant ou supprimant l'exemption du sélectionneur (II).

I. L'opposabilité des conditions générales figurant sur les « Bag tag »

Les clauses limitant les droits des agriculteurs ou des sélectionneurs figurent sur des étiquettes apposées sur les sacs de semences, d'où leur nom de « Bag tag ». Ces étiquettes précisent qu'il s'agit d'un extrait des conditions générales d'achat appliquées par la société lors de l'achat des semences contenues dans le sac¹.

Les contrats conclus entre les semenciers et les utilisateurs de semences sont des contrats commerciaux, chaque partie ayant la qualité de professionnel et les semences étant destinées à être utilisées dans un cadre agricole. L'article L 441-6 al. 1 du code de commerce dispose que « tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle ». Le même article précise ensuite que la communication des conditions générales de vente « s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession ».

Les conditions générales ne pourront être appliquées que si elles ont été portées à la connaissance du cocontractant, c'est-à-dire lorsqu'elles sont entrées dans le champ contractuel. Elles constituent en effet un élément du contrat qui ne saurait être ignoré de l'une des parties. Comme tout élément contractuel, les conditions générales ne seront opposables au cocontractant qu'à condition que celui-ci en ait eu connaissance et qu'il les ait acceptées.

1.1 Opposabilité et connaissance des conditions générales

Les conditions générales peuvent figurer sur des documents divers tels que des bons de commande, des factures, des prospectus publicitaires... Peu importe leur support dès lors que le contractant a pu en prendre connaissance. Les conditions générales devront donc être mises en évidence afin que le destinataire du document puisse se les voir opposer. Lorsqu'elles figurent sur un document autre que le contrat, les conditions générales doivent être portées à la connaissance du cocontractant au plus tard à la livraison.

Elles doivent être présentées de façon apparente et lisible afin de ne pas échapper à l'attention du cocontractant. Tel n'est pas le cas par exemple lorsqu'elles sont imprimées en caractères fins ou illisibles.

¹ Cette étude s'appuie sur la pratique mise en œuvre par la société Pioneer, qui est actuellement l'une des rares à utiliser les Bag Tag en Europe.

Les conditions générales d'achat de Pioneer figurent sur une étiquette apposée sur l'un des côtés du sac de semences. Cette étiquette occupe environ les deux tiers de la surface d'un des côtés du sac, ce qui la rend parfaitement visible pour l'acheteur. Les clauses sont rédigées dans une police de caractères correspondant généralement à 10mm, suffisamment lisible. Le nombre de lignes et l'aspect resserré de ces écrits rend cependant leur lecture fastidieuse et seuls les plus motivés ou les plus curieux prendront le temps de les déchiffrer intégralement.

1.2 Opposabilité et acceptation des conditions générales

L'acceptation des conditions générales peut être expresse, notamment lorsque le cocontractant signe un document les contenant et précisant que les parties acceptent de s'y soumettre.

L'acceptation peut également être tacite, notamment grâce à un début d'exécution du contrat. Lorsque les parties sont en relations d'affaires suivies, les conditions générales s'appliqueront à l'ensemble des transactions impliquant les mêmes parties, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une acceptation antérieure et qu'elles concernent des contrats de même nature. Le silence ne vaut pas acceptation en lui-même, sauf si les parties sont en relation d'affaires². Le défaut de protestation peut également constituer une acceptation tacite dès lors que les conditions générales sont connues du cocontractant et notamment lorsqu'elles correspondent aux conditions générales de la profession à laquelle appartient la partie à laquelle elles sont opposables³.

Ni la loi ni la jurisprudence n'exigent que les conditions générales soient signées pour produire leurs effets⁴.

Si l'on se réfère aux conditions générales de Pioneer contenues sur les sacs de semences, l'acceptation résulte de la simple ouverture du sac, d'où le nom de « Shrink wrap ». La clause figurant sur les sacs est ainsi rédigée : « *AVERTISSEMENT – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES TERMES CI-DESSOUS.*

En ouvrant ce sac, vous (le titulaire de la licence) reconnaissez avoir lu et compris les termes de la licence tels que décrits ci-dessous et que vous acceptez, sans aucune réserve, être lié par eux. Si vous n'acceptez pas tous les termes de cet accord, veuillez contacter votre fournisseur de semences afin de prendre connaissance de la politique de retour de produit de Pioneer ».

L'acheteur des semences est supposé accepter l'ensemble des conditions générales sans aucune restriction et ne bénéficie pas de la faculté de dénoncer certaines clauses. La seule possibilité dont dispose l'acheteur qui refuse l'application de certains termes de l'accord est de renvoyer le produit. L'acquéreur des semences n'aura donc le choix qu'entre l'acceptation des conditions générales ou leur rejet, avec l'obligation de se fournir ailleurs.

² Cour d'appel Paris, 5 février 1980, JCP (G), 1981, IV, 364

³ Cass. Com., 12 octobre 1983, n° 80-11885

⁴ Cass. Civ. 1^{ère}, 3 mars 1981, Bull. civ. I, p. 62

Dès lors que les conditions générales de vente ou d'achat ont été portées à la connaissance du client et acceptées par celui-ci, elles peuvent trouver à s'appliquer. Encore faut-il que leur contenu ne soit pas contraire aux principes établis par la Convention UPOV.

II. La validité des clauses figurant sur les « Bag tag »

La Convention UPOV a mis en place une protection spécifique des obtentions végétales. Elle reconnaît à l'obteneur d'une variété végétale le droit de soumettre l'utilisation ou la commercialisation de cette variété à une autorisation. L'article 15 de la convention UPOV version 1991 prévoit cependant deux catégories d'exceptions à ce régime d'autorisation.

La première série d'exceptions contenue à l'article 15-1 est dite obligatoire, c'est-à-dire que les Etats ayant ratifié la convention UPOV doivent impérativement en assurer le respect. L'obteneur ne peut pas, dans le cadre de cette exception, s'opposer à l'utilisation de sa variété protégée pour les actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales (i), pour les actes accomplis à titre expérimental (ii) et pour les actes accomplis aux fins de création de nouvelles variétés, à moins que celles-ci ne soient des variétés essentiellement dérivées (iii). Cette dernière exception est également désignée par l'expression « exemption du sélectionneur ».

La seconde série d'exceptions contenue à l'article 15-2 est dite facultative car les Etats peuvent ne pas la rendre effective sur leur territoire. Elle concerne la possibilité accordée aux agriculteurs d'utiliser le produit de leur récolte. Cette exception est généralement désignée par l'expression « privilège de l'agriculteur ».

L'article 15 de la convention UPOV affirme la différence de statut entre le sélectionneur et l'agriculteur, le premier bénéficiant d'une exception effective, alors que le second ne bénéficie que d'une possibilité d'exception.

Les « Bag tag » contiennent des clauses au contenu très divers. Dans le cadre de cette étude, nos réflexions porteront uniquement sur celles mettant en cause l'effectivité de l'exemption du sélectionneur accordée par la convention UPOV. Dans les conditions générales auxquelles nous avons eu accès, deux clauses présentent un intérêt particulier à cet égard. La première encadre l'utilisation des semences lorsqu'elles sont protégées par un certificat d'obtention végétale (COV) (2.1). La seconde vise l'utilisation des semences lorsqu'elles contiennent un élément breveté, que celui-ci soit ou non cumulé à un COV (2.2). Les droits des titulaires de la protection diffèrent en effet selon que l'on se trouve dans le cadre du COV ou dans celui du brevet.

2.1 Les variétés protégées par un COV

L'exemption en faveur du sélectionneur représente un aspect essentiel du système UPOV et le distingue fondamentalement du système du brevet. Cette exemption permet aux acteurs du

secteur végétal d'avoir accès à l'ensemble du germoplasme pour créer de nouvelles variétés sans avoir à solliciter l'autorisation du titulaire du COV portant sur des variétés protégées. Ce principe de libre accès est mis à mal par les dispositions contenues dans les « Bag tag ».

Les conditions générales contiennent une clause ainsi rédigée : « *LICENCE DE PROTECTION DE VARIETE DE PLANTE : une ou plusieurs lignées parentales utilisées lors de la production de cette plante hybride ainsi que cette plante hybride sont la propriété de Pioneer Overseas Corporation (POC). Les lignées parentales ainsi que cette plante hybride peuvent être protégées par les lois sur la protection des variétés végétales (PVV) en vigueur dans ce pays ou dans d'autres pays. Avec comme conséquence que l'exportation et/ou l'importation dans certains pays sans accord écrit préalable de POC peut être interdit. En outre, le titulaire de la licence accepte expressément ne pas acquérir un droit de la part de POC pour l'utilisation de la semence, des plantes ou des parties de plante de toute lignée parentale qui pourrait involontairement y être contenue pour tout autre but que la production de fourrage ou de grains pour la nourriture ou pour transformation. Le titulaire de la licence accepte expressément de ne pas employer une quelconque technique de génétique, incluant mais non limité au génotypage, au séquençage ou à une analyse moléculaire de n'importe quel type, en liaison avec la semence, la plante ou des parties de cette plante hybride ou de sa descendance, afin de découvrir ses lignées parentales ou d'en acquérir une empreinte digitale génétique* ».

Ces dispositions limitent l'exercice de l'exemption du sélectionneur en lui interdisant d'utiliser le matériel végétal protégé par un COV. Une telle limitation contractuelle est-elle conforme à la convention UPOV ? On peut en douter pour deux séries de raisons : la place de la convention UPOV dans l'arsenal réglementaire européen (2.1.1) ainsi que le caractère d'ordre public de l'article 15 de ladite convention, qui peut se déduire de la valeur même de l'exception (2.1.2)

2.1.1 La place de la convention UPOV dans la hiérarchie des normes

La convention internationale pour la protection des obtentions végétales a été signée à Paris le 21 décembre 1961 et regroupe aujourd'hui 71 Etats membres⁵. La convention ne prend effet qu'une fois ratifiée par les Etats et s'applique uniquement entre les Etats signataires. La convention UPOV bénéficie cependant d'une place privilégiée dans la hiérarchie des normes internes à chaque Etat de l'union.

Le règlement communautaire du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection des obtentions végétales⁶ fait directement référence à la convention UPOV comme une source de droit applicable dans l'Union européenne⁷ et reprend dans son article 15 le principe de libre

⁵ Situation au 5 décembre 2012

⁶ Règlement CE n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, JOCE n° L 227, 1^{er} septembre 1994, p. 1

⁷ Le considérant n° 25 dispose en effet que « le présent règlement tient compte des conventions internationales existantes telles que la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV)

accès aux variétés protégées pour créer de nouvelles variétés⁸ contenu dans la convention UPOV.

L'intitulé même de cet article « limitation des effets de la protection communautaire des obtentions végétales » met l'accent sur le fait que l'exemption du sélectionneur a un caractère obligatoire, contrairement à la possibilité accordée aux agriculteurs, qui ne constitue qu'une « dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales » et n'a donc qu'un caractère facultatif⁹. Le règlement communautaire permet d'accorder aux variétés végétales un régime de protection harmonisé sur tout le territoire de l'Union et de donner effet aux principes contenus dans la convention, alors même que certains pays ne l'auraient pas ratifiée.

La place de la convention UPOV dans la hiérarchie des normes applicables au végétal a été récemment précisée par la Cour suprême fédérale allemande dans une affaire mettant en cause la loi allemande relative à la protection des variétés végétales. Celle-ci contenait une définition de la nouveauté dont le contenu allait à l'encontre de la définition prévue dans la convention UPOV. La Cour suprême fédérale allemande donna raison aux demandeurs en affirmant que l'autorité compétente doit appliquer les règles relatives à la nouveauté issues de la convention UPOV et non celles de la loi allemande relative à la protection des variétés végétales¹⁰. Cette jurisprudence ne fait que confirmer la suprématie du droit international sur le droit interne, principe affirmé par ailleurs par la convention de Vienne sur le droit des traités, laquelle dispose à son article 27 que « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un Traité »¹¹.

2.1.2 Une exemption d'ordre public

L'exemption du sélectionneur contenue dans la convention UPOV constitue un aspect fondamental du système de protection des obtentions végétales. Cette exception s'appuie sur le fait que tout progrès dans l'amélioration des plantes ne peut reposer que sur l'accès aux dernières améliorations. La création végétale est l'exemple même de l'innovation incrémentale : elle ne peut avoir lieu qu'en ayant accès à tout le matériel végétal disponible

Le considérant n° 26 précise ensuite que « le présent règlement devrait être réexaminé en vue d'une modification éventuelle à la lumière de l'évolution des conventions précitées ».

⁷ Considérant n° 13 du règlement 2100/94 précité.

⁷ Article 14 du règlement 2100/94 précité.

⁷ Cour suprême fédérale allemande, 13 janvier 2014, disponible sur <http://www.hortis.nl/nieuwsbericht/eng/45/plant-breeders-rights-in-germany-crucial-decision-by-german-federal-supreme-court-applicable-novelty-requirements>

⁷ Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969. Voir également D. Carreau et F. Marrella, *Droit international*, Pédone, 11^{ème} éd. 2012, p. 79. on UPOV) (...) Le considérant n° 26 précise ensuite que « le présent règlement devrait être réexaminé en vue d'une modification éventuelle à la lumière de l'évolution des conventions précitées ».

⁸ Considérant n° 13 du règlement 2100/94 précité.

⁹ Article 14 du règlement 2100/94 précité.

¹⁰ Cour suprême fédérale allemande, 13 janvier 2014, disponible sur <http://www.hortis.nl/nieuwsbericht/eng/45/plant-breeders-rights-in-germany-crucial-decision-by-german-federal-supreme-court-applicable-novelty-requirements>

¹¹ Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969. Voir également D. Carreau et F. Marrella, *Droit international*, Pédone, 11^{ème} éd. 2012, p. 79.

(espèces sauvages, variétés locales...), ce qui suppose que les variétés protégées soient également disponibles pour l'amélioration variétale.

Aucun texte n'affirme expressément le caractère d'ordre public de l'exemption du sélectionneur ou des autres dispositions de la convention UPOV. La jurisprudence a toutefois confirmé à deux reprises le caractère d'ordre public de la convention UPOV.

Dans le cadre d'un litige portant sur l'étendue des droits et des prérogatives attachées à des COV, la Cour de cassation a affirmé la nullité d'une convention d'arbitrage au motif que « relevant du contentieux né du régime applicable aux COV, le différend ne pouvait être soumis à l'arbitrage »¹². L'inarbitrabilité *per se* de certaines matières ainsi que l'existence d'une compétence exclusive au profit d'une autorité publique pour se prononcer sur des litiges sont deux critères traduisant des préoccupations d'ordre public¹³.

Dans la décision de la Cour suprême fédérale allemande du 13 janvier 2014, l'obligation d'appliquer les dispositions de la convention UPOV au détriment de la loi allemande met également l'accent sur la nature d'ordre public de ces dispositions.

Au regard de ces décisions, on peut considérer que l'exemption du sélectionneur contenue à l'article L 623-4-1-I-3° du CPI a bien un caractère d'ordre public en ce qu'elle relève du régime applicable aux COV et qu'elle constitue l'un des fondements du système UPOV. L'impossibilité de soumettre un litige relatif au régime des COV à l'arbitrage constitue une limitation de la liberté contractuelle des parties, leur interdisant de faire référence à l'existence d'une clause compromissoire. Une telle limitation pourrait être transposée à l'exemption du sélectionneur et conduire à interdire toute clause contractuelle limitant ou excluant l'exercice de ce droit, de telles clauses pouvant être considérées comme non écrites. Ainsi, la clause des conditions générales d'achat interdisant l'usage en sélection pourrait dès lors être considérée comme nulle pour violation des dispositions d'ordre public contenues dans le code de la propriété intellectuelle, elles-mêmes n'étant que la retranscription des dispositions de la convention UPOV 1991.

La loi fédérale suisse pour la protection des obtentions végétales contient une disposition interdisant expressément tout accord limitant ou supprimant l'exemption du sélectionneur ou le privilège de l'agriculteur¹⁴. Cette disposition a pour conséquence de rendre inopérantes les clauses contenues dans les Bag Tag apposés sur les sacs par les semenciers.

2.2 Les variétés protégées par un COV et un brevet

Une variété végétale ne peut pas, en tant que telle, bénéficier d'une protection par brevet. L'article 4-1a) de la directive n° 98/44 relative à la protection des inventions

¹² Cass. civ. 2^{ème}, 1^{er} février 2001, n° 98-19158

¹³ F-X Train et M-N Jobard-Bachelier, *Ordre public international – Notion d'ordre public en droit international privé*, JurisClasseur Droit international, fasc. 40, n° 19

¹⁴ Loi fédérale suisse pour la protection des obtentions végétales, 20 mars 1975. L'article 8 de cette loi dispose que « tout accord qui restreint ou annule les exceptions au droit de la protection des variétés visées aux articles 6 et 7 est nul ».

biotechnologiques¹⁵ reprend l'interdiction de breveter les variétés végétales contenue à l'article 53b) de la convention sur le brevet européen. La brevetabilité d'un végétal est toutefois envisageable si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale déterminée¹⁶. Cette possibilité a par ailleurs été confirmée par la jurisprudence de la grande chambre des recours de l'OEB dans son arrêt Novartis II¹⁷. Il est des cas, de plus en plus fréquents, dans lesquels une variété végétale bénéficiera d'un COV portant sur la variété elle-même dès lors qu'elle est nouvelle, homogène et stable, ainsi que d'un brevet qui portera quant à lui sur une invention contenue dans la variété : ce sera par exemple le cas d'une nouvelle variété végétale contenant un trait lui conférant une résistance à la sécheresse. Le cumul des deux protections, bien que portant sur des éléments distincts, génère des problèmes quant à l'utilisation des variétés protégées au titre de l'exemption du sélectionneur en raison des différences existant entre le système du COV et celui du brevet. Là où l'utilisation d'une variété protégée en vue d'obtenir d'autres variétés pourra se faire librement en application de l'article 15 de la convention UPOV, une autorisation du titulaire du brevet pourra être nécessaire pour utiliser la plante contenant le trait génétique.

2.2.1 Le principe : l'autorisation du titulaire du brevet

Si les droits conférés par le système des obtentions végétales et celui des brevets sont analogues, tel n'est pas le cas des exceptions prévues à ces droits. L'article 15 de la convention UPOV 1991 prévoit expressément une exemption au profit du sélectionneur alors que cette exception n'existe pas en tant que telle dans le système des brevets.

De plus, la protection accordée aux inventions biotechnologiques par la directive 98/44 est particulièrement vaste puisqu'elle comprend non seulement l'objet du brevet mais également les produits obtenus grâce à l'invention brevetée.

L'article 8 de la directive dispose en effet que la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique ou à un procédé permettant de produire une matière biologique s'étend à toute matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication, à partir de cette matière biologique ou de ce procédé, et qui est dotée des mêmes propriétés.

L'article 9 quant à lui dispose que la protection conférée par un brevet à un produit contenant ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.

Les végétaux produits grâce à des procédés brevetés ne peuvent dès lors être utilisés qu'avec le consentement du titulaire du brevet. Tel est le sens de la clause contenue dans les Bag Tag apposés par Pioneer, ainsi rédigée : « *LICENCE DE BREVET : cette plante hybride et/ou une ou plusieurs lignées parentales utilisées pour la production de cette plante hybride et de sa progéniture peuvent être protégées par un ou plusieurs brevets d'invention US. L'exportation*

¹⁵ Directive n° 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection des inventions biotechnologiques, JOCE L 213, 30 juillet 1998, p. 13

¹⁶ Article 4-2 de la directive 98/44 préc.

¹⁷ Grande ch. rec. OEB, 20 décembre 1999, Aff. G 1/98, Novartis II, JO OEB mars 2000, p. 111

ou l'utilisation de cette plante hybride, sous n'importe quelle forme, aux US, ainsi que l'utilisation de ses lignées parentales ou de sa progéniture, violerait un tel droit de brevet d'invention. Dans ce pays ou dans d'autres pays, cette plante hybride et/ou une ou plusieurs lignées parentales utilisées lors de sa production peut contenir un ou plusieurs éléments génétiques brevetés et/ou peut résulter de l'utilisation de un ou plusieurs processus brevetés et/ou exprime un ou plusieurs traits brevetés. Le titulaire de la licence accepte que la licence accordée est limitée par de tels brevets pour la production de fourrage ou de semences pour la nourriture ou pour transformation. Tout autre usage, y compris mais sans être limité à l'utilisation pour la reproduction ou la sélection assistée par marqueur ou à des fins d'ingénierie génétique de telles plantes hybrides et/ou de telles lignées parentales et/ou de leur progéniture ainsi que de leurs plantes ou de leurs parties de plantes, contenant des éléments génétiques brevetés et/ou résultant de l'usage de tout processus breveté et/ou exprimant un quelconque trait breveté est interdit. »

Une telle limitation à l'usage du matériel végétal breveté pourrait être rendue inopérante par l'application de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. Cet accord, adopté à l'issue d'un long processus de négociation¹⁸ contient une limitation importante aux effets du brevet puisque son article 27 dispose que « les droits conférés par un brevet ne s'étendent à aucun des actes suivants : (...) l'utilisation de matériel biologique en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales (article 27c) ». L'insertion de l'exception relative à l'utilisation du matériel végétal est très importante pour les sélectionneurs car elle constitue un pendant à la possibilité d'utiliser une variété protégée par un COV sans l'accord de son titulaire à des fins de création et d'amélioration, prévue dans le système UPOV.

L'accord sur le brevet unitaire, signé par 25 Etats membres le 19 février 2013, devait entrer en vigueur le 1^{er} janvier 2014 ou le 1^{er} jour du quatrième mois suivant le dépôt du 13^{ème} instrument de ratification ou d'adhésion, sachant que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni doivent faire partie de ces 13 Etats car ils représentent les Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens ont produit leurs effets l'année précédant l'adoption de l'accord¹⁹. Fin mars 2014, seuls l'Autriche et la France avaient ratifié cet accord, respectivement le 6 août 2013 et le 14 mars 2014. En attendant l'application effective de l'exception contenue à l'article 27c) de l'accord sur le brevet unitaire, il est toujours possible de faire coexister un brevet avec l'exemption du sélectionneur par le recours à l'exception d'utilisation du brevet à des fins expérimentales ou de recherche.

2.2.2 L'exception : l'utilisation du brevet à titre expérimental

L'article 30 de l'accord ADPIC dispose que « les membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas

¹⁸ Sur le brevet à effet unitaire, V. notamment : R.M Borges, Le brevet unitaire européen et la juridiction du brevet européen : enfin l'aboutissement ?, Rev. Union Européenne mars 2013, P. 148 ; E. Treppoz, Brevet européen à effet unitaire et juridiction unifiée : une attente récompensée ?, RTDE 2013, n° 4, p. 909 ; M. Vivant, Le brevet unitaire, une complexité pas si complexe, Cahiers Droit de l'entreprise 2014, n° 2, p. 36

¹⁹ Article 89 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, préc.

atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. » En application de cet article, l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne ont inséré dans leur législation des exceptions au droit exclusif du brevet, notamment en ce qui concerne l'usage expérimental de l'invention²⁰.

Cette exception permet à des tiers, sans qu'ils aient à solliciter le consentement des titulaires de brevets, d'étudier les effets déclarés ou l'utilité des inventions brevetées afin, par exemple, d'acquérir des connaissances, de faciliter la concession de licences ou de contester la validité des brevets et d'améliorer et de mettre au point l'invention brevetée²¹. Comme toute exception, l'utilisation à des fins expérimentales relève d'une interprétation stricte et suppose remplies deux conditions cumulatives : seuls les actes portant sur l'objet de l'invention brevetée et ayant un but expérimental peuvent bénéficier de l'exemption.

a. L'objet de l'invention brevetée

La condition relative aux actes portant sur l'objet de l'invention brevetée signifie que celle-ci doit être l'objet même des tests. La jurisprudence en la matière a cependant tendance à apprécier cette condition de façon extensive. Ainsi, dans sa décision « Essais cliniques II », la Cour suprême fédérale allemande a donné une large définition de l'objet des essais, en distinguant l'objet de l'invention et l'objet du brevet²². Les actes accomplis à titre expérimental n'ont pas de caractère contrefaisant, qu'ils portent sur l'objet du brevet ou sur l'objet de l'invention.

De plus, la plupart des Etats ayant prévu une exception au bénéfice de la recherche, admettent que les expérimentations peuvent être menées sur l'invention brevetée mais également au moyen de l'invention brevetée²³. Dans le domaine végétal, cela permettrait par exemple d'utiliser une plante contenant un gène de résistance à la sécheresse, de le croiser avec une autre variété, et d'observer les éventuelles possibilités de ce croisement.

b. La finalité expérimentale de la recherche

Dans la très grande majorité des Etats ayant mis en place une exception d'utilisation à des fins expérimentales, cette notion n'est pas définie par les textes. La notion de finalité expérimentale regroupe généralement trois sortes d'utilisations :

- L'utilisation de l'invention brevetée effectuée à des fins purement académiques

²⁰ En France, cette exception est prévue à l'article L 613-5b) du CPI. L'accord dont l'une intéresse spécialement les obtenteurs alors que l'autre a un champ d'application plus vaste.

²¹ Sur l'interprétation et la mise en œuvre de cette exception, V. le document établi par le Comité permanent du droit des brevets, OMPI, 18 novembre 2013, SCP/20/4, p.4

²² Cour suprême fédérale allemande, 17 avril 1997, Essais cliniques II, RPC 1998, 424

²³ V. Comité permanent du droit des brevets, préc.

- Les essais menés pour évaluer l'enseignement du brevet et sa validité
- L'utilisation de l'invention brevetée pour le développement technologique

C'est cette dernière catégorie qui soulève le plus de difficultés en raison de l'indétermination de la notion de développement technologique. Celle-ci peut être entendue de façon restrictive comme étant l'ensemble des actes expérimentaux accomplis à des fins scientifiques, ou de façon extensive comme l'ensemble des actes visant à obtenir des informations, quel que soit l'objectif ultime de cette recherche d'information.²⁴

Il semblerait que la jurisprudence en la matière se dirige vers une interprétation extensive de l'usage expérimental. Ainsi, dans l'affaire Monsanto c/ Stauffer²⁵, l'expérimentation litigieuse portait sur l'herbicide « Touch down » commercialisé par Monsanto. Le titulaire du brevet avait obtenu une injonction interdisant à Stauffer de fabriquer, utiliser ou vendre cet herbicide. Stauffer fit appel de la décision et demanda à ce que l'interdiction qui lui avait été faite soit limitée afin de pouvoir réaliser des essais sur ses champs au Royaume-Uni. La Cour d'appel estima que les essais effectués par Stauffer entraient dans le champ d'application de l'exception d'utilisation à titre expérimental et conclut que *« les essais effectués pour tenter de découvrir quelque chose d'inconnu, pour tester une hypothèse ou pour déterminer si quelque chose qui fonctionne dans des conditions spécifiques peut fonctionner dans des conditions différentes, peuvent raisonnablement être considérés comme des expérimentations »*. En revanche, la même décision précise que *« des essais réalisés afin de démontrer à un tiers qu'un produit est efficace ou de recueillir de informations pour un tiers ne sont pas considérés comme des actes accomplis à des fins expérimentales »*.

Dans un domaine différent qui est celui de la recherche pharmaceutique, deux décisions postérieures rendues par la Cour suprême fédérale allemande sont allées dans le même sens, précisant que si les essais ont uniquement pour but l'acquisition des données nécessaires pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, ils ne sont pas couverts par l'exception. En revanche, les essais réalisés dans le but d'obtenir une autorisation de mise sur le marché mais qui ont également pour but de rechercher des propriétés ou des applications nouvelles du médicament breveté bénéficient de l'exception d'usage expérimental²⁶. L'exception doit s'appliquer à tous les actes accomplis à titre expérimental relatif à l'objet de l'invention brevetée, peu important que ces essais cherchent à obtenir simplement des résultats scientifiques ou des données industriellement exploitables, pourvu qu'ils fournissent de nouvelles informations sur l'objet de l'invention et éliminent les incertitudes existantes²⁷.

Dans les affaires Monsanto c/ Stauffer et Essais cliniques I, la juridiction saisie avait également précisé que ces essais conservaient leur caractère expérimental même s'ils étaient réalisés dans un objectif commercial, tel que l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché. L'objectif commercial des essais a cependant été pris en compte par la jurisprudence pour restreindre le champ d'application de l'exception d'utilisation à des fins expérimentales.

²⁴ P. Veron, Contrefaçon de brevet d'invention – usage expérimental et essais cliniques – Revue du droit de la propriété intellectuelle n° 107, janvier 2000, p. 17

²⁵ Monsanto Co c/ Stauffer Chemical Co et al., Cour d'appel du Royaume-Uni, 11 juin 1985, RPC 1985, 515

²⁶ Cour suprême fédérale allemande, Essais cliniques I, 11 juillet 1995, RPC 1997, 623

²⁷ Cour suprême fédérale allemande, Essais cliniques II, 17 avril 1997, RPC 1998, 424

Dans l'affaire CoreValve c/ Edwards Lifesciences, le tribunal britannique a précisé que l'usage expérimental devait être apprécié au regard de l'objectif prépondérant qui était poursuivi. En l'occurrence, l'entreprise avait ciblé trois objectifs : (1) établir la confiance dans le produit, (2) générer des revenus immédiats de caractère substantiel et (3) obtenir des informations sur les indications cliniques et y apporter, le cas échéant, des modifications. Dans cette affaire, l'exception d'usage expérimental n'a pas été retenue au motif que l'objectif expérimental de ces essais ne constituait pas l'élément primordial des recherches.²⁸

Bien que concernant principalement des brevets de médicaments, les enseignements de ces différentes décisions peuvent tout à fait être transposés aux brevets portant sur du matériel végétal. L'utilisation d'une invention protégée à titre expérimental peut donc permettre d'effectuer des activités de sélection et de mettre au point de nouvelles variétés, sans l'accord du titulaire du brevet.

Pour apprécier si la nouvelle variété élaborée à la suite de ces essais peut être commercialisée librement, il faudra déterminer si la variété considérée contient ou non le gène breveté et si celui-ci exerce toujours sa fonction. Ces deux conditions sont en effet cumulativement exigées par l'article 9 de la directive 98/44 pour que le brevet puisse produire ses effets. Si l'obtenteur est parvenu à retirer l'information génétique brevetée du matériel de reproduction ou de multiplication de la nouvelle variété, celle-ci pourra alors être librement exploitée. La suppression de l'information génétique protégée est une opération complexe nécessitant des moyens techniques et humains dont ne disposent pas tous les obtenteurs.

Lorsque la nouvelle variété contient toujours l'information génétique mais que celle-ci n'exerce pas la fonction pour laquelle elle a été brevetée, il n'y aura pas davantage atteinte au brevet. L'exercice de la fonction de l'information génétique constitue en effet une condition fondamentale de la protection, précisée dans l'affaire Monsanto technology c/ Cefetra²⁹. Monsanto a mis au point un gène qui, lorsqu'il est introduit dans une plante, lui permet de développer une tolérance accrue à un herbicide particulier, le Roundup, lui-même mis au point par Monsanto. Plusieurs plantes (soja, coton, maïs, colza), ont fait l'objet de modifications génétiques et ont été commercialisées, permettant ainsi à Monsanto d'assurer un contrôle sur les semences et les herbicides sur les cultures en question. Le soja génétiquement modifié est protégé en Europe par un brevet³⁰ mais non en Argentine où il fait pourtant l'objet d'une culture intensive, notamment à des fins d'exportation. La société Monsanto, après avoir fait procéder à l'analyse d'échantillons de farine de soja en provenance d'Argentine dans le port d'Amsterdam, a assigné les sociétés importatrices pour violation de brevet au motif que lesdits échantillons avaient révélé la présence de traces de l'ADN

²⁸ CoreValve Inc c/ Edwards Lifesciences AG et Lifesciences PVT. Inc, 1er avril 2009, EWHC 6(Pat), disponible sur <http://www.withersrogers.com/news/27/113>

²⁹ CJUE, gr. ch., 6 juillet 2010, aff. C-428/08, Monsanto c/ Cefetra BV e.a, disponible sur <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form> ; L. Marino, L'arrêt Monsanto : la portée limitée du brevet biotechnologique, JCP (G) 2010 p. 1687 ; G. Van Overwalle, The CJEU's Monsanto soybean decision and patent scope – as clear as mud : International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 2011, 42(1), 1-3 ; C. Heath, The scope of DNA patents in the light of the recent Monsanto decisions : IIC, vol. 40, p 940 + RMB

³⁰ EP 0546090 (A1), 16 juin 1993

caractéristique du soja génétiquement modifié (soja Roundup Ready). Dans sa décision, la Cour de justice a précisé quelles sont les conditions et l'étendue de la protection accordée à la séquence génétique. Elle a rappelé que l'article 9 de la directive subordonne la protection conférée par le brevet à la condition que l'information génétique exerce actuellement sa fonction dans la matière dans laquelle cette information est contenue. Une information génétique exerce sa fonction lorsque trois conditions sont réunies : 1) elle se trouve à l'intérieur d'une matière vivante dont elle fait partie, 2) elle est transmise lorsque la matière vivante se reproduit, 3) elle exerce de manière continue ou lors de la survenance de circonstances déterminées la fonction pour laquelle elle a été brevetée. Selon ces critères, la fonction de la séquence génétique contenue dans la plante de soja s'exercera lorsque celle-ci sera en contact avec l'herbicide pour lequel elle développe une résistance. Or, l'information génétique contenue dans la farine de soja était non seulement inactive mais n'exerçait plus sa fonction car la farine n'est qu'une matière morte, insusceptible de se reproduire, ce qui justifie le rejet par la Cour de la protection des résidus du gène contenus dans la farine³¹. La séquence génétique doit ensuite exercer sa fonction dans la matière avec laquelle elle fait corps. Cela conduit donc à refuser la protection à une séquence d'ADN dont la fonction s'est exercée dans une matière originaire mais ne s'exerce plus dans la matière dérivée. La séquence ADN contenue dans la farine de soja ne peut être protégée puisqu'elle n'exerce plus la fonction pour laquelle elle avait été brevetée, à savoir la résistance à un herbicide. Le fait que cette fonction ait été exercée antérieurement dans la plante contenant la séquence génétique ou qu'elle puisse s'exercer à nouveau dans une autre matière ne permet pas de remplir cette condition car c'est une nouvelle matière qui bénéficierait de la protection et non la matière dans laquelle est incorporée la séquence génétique.

En revanche, lorsque la variété nouvelle contient et utilise l'information génétique, l'obteneur se trouverait alors en situation de dépendance par rapport au brevet et devrait obtenir l'autorisation du titulaire du brevet pour pouvoir exploiter sa nouvelle variété. En cas de refus d'autorisation, l'obteneur pourrait solliciter une licence obligatoire pour dépendance, moyennant une redevance appropriée, et à condition d'établir que la variété en question représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet³².

Au vu des observations ci-dessus, il apparaît donc que la clause limitant l'usage des semences contenant des éléments brevetés à des fins expérimentales ou de recherche, peut être déclarée nulle en application de l'article 27b) de la convention sur le brevet européen, seul texte actuellement invocable. Dès que l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet entrera en vigueur, ces clauses pourront également être déclarées nulles en application des articles 27b) et 27c) dudit accord.

L'innovation végétale représente un enjeu fondamental pour les sociétés de demain, tant les végétaux occupent une place prépondérante dans le quotidien : alimentation, produits

³¹ CJUE, gr. ch., 6 juillet 2010, Monsanto préc. pts 37 et 48

³² Article 12 de la directive 98/44

pharmaceutiques, bioénergies, etc. Les acteurs de la recherche végétale doivent pouvoir accéder à l'ensemble du germoplasme, matière première essentielle à leurs activités de recherche. Si cet accès a été expressément prévu par la convention UPOV, son exercice est mis à mal par les pratiques développées par les principaux fournisseurs de semences et consistant à interdire l'utilisation des semences à des fins de recherche et/ou d'amélioration variétale.

Le droit conféré aux obtenteurs par l'article 15 de la convention UPOV version 1991 ne saurait être limité par des clauses contractuelles étendant artificiellement les droits des titulaires de COV ou de brevets. Si la protection des plantes par des droits de propriété intellectuelle se justifie au regard de l'innovation qu'elles représentent, l'exercice de ces droits ne doit pas conduire à dresser des barrières injustifiées à l'amélioration variétale et passer d'une logique de protection de l'innovation à une logique de protection d'une rente³³.

³³ M. Vivant, L'irrésistible ascension des propriétés intellectuelles, Mélanges Mouly, vol. 1, 1998, p. 441