

Possibilités juridiques de modification
de la protection des brevets sur les plantes
en Allemagne, en Europe et en droit international

Expertise réalisée à la demande du groupe parlementaire Bündnis 90 /Die Grünen au Bundestag

présenté par

Axel Metzger, LL.M. (Harvard), Université Humboldt de Berlin

Table des matières

Résumé	
Résumé exécutif	
A. Débat actuel sur la politique juridique	
I. Situation initiale	
II Proposition de la Commission sur les plantes NGT et demandes d'exclusion de brevets	10
III. propositions du Parlement européen et du Conseil pour les exclusions de brevets et les votes contre	12
B. Statu quo : bases juridiques, pratiques de délivrance, expériences en matière d'application des brevets	15
I. Situation juridique actuelle : ADPIC, CBE, directive sur la biotechnologie, CBE, loi sur les brevets	15
1. art. 27-31 de l'accord sur les ADPIC	15
2. CBE et CBE AO	16
3. directive sur la biotechnologie 98/44/CE	17
4ÈME CBE	19
5e loi sur les brevets	20
II. Quels sont les brevets délivrés aujourd'hui dans la pratique des offices ?	21
1. brevets sur des procédés de sélection végétale	21
a) Brevets généraux sur les procédés de modification des gènes, en particulier CRISPR/Cas	21
b) Brevets portant sur des procédés NGT particuliers pour l'obtention de certains caractères végétaux	22
c) brevets portant sur d'autres procédés techniques de sélection végétale (mutagenèse non dirigée)	22
d) Pas de brevets sur des procédés essentiellement biologiques	22
2. brevets sur les végétaux en tant que produits/substances	23
a) Brevets sur les plantes et certaines caractéristiques des plantes ("traits")	23
b) Brevets sur les séquences génétiques de plantes naturelles et de plantes techniquement modifiées	24
III. comment les brevets sont-ils appliqués dans la pratique ?	25
1. peu de procédures judiciaires en Allemagne (et en Europe)	25
2. solutions sectorielles : Pinto, ILP Vegetable et Agricultural Crop Licensing Platform	26
a) Base de données Pinto	26
b) ILP Vegetable	27
c) Plateforme d'octroi de licences pour les cultures agricoles - ACLP	28
IV. En marge : droit d'obtention végétale	28
V. Conclusion intermédiaire	29
C. Exclusion des plantes de la protection par brevet, relèvement des conditions de protection	30
I. Exclusion de la brevetabilité, relèvement des conditions de protection : approches alternatives	30
II. Les dispositions du droit de l'OMC (ADPIC)	31
1) Compatibilité avec l'accord sur les ADPIC	31
a) Exclusion totale de plantes et de procédés de sélection	31
b) Exclusion des plantes naturelles et des séquences génétiques	32
c) Exclusion des plantes NGT de la protection par brevet	33
d) Exclusion des plantes issues de la mutagenèse non dirigée de la protection par brevet	33
e) Exclusion des plantes brevetées de la libéralisation des NGT	33
f) Précision de la réserve de l'ordre public	34
g) Augmentation des critères de nouveauté et d'activité inventive	34
2. perspectives de réforme	35
III. les dispositions de la Convention sur le brevet européen	35
1. compatibilité avec la CBE, perspectives de réforme	35
a) Exclusion totale de plantes et de procédés de sélection	35
b) Exclusion des plantes naturelles et des séquences génétiques	36
c) Exclusion des plantes NGT de la protection par brevet	37
d) Exclusion des plantes issues de la mutagenèse non dirigée de la protection par brevet	38
e) Exclusion des plantes brevetées de la libéralisation des NGT	39
f) Précision de la réserve de l'ordre public	40
g) Augmentation des critères de nouveauté et d'activité inventive	42
2. intégration possible d'une modification de la directive sur la biotechnologie dans la CBE AO	43
III. les exigences de la directive sur la biotechnologie	44
1. compatibilité avec la directive, perspectives de réforme	44
a) Exclusion totale de plantes et de procédés de sélection	44
b) Exclusion des plantes naturelles et des séquences génétiques	44
c) Exclusion des plantes NGT de la protection par brevet	45
d) Exclusion des plantes issues de la mutagenèse non dirigée de la protection par brevet	45
e) Exclusion des plantes brevetées de la libéralisation des TNG	45
f) Précision de la réserve de l'ordre public	46
g) Augmentation des critères de nouveauté et d'activité inventive	46

2. perspectives de réforme : modification de la directive sur la biotechnologie.....	47
IV.Possibilités d'action au niveau national.....	47
D.Limitations des effets de la protection	49
I. Limitations des effets de la protection :Approches alternatives	49
II. les dispositions du droit international :Accord sur les ADPIC et CBE	50
1. liberté de brevet des obtentions biologiques, preuve.....	50
2. protection dérivée limitée du produit pour les brevets de procédé NGT	51
3. extension du privilège de l'obteneur.....	52
4. licences obligatoires pour l'obtention de nouvelles variétés.....	53
5. limitation des revendications du titulaire du brevet en cas d'absence de coopération	54
6. registre de transparence pour les brevets sur les plantes	54
7ÈME CBE	55
III. les dispositions de la CBE.....	55
1. liberté de brevet des obtentions biologiques, preuve.....	55
2. protection dérivée limitée des produits pour les brevets de procédé NGT	57
3. extension du privilège de l'obteneur.....	57
4. licences obligatoires pour l'obtention de nouvelles variétés.....	58
5. limitation des revendications du titulaire du brevet en cas d'absence de coopération	58
6. registre de transparence pour les brevets sur les plantes	59
IV. marges de manœuvre dans la directive 98/44/CE sur la biotechnologie, modifications possibles.....	59
1. liberté de brevet des obtentions biologiques, preuve.....	59
2. protection dérivée limitée des produits pour les brevets de procédé NGT	61
3. extension du privilège de l'obteneur.....	63
4. licences obligatoires pour l'obtention de nouvelles variétés.....	64
5. limitation des revendications du titulaire du brevet en cas d'absence de coopération	64
6. registre de transparence pour les brevets sur les plantes	65
V.Possibilités d'action au niveau national.....	66
E.Résultats et options d'action	69

Résumé

Les obtenteurs qui créent aujourd'hui de nouvelles variétés végétales en Europe sont confrontés à un paysage de plus en plus confus de brevets et de droits d'obtention végétale nombreux et qui se chevauchent. L'examen d'éventuelles violations de droits de propriété intellectuelle en amont de la création de sa propre variété (analyse "Freedom to operate" ou FTO) est aujourd'hui complexe et coûteux. Il en va de même pour l'obtention de licences, si nécessaire. Le secteur de la sélection végétale pour l'alimentation humaine et animale est conscient des problèmes causés par le maquis des droits de propriété intellectuelle et a pris des mesures pour améliorer la transparence des brevets et la clarification des droits. Mais ces mesures n'offrent pas encore de solutions généralisées. Les détracteurs de la pratique croissante des brevets craignent que la libéralisation du droit réglementaire proposée par la Commission européenne pour les plantes génétiquement modifiées produites par de nouvelles techniques de génie génétique, notamment CRISPR/Cas (plantes NGT), ne conduise à une nouvelle augmentation des brevets dans le domaine des plantes destinées à l'alimentation humaine et animale et, par conséquent, à des effets négatifs pour les petits et moyens sélectionneurs, les agriculteurs et la biodiversité. Dans ce contexte, le Parlement européen et la présidence belge du Conseil ont adopté des propositions visant à exclure les plantes NGT de la protection par brevet et à limiter les effets protecteurs des brevets sur les plantes. Les associations professionnelles du secteur de la biotechnologie s'y opposent, craignant un affaiblissement de l'activité d'innovation et de la position concurrentielle de l'industrie biotechnologique, et prédisant une entrave au développement de plantes innovantes nécessaires à la protection du climat et à la durabilité.

Dans ce contexte, le groupe parlementaire fédéral de l'Alliance 90/Les Verts a donné le mandat d'expertise suivant : "Elaboration d'un avis juridique sur les possibilités juridiques de modification du droit des brevets biologiques en Allemagne, en Europe et dans les traités liés, dans le but de garantir un accès complet et illimité au matériel génétique des plantes pour la sélection, les agriculteurs* et la recherche". Conformément au mandat d'expertise, la présente étude examine les possibilités de mise en œuvre juridiquement sûre des différentes propositions de limitation de la protection des brevets sur les plantes, mais ne formule pas de recommandations de politique juridique.

La brevetabilité de plantes innovantes, de propriétés végétales, de séquences génétiques ainsi que de procédés d'obtention est réglementée de manière détaillée aux différents niveaux du droit, depuis le droit de l'OMC et l'accord ADPIC, la Convention sur le brevet européen (CBE), également ancrée dans le droit international, jusqu'au droit national, en Allemagne la loi sur les brevets de 1981, en passant par la directive sur la biotechnologie 1998/44, qui relève du droit de l'Union. Pour les effets de protection des brevets, il faut en outre tenir compte de l'accord sur un tribunal unifié des brevets (CBE), qui se situe au niveau du droit international, mais qui est lié au droit de l'Union. Les modifications actuellement en discussion des règles relatives à la brevetabilité et aux effets protecteurs des brevets dans la directive sur la biotechnologie

doivent respecter les prescriptions du droit international. Cela doit être pris en compte en particulier en ce qui concerne la CBE, car celle-ci est déterminante pour la pratique de délivrance de l'Office européen des brevets. Les directives de la directive sur la biotechnologie sont contraignantes pour les éventuelles modifications du droit national.

L'expertise montre qu'en dépit du réseau dense de réglementations aux niveaux international, européen et national, il existe bel et bien des marges de manœuvre pour limiter la protection des plantes par des brevets. Ces marges de manœuvre ne se situent toutefois pas tant au niveau de la brevetabilité des plantes ou des exclusions de la protection par brevet, mais plutôt au niveau de la limitation des effets de protection des brevets.

En ce qui concerne les exclusions de brevet ou les conditions de brevetabilité proposées, l'étude montre que plusieurs mesures seraient possibles en modifiant la directive sur la biotechnologie sans enfreindre l'accord ADPIC ou la CBE, notamment l'exclusion des plantes naturelles et des séquences de gènes de la brevetabilité, l'exclusion des plantes brevetées de la libéralisation des NGT (comme le propose la présidence belge), le renforcement de la réserve d'ordre public et l'obligation de divulguer l'origine de la matière biologique. En revanche, l'exclusion des plantes NGT et des plantes mutagènes de la protection par brevet (comme le demande le Parlement européen) ne serait pas compatible avec la CBE selon l'opinion dominante. Il en va de même pour une exclusion totale encore plus large de toutes les plantes, parties de plantes, séquences de gènes et procédés de la protection par brevet. Au niveau du droit national, aucune modification ayant des effets notables ne serait possible sans une révision de la directive sur la biotechnologie ou de la législation européenne sur le génie génétique.

En ce qui concerne les limitations proposées aux effets protecteurs des brevets, les mesures suivantes pourraient être prises en modifiant la directive sur la biotechnologie sans enfreindre l'accord sur les ADPIC ou la CBE : Une clarification selon laquelle les obtentions biologiques ne sont pas couvertes par les brevets de produits, une clarification selon laquelle les brevets généraux de procédés NGT doivent être classés comme procédés de travail et non comme procédés de fabrication, une modification de la règle de la charge de la preuve pour les produits de procédés dérivés de procédés NGT spécifiques, une clarification des règles relatives aux licences obligatoires selon le modèle suisse en ce sens, que la création d'une nouvelle variété pouvant être autorisée en vertu de la législation sur les semences constitue un "progrès technique important d'une portée économique considérable", une réglementation sanctionnant le refus du titulaire du brevet de participer à une analyse FTO par une limitation de ses revendications, ainsi que l'introduction d'un registre de transparence obligatoire dans lequel tous les brevets déposés doivent être inscrits. En revanche, une limitation de l'étendue de la protection en ce qui concerne les plantes qui présentent les mêmes caractéristiques que les plantes produites ou pouvant être produites par des moyens classiques ne serait pas compatible avec la CBE. Un privilège étendu de l'obtenteur ne serait pas exempt de doutes en raison de l'article

30 ADPIC. Au niveau du droit national, il serait possible, sans modifier la directive sur la biotechnologie, d'exclure les obtentions naturelles de la brevetabilité, de clarifier les procédures générales de travail des NGT, d'adapter le régime des licences obligatoires selon le modèle suisse et d'introduire un registre obligatoire de transparence.

Résumé exécutif

Les obtenteurs qui créent de nouvelles variétés végétales en Europe sont aujourd'hui confrontés à un paysage de plus en plus confus de brevets et de droits sur les variétés végétales multiples et qui se chevauchent. L'examen des éventuelles violations des droits de propriété intellectuelle avant la mise en culture ("liberté d'exploitation" ou analyse FTO) est désormais complexe et coûteux. Il en va de même pour l'obtention de toute licence nécessaire. L'industrie des plantes alimentaires et des aliments pour animaux est consciente des problèmes causés par l'empilement des droits de propriété et a pris des mesures pour améliorer la transparence des brevets et la libération des droits. Toutefois, ces mesures n'offrent pas encore de solutions globales. Les critiques de la pratique croissante des brevets craignent que la libéralisation du droit réglementaire proposée par la Commission européenne pour les plantes génétiquement modifiées produites à l'aide de nouvelles méthodes d'ingénierie génétique telles que CRISPR/Cas en particulier (plantes NGT) ne conduise à une augmentation supplémentaire du nombre de brevets dans le domaine des plantes alimentaires et fourragères et, par conséquent, à des effets négatifs pour les petits et moyens cultivateurs, les agriculteurs et la biodiversité. Dans ce contexte, le Parlement européen et la présidence belge du Conseil ont adopté des propositions visant à exclure les plantes NGT de la protection par brevet et à restreindre les effets protecteurs des brevets sur les plantes. Cette proposition est contestée par les associations industrielles du secteur de la biotechnologie, qui craignent un affaiblissement des activités d'innovation et de la position concurrentielle de l'industrie biotechnologique et prédisent que le développement de plantes innovantes nécessaires à la protection du climat et à la durabilité sera entravé.

A la lumière de cela, le groupe parlementaire Bündnis 90/Die Grünen au Bundestag a demandé l'avis d'expert suivant : "Préparation d'un avis juridique sur les possibilités légales de modification de la loi sur les bioproduits en Allemagne, en Europe et des traités connexes dans le but d'assurer un accès complet et illimité au matériel génétique des plantes pour la culture, les agriculteurs et la recherche". Conformément à ce mandat, le rapport examine les possibilités de mise en œuvre juridiquement sûre des différentes propositions de limitation de la protection par brevet des plantes, mais ne formule pas de recommandations politiques.

La brevetabilité des plantes innovantes, des caractéristiques des plantes, des séquences génétiques et des méthodes de culture est réglementée en détail à différents niveaux de droit, depuis le droit de l'OMC et

l'accord ADPIC, la Convention sur le brevet européen (CBE), qui est également ancrée dans le droit international, jusqu'à la Directive sur la biotechnologie 1998/44, qui est basée sur le droit de l'UE, et le droit national, en Allemagne la Loi sur les brevets de 1981. Pour les effets protecteurs des brevets, l'Accord sur une Cour unifiée des brevets, qui est basé sur le droit international, doit également être pris en compte, bien qu'il soit limité par le droit de l'UE. Les modifications actuellement discutées des réglementations sur la brevetabilité et les effets protecteurs des brevets dans la directive sur la biotechnologie doivent être conformes aux exigences du droit international. Ceci doit être observé en particulier en ce qui concerne la CBE, car elle est déterminante pour la pratique de délivrance de l'Office européen des brevets. Les dispositions de la directive sur la biotechnologie sont contraignantes pour les éventuelles modifications apportées au droit national.

Le rapport d'expert montre que, malgré le dense réseau de réglementations aux niveaux international, européen et national, il existe certainement une marge de manœuvre pour restreindre la protection par brevet des plantes. Toutefois, ce champ d'application ne réside pas tant dans la brevetabilité des plantes ou dans les exclusions de la protection par brevet, mais plutôt dans le champ d'application de la protection.

En ce qui concerne les réglementations proposées sur les exclusions de brevets et les exigences de brevetabilité, l'étude montre que diverses mesures seraient possibles en modifiant la directive sur la biotechnologie sans violer l'accord ADPIC ou la CBE, en particulier une exclusion des plantes naturelles et des séquences génétiques, une exclusion des plantes brevetées de la libéralisation des OGM, un resserrement de l'exception d'ordre public et une obligation de divulguer l'origine de la matière biologique. D'autre part, une exclusion des plantes NGT et des plantes mutagènes de la protection par brevet ne serait pas compatible avec la CBE. Il en va de même pour une exclusion totale encore plus large de toutes les plantes, parties de plantes, séquences génétiques et processus. Au niveau de la législation nationale, aucun changement ayant des effets significatifs ne serait possible sans une révision de la directive sur la biotechnologie ou de la législation européenne sur le génie génétique.

En ce qui concerne les restrictions proposées sur le champ d'application de la protection, les mesures suivantes seraient possibles en modifiant la Directive sur la biotechnologie sans violer l'Accord sur les ADPIC ou la CBE : A clarification that biological offspring are not covered by product patents, a clarification that general NGT process patents are to be classified as working processes and not as manufacturing processes, a change to the burden of proof rule for derivative products from specific NDT processes, a clarification of the regulations on compulsive licenses based on the Swiss model to the effect that the breeding of a new variety eligible for authorization under the seed law constitutes a "significant technical progress of considerable economic interest" ; a clarification that sanctions the patent holder's refusal to cooperate in an FTO analysis by restricting his claims and the introduction of a mandatory transparency register. D'autre part, une limitation de l'étendue de la protection en ce qui concerne les plantes qui ont les mêmes caractéristiques

que les plantes qui ont été ou peuvent être produites de manière traditionnelle ne serait pas compatible avec la CBE. Un privilège complet pour les obtenteurs ne serait pas exempt de doutes au regard de l'article 30 ADPIC. Au niveau du droit national, sans modifier la directive sur la biotechnologie, il serait possible d'exclure la progéniture naturelle, de clarifier les règles sur les produits dérivés des méthodes de travail générales des OGM, d'adapter le système d'autorisation obligatoire dans la lignée du modèle suisse et d'introduire un registre obligatoire de transparence.

A. DÉBAT ACTUEL SUR LA POLITIQUE JURIDIQUE

I. Situation de départ

Les conditions et les limites du brevetage des plantes, en particulier des plantes alimentaires et fourragères, font l'objet d'un débat controversé depuis des décennies, tant au sein de la société civile et entre les différentes associations professionnelles, qu'aux différents niveaux de la législation nationale, européenne et internationale, auprès des offices de brevets et de la jurisprudence. L'adoption de la directive sur la biotechnologie 1998/44/CEE et sa mise en œuvre en Allemagne ont déjà nécessité un processus législatif de plus de vingt ans, depuis les premières ébauches de la Commission en 1982 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de la loi allemande sur les brevets en 2005.¹ Les compromis trouvés au niveau législatif ont ensuite conduit à un déplacement des conflits vers les salles d'audience et les chambres de recours de l'Office européen des brevets, où l'on se battait désormais pour l'interprétation des règles, parfois accompagnée de manifestations d'ONG très médiatisées. La question centrale de ces dernières années, illustrée par les brevets sur le brocoli, la tomate et le poivron, était de savoir si les plantes issues de procédés essentiellement biologiques pouvaient être protégées par des brevets de produits. Dans les décisions "Tomate II" et "Brocoli II"², l'Office européen des brevets avait d'abord considéré que c'était possible, mais il s'était ravisé après l'intervention de la Commission européenne dans le cas suivant "Poivron".³ Alors que l'on se battait donc pour des brevets sur des plantes issues d'une sélection classique, il était généralement admis depuis la décision fondamentale "Plantes transgéniques/Novartis II"⁴ de l'Office européen des brevets en 2000 - du moins dans la littérature juridique - que les plantes génétiquement modifiées ainsi que les procédés de production de telles plantes sont accessibles à la protection par brevet, précisément parce qu'ils n'ont pas été obtenus par un procédé essentiellement biologique.⁵

1 Sur ce point, Godt, *Eigentum an Informationen*, 2007, 19 s.

2 OEB Grande Chambre de recours, G 2/12, GRUR 2016, 585 - Tomate II (les questions juridiques de G 2/12 et G 2/13 - Brocoli II ont été traitées dans une procédure commune).

3 OEB Grande chambre de recours G 3/19, JO 2020, A 119 - Paprika.

4 OEB Grande Chambre de recours, G 1/98, GRUR 2000, 431 - Plantes transgéniques/Novartis II.

5 Au lieu de tous Zech/Uhrich, dans : Metzger/Zech, *Sortenschutzrecht*, 2016, § 2a PatG ; Art. 53 EPÜ, Rn. 28.

II Proposition de la Commission sur les plantes NGT et demandes d'exclusion de brevets

Cette délimitation pratiquée de longue date - les plantes génétiquement modifiées (OGM) sont brevetables, les plantes cultivées de manière classique ne le sont pas - est remise en question dans le débat politico-juridique actuel en ce qui concerne les nouvelles techniques de génie génétique (NGT), notamment les "ciseaux génétiques" CRISPR/Cas 9. Le débat actuel a pour toile de fond la "Proposition de règlement concernant les végétaux obtenus par certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux obtenus à partir de ces végétaux", présentée par la Commission européenne en juillet 2023, qui vise à exclure (certaines) "plantes NGT" du cadre étroit de la réglementation actuelle sur les OGM. ⁶

Cela a donné lieu aux premières réactions qui souhaitent associer une libéralisation du droit de régulation des plantes NGT à une limitation simultanée de la protection par brevet des plantes correspondantes, comme celle du ministre fédéral de l'agriculture Cem Özdemir en août 2023 dans le "Spiegel" : *"Deux points me semblent particulièrement importants : la coexistence et la question des brevets. L'agriculture biologique et une partie de l'agriculture conventionnelle font de la publicité pour l'absence d'OGM. C'est un marché qui pèse des milliards et qui fonctionne. Il ne faut donc pas que l'existence de cette agriculture soit menacée. [...] En outre, nous ne voulons pas de monopoles, les petites et moyennes entreprises d'élevage doivent elles aussi continuer à avoir une chance sur le marché. C'est pourquoi il ne doit pas y avoir de brevets".*⁷ L'Académie nationale des sciences Leopoldina et la DFG défendent également une position sceptique vis-à-vis des brevets dans une prise de position commune ad hoc, dans laquelle elles soutiennent expressément l'approche de la Commission, tout en faisant remarquer que *"l'on ne peut pas encore prédire si les brevets sur les séquences dans les variétés NGT-1 constitueront un problème économique sérieux pour les cultivateurs de plantes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), et dans quelle mesure d'éventuelles revendications de brevets seraient réalisables compte tenu de l'impossibilité de prouver l'origine d'une telle mutation. En dépit de cela, il convient de prendre au sérieux les inquiétudes exprimées dans les milieux des cultivateurs de plantes quant aux développements futurs (qui bloquent l'accès au matériel*

6 Proposition du 5.7.2023, COM(2023) 411 final.

7 Interview dans DER SPIEGEL 54/2023 (29.8.2023) : "Cem Özdemir ne videra pas votre frigo", disponible à l'adresse <www.spiegel.de>.

génétique)".⁸ Dernièrement, la Fédération européenne des Académies des Sciences et des Humanités - ALLEA - a également exprimé son scepticisme.⁹

En Allemagne, les préoccupations évoquées sont principalement exprimées par l'Association fédérale des obtenteurs de plantes allemands - composée de PME - dont la prise de position de janvier 2023 sur l'organisation de la protection par brevet dans le domaine de la sélection végétale stipule que "*la brevetabilité de la matière biologique qui existe ou pourrait exister dans la nature ne doit pas être possible, indépendamment de la manière dont elle a été produite*".¹⁰ Des réserves fondamentales contre l'octroi de brevets sur des plantes issues de la sélection conventionnelle, mais aussi de procédés de génie génétique, sont en outre émises par des groupes de la société civile, notamment par l'initiative "No patents on seeds", derrière laquelle se trouvent diverses organisations actives dans les domaines de la protection de l'environnement et de l'aide au développement.¹¹ Les critiques exprimées sont bien connues de la Commission européenne, comme le révèle une étude publiée en 2021.¹² En Allemagne également, les inquiétudes ont été prises en compte par le Bundestag¹³ et par différents ministères¹⁴.

Les préoccupations exprimées peuvent être résumées comme suit :

-
- 8 DFG et Leopoldina, avis ad hoc du 19.10.2023 : "Pour une réglementation fondée sur la science des plantes cultivées au moyen de nouvelles techniques génomiques dans l'UE", disponible à l'adresse <www.leopoldina.org>, p. 3.
 - 9 ALLEA Statement on Measures to Ease the Impact of the IP System on New Genomic Techniques for Crop Development, 8.2.2024, disponible à l'adresse <www.allea.org>.
 - 10 Position du BDP sur l'aménagement de la protection par brevet dans le domaine de la sélection végétale du 17.1.2023, disponible sur <www.bdp-online.de>, p. 2 s.
 - 11 Pour plus de détails, voir Tippe/Moy e.a., Brevets sur les semences : le grand défi pour l'UE, 2024.
 - 12 Document de travail des services de la Commission : Étude sur le statut des nouvelles techniques génomiques au regard du droit de l'Union et à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-528/16 v. 29.4.2021, SWD (2021) 92 final, p. 45 et suivantes.
 - 13 Voir en particulier la résolution intergroupe "Pas de brevetage des animaux et plantes agricoles issus de l'élevage conventionnel" du 9.2.2012, <https://dip.bundestag.de/vorgang/keine-patentierung-von-konventionell-gezuechteten-landwirtschaftlichen-nutztieren-und-pflanzen/41617> et le Comité consultatif parlementaire sur le développement durable, 1.6.2018, compte rendu n° 18/48.
 - 14 Voir par exemple l'avis du Conseil consultatif sur la biodiversité et les ressources génétiques auprès du ministère fédéral de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Protection des consommateurs, mai 2010, et le symposium du BMJV sur le thème "Brevetabilité des plantes et des animaux - marge de manœuvre et besoin de réforme ?", 8.7.2021.

- Blocage de l'accès au matériel biologique pour la poursuite de la sélection/culture : les critiques craignent que les sélectionneurs et les agriculteurs soient confrontés à des restrictions d'accès au matériel génétique pour la poursuite de la sélection et aux semences pour la culture.
- Des droits de licence excessifs : Outre l'interdiction d'utiliser le matériel, on craint des frais de licence excessifs.
- Coûts de l'examen juridique : le nombre croissant de brevets s'accompagne d'une inquiétude quant à l'augmentation des coûts de l'examen des brevets, des analyses dites de "liberté d'exploitation" (FTO) et de la défense en cas de litige.
- Inhibition de l'innovation en conséquence : l'entrave à l'accès au matériel génétique, les frais de licence excessifs et les coûts des poursuites judiciaires peuvent entraîner une inhibition de l'innovation.
- Concentration du secteur par la suite : les grandes entreprises étant plus à même de gérer les coûts engendrés par les brevets, on craint une nouvelle concentration du secteur.

III Propositions du Parlement européen et du Conseil concernant les exclusions de brevets et les votes contraires

Si la proposition de la Commission sur les plantes NGT ne concernait dans un premier temps que le droit réglementaire, le Parlement européen a réagi en février 2024 avec une résolution qui soutient certes l'approche de base d'une libéralisation de l'utilisation des plantes NGT, mais qui la lie à une exclusion étendue de la brevetabilité des plantes correspondantes.¹⁵ Ainsi, selon l'article 4a du texte du Parlement, les plantes NGT, les parties de plantes et les informations génétiques doivent être exclues de la protection par brevet. Un peu cachées dans un nouvel article 33a, paragraphe 1, lettre a, les plantes issues de la mutagenèse non dirigée devraient en outre être exclues de la protection par brevet lors des modifications nécessaires de la directive sur la biotechnologie. Dans la procédure de demande, les brevets doivent à l'avenir être divulgués, voir article 6, paragraphe 3, lettre c bis. Pour les plantes correspondantes, seule une protection en tant que variété végétale doit être prise en considération selon le considérant 45a. S'y ajoutent des restrictions concernant les effets de protection des brevets déjà délivrés, art. 33a al. 2 et 3.

¹⁵ Résolution du Parlement européen du 7.2.2024, P9_TA(2024)0067.

La proposition de compromis de la Présidence belge du Conseil de mai 2024 propose une autre voie, qui conduit toutefois à des résultats similaires en ce qui concerne l'exclusion de la brevetabilité.¹⁶ Selon l'article 4, paragraphe 1, point b) de la proposition de la Présidence belge, le classement d'une plante en tant que "plante de catégorie 1 NGT" est soumis aux conditions suivantes : la plante n'est pas protégée par un brevet délivré ou une demande de brevet, ou le titulaire s'engage à ne pas exploiter d'éventuels brevets. Dans la procédure de demande, les brevets doivent être divulgués, voir article 6, paragraphe 3, lettres d et g. Si les informations relatives aux brevets sont erronées ou si un brevet est tout de même déposé ultérieurement, la Commission doit pouvoir révoquer le statut de "plante de catégorie 1 NGT", art. 11 .^{bis}

Les propositions du Parlement et du Conseil seront examinées en détail plus loin dans le présent avis, dans leur contexte respectif.

La large exclusion des brevets dans la résolution du Parlement a suscité des critiques qui se prononcent en faveur du maintien de la situation juridique actuelle. Ainsi, EuropaBio, l'association européenne de l'industrie biotechnologique, a critiqué la résolution du Parlement dans une première prise de position.¹⁷ L'Institut des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets - epi.¹⁸

La critique de la résolution du Parlement se concentre sur les points suivants :

- Incohérence : une exclusion de la brevetabilité retirerait du même coup la promotion des plantes NGT dans la proposition de la Commission.
- Affaiblissement de la position concurrentielle de l'industrie biotechnologique : la position de l'industrie biotechnologique européenne serait affaiblie.
- Inhibition de l'innovation : une exclusion de la brevetabilité aurait des conséquences négatives sur l'activité d'innovation.

¹⁶ Proposition du 14.5.2024, 9904/24.

¹⁷ Voir EuropaBio accueille et met en garde contre les nouvelles techniques génomiques vote du Parlement européen, 8.2.2024.

¹⁸ Voir Position Paper de l'epi sur la proposition du Parlement européen relative aux brevets sur les plantes issues des nouvelles techniques génomiques (NGT), 27.2.2024.

- La protection du climat et la durabilité nécessiteraient de toute urgence des plantes innovantes, dont le développement est rendu difficile.

La présente expertise n'a pas pour but de prévoir les effets positifs ou négatifs d'une exclusion de la brevetabilité sur l'activité d'innovation, ni d'évaluer les autres arguments politico-juridiques. Il s'agit plutôt, conformément au mandat d'expertise, d'examiner uniquement si une exclusion des plantes NGT et autres plantes de la protection par brevet ou des restrictions des effets de protection seraient compatibles avec le cadre juridique du droit européen et international ou comment celui-ci devrait être modifié.

B. STATU QUO : BASES JURIDIQUES, PRATIQUES DE DÉLIVRANCE, EXPÉRIENCES EN MATIÈRE D'APPLICATION DES BREVETS

I. Situation juridique actuelle : ADPIC, CBE, directive sur la biotechnologie, CBE, LBI

1. art. 27-31 de l'accord sur les ADPIC

Au niveau du droit international, l'article 27 de l'accord sur les ADPIC est la disposition centrale pour déterminer si certaines technologies, notamment les plantes et les animaux, peuvent être exclues de la protection par brevet.

Article 27 Objets brevetables

(1) Sous réserve des paragraphes 2 et 3, il convient de prévoir que des brevets peuvent être obtenus pour des inventions dans tous les domaines technologiques, qu'il s'agisse de produits ou de procédés, à condition qu'elles soient nouvelles, qu'elles impliquent une activité inventive et qu'elles soient susceptibles d'application industrielle.

(...)

(2) Les Membres peuvent exclure des inventions de la brevetabilité si l'empêchement de leur exploitation commerciale sur leur territoire est nécessaire à la protection de l'ordre public ou des bonnes mœurs, y compris la protection de la vie ou de la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, ou à la prévention de dommages graves à l'environnement, à condition qu'une telle exclusion ne soit pas faite au seul motif que l'exploitation est interdite par leur législation.

(3) Les Membres peuvent également exclure de la brevetabilité (...)

b) les végétaux et les animaux, à l'exception des micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, à l'exception des procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoient la protection des variétés végétales soit par des brevets, soit par un système sui generis efficace, soit par une combinaison des deux. Les dispositions du présent point seront réexaminées quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC.

Article 30 Exceptions aux droits conférés par le brevet

Les Membres peuvent prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que ces exceptions ne soient pas indûment contraires à l'exploitation normale du brevet et ne portent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu également des intérêts légitimes des tiers.

Article 31 Autre utilisation sans l'autorisation du titulaire du droit

Si la législation d'un Membre autorise toute autre utilisation de l'objet d'un brevet sans le consentement du titulaire du droit, y compris l'utilisation par le Gouvernement ou par des tiers autorisés par le Gouvernement, les dispositions suivantes doivent être respectées : (...)

1) si une telle utilisation est autorisée pour permettre l'exploitation d'un brevet ("second brevet") qui ne peut être exploité sans porter atteinte à un autre brevet ("premier brevet"), les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent :

(i) l'invention revendiquée dans le second brevet doit présenter un progrès technique important d'une portée économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet ;

L'accord sur les ADPIC, qui fait partie du droit de l'OMC, est contraignant pour l'UE et pour le législateur allemand. Les violations du droit de l'OMC peuvent être portées par d'autres membres de l'OMC devant les

institutions quasi-juridiques de règlement des différends de l'OMC (panel OMC) et faire l'objet de sanctions.

19

2. CBE et CBE AO

La Convention sur le brevet européen (CBE) de 1973, révisée en 2000, se situe également au niveau du droit international et en dehors du droit de l'UE. La CBE est en vigueur dans 38 États contractants, dont les 27 États membres de l'UE, mais aussi la Suisse, le Royaume-Uni, la Turquie et d'autres États. Elle constitue la base juridique de l'examen et de la délivrance des brevets par l'Office européen des brevets. Les articles 52 et 53 CBE définissent quelles inventions sont accessibles à la protection par brevet et lesquelles en sont exclues.

Article 52 Inventions brevetables

(1) Les brevets européens sont délivrés pour des inventions dans tous les domaines techniques, à condition qu'elles soient nouvelles, qu'elles impliquent une activité inventive et qu'elles soient susceptibles d'application industrielle. (...)

Article 53 Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour

- a) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; une telle violation ne peut être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite dans tous les États contractants ou dans certains d'entre eux par une disposition législative ou administrative ;
- 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'applique pas aux procédés microbiologiques ni aux produits obtenus à l'aide de ces procédés (...).

La CBE est complétée par des dispositions figurant dans le règlement d'exécution de la CBE (CBE AO), qui a été adopté par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets. Les règles 26 à 34 CBE AO se fondent sur la directive de l'UE relative à la biotechnologie et mettent en œuvre - par le biais d'une mise en conformité volontaire - les prescriptions du droit de l'UE en matière de brevetabilité dans le domaine de la biotechnologie. Pour la protection par brevet des plantes et des animaux, les règles 27 et 28 alinéa 2, qui complètent l'art. 53 lit. b CBE, doivent être respectées :

Règle 27 Inventions biotechnologiques brevetables

Les inventions biotechnologiques sont également brevetables si elles ont pour objet

- a) toute matière biologique isolée de son milieu naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, même si elle était déjà présente dans la nature ;
- b) sans préjudice de la règle 28, paragraphe 2, des végétaux ou des animaux, si l'exécution de l'invention n'est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée (...).

19 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm. La base juridique est l'annexe 2 du traité de l'OMC ("Dispute Settlement Understanding").

Règle 28 Exceptions à la brevetabilité

(2) Conformément à l'article 53 b), les brevets européens ne sont pas délivrés pour des végétaux ou des animaux obtenus exclusivement par un procédé essentiellement biologique.

La règle 27 reprend presque mot pour mot des dispositions des articles 3, 4 de la Directive sur la biotechnologie. La règle 28, alinéa 2, a été introduite en 2017 par décision du Conseil d'administration, après que la Commission européenne ait auparavant précisé, par le biais d'une communication, que la directive sur la biotechnologie exclut de la protection par brevet, à l'article 4, alinéa 1, lettre b, non seulement les procédés essentiellement biologiques, mais aussi les plantes produites par de tels procédés.²⁰

3. directive sur la biotechnologie 98/44/CE

Les dispositions de la directive sur la biotechnologie sont particulièrement importantes car, comme nous l'avons vu plus haut, elles ne constituent pas seulement la base des lois nationales sur les brevets des États membres de l'UE, mais elles ont également été reprises par l'Organisation européenne des brevets dans la CBE AO et déterminent ainsi la pratique de l'OEB en matière de délivrance. Une modification du droit des brevets à ce niveau serait donc particulièrement efficace. La directive contient à la fois des dispositions relatives à la brevetabilité ou à l'exclusion des plantes et des animaux et des règles relatives aux effets de la protection :

Article premier

(1. Les États membres protègent les inventions biotechnologiques au moyen du droit national des brevets. Ils adaptent, si nécessaire, leur droit national des brevets afin de tenir compte des dispositions de la présente directive.

Article 2

(1. Aux fins de la présente directive, on entend par (...)

(2. Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique lorsqu'il repose entièrement sur des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

(3) La notion de variété végétale est définie à l'article 5 du règlement (CE) n° 2100/94.

Article 3

(2) La matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut faire l'objet d'une invention même si elle était déjà présente dans la nature.

Article 4

(1) Ne sont pas brevetables

a) les variétés végétales et les races animales,

b) les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.

20 Communication de la Commission du 8.11.2016, JO C 411/03.

(2) Les inventions ayant pour objet des végétaux ou des animaux peuvent être brevetées si la réalisation de l'invention n'est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

(3) Le paragraphe 1, point b), n'affecte pas la brevetabilité des inventions qui ont pour objet un procédé microbiologique ou un autre procédé technique ou un produit obtenu par ces procédés.

Article 5

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

Article 6

(1) Sont exclues de la brevetabilité les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, cette infraction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite par des dispositions législatives ou réglementaires.

(2) Aux fins du paragraphe 1, sont considérés comme non brevetables, entre autres : (...)

d) les techniques de modification de l'identité génétique des animaux susceptibles de provoquer des souffrances chez ces animaux sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux obtenus par de telles techniques.

Article 8

(1) La protection conférée par un brevet à une matière biologique dotée de certaines propriétés du fait de l'invention s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par multiplication générative ou végétative, sous une forme identique ou différente, et dotée des mêmes propriétés.

(2) La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant d'obtenir une matière biologique dotée de certaines propriétés du fait de l'invention s'étend à la matière biologique obtenue directement par ce procédé et à toute autre matière biologique dotée des mêmes propriétés obtenue par multiplication générative ou végétative sous une forme identique ou différente à partir de la matière biologique obtenue directement.

Article 9

La protection conférée par un brevet à un produit consistant en une information génétique ou contenant une telle information s'étend, sous réserve de l'article 5, paragraphe 1, à toute matière dans laquelle ce produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.

Article 11

(Par dérogation aux articles 8 et 9, la vente ou toute autre forme de commercialisation de matériel végétal de reproduction par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins de culture agricole implique l'autorisation pour ce dernier d'utiliser son produit de récolte à des fins de reproduction générative ou végétative par lui-même dans sa propre exploitation, l'étendue et les modalités de cette dérogation étant identiques à celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) no 2100/94.

Article 12

(Lorsqu'un obtenteur de variétés végétales ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet délivré antérieurement, il peut demander qu'une licence obligatoire non exclusive lui soit accordée pour l'invention protégée par le brevet, moyennant une rémunération équitable, dans la mesure où cette licence est nécessaire à l'exploitation de la variété végétale à protéger. Les États membres prévoient que, si une telle licence est accordée, le titulaire du brevet a droit, pour l'exploitation de la variété protégée, à une licence réciproque à des conditions équitables.

4. CBE

L'Accord sur une Juridiction unifiée du brevet (CBE), qui entrera en vigueur le 1.6.2023, constitue la base juridique de la juridiction de la Juridiction unifiée du brevet et établit en même temps des règles de

procédure et de fond pour les brevets européens uniformes et les autres brevets européens délivrés par l'OEB dans tous les Etats membres participants. En ce qui concerne les conditions et les exclusions de la brevetabilité, les règles de la CBE s'appliquent. En revanche, les effets de la protection sont régis séparément par les articles 25 à 30 de la CBE. La CBE se limite toutefois à définir des principes généraux concernant les revendications de produits et de procédés, qui présentent une grande similitude avec les dispositions nationales, telles que les articles 9 à 11 de la loi sur les brevets. Il n'y a pas de dispositions spécifiques concernant les effets de la protection des inventions biotechnologiques. Cela soulève la question de savoir comment la LBE traitera à l'avenir de telles inventions. Le TBC est lié, comme une juridiction d'un Etat membre, par les dispositions du droit de l'UE, voir l'article 24, paragraphe 1, lettre a de la CBE. En conséquence, il doit également respecter les dispositions des articles 8 et 9 de la directive sur la biotechnologie. Une voie possible pour parvenir à une application de la CBE conforme au droit européen pourrait consister à interpréter les articles 25 et 26 de la CBE de manière conforme à la directive ou à les compléter par le biais de la formation du droit.

Contrairement aux effets protecteurs du brevet, pour lesquels il n'existe pas de règles particulières pour les inventions biotechnologiques, les Parties contractantes ont tenu compte, dans les dispositions relatives aux restrictions, des particularités du domaine de l'obtention végétale et ont intégré une réglementation sur ce que l'on appelle la réserve de l'obtenteur et le droit de reproduction des agriculteurs.

Article 27 Limitations des effets du brevet

Les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas (...)

c) l'utilisation de matériel biologique aux fins de la création, de la découverte ou de la mise au point d'autres variétés végétales ;

(...)

i) l'utilisation par un agriculteur de son produit de récolte à des fins de multiplication générative ou végétative par lui-même dans sa propre exploitation, à condition que le matériel végétal de multiplication ait été vendu ou commercialisé d'une autre manière à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement à des fins de culture agricole. L'étendue et les modalités de cette utilisation sont celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 (...).

5. loi sur les brevets

Enfin, il convient de tenir compte des dispositions de la loi allemande sur les brevets (PatG) qui, dans le domaine de la biotechnologie, transposent pour l'essentiel les prescriptions de la directive sur la biotechnologie. Les dispositions de la PatG étant quasiment identiques à celles de la directive, nous ne les reproduirons pas ici, mais nous nous contenterons de présenter la concordance des deux textes :

Directive sur la biotechnologie	PatG
Art. 2, al. 2, 3	§ 2a al. 3 n° 3, 4
Art. 3, al. 2	§ 1 alinéa 2 p. 2

Art. 4, al. 1, 2	§ 2a al. 1, 2
Art. 5	§ 1a, alinéa 3
Art. 8	§ 9a al. 1, 2
Art. 9	§ 9a alinéa 3
Art. 11, al. 1	§ 11 n° 2a
Art. 12, al. 1	§ 24 al. 2, 3

L'article 2a, paragraphe 1, point 1, constitue un écart important par rapport au texte de la directive :

(1) Les brevets ne sont pas délivrés pour

1. les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux *et les végétaux et animaux obtenus exclusivement par de tels procédés (...)*.

La deuxième demi-phrase a été insérée en 2013, anticipant ainsi les développements ultérieurs au niveau européen, notamment la communication de la Commission de 2016 et la modification de la règle 28 CBE AO.

II. Quels sont les brevets délivrés aujourd'hui dans la pratique des offices ?

1. brevets sur des procédés de sélection végétale

a) Brevets généraux sur les procédés de modification des gènes, en particulier CRISPR/Cas

Les brevets généraux sur les méthodes d'édition du génome par CRISPR/Cas 9 sont particulièrement importants. Les demandes de brevets des lauréates du prix Nobel Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna et de l'Université de Berkeley d'une part (date de dépôt : 15.3.2013) et Feng Zhang du Broad Institute du MIT (Massachusetts Institute of Technology) (date de dépôt : 12.12.2013) et de l'université de Harvard d'autre part, qui se livrent à une bataille acharnée, menée dans le monde entier, sur l'efficacité des brevets.²¹ Entre-temps, on observe un large flux de demandes de brevets dans lesquelles CRISPR/Cas 9 ou d'autres

21 Voir d'une part EP 2800811 et EP 3597749 (Charpentier/Doudna/Berkeley) et d'autre part EP 2771468 (Zhang/Broad) et à ce sujet la décision EPA T 0844/18 (CRISPR-Cas/BROAD INSTITUTE), qui a révoqué le brevet européen du Broad Institute. Aux Etats-Unis, en revanche, le brevet du Broad Institute concernant les eucaryotes a été maintenu dans deux procédures "d'interférence" par l'Office américain des brevets (Patent Trial and Appeal Board), voir PTAB, 15.2.2017, Interference No. 106,048 et 28.2.2022, Interference No. Dernièrement, les représentants de Charpentier/Doudna ont déclaré vouloir révoquer le brevet EP 2800811 tout en maintenant le brevet EP 3597749, voir Harrison, CRISPR Nobelists surrender their own European patents, 42 Nature Biotechnology 1629 (2024).

procédés d'édition du génome sont revendiqués en relation avec des domaines d'application spécifiques, notamment aussi dans la sélection végétale, sans que le procédé soit limité à certaines espèces végétales.²²

b) les brevets portant sur des procédés NGT particuliers pour l'obtention de certaines caractéristiques végétales

Outre les brevets de procédé généraux (et spéciaux) concernant CRISPR/Cas 9 en tant qu'outil, on enregistre entre-temps de nombreuses demandes dans lesquelles des procédés spécifiques d'édition du génome de certaines espèces végétales au moyen de CRISPR/Cas 9 sont revendiqués.²³ Des revendications de procédé correspondantes sont possibles selon la situation juridique actuelle, car la mutagenèse ciblée de plantes n'est pas un "procédé essentiellement biologique" selon l'article 53 lettre b) ou l'article 2a paragraphe 1 point 1 de la loi sur les brevets.

c) brevets portant sur d'autres procédés techniques de sélection végétale (mutagenèse non dirigée)

Jusqu'à présent, les procédés de mutagenèse non dirigée, au cours desquels le génome des plantes est modifié par l'utilisation de produits chimiques, de rayonnements (UV ou radioactifs) ou d'autres effets physiques, ont également été considérés comme des procédés techniques et donc brevetables.²⁴ Cependant, les procédés correspondants devraient aujourd'hui régulièrement échouer en raison des conditions de nouveauté et d'activité inventive.

d) Pas de brevets sur des procédés essentiellement biologiques

La CBE, la directive sur la biotechnologie et la loi allemande sur les brevets excluent essentiellement de la protection par brevet les procédés biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux. Les procédés correspondants sont définis dans les trois textes (ou dans la CBE AO) comme "procédé d'obtention de végétaux

22 Voir à ce sujet Kim/Hilty/et al., CRISPR/Cas Technology and Innovation : Mapping patent law issues, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 22-06, disponible sur <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4106075>, 21 avec d'autres références ainsi que Kim/Kock/et al, New Genomic Techniques and Intellectual Property Law : Challenges and Solutions for the Plant Breeding Sector, Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition, GRUR Int. 2024, 323, note 24 (1669 brevets revendiquant des procédés basés sur CRISPR/Cas 9 dans le domaine de la sélection végétale). Un exemple est fourni par la demande de KWS du 26.2.2021 (date de dépôt) WO2021/170787A1 (EP 4110930 A1).

23 Une simple recherche de brevets sur "espacenet" avec les termes de recherche CRISPR et des céréales ou légumes courants comme par exemple "wheat", "maize" "barley", "tomato" conduit à de nombreux brevets qui revendiquent aussi bien le procédé d'édition ciblée de certaines séquences de gènes que les plantes qui en résultent, cf. par exemple la demande du 20.7.2017 (date de dépôt) WO2018/022410 A1 (EP 3490365 A4).

24 Voir les Directives relatives à l'examen OEB G II 5.4.

ou d'animaux reposant entièrement sur des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection". La réglementation est logiquement contradictoire, car les attributs "entièrement" et "essentiellement" s'excluent mutuellement. Elle est donc considérée comme un compromis raté.

Dans la pratique, les chambres de recours de l'OEB ont du mal à distinguer les procédés techniques des procédés essentiellement biologiques. Dans la décision "Brocoli I", la Grande Chambre de recours a jugé²⁵ que l'utilisation d'une analyse génétique de plantes croisées ensuite de manière classique ne suffisait pas à ajouter une étape technique au procédé et à ne plus le classer comme essentiellement biologique. Cela mérite d'être approuvé sur le fond, mais n'empêche pas le dépôt d'un brevet sur le procédé d'analyse génétique en tant que tel, pour autant que celui-ci soit nouveau et inventif.²⁶ L'approche dite "whole content" ne serait pas non plus d'un grand secours contre de telles stratégies de dépôt,²⁷, car le demandeur peut omettre de mentionner dans la description que l'analyse génétique doit être utilisée de préférence dans le cadre d'un procédé par ailleurs "essentiellement biologique".

2. brevets sur les plantes en tant que produits/substances

a) Brevets sur les plantes et certaines caractéristiques des plantes ("traits")

Les nouvelles plantes peuvent être décrites comme un groupe abstrait de plantes présentant des caractéristiques similaires (par opposition aux plantes individuelles ou aux caractéristiques des plantes) sur la base de concepts biologiques (taxonomie botanique). C'est le cas des variétés végétales telles que définies à l'article 5 du règlement communautaire sur les variétés végétales (CE) n° 2100/94 (GSorV) : Un groupement de plantes au sein d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu. Une protection par brevet des groupes de plantes correspondants est exclue en raison de l'exclusion des variétés végétales, et ce indépendamment du fait que la variété soit le résultat d'une sélection classique ou d'un procédé technique.

En revanche, la jurisprudence de l'OEB reconnaît que certaines caractéristiques des plantes - appelées "traits" - peuvent être brevetables soit en tant que telles, soit en tant que caractéristiques d'un groupe de plantes au-dessus du taxon le plus bas. Ils ne tombent pas sous le coup de l'exclusion des variétés

25 OEB Grande chambre de recours, G 2/07, JO OEB 2012, 130 - Plant Bioscience Limited/Brocoli I.

26 Voir, par exemple, EP 3560330B1 (PLANTS WITH IMPROVED DIGESTIBILITY AND MARKER HAPLOTYPES), revendication 1.

27 Dolder, L'application des exclusions de brevetabilité selon l'approche "whole content", communication 2017, 1-15.

végétales s'ils peuvent être réalisés dans différentes variétés, par exemple dans différentes variétés de tomates ou de maïs.

Toutefois, depuis l'ajout de la règle 28(2) CBE AO et des dispositions nationales correspondantes, les plantes d'un taxon supérieur ou les caractères de plantes ne peuvent être protégés par brevet que s'ils n'ont pas été obtenus par un procédé essentiellement biologique. Par conséquent, le "trait" doit avoir été produit dans la plante soit par une modification ciblée du génome, par exemple par un procédé NGT, soit par une mutagenèse non ciblée ou un autre procédé technique.²⁸ Selon la pratique d'examen de l'OEB, il doit être précisé par un "disclaimer" dans la revendication que le brevet ne s'étend pas aux plantes chez lesquelles des tiers obtiennent l'expression des mêmes caractéristiques par des méthodes de sélection classiques.²⁹ En revanche, si seul un procédé technique entre en ligne de compte, cette clause de non-responsabilité n'est pas nécessaire.

b) les brevets sur les séquences génétiques de plantes naturelles et de plantes techniquement modifiées

En renvoyant, à l'article 2a, paragraphe 2, phrase 2 de la loi sur les brevets, à l'article 1a, paragraphe 3 de la loi sur les brevets, la loi sur les brevets précise implicitement que les séquences génétiques de plantes peuvent faire l'objet d'inventions brevetables. Au regard de la règle 29, paragraphe 3 CBE AO, cela est également incontesté pour la CBE. Pour les séquences de gènes de plantes qui sont le résultat d'une modification ciblée du génome, par exemple par des procédés NGT, ou d'une mutagenèse non ciblée, il s'agit d'une sous-catégorie de la catégorie générale des brevets sur des substances, pour lesquels le problème technique à résoudre réside dans la mise à disposition de la substance.³⁰ En revanche, si une séquence de gènes existant dans la nature est revendiquée, il faut franchir l'obstacle supplémentaire selon lequel seules les substances isolées pour la première fois de l'environnement naturel peuvent être brevetées, voir l'article 1, alinéa 2, phrase 2 de la loi sur les brevets ou la règle 27, lettre a de la CBE AO. Si cette condition

28 Voir à ce sujet OEB GBK, 14.5.2020, G 3/19 - "Pepper". Voir également à ce sujet Metzger/Bartels, *Wirksamkeit und Schutzzumfang von Pflanzenpatenten*. Conséquences de la règle 28(2) CBE AO, ZGE/IPJ 10 (2018), 123-161. Pour un exemple tiré de la pratique de dépôt actuelle, voir EP 4405377A1 (METHODS AND COMPOSITIONS FOR REDUCING POD SHATTER IN CANOLA).

29 Voir les Directives relatives à l'examen OEB G II 5.4.

30 Voir par exemple EP 3805391B1 (Use of Yr4DS gene of *aegilops tauschii* in stripe rust resistance breeding of triticeae plants). Pour plus de détails, voir Krusche, *DNA und ihre Verwendung als Gegenstand patentierter Erfindungen*, 2019, 97 et suivantes.

est remplie, des brevets peuvent également être déposés pour des substances naturelles biologiques telles que des séquences de gènes.

Les brevets portant sur des séquences de gènes sont toutefois soumis à des exigences particulières qui limitent le champ de protection. Conformément à l'article 1a, paragraphe 3 de la loi sur les brevets, l'application industrielle de la séquence ou de la séquence partielle d'un gène doit être décrite concrètement en indiquant la fonction remplie par la séquence ou la séquence partielle. Le simple séquençage en tant que tel ne suffit donc pas pour la délivrance d'un brevet ; il faut plutôt décrire dans quelle fonction ou propriété de la plante la séquence du gène s'exprime. Il n'est donc pas nécessaire de se demander si un simple séquençage peut encore être nouveau et inventif aujourd'hui.³¹ Certes, l'article 1a alinéa 3 de la loi sur les brevets ne prévoit pas que la fonction doive être indiquée dans la revendication elle-même. Selon les principes généraux de la protection absolue des substances³², il serait donc concevable que le titulaire du brevet puisse également revendiquer d'éventuelles fonctions de la séquence génétique découvertes ultérieurement. La CJCE s'est toutefois opposée à une lecture aussi large dans l'arrêt "Monsanto/Cefetra".³³ Selon cette décision, la protection du titulaire du brevet est limitée à la fonction indiquée dans la demande. Les principes de la protection absolue de la substance ne s'appliquent donc pas.

III. comment les brevets sont-ils appliqués dans la pratique ?

1. peu de procédures judiciaires en Allemagne (et en Europe)

Jusqu'à présent, en Allemagne et dans les autres États membres de l'UE, on ne connaît que peu de cas où des titulaires de brevets sur des plantes innovantes ont intenté une action en justice contre des obtenteurs pour contrefaçon de brevet.³⁴ Compte tenu de la grande attention que le public porte aux brevets dans le domaine des plantes et des associations professionnelles très actives, il est peu probable que le nombre de cas non déclarés soit élevé. Le fait que peu d'informations sur les revendications de brevets parviennent au

31 Krusche, op. cit., 189 et suiv. ; Uhrich, Stoffschutz, 2010, 382-386, avec d'autres références.

32 A ce sujet, voir en général Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 5e éd. 2020, § 3 PatG, n. 77-80.

33 CJUE, C-428/08, GRUR 2010, 989, 990 - Monsanto/Cefetra ; à ce sujet, Zech/Uhrich, in : Metzger/Zech, Sortenschutzrecht, 2016, § 9a PatG, Rn. 30 ff.

34 Un exemple est fourni par l'affaire néerlandaise Taste of Nature contre Cresco, voir Gerechtshof 's-Gravenhage, 28.5.2013, 408315/KGZA 11-1414, dans laquelle une PME de sélection a agi contre une autre PME pour la culture de pousses de radis violets protégées par un brevet. Le brevet a ensuite été annulé pour défaut de nouveauté, voir Rechtbank Den Haag, 18.3.2015, C/09/4 16501/HA ZA 12-452

public ne doit pas faire croire que les PME de sélection ne se sentent pas menacées dans leur modèle commercial par l'augmentation des portefeuilles de brevets, notamment parce qu'elles craignent les coûts liés à la recherche de brevets et aux contrats de licence. Mais ces inquiétudes ne sont en tout cas pas alimentées par des plaintes massives en matière de brevets.

Il est particulièrement remarquable qu'il n'existe à ce jour aucun rapport concernant des revendications de titulaires de brevets à l'encontre d'agriculteurs. De telles revendications pourraient se fonder sur l'article 9c, paragraphe 1, de la loi sur les brevets, en liaison avec le règlement OSG, en particulier dans le cas de la reproduction de récoltes par de grandes exploitations agricoles. L'article 14 du GSortV et le règlement d'application 1768/95/CE relatif à l'article 14, paragraphe 3 du GSortV. L'obligation parallèle de verser une indemnité en cas de reproduction de variétés protégées, prévue par l'article 14, paragraphe 3, du GSortVO, est imposée depuis longtemps par la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, tant au niveau extrajudiciaire que judiciaire. Les conditions et le montant de l'indemnisation ont fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires nationales et ont également été portées à plusieurs reprises devant la CJCE.³⁵

2. solutions sectorielles : Pinto, ILP Vegetable et Agricultural Crop Licensing Platform

Dans le secteur de la sélection végétale, plutôt que d'appliquer les brevets de manière robuste, on mise sur des solutions sectorielles pour la recherche de brevets et l'octroi de licences. Trois initiatives sont importantes à cet égard :

a) Base de données Pinto

La base de données PINTO ("Patent Information and Transparency On-line") a été mise en place par l'association sectorielle européenne Euroseeds en 2013.³⁶ La base de données contient des informations sur les variétés végétales susceptibles de tomber dans le domaine de protection des brevets ou des demandes de brevets. Elle doit permettre aux obtenteurs d'évaluer les variétés qu'ils peuvent utiliser pour la sélection sans l'accord du titulaire du brevet ou, dans le cas d'une sélection basée sur des variétés anciennes protégées par un brevet, les variétés qui ne peuvent être commercialisées qu'avec une licence de brevet. En juillet 2024, la base de données PINTO comptait 1171 entrées de variétés susceptibles de tomber dans le champ

35 Fondamentalement, CJCE, C-305/00, GRUR 2003, 868, 872 - Schulin ; CJCE, C-336/02, GRUR 2005, 236 - Bran-gewitz.

36 Voir également Kock, Neue Genomische Techniken in der Pflanzenzüchtung, 2023, 39-41.

de protection des brevets ou des demandes de brevet.³⁷ Sur un total actuel d'environ 15.000 variétés enregistrées dans les domaines des fruits agricoles et des légumes³⁸, les 1.171 entrées contenues dans la base de données paraissent gérables. Il ne faut toutefois pas en déduire que les autres variétés n'entrent pas dans le champ de protection des brevets. PINTO n'offre pas un recensement complet de toutes les variétés et de tous les brevets entrant en ligne de compte. La base de données est basée sur un engagement volontaire des membres de l'association interprofessionnelle Euroseeds, qui ne représente en fait que des obtenteurs de fruits et légumes agricoles. Les plantes ornementales et les variétés fruitières n'y figurent pas. La base de données PINTO contribue néanmoins à la transparence du paysage des brevets dans les domaines couverts. Par exemple, les variétés et les brevets enregistrés dans la base de données montrent qu'au cours de la période 2021-2023, la proportion de variétés susceptibles d'être protégées par deux brevets ou plus a considérablement augmenté.³⁹

b) ILP Végétal

Une deuxième initiative remarquable du secteur est le centre d'échange de licences "ILP Vegetable", créé en 2014⁴⁰, dans lequel 16 grandes et moyennes entreprises de sélection d'Europe, des États-Unis et du Japon se sont regroupées pour s'accorder mutuellement des licences sur les 350 brevets actuellement répertoriés, à des conditions raisonnables.⁴¹ Le montant des redevances est fixé par un organisme d'arbitrage par le biais d'un "Baseball Arbitration". Les licences accordées sont basées sur un contrat de licence standard de portée mondiale. L'ILP Vegetable ne publie pas de rapports annuels indiquant combien de contrats de licence ont été négociés par l'organisation et à quelles conditions. Jusqu'à présent, aucune licence n'a été accordée pour les plantes NGT dans l'UE, car celles-ci sont soumises à la réglementation sur les plantes OGM et ne peuvent donc être cultivées dans l'UE que sous certaines conditions.⁴²

37 Voir <https://euroseeds.eu/pinto-patent-information-and-transparency-on-line/pinto-database>.

38 Voir <https://cpvo.europa.eu/en/about-us/what-we-do/statistics>.

39 Voir en détail Kock, op. cit., 40.

40 Voir <ilp-vegetable.org>.

41 Selon Kock, op. cit., ILP Vegetable représente 60 % du marché commercial mondial des semences de légumes.

42 <https://ilp-vegetable.org/q-and-a/q14.html>.

Une plate-forme agricole basée sur des principes similaires est actuellement en cours d'élaboration ("Agricultural Crop Licensing Platform - ACLP").⁴³ L'ACLP est soutenue par dix entreprises membres de tailles différentes. Les informations sur les brevets couverts par la plate-forme ne sont pas disponibles sur le site web. Contrairement à l'ILP Vegetable, l'ACLP ne propose des licences que pour l'Europe.

IV. A côté : droit d'obtention végétale

Outre le droit des brevets, il convient de tenir compte du droit de protection des variétés végétales en ce qui concerne les variétés végétales individuelles. Les variétés peuvent également être déposées pour les plantes génétiquement modifiées, pour autant qu'elles remplissent les conditions de distinction, d'homogénéité, de stabilité et de nouveauté, conformément aux articles 5 à 10 du GSortV ou à l'article 1 de la SortG. Étant donné que la protection des obtentions végétales se base sur les caractéristiques phénotypiques de la plante et ne se réfère ni à la génétique ni au procédé d'obtention dans la description de la variété, la manière dont l'obteneur est parvenu à la plante présentant ces caractéristiques n'a en soi aucune importance pour l'éligibilité à la protection. Néanmoins, des informations sur les caractéristiques génétiquement modifiées doivent être fournies lors de la demande d'enregistrement d'une variété communautaire, conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement sur les variétés végétales en lien avec l'article 19, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, du règlement 874/2009.⁴⁴ En outre, il convient de noter que, lors de l'édition du génome de variétés végétales protégées, la nouvelle variété qui en résulte peut être classée comme "variété essentiellement dérivée" ("essentially derived variety" - EDV) et donc comme dépendante de la variété préexistante,⁴⁵ avec la conséquence supplémentaire que cette nouvelle variété n'est pas protégée contre d'autres dérivations (art. 13, par. 5, en relation avec l'art. 15, al. 2, OGM). Art. 15 let. d GSortV ou § 10 al. 2 en relation avec. § 10a al. 1 n° 3 SortG). On peut déplorer ce désavantage pour les plantes génomiquement modifiées dans la protection des variétés.⁴⁶ Mais la situation

⁴³<https://aclp.eu>.

⁴⁴ Concernant les informations requises dans la demande d'obtention végétale, voir Köller, in : Metzger/Zech (Hg.), Sortenschutzrecht (2016), GSortV Art. 49-Art. 65, Rn. 10 s.

⁴⁵ Ainsi, la "note explicative" de l'UPOV sur la notion d'informatique, UPOV/EXN/EDV/3 v. 27.10.2023, 6.

⁴⁶ Ainsi Kim/Kock/et al., New Genomic Techniques and Intellectual Property Law : Challenges and Solutions for the Plant Breeding Sector, GRUR Int. 2024, 323, 336-338. De même, Kock, Essentially Derived Varieties in View of New Breeding Technologies - Plant Breeders' Rights at a Crossroads, GRUR Int. 2021, 11.

juridique actuelle ne laisse pas les obtenteurs sans protection tant qu'une protection par brevet reste possible pour les plantes génétiquement modifiées.⁴⁷ Dans la suite du débat politico-juridique sur la libéralisation des plantes NGT, il faut toutefois tenir compte du fait que si ces plantes sont exclues du droit de brevet, la protection des variétés est également limitée.

V. Conclusion intermédiaire

La vue d'ensemble montre que quiconque souhaite aujourd'hui cultiver des plantes est confronté à un paysage confus de nombreux brevets et droits d'obtention végétale qui se chevauchent, ce qui rend les analyses de "liberté d'exploitation" complexes et coûteuses. Il en va de même pour l'obtention de licences, le cas échéant. Les mesures prises par le secteur lui-même n'offrent pas de solutions généralisées à ce jour. Le rôle que joueront les "clearinghouses" à l'avenir devra être déterminé par l'évolution des années à venir. Il est d'ores et déjà clair que même en cas de succès, elles ne pourront pas offrir de solution satisfaisante pour tous les brevets et droits d'obtention végétale entrant en ligne de compte. En effet, les légumes et les grandes cultures ne représentent qu'une partie de l'ensemble des brevets en question.

47 La classification des plantes génétiquement modifiées en tant qu'EDP renforce la position des obtenteurs qui continuent à créer de nouvelles variétés de manière conventionnelle et fastidieuse. Ces obtenteurs dépendent uniquement de la protection des variétés végétales en raison de l'article 53 lettre b) CBE et de la règle 28 paragraphe 2 CBE AO. Voir également Krieger/De Keyser/De Riek, Do New Breeding Techniques in Ornamentals and Fruits Lead to Essentially Derived Varieties ?, Front. Plant Sci., 04 March 2020.

C. EXCLUSION DES PLANTES DE LA PROTECTION PAR BREVET, RELÈVEMENT DES CONDITIONS DE PROTECTION

I. Exclusion de la brevetabilité, relèvement des conditions de protection : approches alternatives

Dans ce qui suit, différentes alternatives pour exclure les plantes, les variétés végétales, leurs semences et leurs ressources génétiques de la protection par brevet, ainsi qu'un relèvement des conditions de protection, sont examinées plus en détail. L'examen est effectué au niveau du droit international (ADPIC, CBE), de la directive sur la biotechnologie ainsi que du droit national (LBI). Afin d'éviter les répétitions, les restrictions envisageables sont présentées au préalable. Dans la suite de l'étude, nous utiliserons les dénominations présentées ici :

A1 "Exclusion totale" : le législateur pourrait exclure totalement de la protection par brevet les plantes, les variétés végétales, leurs semences, leurs ressources génétiques et tous les procédés d'obtention de plantes, et miser uniquement sur la protection par les droits d'obtention végétale.

A2 "Exclusion des plantes naturelles et des séquences de gènes" : Le législateur pourrait exclure de la protection par brevet les plantes existant à l'état naturel, les caractéristiques des plantes et les séquences de gènes de plantes.

A3 "Exclusion des plantes NGT de la protection par brevet" : le législateur pourrait exclure de la protection par brevet les plantes, le matériel végétal, les parties de celui-ci, les informations génétiques et les caractéristiques des procédés NGT qu'ils contiennent. Cela correspond à la proposition du Parlement européen :

Art. 4a du projet de directive sur la biotechnologie (résolution du PE du 7.2.2024)

Les plantes NGT, le matériel végétal, les parties de celui-ci, les informations génétiques et les caractéristiques des procédés qu'ils contiennent ne sont pas brevetables.⁴⁸

A4 "Exclusion des plantes issues de la mutagenèse non dirigée de la protection par brevet" : le législateur pourrait exclure de la protection par brevet les plantes, le matériel végétal, les parties de celui-ci, les informations génétiques et les caractéristiques des procédés qu'ils contiennent, qui proviennent de la mutagenèse non dirigée et de la fusion cellulaire. Cela correspond à la proposition du Parlement européen (résolution du PE du 7.2.2024) qui, à l'article 33a, paragraphe 1, lettre a (à la fin), renvoie à l'annexe I B de la directive 2001/17/CE, où la mutagenèse non dirigée et la fusion cellulaire sont énumérées.⁴⁹

48 L'exclusion des plantes issues de procédés techniques qui s'apparentent à des sélections naturelles, proposée par le Parlement européen en tant que nouvel article 9, paragraphe 2 de la directive sur la biotechnologie, voir article 33a, paragraphe 3 de la résolution du PE du 7.2.2024, est également couverte par la proposition d'un nouvel article 4a et n'est donc pas examinée séparément ci-après.

49 La proposition du PE va plus loin en précisant "*pouvant être obtenues* par des techniques exclues du champ d'application de la directive 2001/18/CE en vertu de son annexe IB".

A5 "Exclure les plantes brevetées de la libéralisation des NGT" : le législateur pourrait exclure les plantes brevetées de la libéralisation des NGT (proposition de la présidence belge).⁵⁰

A6 "Renforcement de la réserve d'ordre public" : le législateur pourrait préciser et renforcer la réserve d'ordre public en ce qui concerne les préoccupations éthiques liées à la brevetabilité des plantes.

A7 "Augmentation des critères de nouveauté et d'activité inventive" : le législateur pourrait renforcer les critères d'examen pour l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive afin de garantir que les brevets ne sont pas délivrés pour des plantes ou des ressources génétiques identiques ou similaires à des plantes existant à l'état naturel.

II. les dispositions du droit de l'OMC (ADPIC)

1) Compatibilité avec l'accord sur les ADPIC

a) Exclusion totale des plantes et des techniques de sélection

L'article 27, paragraphe 3, lettre b), première phrase, de l'accord sur les ADPIC autorise, d'après son libellé, l'exclusion des brevets non seulement pour les variétés végétales, mais aussi pour les plantes des niveaux supérieurs de la taxonomie. Cette formulation large n'a pas été choisie par hasard, mais correspond à l'intention des parties contractantes.⁵¹ Selon cette disposition, il est donc possible d'exclure de la protection par brevet des plantes sous n'importe quelle forme abstraite ou concrète, et ce indépendamment du fait qu'elles soient le résultat d'un croisement et d'une sélection essentiellement biologiques, d'une mutagenèse non dirigée induite par la technique ou d'une intervention ciblée sur le génome. Il ne ressort pas non plus de la disposition que les exclusions correspondantes dans les lois sur les brevets des États membres doivent être limitées aux plantes entières. Par conséquent, des parties de plantes peuvent également être couvertes, ce qui est considéré comme admissible au moins si ces matériaux sont aptes à produire des plantes complètes.⁵² Des exclusions tout aussi larges peuvent également concerner les produits de procédés dérivés conformément à l'article 28, paragraphe 1, lettre b de l'ADPIC.⁵³ La question de savoir si des séquences génétiques individuelles peuvent être exclues de la protection par brevet en tant que parties de plantes n'est

50 Art. 4, paragraphe 1, point b) : (l'usine) "n'est pas protégée par un ou plusieurs brevets ou demandes de brevets publiés dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, ou les titulaires de ces brevets ou demandes de brevets s'engagent à ne pas exercer leurs droits sur l'usine NGT dans l'Union européenne tant que celle-ci est déclarée de catégorie 1 NGT (...)".

51 Voir également Gervais, *The TRIPS Agreement : Drafting History and Analysis*, 2021, 443.

52 Correa, in : Correa (éd.), *Manuel de recherche sur la protection de la propriété intellectuelle dans le cadre des règles de l'OMC*, 2010, 584.

53 Goebel, *Pflanzenpatente und Sortenschutzrechte im Weltmarkt*, 2001, 212 et s.

pas clarifiée, mais la littérature tend à la nier, de sorte que les États membres doivent accorder des brevets dans ce domaine.⁵⁴

L'exclusion des brevets pour les plantes suppose toutefois, conformément à l'article 27.3.b.2 de l'ADPIC, que les États membres prévoient une protection des variétés végétales par un système efficace "sui generis", étant entendu qu'il est généralement admis qu'un droit d'obtention végétale conforme à la Convention UPOV de 1991 constitue un système efficace en ce sens.⁵⁵ En ce sens, cette condition est remplie dans l'UE par l'établissement de la protection des variétés communautaires sur la base du règlement 2100/94.

En ce qui concerne l'exclusion des procédés d'obtention, on trouve à l'article 27, paragraphe 3, lettre b), phrase 1 de l'ADPIC la distinction entre la possibilité d'exclure les brevets pour les procédés essentiellement biologiques et l'obligation pour les États membres de protéger tous les autres procédés - pour autant qu'ils remplissent les autres conditions - par des brevets. Jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise par un panel de l'OMC concernant cette distinction. Dans la littérature relative à l'accord sur les ADPIC, l'accent est mis sur le fait de savoir si un procédé d'obtention végétale comporte au moins des étapes techniques.⁵⁶

b) exclusion des plantes naturelles et des séquences génétiques

Conformément à ce qui a été dit précédemment, les plantes existant dans la nature peuvent également être exclues de la protection par brevet en vertu de l'accord ADPIC, tant que la protection en tant que variété est envisageable pour les variétés végétales. Cela est en principe possible selon le règlement communautaire sur les variétés végétales 2100/94, à condition qu'il s'agisse d'une nouvelle variété, par exemple si elle est trouvée pour la première fois dans le jardin de l'obtenteur.

En revanche, dans le cas des séquences de gènes, la question se pose de savoir s'il s'agit d'une nouvelle invention dans un domaine technique au sens de l'article 27, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC. Cette question n'a pas encore été clarifiée par la jurisprudence des groupes spéciaux de l'OMC. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que de nombreux États membres de l'OMC excluent de la protection par brevet

54 Bender/Michaelis, in : Hilf/Oeter, WTO-Recht, 2e édition, 2010, 500 ; Goebel, op. cit., 185-192 ; v. Saint-André/Taşdelen, in : Busche/Stoll/Wiebe, TRIPs, 2e édition, 2013, art. 27, point 88 ; voir aussi Correa, op. cit., 584.

55 Gervais, The TRIPs Agreement : Drafting History and Analysis, 2021, 445 ; Saint-André/Taşdelen, in : Busche/Stoll/Wiebe, TRIPs, 2e édition, 2013, art. 27, point 96.

56 Correa, in : Correa (éd.), Manuel de recherche sur la protection de la propriété intellectuelle dans le cadre des règles de l'OMC, 2010, 580.

les séquences de gènes de plantes existant dans la nature.⁵⁷ Il convient de souligner ici la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire "Myriad Genetics" de 2013, dans laquelle la Cour a déclaré qu'une séquence d'ADN existant dans la nature ne constitue pas une invention simplement parce qu'elle a été isolée pour la première fois de son environnement naturel.⁵⁸

c) Exclusion des plantes NGT de la protection par brevet

Étant donné que les plantes peuvent en principe être exclues de la protection par brevet conformément à l'article 27, paragraphe 3, lettre b), phrase 1 des ADPIC, cela s'applique également aux plantes produites par des procédés NGT. Les plantes correspondantes doivent toutefois pouvoir être protégées en tant que variétés, pour autant qu'elles remplissent les conditions de la protection des variétés.

d) Exclusion des plantes issues de la mutagenèse non dirigée de la protection par brevet

Ce qui a été dit pour les plantes NGT s'applique par analogie à l'exclusion des plantes issues de la mutagenèse non dirigée : elles peuvent être exclues de la protection par brevet conformément à l'article 27, paragraphe 3, lettre b), phrase 1 de l'ADPIC, tant que la protection des variétés végétales est disponible.

e) Exclusion des plantes brevetées de la libéralisation des NGT

L'exclusion des plantes brevetées de l'application des nouvelles dispositions libérales possibles pour les plantes NGT de la catégorie 1 (A5), proposée par la présidence belge du Conseil, n'affecte pas directement la brevetabilité ou les exclusions de la protection par brevet des plantes. Étant donné qu'en vertu de l'article 27, paragraphe 3, lettre b), phrase 1 de l'accord ADPIC, les plantes concernées pourraient être directement exclues de la protection par brevet, il n'y a pas non plus de contradiction avec les dispositions de l'accord ADPIC si le brevetage est lié à des inconvénients dans le droit réglementaire.

f) Précision de la réserve d'ordre public

Les États membres peuvent, conformément à l'article 27, paragraphe 2 de l'ADPIC, exclure de la brevetabilité les inventions dont l'exploitation commerciale est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. La disposition est en principe ouverte à une législation des États membres qui précise les critères pour des groupes de cas individuels (A6), mais il faut noter que la mention des biens protégés "de la vie ou de la

57 Cf. en général Kock, *Neue Genomische Techniken in der Pflanzenzüchtung*, 2023, 28.

58 *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. 576 (2013).

santé de l'homme, des animaux ou des plantes, ou pour prévenir des dommages graves à l'environnement", cités à titre d'exemple, montre clairement que l'obstacle ne doit pas être fixé trop bas.⁵⁹ En outre, il convient de noter qu'une interdiction par un État membre de l'exploitation de la technologie brevetée ne devrait pas suffire en tant que telle pour constituer une infraction. Dans ce contexte, la voie directe de l'article 27, paragraphe 3, point b) de l'accord sur les ADPIC semble finalement préférable pour les États membres qui souhaitent exclure les plantes de la protection par brevet.

g) le relèvement des critères de nouveauté et d'activité inventive

L'article 27, paragraphe 1 de l'accord ADPIC ne contient que de manière très générale les conditions de brevetabilité de la nouveauté et de l'activité inventive. La note de bas de page 5 de l'accord sur les ADPIC explique simplement que l'"activité inventive" peut également être mise en œuvre comme "non évidente". Compte tenu de ce cadre très large, il existe une marge de manœuvre considérable pour apporter des précisions au niveau de la législation des États membres, par exemple pour garantir que les brevets ne sont pas délivrés pour des plantes ou des ressources génétiques identiques ou similaires à des plantes existant à l'état naturel (A7).

A l'avenir, les exigences de transparence pour les demandes de brevet concernant le matériel génétique et les savoirs traditionnels découleront également du traité de l'OMPI du 24.5.2024, qui oblige ses États membres à exiger des demandeurs de brevet qu'ils indiquent l'État d'origine des ressources génétiques.⁶⁰ Cela n'entraînera certes pas de modification du critère d'examen de la nouveauté ou de l'activité inventive, mais devrait augmenter le nombre et la qualité des allégations à examiner par les offices de brevets lors des demandes correspondantes.

2. perspectives de réforme

Les modifications du droit de l'OMC, y compris l'accord sur les ADPIC, sont soumises à des obstacles importants. Selon l'art. X, paragraphe 3, du traité de l'OMC, les voix de 2/3 des membres de l'OMC sont en principe nécessaires pour obtenir une modification des droits et obligations des États membres. La longue

59 v. Saint-André/Taşdelen, dans Busche/Stoll/Wiebe, ADPIC, 2e édition, 2013, art. 27, point 62.

60 Art. 3 du Traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés du 24.5.2024, pas encore entré en vigueur. La formulation de l'art. 3 ("shall") doit être comprise comme une obligation juridique impérative, cf. la déclaration de l'OMPI sous https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/gratk_dc/gratk_dc_exsum.pdf ("mandatory patent disclosure requirement").

période qui s'est écoulée entre la proposition d'un nouvel article 31^{bis} ADPIC en 2001, la décision officielle du Conseil général de l'OMC en 2005 et l'entrée en vigueur de cette modification du texte - la seule à ce jour - en 2017, illustre à quel point le chemin d'une modification de l'accord sur les ADPIC est semé d'embûches.⁶¹

III. les dispositions de la Convention sur le brevet européen

1. compatibilité avec la CBE, perspectives de réforme

a) Exclusion totale de plantes et de procédés de sélection

La Convention sur le brevet européen est basée sur une notion d'invention ouverte à tous les domaines techniques, ce qui est également exprimé par la formulation de l'article 52 CBE : "Les brevets européens sont délivrés pour des inventions dans *tous les domaines techniques (...)*". Selon la jurisprudence constante des chambres de recours et la littérature de commentaire - pour autant que l'on puisse en juger de manière unanime - les inventions dans le domaine de la biologie, y compris les plantes, sont couvertes par cette notion.⁶² L'ouverture aux inventions dans le domaine de la biologie est également exprimée dans les règles 26, 27 CBE AO. L'article 53 CBE formule des exceptions à ce principe, l'article 53 lit. b CBE étant particulièrement important à cet égard, puisqu'il exclut de la protection par brevet "les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux". Conformément à la systématique des dispositions, les exceptions à la protection par brevet dans le domaine de la biologie doivent être évaluées selon qu'elles sont couvertes ou non par les éléments constitutifs de l'article 53 CBE. Les chambres de recours de l'OEB appliquent une méthode plutôt prudente dans l'interprétation des dispositions, en s'appuyant étroitement sur le texte, la systématique et l'objectif des dispositions.⁶³ L'article 53(b) CBE étant une disposition à caractère exceptionnel, cette règle s'applique de manière plus stricte : Certes, la Grande Chambre de recours de l'OEB s'est expressément prononcée contre

61 Voir https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_art31_bis_oth.pdf.

62 OEB Grande chambre de recours, G 2/07, JO OEB 2012, 130, 194 - Plant Bioscience Limited/Brokkoli I ; Melullis/Koch, in : Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, 4e éd. 2023, art. 52, points 78-80 avec d'autres références.

63 Pour plus de détails, voir Metzger, Interpretation of IP Treaties in Accordance with Art 31-33 VCLT : A Case Study on the Practice of the European Patent Office, in : Grosse Ruse-Khan/Metzger (eds.), Intellectual Property Beyond Borders, Cambridge 2022, 157, 168-173.

l'application de la maxime "les exceptions doivent être interprétées de manière stricte".⁶⁴ Mais cela ne change rien à la tendance fondamentale de la jurisprudence de l'OEB à se montrer plutôt prudente face aux idées de réforme de la politique juridique. Les décisions qui s'écartent du libellé des dispositions et qui forment le droit sont rares. Dans ce contexte, il est impensable que les chambres de recours de l'OEB puissent, sur la base du droit en vigueur, considérer qu'une exclusion totale (A1) générale de toutes les plantes, variétés végétales, leurs semences et leurs ressources génétiques est compatible avec les articles 52 et 53 CBE. Une telle exclusion irait bien au-delà de la formulation et de l'objectif de l'article 53(b) CBE et exclurait tout un champ technique de la protection par brevet. Quiconque souhaite imposer une exclusion aussi large n'a d'autre choix que de réviser les bases juridiques.

b) exclusion des plantes naturelles et des séquences génétiques

En revanche, l'exclusion des plantes naturelles et des séquences génétiques (A2) pourrait être compatible avec la CBE. Le point de départ ne serait pas l'exception de l'article 53 lettre b CBE, car même pour A2, il s'agirait de plus que de variétés végétales, en particulier si des "traits" de plantes existant dans la nature sont en question, qui ne sont pas limités à des variétés individuelles. Il serait donc plus prometteur d'aborder la notion d'invention technique elle-même à l'article 52(1) CBE. La notion d'invention n'est pas définie plus précisément dans la CBE. Suite à l'ancienne décision de la Cour fédérale de justice allemande dans l'affaire "Rote Taube"⁶⁵, la grande chambre de recours de l'OEB définit l'invention comme une doctrine de l'action planifiée utilisant des forces naturelles contrôlables en vue d'atteindre un résultat prévisible du point de vue causal.⁶⁶ Si l'on comprend, conformément à la doctrine traditionnelle de la protection des substances naturelles, que le problème technique résolu par l'invention consiste à isoler et à mettre à disposition pour la première fois la substance en tant que telle, on peut considérer qu'il s'agit de l'utilisation de forces naturelles contrôlables,⁶⁷ étant entendu qu'il convient alors de respecter la condition supplémentaire de l'indication de la fonction de la séquence génétique dans la revendication du brevet.⁶⁸ L'hypothèse de la brevetabilité de séquences de gènes existant dans la nature n'est cependant pas du tout obligatoire, comme le prouve

64 OEB Grande Chambre de recours, G 2/12, GRUR 2016, 585 - Tomate II, sous VI. 2.

65 BGH GRUR 1969, 672 - Rote Taube (Colombe rouge).

66 OEB Grande chambre de recours, G 2/07, JO OEB 2012, 130, 193 - Plant Bioscience Limited/Brokoli I.

67 Division d'opposition de l'OEB, JO OEB 1995, 338 - Relaxine, sous 5.1 et 5.4.

68 Supra B II 2 b. La décision de la CJUE, C-428/08, GRUR 2010, 989, 990 - Monsanto/Cefetra doit également être prise en compte dans l'application de la CBE en vertu de la règle 26(1) CBE AO. Voir également les règles 27(a) et 29(3) CBE AO.

l'examen des systèmes juridiques étrangers, en particulier le droit américain. A cet égard, on peut se référer aux explications relatives à A2 dans le contexte de l'accord ADPIC. Si l'on suit cette approche, les plantes existant dans la nature et leurs séquences génétiques ne seraient pas des inventions au sens de l'article 52 CBE, mais de simples découvertes exclues de la protection par brevet en vertu de l'article 52(2)(a) CBE.⁶⁹ Une telle interprétation serait en tout cas compatible avec le libellé et l'économie de la disposition.

c) Exclusion des plantes NGT de la protection par brevet

L'exclusion des plantes NGT, des parties de plantes, des caractéristiques de procédé et des séquences de gènes de ces plantes est en contradiction avec les dispositions des articles 52 et 53 CBE. Jusqu'à présent, il est incontesté dans la jurisprudence de l'OEB et dans la littérature sur le droit des brevets que les procédés de modification du génome d'une plante doivent être considérés comme techniques et que, par conséquent, les plantes et les séquences génétiques qui en résultent sont également de nature technique.⁷⁰ Les procédés correspondants sont justement l'exemple paradigmatique de procédés techniques. C'est pourquoi ils sont expressément traités par la Grande Chambre de recours comme des procédés non essentiellement biologiques, et sont donc jusqu'à présent brevetables. Cela vaut aussi bien pour les anciens procédés de modification génétique, par exemple avec des agrobactéries, que pour les procédés NGT, comme la technologie CRISPR/Cas 9. Il ne serait guère prometteur de vouloir classer ces procédés parmi les procédés non techniques, essentiellement biologiques, car les propriétés des plantes obtenues par les procédés NGT pourraient également exister dans la nature. L'exclusion des variétés végétales obtenues par des procédés NGT ou qui ont utilisé du matériel végétal NGT lors de la sélection reste inchangée. Pour ces dernières, l'exclusion en vertu de l'art. 53 lit. b CBE reste valable.⁷¹

69 Pour plus de détails, voir Godt, *Eigentum an Information*, 2007, 37 et suivantes, 315 et suivantes ; Uhrich, *Stoffschutz*, 2010, 240 et suivantes, 272 et suivantes.

70 OEB, Grande Chambre de recours, G 2/07, JO OEB 2012. OEB 2012, 130, 205 - Plant Bioscience Limited/Brokkoli I, Principe 3 : "Toutefois, si un tel procédé comporte, au sein des étapes de croisement sexué et de sélection, une étape de procédé technique supplémentaire qui *introduit elle-même un caractère dans le génome de la plante cultivée ou modifie un caractère dans son génome*, de sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des plantes sélectionnées pour le croisement sexué, le procédé n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE". Voir dans la littérature Zech/Uhrich, dans : Metzger/Zech, *Sortenschutzrecht*, 2016, § 2a PatG ; Art. 53 EPÜ, Rn. 28.

71 OEB Grande Chambre de recours, G 1/98, GRUR 2000, 431 - Plantes transgéniques/Novartis II.

Le fait que les exclusions de plantes des procédures NGT ne soient pas compatibles avec les règles actuelles de la CBE ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas être appliquées. Cela nécessiterait toutefois une modification de la CBE sous la forme d'un ajout à l'article 53 lit. b CBE. Une telle modification pourrait être obtenue soit par une révision de la CBE conformément à l'article 172 CBE dans le cadre d'une conférence diplomatique, soit par une décision unanime du Conseil d'administration conformément à l'article 33(1)(b), article 35(3) CBE, à condition que (1) l'UE modifie au préalable le droit de l'Union en conséquence - c'est-à-dire la directive sur la biotechnologie - et (2) qu'aucun Etat contractant ne déclare, dans les douze mois suivant une telle décision, que celle-ci ne doit pas être contraignante. Les obstacles à surmonter sont donc importants.

d) Exclusion des plantes issues de la mutagenèse non dirigée de la protection par brevet

L'évaluation de l'exclusion des procédés de mutagenèse et des plantes qui en résultent suit les mêmes lignes selon l'opinion dominante. Dans la jurisprudence de l'OEB, les procédés correspondants sont considérés comme techniques, ce qui exclut une évaluation en tant que procédés essentiellement biologiques.⁷² Dans la littérature, une position contraire est toutefois défendue, selon laquelle la mutagenèse induite par irradiation, par des produits chimiques ou par d'autres moyens doit être classée comme procédé essentiellement biologique.⁷³ On peut certes admettre que les procédés techniques de mutagenèse non dirigée ne sont souvent pas nouveaux, mais cela ne change rien au fait qu'ils doivent être classés comme techniques et donc non essentiellement biologiques.⁷⁴ Pour l'examen de la nouveauté, seul le produit, la plante obtenue, est ensuite déterminant.

72 OEB Grande chambre de recours, G 1/98, GRUR 2000, 431 - Plantes transgéniques/Novartis II, sous 3.7 concernant l'irradiation. Voir dans la littérature Melullis/Koch in : Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, 4e éd. 2023, art. 53, n. 108 avec d'autres références ; Metzger/Bartels, Wirksamkeit und Schutzzumfang von Pflanzenpatenten. Auswirkungen der Regel 28 Abs. 2 EPÜAO, ZGE/IPJ 10 (2018), 123, 138 ; Pihlajamaa, Patentierbarkeit von pflanzenbezogenen Erfindungen : La pratique après l'avis G 3/19, GRUR 2022, 949, 950 ; en détail Kahrman, Patentierbarkeit von von Zufallsmutagenese erzeugten Pflanzen, 2024, D III ; voir aussi Travaux préparatoires à la CBE, doc. IV/2071/61, cité par OEB, Chambre de recours technique 3.3.4, 22.5.2007, T 83/05, JO OEB 2007, 644, 653 et suivantes - Broccoli/PLANT BIOSCIENCE.

73 Notamment Godt, Technology, Patents and Markets : The Implied Lessons of the EU Commission's Intervention in the Broccoli/Tomatoes Case of 2016 for Modern (Plant) Genome Editing, IIC 2018, 512, 522 f. Voir également dans le débat politico-juridique No Patents on Seeds, Correct legal interpretation of Article 53(b), EPC, within the context of the EU patent directive 98/44 : Legal analysis provided by No Patents on Seeds !, March 2023.

74 Mes, Patentgesetz, 6e éd. 2024, § 2a, point 38.

Au vu de la jurisprudence actuelle de l'OEB, des documents législatifs et de l'opinion dominante dans la littérature, il semblerait problématique de parvenir à présent à une interprétation différente de la disposition sur la base d'un ajout correspondant à la règle 28 CBE AO sans modifier le texte de la CBE elle-même. Il serait plutôt nécessaire de modifier la Convention elle-même.

e) Exclusion des plantes brevetées de la libéralisation des NGT

L'exclusion des plantes brevetées de l'application des nouvelles règles libérales possibles pour les plantes NGT de catégorie 1 (A5), proposée par la présidence belge, n'affecte pas directement le brevetage ou les exclusions de la protection par brevet pour les plantes. Les inventeurs et les entreprises restent libres de déposer une demande de brevet pour des plantes, des séquences génétiques ou des procédés, ou de recourir à du matériel breveté ou à des procédés brevetés de tiers pour la production des plantes. Toutefois, leurs plantes continueront à être soumises aux règles plus strictes qui s'appliquent actuellement aux OGM (à moins que le titulaire du brevet ne déclare qu'il n'exercera pas ses brevets dans l'UE en ce qui concerne les plantes en question). Cela ne concernerait toutefois que les plantes NGT, et non celles issues de la mutagenèse non dirigée, ce qui fait que la proposition va moins loin que celle du PE sur ce point. Il n'est pas évident qu'une telle situation juridique et pratique des États membres de l'UE entraînerait une violation directe de la CBE. Ceux-ci restent libres, conformément à l'article 53 lettre a 2ème partie de la CBE, d'interdire ou de restreindre l'utilisation de technologies brevetées par le biais d'une législation réglementaire nationale - et c'est précisément l'effet de la proposition de réglementation. La proposition suscite néanmoins un sentiment de gêne dans la mesure où la limitation de l'utilisation de la technologie NGT est précisément liée à la protection par brevet accordée par l'OEB. On peut y voir une contradiction avec l'ambition affichée dans le préambule de la CBE de renforcer la coopération entre les États européens dans le domaine de la protection des inventions. En outre, on peut rappeler le principe de bonne foi qui s'applique (également) en droit international,⁷⁵ car si la proposition de la présidence belge était mise en œuvre, les États membres de l'UE empêcheraient indirectement la réalisation des objectifs de la CBE par le biais de leur droit national, le droit réglementaire ne servant que de prétexte pour prendre des dispositions en matière de droit des brevets qui ne sont pas pertinentes à cet égard. Cependant, étant donné que les effets de protection des brevets se situent en dehors du champ de réglementation de la CBE et de la compétence de l'OEB et de ses chambres de recours, on ne pourra pas y voir une violation juridiquement tangible et justiciable de la CBE.

75 Voir l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités : "Lorsqu'un traité est en vigueur, il lie les parties contractantes et doit être exécuté de bonne foi par elles".

f) Précision de la réserve d'ordre public

Enfin, il serait également envisageable de préciser la réserve d'ordre public de l'article 53(a) CBE en ce qui concerne les objections éthiques à la brevetabilité des plantes. Jusqu'à présent, les chambres de recours de l'OEB partent d'une compréhension étroite de cette disposition. Un refus de brevet sur la base de l'article 53 lit. a CBE n'est envisageable que si l'exploitation de l'invention (et non la demande en tant que telle) serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Selon la jurisprudence, cela n'est le cas que si chaque type d'exploitation imaginable est concerné. Si des utilisations isolées et non problématiques sont également envisageables, l'application de la disposition est exclue.⁷⁶ En outre, l'utilisation possible doit aller à l'encontre de principes élémentaires qui correspondent à des idées uniformément valables pour l'ensemble du territoire couvert par la CBE. Un brevet doit en principe être délivré pour des inventions qui ne sont considérées comme répréhensibles que dans certains Etats contractants.⁷⁷ Les directives d'examen de l'OEB établissent comme critère de base "s'il est probable que le public en général considérerait l'invention comme si odieuse que la délivrance de droits de brevet serait incompréhensible".⁷⁸ Compte tenu de ces critères stricts, il est évident que la réserve d'ordre public n'est invoquée "que dans des cas très rares et extrêmes".⁷⁹ Jusqu'à présent, les tentatives des ONG de faire déclarer nulles des innovations dans le domaine des plantes jugées choquantes, car contraires à l'ordre public, ont donc échoué.⁸⁰ Dans ce contexte, il convient de se référer en particulier à la décision *Pflanzenzellen/PLANTGENETIC SYSTEMS* de 1995,⁸¹ dans laquelle Greenpeace s'était opposée à un brevet sur une plante transgénique résistante aux herbicides, au motif que les plantes constituent le "patrimoine commun de l'humanité" et que des sondages d'opinion en Suède et en Suisse montrent que les brevets sur les plantes résistantes aux herbicides sont rejetés. La chambre de recours

76 Voir les Directives relatives à l'examen OEB G II 4.1.2.

77 OEB Chambre de recours technique 3.3.4., 21.2.1995, T 356/93, JO OEB 1995, 545 - Cellules végétales/PLANTGENETIC SYSTEMS.

78 Voir les Directives relatives à l'examen G II 4.1 de l'OEB. Critique de Metzger, *Patentrecht*, 5e édition, 2022, n. 160.

79 C'est ce que disent expressément les Directives relatives à l'examen G II 4.1 de l'OEB. De même, et de manière plus détaillée, Bartels, *Ethik und Patentrecht*, 2020, 63-76.

80 Pour une évaluation des procédures d'opposition et de nullité engagées par les ONG, voir Metzger, *Das Einspruchsverfahren als politische Arena : Zur Rolle von NGOs im Patentrecht*, dans : Metzger (Hrsg.), *Methodenfragen des Patentrechts*, Theo Bodewig zum 70 Geburtstag, Tübingen 2018, 111-135.

81 OEB Chambre de recours technique 3.3.4., 21.2.1995, T 356/93, JO OEB 1995, 545 - Cellules végétales/PLANTGENETIC SYSTEMS.

n'a pas suivi ce raisonnement, en se basant sur les critères stricts susmentionnés. La tentative de faire déclarer contraire à l'ordre public la brevetabilité de l'ADN en tant que substance naturelle et, par conséquent, de faire déclarer le brevet inefficace, n'a pas non plus été couronnée de succès.⁸² Une modification de cette application restrictive de la clause générale de l'art. 53 lit. a CBE supposerait de compléter ou de préciser cette disposition. Une telle approche n'est pas sans précédent, puisque la règle 28(1) CBE AO contient déjà des exemples de règles pour les inventions contraires à l'ordre public.⁸³ Dans cette mesure, il faudrait toutefois examiner avec soin si les réserves émises à l'encontre des plantes NGT ou d'autres innovations végétales sont réellement d'origine éthique et morale et si elles sont donc correctement placées à cet endroit, ou s'il s'agit en tout cas aussi - ou même principalement - d'un besoin de liberté dans l'intérêt des sélectionneurs, des agriculteurs et de la biodiversité. Dans ce cas, il serait plus approprié de prévoir un cas d'exclusion spécifique à l'article 53 CBE.

g) le relèvement des critères de nouveauté et d'activité inventive

Les articles 54 et 56 CBE prévoient des dispositions détaillées sur les critères de nouveauté et d'activité inventive, qui s'appliquent également à l'examen des demandes dans le domaine des plantes. La définition de l'état de la technique à l'article 54(2) CBE est importante dans le présent contexte, car elle prévoit expressément que les descriptions écrites ou orales ainsi que la simple utilisation par le public doivent être considérées comme préjudiciables à la nouveauté, et ce même si la description ou l'utilisation a lieu à l'étranger. Ainsi, les propriétés déjà connues de plantes utilisées dans des méthodes thérapeutiques traditionnelles à l'étranger ne peuvent plus faire l'objet d'une demande de brevet en Europe. Si l'OEB ne tient pas compte de l'utilisation antérieure à l'étranger lors de l'examen, celle-ci peut être opposée ultérieurement au brevet dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de nullité.⁸⁴ Pour cela, il faut toutefois que la propriété ou la séquence génétique en question ait été connue de la plante au moment du dépôt du brevet. Si elle a été isolée de son environnement naturel pour la première fois après la date de dépôt, elle ne s'oppose

82 OEB Division d'opposition, 8.12.1994 GRUR Int. 1995, 708 - Relaxin.

83 Contre la technique de régulation : Bartels, Ethik und Patentrecht, 2020, 327 f.

84 Voir par exemple la procédure d'opposition contre la demande de Dr. Willmar Schwabe GmbH pour un procédé de préparation d'un extrait de pélargonium (EP 1429795A1), dans laquelle une ONG sud-africaine, entre autres, a invoqué l'usage antérieur en Afrique du Sud. La procédure s'est terminée par un retrait de la demande.

pas à la nouveauté.⁸⁵ Les conditions matérielles de l'examen de la nouveauté sont donc tout à fait appropriées pour empêcher la simple reprise de plantes ou de propriétés déjà connues dans des brevets.

L'utilisation antérieure à l'étranger est également déterminante pour l'examen de l'activité inventive conformément à l'article 56 CBE. A cet égard, l'invention faisant l'objet de la demande ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique, sinon il n'y a pas d'activité inventive. Ainsi, si la demande porte sur une plante qui n'a été que légèrement modifiée et qui est basée sur une plante connue auparavant et existant dans la nature, l'activité inventive peut être niée. Dans le débat général sur le droit des brevets, l'obstacle de la "non-similitude" est souvent considéré comme trop bas, ce qui est discuté depuis de nombreuses années sous le terme de "lever la barre".⁸⁶ Il est peu probable qu'une solution isolée pour le seul domaine des innovations végétales puisse être mise en œuvre.

Contrairement au Traité de l'OMPI sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels et au droit allemand, la CBE et la CBE AO ne prévoient pas à ce jour l'obligation pour le demandeur de fournir des informations sur le lieu d'origine géographique de la matière biologique lors du dépôt. Une telle règle pourrait être introduite dans la CBE AO. Elle ne serait en tout cas pas en contradiction avec les règles de la CBE.

2) Intégration éventuelle d'une modification de la directive sur la biotechnologie dans la CBE AO

Dans la mesure où une exclusion de brevet - ou un autre des ajouts mentionnés ci-dessus - est compatible avec les règles des articles 52, 53 CBE, cela pourrait être clarifié par une explication plus détaillée dans l'AO CBE. En ce qui concerne l'exclusion des plantes naturelles et des séquences de gènes (A2) discutée ci-dessus, il faudrait impérativement modifier la règle 27, dont la version actuelle déclare explicitement brevetable la matière biologique "isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, même si elle était déjà présente dans la nature". Cette réglementation devrait être supprimée ou modifiée de manière à exclure les plantes naturelles, les parties et les séquences génétiques de telles plantes. Cela nécessiterait une décision du Conseil d'administration prise à la majorité des trois quarts des États contractants représentés, art. 33(1)c, art. 35(2) CBE.⁸⁷ Etant donné que les règles 26-34 CBE AO découlent

85 C'est également le cas de Kock, *Neue Genomische Techniken in der Pflanzenzüchtung*, 2023, 27.

86 A ce sujet, Einsele, dans : BeckOK Patentrecht, 33e édition, 2024, § 4 PatG, Rn. 14.

87 Dans la décision G 3/19, JO OEB 2020, A 119 - Paprika, sous XXV, la Grande Chambre de recours a examiné en détail la question de savoir si le Conseil d'administration peut prendre, à la majorité des trois quarts, une décision modifiant la CBE AO, qui prévoit une interprétation de la CBE s'écartant de la jurisprudence antérieure des chambres de recours de l'OEB, et a expressément répondu par l'affirmative à cette question.

de la directive sur la biotechnologie et que la règle 26, paragraphe 1, phrase 2 CBE AO renvoie à l'application complémentaire de la directive, cela ne serait toutefois conseillé que si la directive sur la biotechnologie elle-même était modifiée au préalable. Sans modification préalable de la directive, il n'est guère concevable qu'une décision du conseil d'administration atteigne la majorité requise. Il en va de même pour l'ajout éventuel à la règle 28(1) CBE AO d'un exemple de règle se rapportant aux innovations végétales (A6). En revanche, une obligation d'indiquer le lieu d'origine géographique de la matière biologique (A7) pourrait déjà être introduite aujourd'hui par décision du conseil d'administration, car il existe une base à cet effet au considérant 27 de la directive sur la biotechnologie.

En revanche, les autres exclusions de la protection par brevet des innovations végétales discutées ci-dessus, qui entreraient en conflit avec les articles 52, 53 CBE (A1, A3 et A4), ne peuvent pas être mises en œuvre en modifiant ou en complétant l'AO CBE, car en cas de conflit, les dispositions de la CBE prévalent conformément à l'article 164(2) CBE.

III. les exigences de la directive sur la biotechnologie

1) Compatibilité avec la directive, perspectives de réforme

a) Exclusion totale des plantes et des techniques de sélection

Une exclusion étendue de la protection par brevet des plantes, des variétés végétales, de leurs semences, de leurs ressources génétiques et de tous les procédés d'obtention de plantes (A1) ne serait pas compatible avec la directive sur la biotechnologie dans sa forme actuelle. Selon l'article 1, paragraphe 1, de la directive, celle-ci vise précisément à protéger les inventions biotechnologiques et stipule à l'article 4, paragraphe 1, lettre a et lettre b, que seules les variétés végétales et les procédés essentiellement biologiques sont exclus de la protection par brevet. Selon une communication de la Commission de 2016, il faut partir du principe que les plantes issues de procédés essentiellement biologiques, qui ne sont pas des variétés concrètes, sont également concernées.⁸⁸ Une exclusion totale des plantes irait bien au-delà des cas d'exclusion actuels et ne pourrait être obtenue que par un complément de l'article 4 par le législateur européen.

b) exclusion des plantes naturelles et des séquences génétiques

L'exclusion des plantes naturelles, des caractéristiques des plantes et des séquences de gènes de plantes (A2) s'oppose à la réglementation de l'article 3, paragraphe 2 de la directive, qui part expressément du principe

88 Communication de la Commission du 8.11.2016, JO C 411/03.

que la matière biologique isolée ou produite à partir de son environnement naturel à l'aide d'un procédé technique est brevetable. Sur ce point également, le législateur serait appelé à intervenir si l'on voulait obtenir une exclusion correspondante.

c) Exclusion des plantes NGT de la protection par brevet

Le législateur pourrait exclure de la protection par brevet les plantes, le matériel végétal, les parties de celui-ci, les informations génétiques et les caractéristiques des procédés NGT qu'ils contiennent, comme le propose le Parlement européen dans sa résolution (A3). Une telle exclusion nécessiterait toutefois une modification de la directive. Les procédés de modification ciblée des gènes⁸⁹ sont jusqu'à présent classés comme procédés techniques et donc non essentiellement biologiques.

d) Exclusion des plantes issues de la mutagenèse non dirigée de la protection par brevet

Selon l'opinion dominante, il en va de même pour les procédés de mutagenèse non dirigée (A4).⁹⁰ La proposition autrichienne de considérer les procédés de mutagenèse non dirigée comme des procédés essentiellement biologiques et de les exclure de la protection par brevet est, selon l'opinion dominante, contraire à la directive dans sa forme actuelle.⁹¹ Par conséquent, la directive devrait être modifiée si les plantes issues de la mutagenèse non dirigée devaient être exclues de la protection par brevet dans l'UE en toute sécurité juridique.

89 Communication de la Commission du 8.11.2016, JO C 411/03, 6.

90 Dans la littérature sur le droit des brevets, ceci est controversé, voir pour la h.M. Metzger/Zech, A Comprehensive Approach to Plant Variety Rights and Patents in the Field of Innovative Plants, in : Godt/Lamping (eds.), A Critical Mind - Hanns Ullrich's Footprint in Internal Market Law, Antitrust and Intellectual Property, 2023, 619, at 3.1.2 ; Moufang, in : Schulte, Patentgesetz, 11e éd. 2022, § 2a, Rn. 41 ; Pihlajamaa, Patentierbarkeit von pflanzenbezogenen Erfindungen : La pratique après l'avis G 3/19, GRUR 2022, 949, 950. Différent Godt, Technology, Patents and Markets : The Implied Lessons of the EU Commission's Intervention in the Broccoli/Tomatoes Case of 2016 for Modern (Plant) Genome Editing, IIC 2018, 512, 522 f. (concernant l'article 53 lit. b CBE).

91 Les explications relatives au projet gouvernemental concernant la nouvelle rédaction de l'article 2, paragraphe 2, troisième phrase, de la loi orientale sur les brevets (1955 des annexes XXVIIe GP - projet gouvernemental - explications, p. 6) se contentent de justifier que l'exclusion "clarifie" le fait que la mutagenèse non dirigée est un procédé essentiellement biologique. Cela masque, le fait que le législateur autrichien a créé un état de fait d'exclusion allant au-delà de l'article 4, paragraphe 1, de la directive sur la biotechnologie, qui, selon l'opinion dominante, ne trouve aucun appui dans la directive.

e) Exclusion des plantes brevetées de la libéralisation des NGT

Le législateur européen pourrait exclure les plantes brevetées de la libéralisation des NGT (proposition de la présidence belge) (A5), sans pour autant se mettre en contradiction avec des dispositions concrètes du droit européen (de rang supérieur). On en resterait donc à la situation juridique actuelle, selon laquelle les plantes NGT peuvent être brevetées et exploitées dans le cadre des dispositions réglementaires relatives aux OGM. Des doutes quant à la compatibilité avec le droit européen pourraient toutefois découler du principe général de proportionnalité (art. 5, par. 4, TUE) si le législateur adopte finalement, pour des considérations étrangères au sujet - le droit des brevets - des réglementations dans le domaine du droit réglementaire qui ne sont pas fondées sur un pronostic de danger.

f) Précision de la réserve d'ordre public

Enfin, il serait également envisageable de préciser la réserve d'ordre public de l'article 6 de la Directive sur la biotechnologie en ce qui concerne les objections éthiques à la brevetabilité des plantes (A6). Pour cela, on peut se référer aux explications concernant l'article 53 lettre a CBE.⁹² Une approche basée sur la réserve d'ordre public aurait l'avantage d'œuvrer en faveur d'une reprise dans l'AO CBE, sans qu'il soit nécessaire de modifier le texte de l'article 53 lettre a CBE. On peut toutefois se demander si les réserves émises à l'encontre des brevets sur les plantes non génétiquement modifiées et autres plantes sont réellement liées à des considérations éthiques. De plus, en complétant les exemples de règles à l'article 6, paragraphe 2 de la directive, on perdrait toute flexibilité pour pouvoir réagir à un éventuel changement de la classification sociale des innovations végétales.⁹³

g) le relèvement des critères de nouveauté et d'activité inventive

Jusqu'à présent, la directive sur la biotechnologie ne fixe pas d'exigences particulières pour l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive, mais renvoie aux conditions générales de brevetabilité à l'article 3, paragraphe 1. Comme indiqué plus haut à propos de la CBE, cette approche devrait être maintenue. L'introduction de critères spécifiques pour les innovations végétales (A7) n'est ni utile ni prometteuse.

92 Supra C. III. 1. f.

93 Sur ce point, voir Bartels, *Ethik und Patentrecht*, 2020, 327 s.

En revanche, dans le cadre d'une éventuelle réforme de la directive sur la biotechnologie, l'exigence souple relative aux indications de provenance du matériel biologique figurant au considérant 27 devrait être transformée en une réglementation contraignante. La nouvelle réglementation devrait être conforme aux dispositions du traité de l'OMPI et mettre en œuvre les obligations et les sanctions qui y sont précisées.⁹⁴ Un renforcement de la transparence quant à l'origine de la matière utilisée faciliterait en même temps l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive par les offices de brevets.

2. perspectives de réforme : modification de la directive sur la biotechnologie

Non seulement en raison de la lenteur du processus législatif jusqu'à l'adoption et la mise en œuvre de la directive sur la biotechnologie, mais aussi en raison des intérêts multiples et parfois diamétralement opposés des différents acteurs de l'économie et de la société civile, la directive a longtemps été décrite comme une boîte de Pandore qu'il valait mieux ne pas ouvrir, car il était impossible de prévoir ce qui en résulterait à l'issue d'une réforme.⁹⁵ Sous l'impulsion de la résolution du Parlement européen du 7.2.2024, les choses pourraient désormais bouger dans le débat sur une réforme de la directive. En reliant la CBE AO à l'évolution du droit de l'Union, les modifications des dispositions relatives aux inventions brevetables ou aux exclusions pourraient également avoir un impact sur la pratique de délivrance de l'Office européen des brevets.

IV. Possibilités d'action au niveau national

La marge de manœuvre du législateur national est très limitée par la directive sur la biotechnologie. Comme nous l'avons vu plus haut, les articles 1 à 6 de la directive définissent en détail quelles inventions dans le domaine des plantes sont brevetables et quelles innovations sont exclues de la protection par brevet. Comme la Cour de justice des Communautés européennes l'a précisé dans l'arrêt Monsanto/Cefetra, la directive sur la biotechnologie est une directive d'harmonisation totale qui ne laisse aucune marge de manœuvre aux États membres pour adopter des réglementations divergentes concernant les conditions ou l'étendue de la protection.⁹⁶

94 Voir à ce sujet l'avis de la GRUR (auteur Dornis) sur le projet de traité, GRUR 2023, 1602.

95 Voir également ALLEA Statement on Measures to Ease the Impact of the IP System on New Genomic Techniques for Crop Development, 8.2.2024, disponible à l'adresse <www.allea.org>, 9.

96 CJCE, C-428/08, GRUR 2010, 989, 990 - Monsanto/Cefetra, p. 2 et points 51-63 en ce qui concerne l'article 9 de la directive ; en général sur la directive, conclusions de l'avocat général Mengozzi, points 42-56.

Une exclusion totale des plantes (A1) serait contraire à l'article 3, paragraphe 1, de la directive, une exclusion des plantes naturelles et des séquences génétiques (A2) serait contraire à l'article 3, paragraphe 2. Une exclusion des plantes NGT de la protection par brevet (A3) ne serait pas conforme à l'article 3, paragraphe 1, en liaison avec l'article 3, paragraphe 4, de la directive. L'article 4, paragraphes 1 et 2, qui partent du principe que les inventions biologiques dans le règne végétal sont en principe brevetables et n'excluent que certaines plantes. Selon l'opinion dominante, il en va de même pour les plantes issues de la mutagenèse non dirigée (A4) ; la tentative du législateur autrichien de classer par définition les procédés de mutagenèse non dirigée parmi les procédés essentiellement biologiques et d'exclure ainsi également les plantes produites en conséquence ne peut se prévaloir que d'une opinion minoritaire dans la littérature et d'une demande des ONG.⁹⁷

L'exclusion des plantes brevetées de la libéralisation des OGM (A5) ne serait certes pas en contradiction avec la directive sur la biotechnologie, mais poserait problème au regard de la législation européenne sur le génie génétique, qui définit un cadre juridique européen unique pour l'autorisation des plantes génétiquement modifiées avec le règlement 1829/2003 sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Les renforcements de la réserve d'ordre public (A6) devraient être mesurés à l'aune de l'article 6, paragraphe 1, de la directive sur la biotechnologie ; dans ce contexte, il pourrait certes y avoir une marge de manœuvre pour le respect des conceptions de l'ordre public dans les différents États membres.⁹⁸ Les conséquences seraient toutefois limitées, car la délivrance des brevets par l'OEB ne serait pas concernée, mais pourrait tout au plus être influencée par la délivrance des brevets par le DPMA. Enfin, la marge de manœuvre du législateur national pour définir plus précisément les critères de nouveauté et d'activité inventive (A7) est également limitée, étant donné que les concepts sont européens par l'article 3, paragraphe 1 de la Directive sur la biotechnologie.

En revanche, les exigences de transparence pour les demandes de brevet concernant le matériel génétique et les savoirs traditionnels (A7) ne sont jusqu'à présent pas imposées par le droit européen, mais laissées à l'appréciation des États membres, voir le considérant 27 de la directive sur la biotechnologie. La loi allemande sur les brevets a fait usage de la possibilité d'une réglementation nationale correspondante avec l'article 34a PatG, mais seulement sous la forme faible d'une disposition théorique. Dans la pratique, les

97 § 2 al. 2 p. 3 Est de la PatG, voir à ce sujet supra C. III 1.d.

98 Cf. considérant 39 de la directive sur la biotechnologie.

indications d'origine correspondantes sont jusqu'à présent rarement faites. Si la directive sur la biotechnologie n'est pas complétée par une obligation d'indiquer l'origine, le législateur national serait appelé à procéder à une adaptation aux dispositions du traité de l'OMPI du 24 mai 2024 dès que l'Allemagne adhèrera au traité.⁹⁹

⁹⁹ Art. 3 du Traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés v. 24.5.2024, pas encore entré en vigueur.

D. LIMITATIONS DES EFFETS DE PROTECTION

I. Limitations des effets de la protection : Approches alternatives

B1 "Exemption de brevet pour les obtentions biologiques, administration de la preuve" : le législateur pourrait préciser que les obtentions biologiques qui présentent les mêmes caractéristiques ou la même séquence génétique qu'une plante protégée par un brevet sont exclues du champ de protection du brevet. Cette réglementation pourrait être étayée par des dispositions relatives à l'administration de la preuve.

B2 "Protection limitée des produits dans le cas des brevets de procédés NGT" : Le législateur pourrait préciser (1) que les brevets généraux de procédés NGT doivent être classés comme procédés de travail et non comme procédés de fabrication, de sorte que les plantes obtenues à l'aide de ces procédés ne constituent pas des produits dérivés de ces procédés et (2) quand, dans le cas d'un produit identique, il incombe à l'obteneur de prouver qu'il a utilisé un autre procédé.

B3 "Extension du privilège de l'obteneur" : le législateur pourrait, en s'inspirant des dispositions du droit des obtentions végétales, autoriser non seulement l'utilisation de matériel biologique à des fins de sélection, de découverte et de développement d'une nouvelle variété végétale, mais aussi la diffusion de la nouvelle variété végétale qui en résulte.

B4 "Licences obligatoires pour l'obtention de nouvelles variétés" : Le législateur pourrait suivre l'exemple de la Suisse (cf. article 36a de la loi suisse sur les brevets)¹⁰⁰ et préciser, pour l'octroi d'une licence obligatoire, la condition d'un "progrès technique important d'une portée économique considérable", en ce sens que la création d'une nouvelle variété pouvant être admise en vertu de la législation sur les semences constitue un tel progrès.

B5 "Limitation des droits du titulaire du brevet en cas de refus de coopérer à une analyse FTO" : le législateur pourrait limiter les droits du titulaire du brevet lorsque celui-ci ne répond pas aux demandes d'informations dans le cadre d'une analyse de libre exploitation ou fournit des informations erronées sur le statut de brevet de la matière biologique.¹⁰¹

B6 "Registre de transparence pour les brevets sur les plantes" : Le législateur pourrait imposer l'inscription dans un registre de transparence de tous les brevets sur les plantes, les variétés végétales, les séquences génétiques et les techniques d'obtention utilisées.¹⁰²

100 Art. 36a, alinéa 1 de la loi suisse sur les brevets : "Si un droit d'obtention végétale ne peut être revendiqué ou utilisé sans porter atteinte à un brevet délivré antérieurement, l'obteneur ou le titulaire du droit d'obtention végétale a droit à une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l'obtention et à l'utilisation de son droit d'obtention végétale, à condition que la variété végétale représente un progrès notable d'une importance économique considérable par rapport à l'invention protégée par le brevet. Pour les variétés destinées à l'agriculture et à l'alimentation, les critères de l'Ordonnance sur les semences du 7 décembre 1998 doivent être pris en compte à titre indicatif".

101 Cf. Kock, *Intellectual Property Protection for Plant Related Innovation Fit for Future ?*, 2023, 286

102 C'est ce que demande notamment la déclaration ALLEA sur les mesures visant à atténuer l'impact du système de propriété intellectuelle sur les nouvelles techniques génomiques pour le développement des cultures, 8.2.2024, disponible sur <www.allea.org>, 7. Voir également Kim/Kock/et al., *New Genomic Techniques and Intellectual Property Law : Challenges and Solutions for the Plant Breeding Sector*, GRUR Int. 2024, 323, 335.

II. les dispositions du droit international : Accord sur les ADPIC et CBE

1. la liberté de brevet des obtentions biologiques, la preuve de cette liberté

L'article 28 de l'accord ADPIC ne prévoit qu'une disposition très générale sur les effets de protection des brevets. En ce qui concerne les revendications de produits, le titulaire du brevet peut interdire la fabrication, l'utilisation ou la vente si l'objet de la violation en question est le produit protégé. Cela signifie également qu'il n'est pas possible de faire valoir des revendications concernant des plantes, du matériel végétal ou des séquences génétiques qui n'entrent pas dans le champ de protection des revendications de brevet. Si l'on part du principe que les États membres de l'accord ADPIC peuvent exclure de la protection par brevet toutes les plantes issues de procédés de sélection essentiellement biologiques, il s'ensuit également que les États membres sont autorisés à préciser, au niveau des effets de la protection, que les obtentions issues de procédés essentiellement biologiques qui présentent les mêmes caractéristiques ou la même séquence génétique que celles revendiquées dans le brevet ne sont pas couvertes par l'étendue de la protection du brevet (B1). En fin de compte, une disposition correspondante dans le contexte des effets de protection n'est qu'une simple clarification.

En ce qui concerne la répartition de la charge de la preuve, l'accord ADPIC ne contient une réglementation à l'article 34 que pour le cas particulier des produits de procédés dérivés, voir ci-dessous sous 2. Pour les revendications de produits et autres revendications de procédés, l'accord ne contient pas de réglementation de la charge de la preuve. L'article 43 de l'accord ADPIC est important pour la conservation des preuves dans les procédures judiciaires. Selon cet article, les titulaires de brevets qui ont présenté tous les éléments de preuve raisonnablement disponibles pour étayer leurs revendications peuvent demander au tribunal de produire des éléments de preuve pertinents qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, le cas échéant dans des conditions qui garantissent la protection des informations confidentielles. L'article 43 de l'accord sur les ADPIC fournit une base pour les règles des États membres selon lesquelles un titulaire de brevet qui peut démontrer et prouver que la plante du contrefacteur présumé a exactement les mêmes caractéristiques ou séquences génétiques que la plante brevetée peut demander au tribunal que le contrefacteur présumé fournisse sa documentation sur l'obtention, telle que des livres de sélection. Une telle demande doit désigner concrètement les preuves à fournir, une "preuve par l'extorsion" n'est pas autorisée.¹⁰³ Une demande de présentation de la documentation relative à l'élevage devrait être suffisamment concrète.

¹⁰³ Voir en détail Vander/Steigüber, dans : Busche/Stoll/Wiebe, TRIPs, 2e édition, 2013, art. 43, points 4-9.

2. protection dérivée limitée des produits pour les brevets de procédé NGT

Conformément à l'article 28, paragraphe 1, lettre b a.E. de l'ADPIC, la protection par brevet pour les procédés s'étend également "au produit obtenu directement par ce procédé" (ce que l'on appelle la protection dérivée du produit). L'article 34 de l'ADPIC impose au contrefacteur (préssumé) de prouver, dans le cas d'un produit identique, que celui-ci a été obtenu par un autre procédé. Il convient toutefois de noter que ces dispositions ne concernent que les revendications de procédé visant la fabrication de produits.¹⁰⁴ En revanche, l'accord ADPIC n'oblige pas ses États membres à introduire des règles équivalentes sur l'étendue de la protection et la charge de la preuve pour les simples procédés de travail qui ne visent pas à fabriquer un produit spécifique (B2). Les brevets généraux de procédés NGT mentionnés ci-dessus sont considérés dans la littérature comme des procédés de travail pour de bonnes raisons,¹⁰⁵ de sorte que l'article 28, paragraphe 1, lettre b, in fine, et l'article 34 de l'accord ADPIC ne s'appliquent pas dans ce cas. Les brevets portant sur des procédés NGT particuliers destinés à l'obtention de certaines caractéristiques végétales sont certes à classer parmi les procédés de fabrication, de sorte que les dispositions relatives à la protection dérivée des produits s'appliquent. Toutefois, dans la mesure où les produits issus de ces procédés sont des plantes, la clause d'exclusion large de l'article 27, paragraphe 3, lettre b de l'ADPIC permet aux États membres d'exclure également les produits dérivés de la protection par brevet,¹⁰⁶ ce qui exclut également l'application des dispositions de l'article 28, paragraphe 1, lettre b de la présente décision et de l'article 34 de l'ADPIC.¹⁰⁷

3. extension du privilège de l'obteneur

L'introduction d'un privilège élargi de l'obteneur (B3) est discutée depuis de nombreuses années sous le vocable "full breeder's exemption". La compatibilité avec l'Accord sur les ADPIC devrait être examinée à l'aune du test dit en trois étapes de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC, selon lequel les obstacles au droit des brevets (1) doivent se limiter à des exceptions limitées, (2) ne doivent pas s'opposer indûment à l'exploitation normale du brevet et (3) ne doivent pas porter indûment atteinte aux intérêts légitimes du titulaire

104 Neef, in : Busche/Stoll/Wiebe, TRIPs, 2e édition, 2013, art. 34, point 1.

105 C'est la tendance de Kim/Kock/et al., *New Genomic Techniques and Intellectual Property Law : Challenges and Solutions for the Plant Breeding Sector*, GRUR Int. 2024, 323, 328-330, qui souhaitent toutefois une clarification de la part du législateur.

106 *Supra* C. II. 1. a.

107 Cf. Goebel, *Pflanzenpatente und Sortenschutzrechte im Weltmarkt*, 2001, 212 s.

du brevet, tout en tenant compte des intérêts légitimes des tiers. Les éléments constitutifs de la disposition, formulés de manière ouverte, laissent une marge de manœuvre considérable pour l'interprétation. Par conséquent, il est difficile de savoir comment un groupe spécial de l'OMC interpréterait cette disposition en cas de conflit, compte tenu de l'éventualité d'un privilège complet de l'obteneur. La seule étude scientifique complète de la question est sceptique quant à la compatibilité d'un privilège complet de l'obteneur avec l'article 30 de l'accord sur les ADPIC.¹⁰⁸ Le caractère "limité" d'une telle exception est déjà douteux. En outre, il faut bien partir du principe qu'il y a une "contradiction avec l'exploitation normale d'un brevet" lorsque les titulaires de brevets se voient refuser la possibilité d'octroyer des licences à des obtenteurs concurrents, même si l'on ne doit pas automatiquement classer cette restriction comme "inappropriée" compte tenu de l'objectif du privilège de l'obteneur - promouvoir l'innovation. Si l'on considère que les deux premiers obstacles de l'article 30 sont surmontables, il s'agirait en fin de compte d'une mise en balance des intérêts, qui pourrait être différente pour les États membres de l'ADPIC. Ainsi, les intérêts du titulaire du brevet doivent être subordonnés aux intérêts de la collectivité si l'approvisionnement en denrées alimentaires est entravé en raison de brevets opposés.¹⁰⁹ En revanche, si, comme dans l'Union européenne, on se bat pour trouver le bon modèle d'innovation dans une situation de grande sécurité d'approvisionnement et dans un secteur technologique très innovant comme celui de la sélection végétale, il est plus que douteux qu'un panel de l'OMC fasse finalement passer les intérêts des titulaires de brevets au second plan dans le cadre d'un examen du test en trois étapes. Au vu de la large exclusion prévue à l'article 27, paragraphe 3, lettre b de l'accord ADPIC, on pourrait également argumenter qu'une barrière étendue au sens de la "full breeder's exemption" serait moins restrictive que l'exclusion totale des plantes autorisée par l'article 27, paragraphe 3, lettre b de l'accord ADPIC et ne devrait donc pas correspondre aux prescriptions étroites de l'article 30 de l'accord ADPIC. Une telle solution n'a pas encore été examinée par les groupes spéciaux du WTP et, pour autant que l'on puisse en juger, n'est pas non plus évoquée dans la littérature relative à l'accord sur les ADPIC.

4. licences obligatoires pour l'obtention de nouvelles variétés

Si le législateur européen (ou allemand) devait adopter une réglementation sur les licences obligatoires pour les brevets sur le modèle de l'article 36a de la loi suisse sur les brevets (B4), l'article 31, lettre 1, de l'ADPIC devrait être utilisé comme critère d'examen, car il formule des prescriptions spéciales pour les licences

108 Voir également Prifti, *The Breeder's Exception to Patent Rights : Analysis of Compliance with Article 30 of the TRIPS Agreement*, 2015, p. 134-145. En conclusion, également Goebel, *Pflanzenpatente und Sortenschutzrechte im Weltmarkt*, 2001, p. 231-232.

109 C'est en fin de compte la seule situation pour laquelle Prifti estime clairement que l'intérêt général prévaut, loc. cit.

obligatoires dans le cas de brevets dépendants, qui doivent être appliquées par analogie au cas des droits d'obtention végétale dépendants.¹¹⁰ La question centrale est de savoir si le "progrès technique important d'une importance économique considérable" exigé par l'article 31 lit. 1 i) de l'ADPIC peut être remplacé, pour les droits d'obtention végétale dépendants, par les critères que la législation sur la commercialisation des semences impose à l'admission des variétés. Selon les directives européennes relatives à l'admission des semences, pour être admise comme semence, une variété doit, en plus des exigences de la législation sur la protection des obtentions végétales, démontrer une "valeur culturelle et d'utilisation", ce qui suppose qu'elle permette d'escompter, par l'ensemble de ses caractéristiques, "une amélioration sensible pour la culture ou pour l'utilisation du produit de la récolte ou des produits qui en sont issus" par rapport à d'autres variétés.¹¹¹ Compte tenu du fait que les exigences de l'article 31 lit. 1 ADPIC sont appliquées par analogie aux droits d'obtention végétale dépendants, les différences linguistiques entre "progrès technique important" et "amélioration sensible" ou entre "importance économique considérable" et le fait que l'admission en tant que semence signifie l'accès direct au marché d'une variété, semblent négligeables. Ils résultent de la formulation de la législation sur la commercialisation des semences, spécifiquement adaptée aux variétés. L'avantage d'une adaptation à la nomenclature de la législation sur la protection des obtentions végétales réside dans le fait qu'il est plus facile pour les obtenteurs de prouver qu'ils remplissent les conditions d'obtention d'une licence obligatoire : Celui qui obtient une autorisation pour une variété en vertu de la législation sur la commercialisation des semences et qui est prêt à remplir les autres conditions pour l'octroi d'une licence obligatoire - notamment la recherche préalable d'une licence volontairement accordée, la limitation territoriale au territoire de l'État d'octroi, la rémunération fixée par le tribunal - peut chercher avec succès à obtenir une licence obligatoire ou utiliser cette possibilité comme "jeton de négociation" dans les négociations avec les titulaires de brevets.

5. limitation des revendications du titulaire du brevet en cas d'absence de coopération

Les dispositions relatives aux sanctions civiles en cas d'atteinte aux droits dans les articles 41-48 de l'ADPIC règlent certes les droits du titulaire des droits, mais ne prévoient pas les exceptions issues du droit civil

110 Voir Höhne, in : Busche/Stoll/Wiebe, TRIPs, 2e édition, 2013, art. 31, point 38. La disposition de l'article 27, paragraphe 3, point b), plaide pour une application par analogie.

111 Voir par exemple l'article 4, paragraphe 1, et l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. Selon la proposition de la Commission européenne pour une réforme de la législation européenne en matière de commercialisation des semences, le critère de la valeur culturelle nationale doit être remplacé à l'avenir par le critère de la valeur "pour une culture et une utilisation durables" pour toutes les variétés soumises à admission, voir art. 52 de la proposition de règlement concernant la production et la commercialisation du matériel de multiplication des plantes dans l'Union du 5.7.2023, COM(2023) 414 final.

général qu'un défendeur peut également invoquer en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, comme la prescription, la déchéance ou la bonne foi. Sur ce point, les règles nationales restent applicables. Toutefois, l'article 8, paragraphe 1, en général, et l'article 41 de l'accord ADPIC, en particulier, pour les sanctions, prévoient que les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour prévenir l'abus des droits de propriété intellectuelle et des procédures. Ces dispositions donnent aux États membres la possibilité d'appliquer des défenses civiles générales - ou des dispositions législatives spéciales - qui empêchent le titulaire d'un brevet d'utiliser un brevet à l'encontre de son objectif d'empêcher le progrès technique.¹¹² Cela devrait permettre aux États membres de refuser, en tout cas, d'accorder une injonction à un titulaire de brevet qui refuse de fournir des informations sur ses droits de propriété intellectuelle en réponse à une demande préalable, raisonnable en termes de contenu et de temps, d'un obtenteur dans le cadre d'une analyse FTO (B5).¹¹³ En outre, il devrait être possible, lors de l'examen des demandes de dommages-intérêts, de partir du principe que l'obteneur qui a fait la demande a respecté son devoir de diligence et d'exclure toute faute de contrefaçon de brevet.

6. registre de transparence pour les brevets sur les plantes

L'accord sur les ADPIC ne contient pas de dispositions relatives à d'éventuelles obligations d'information des titulaires de brevets vis-à-vis des organismes publics, par exemple un registre destiné à améliorer la transparence des brevets.

7ÈME CBE

La CBE ne contient pas de dispositions relatives aux effets protecteurs des brevets ou à leur mise en œuvre, mais renvoie à cet égard au droit des États contractants respectifs pour lesquels le brevet a été délivré, art. 64(1) CBE. Les mesures légales traitées dans cette section, qui portent sur les effets de protection, se situent en principe en dehors du champ d'application de la CBE et ne nécessitent pas de coordination supplémentaire avec l'Organisation européenne des brevets. Toutefois, dans la mesure où les dispositions relatives aux

112 Cela présuppose que l'on ne restreigne pas la définition de l'abus de l'article 41 de l'accord sur les ADPIC aux cas d'abus de position dominante relevant du droit de la concurrence, voir Brand, in : Busche/Stoll/Wiebe, ADPIC, 2e édition, 2013, art. 8, point 34 ; Temmerman, The Legal Notion of Abuse of Patent Rights, NCCR Working Paper No 2011/23, May 2011, 12.

113 En dernier lieu, Leistner, Unterlassungsverfügung im Einheitspatentsystem, GRUR 2022, 1633-1635.

effets protecteurs reviennent à exclure totalement toute protection pour les brevets délivrés par l'OEB, on peut y voir une violation du principe de bonne foi dans l'application des traités internationaux.¹¹⁴

III. les dispositions de la CBE

1. la liberté de brevet des obtentions biologiques, la preuve de cette liberté

Les articles 25 et 26 de la CBE ne contiennent que des dispositions très générales sur le droit exclusif du titulaire du brevet à l'utilisation directe et indirecte de l'invention. Bien que le TBC, en tant que juridiction d'un État membre, soit lié par le droit de l'Union, il manque des dispositions spécifiques pour transposer les articles 8 et 9 de la directive sur la biotechnologie dans la CBE. Le TBC doit d'ores et déjà - et devrait également le faire en cas de modification éventuelle de l'article 8, 9 de la directive sur la biotechnologie - soit procéder à une interprétation de l'article 25 de la CBE conforme à la directive, soit, conformément à l'article 24, paragraphe 1, lettre e de la CBE, recourir au droit national des brevets adopté en application de l'article 8, 9 de la directive sur la biotechnologie pour combler les lacunes. Une modification de la CBE est peu probable compte tenu de cette structure réglementaire.

La question de savoir qui doit prouver qu'une plante contestée est une obtention naturelle qui n'est pas couverte par l'étendue de la protection du brevet est régie par les dispositions des articles 54 et 59 de la CBE. L'article 54 CBE contient la règle générale de répartition de la charge de la preuve, selon laquelle chaque partie supporte la charge de la preuve des faits qu'elle invoque. En conséquence, il incombe au titulaire du brevet de prouver que le défendeur a obtenu une plante par un procédé qui n'est pas essentiellement biologique, par exemple en reprenant le matériel biologique du titulaire du brevet ou en appliquant lui-même un procédé NGT. En revanche, il n'incombe pas au défendeur de prouver que la plante prétendument contrefaisante est issue d'une sélection naturelle, car cela n'implique pas un autre fait favorable au défendeur, mais constitue simplement le revers du fait que le titulaire du brevet doit prouver.¹¹⁵ La CBE ne prévoit pas de renversement de la charge de la preuve dans ce cas de figure.¹¹⁶

114 Art. 26 de la Convention sur le contrôle des armes à feu, supra note 75.

115 Pour plus de détails, voir Metzger/Bartels, *Wirksamkeit und Schutzzumfang von Pflanzenpatenten*. Conséquences de la règle 28 al. 2 EPÜAO, ZGE/IPJ 10 (2018), 123, 151 s.

116 Une telle disposition n'est prévue qu'à l'article 55 CBE pour les produits de procédé dérivés, voir le point 2 ci-dessous.

Il serait tout au plus envisageable d'imposer au défendeur, conformément aux principes de la charge secondaire de la preuve, d'exposer de son côté des faits qui se déroulent dans le cadre de son entreprise et qui échappent donc à la connaissance du titulaire du brevet.¹¹⁷ Il n'est pas encore possible de savoir si la LBI appliquera ces principes connus du droit allemand de la procédure civile.¹¹⁸ Quoi qu'il en soit, l'article 59(1) CBE prévoit comme moyen procédural que, à la demande du titulaire du brevet, si celui-ci a produit tous les éléments de preuve raisonnablement disponibles pour étayer suffisamment ses revendications, le tribunal peut ordonner la production de preuves par la partie adverse. L'obligation de produire peut notamment inclure la documentation relative à l'obtention.¹¹⁹ Ce faisant, le tribunal doit toutefois garantir la protection des informations confidentielles, ce qui est également exprimé de manière générale à l'article 58 CBE. La juridiction dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le choix des mesures de protection du secret ; elle peut notamment limiter le nombre de personnes auxquelles les éléments de preuve sont mis à disposition.¹²⁰ Si la partie tenue de produire le document ne se conforme pas à l'injonction, la juridiction doit tenir compte de ce manquement lorsqu'elle statue sur l'affaire en question.¹²¹

Une limitation de la présentation de preuves en vertu de l'article 59(1) CBE pour les obtenteurs (B1) nécessiterait une modification de la CBE ainsi que de la directive d'application 2004/48/CE sur laquelle elle se fonde,¹²² ce qui ne semble guère réalisable à court terme. En revanche, d'éventuelles précisions sur la protection du secret pour les obtenteurs, si elles étaient intégrées dans la directive sur la biotechnologie, devraient être prises en compte par l'EPG dans le cadre de son pouvoir d'appréciation lors de l'application de l'article 58 CBE.¹²³

117 Sur ce point, Metzger/Bartels, *Wirksamkeit und Schutzzumfang von Pflanzenpatenten*. Conséquences de la règle 28 al. 2 EPÜAO, ZGE/IPJ 10 (2018), 123, 151 s.

118 Voir, pour le droit allemand, Grabinski/Zülch/Tochtermann, dans : Benkard, *Patentgesetz*, 12e édition, 2023, § 139, n. 115.

119 Voir à ce sujet les explications relatives à l'article 43 de l'accord sur les ADPIC, supra D. II. 1.

120 Toutefois, conformément à la règle 262A, paragraphe 6, du PEGVerfO, l'accès doit être accordé à au moins une personne physique et un représentant légal.

121 Règle 190, paragraphe 7, du règlement de procédure du PEB.

122 Voir l'article 6.

123 Cf. Augenstein, in : BeckOK *Patentrecht*, 33e édition, 2024, art. 58 CBE, n. 15. L'obligation de tenir compte de telles précisions découlerait de l'art. 24 par. 1 lit. a CBE.

2. protection dérivée limitée des produits pour les brevets de procédé NGT

La CBE contient à l'art. 25 lit. c CBE une disposition générale sur la protection dérivée des produits dans le cas des brevets de procédé et à l'art. 55 CBE une règle générale sur le renversement de la charge de la preuve. Des dispositions spécifiques pour la transposition des articles 8 et 9 de la directive sur la biotechnologie dans la CBE font déjà défaut aujourd'hui et ne pourraient pas être obtenues à court terme, même en cas de modification de la directive sur la biotechnologie, en raison de la nature de droit international de la convention. Pour mettre en œuvre d'éventuelles modifications, il ne reste donc plus qu'à interpréter les articles 25 et 55 de la CBE de manière conforme à la directive ou, conformément à l'article 24(1)(e) de la CBE, à recourir au droit national des brevets harmonisé pour combler les lacunes.

3. extension du privilège de l'obteneur

L'article 27 lit. c CBE contient un privilège limité de l'obteneur, qui autorise certes l'utilisation de matériel biologique à des fins de sélection, de découverte ou de mise au point d'autres variétés végétales, mais ne prévoit pas de limitation du droit au brevet pour la reproduction et la multiplication ultérieures. Dans cette mesure, l'obteneur ultérieur est tributaire de l'obtention d'une licence auprès du titulaire du brevet sur le matériel utilisé.¹²⁴ Une extension du privilège de l'obteneur à la commercialisation (B3) nécessiterait une modification de la CBE, ce qui, compte tenu du caractère de traité international de la CBE et des très longues négociations en vue de l'élaboration de la convention, ne devrait en tout cas pas être possible à court terme.

4. licences obligatoires pour l'obtention de nouvelles variétés

La CBE ne contient pas de dispositions relatives aux licences obligatoires, de sorte que les réglementations des États membres et les dispositions de la directive sur la biotechnologie restent applicables sur ce point.

5. limitation des revendications du titulaire du brevet en cas d'absence de coopération

La CBE contient certes des dispositions détaillées sur les compétences du tribunal en cas de contrefaçon de brevet, qui constituent en même temps la base des revendications individuelles du titulaire du brevet, notamment l'injonction de cessation à l'article 63 CBE et les dommages-intérêts à l'article 68 CBE. Des règles correspondantes concernant les objections possibles du contrefacteur réel ou supposé du brevet font toutefois largement défaut. La condition d'une application "juste et équilibrée" des voies de recours à l'article 42(2) CBE ou la prise en compte des intérêts des deux parties à l'article 56(2) CBE se rapportent à la

124 Kiefer, in : BeckOK Patentrecht, 33e édition, 2024, art. 27 CBE, n. 18.

procédure et n'offrent pas de base pour une limitation des revendications sur le plan matériel en vue d'un abus de droit du titulaire du brevet ou d'une gestion déloyale des droits. Cela ne peut toutefois pas signifier que les contrefacteurs présumés ou réels ne peuvent pas faire valoir d'objections aux revendications du titulaire du brevet. Parallèlement au débat animé de ces dernières années sur la question de savoir si la LBI peut ou doit examiner la proportionnalité lorsqu'elle rend des injonctions,¹²⁵ , il est tout à fait défendable de considérer que la LBI est tenue de donner une interprétation conforme au droit de l'Union des recours prévus par la CBE à la lumière des principes généraux de droit de la bonne foi ou du refus d'un exercice abusif des droits, voir l'article 3(2) de la directive sur le respect des droits.¹²⁶ Interprétée en ce sens, la CBE offre d'ores et déjà la base juridique permettant de refuser une injonction à un titulaire de brevet ou, dans le cas d'une demande de dommages-intérêts, de nier une violation du devoir de diligence, lorsqu'un obtenteur a préalablement demandé des informations sur les brevets de manière raisonnable et dans un délai suffisant et que le titulaire du brevet refuse de fournir les informations correspondantes. Une clarification (B5) dans la directive sur la biotechnologie devrait également être prise en compte par la LBI.

6. registre de transparence pour les brevets sur les plantes

La CBE ne contient pas de dispositions relatives à l'information brevets et ne serait pas affectée par une obligation correspondante pour les titulaires de brevets.

IV. marges de manœuvre dans la directive 98/44/CE sur la biotechnologie, modifications possibles

1. la liberté de brevet des obtentions biologiques, la preuve de cette liberté

Le législateur pourrait préciser, en modifiant l'article 8 de la directive sur la biotechnologie, que les obtentions biologiques qui présentent les mêmes caractéristiques ou la même séquence génétique que la plante brevetée sont exclues de l'étendue de la protection du brevet (B1). Le libellé, la systématique et la genèse permettent déjà une telle interprétation de l'article 8, puisque la disposition stipule que seule la matière biologique des obtenteurs qui a été produite à partir de la matière du titulaire du brevet ("à partir de cette matière biologique") et qui présente les mêmes caractéristiques entre dans le champ de protection d'un

125 Voir à ce sujet Dijkman, *Unterlassungsverfügung im Einheitspatentsystem*, GRUR 2023, 1737, 1738 ; Leistner, *Unterlassungsverfügung im Einheitspatentsystem*, GRUR 2022, 1633 ; Ohly, *Injunctions in the UPC and the principle of proportionality* Stockholm Intellectual Property Law Review Vol. 5 (2022), 58.

126 "Ces mesures, procédures et réparations doivent en outre être efficaces, proportionnées et dissuasives, et appliquées de manière à éviter la mise en place d'obstacles au commerce légitime et à fournir des garanties contre leur utilisation abusive".

brevet.¹²⁷ Cette interprétation étroite de l'article 8 est toutefois controversée, de sorte qu'il est difficile de prévoir quelle serait la position d'un tribunal et, en fin de compte, de la CJCE sur cette question.¹²⁸ Afin de lever cette incertitude, le Parlement européen propose, dans sa résolution du 7.2.2024, d'ajouter à l'article 8 un paragraphe précisant que la matière biologique dotée des mêmes propriétés, mais obtenue indépendamment de la matière biologique brevetée et selon un procédé essentiellement biologique, ne doit pas être couverte :

Article 8, paragraphe 3 du projet de directive sur la biotechnologie (résolution du PE du 7.2.2024)
*(3) Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la protection conférée par un brevet portant sur une matière biologique qui possède certaines propriétés du fait de l'invention ne s'étend pas à une matière biologique ayant les mêmes propriétés, obtenue indépendamment de la matière biologique brevetée et selon un procédé essentiellement biologique, ni à une matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication à partir de cette dernière.*¹²⁹

La loi française sur les brevets contient déjà aujourd'hui une clarification correspondante.¹³⁰ La réglementation serait limitée dans ses effets, car depuis l'entrée en vigueur de la règle 28 alinéa 2 CBE AO, l'OEB veille déjà, lors de la délivrance de brevets, à ce que les plantes issues d'une sélection classique soient exclues des revendications de brevet. Dans cette mesure, l'ajout de l'article 8 de la directive sur la biotechnologie serait surtout important pour les brevets délivrés avant le 1.7.2017, qui peuvent couvrir des plantes issues de procédés essentiellement biologiques.

En raison de la formulation ouverte de la version actuelle de l'article 8 de la directive sur la biotechnologie, il serait également envisageable de laisser le texte de la directive inchangé et d'œuvrer, par le biais d'une

127 C'est déjà le cas de Metzger, Der Schutzzumfang von Patenten auf Pflanzen nach den EPA-Entscheidungen "Brokkoli II"/"Tomate II", GRUR 2016, 549, 552 s. ; voir aussi Metzger/Bartels, Wirksamkeit und Schutzzumfang von Pflanzenpatenten. Conséquences de la règle 28 al. 2 EPÜAO, ZGE/IPJ 10 (2018), 123, 142-144.

128 Contre Kock/Zech, Inventionen liées aux plantes dans l'UE - état actuel, GRUR 2017, 1004, 1010 s.

129 Si l'on comprend l'exclusion des plantes issues de procédés techniques qui s'apparentent à des obtentions naturelles, proposée par le Parlement européen en tant que nouvel article 9, paragraphe 2 de la Directive sur la biotechnologie, voir l'article 33a, paragraphe 3 de la résolution du PE du 7.2.2024, comme une réglementation sur l'étendue de la protection - ce que la position systématique plaide en faveur - son contenu réglementaire serait alors inclus dans l'article 8, paragraphe 3 proposé.

130 Article L613-2-3 Code de la propriété intellectuelle : "La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication."

communication correspondante de la Commission, à une interprétation qui exclurait du champ de protection les plantes issues de la sélection classique.¹³¹

Le Parlement européen ne souhaite toutefois pas s'en tenir à la clarification de l'article 8 de la directive sur la biotechnologie, mais aller beaucoup plus loin en modifiant l'article 9 :

Art. 9 al. 3 du projet de directive sur la biotechnologie (résolution du PE du 7.2.2024)

Par dérogation au paragraphe 1, la protection conférée par un brevet à un produit consistant en informations génétiques ou contenant de telles informations ne s'étend pas au matériel végétal dans lequel ce produit est incorporé et dans lequel les informations génétiques sont contenues et remplissent leur fonction, mais qui ne diffère pas du matériel végétal obtenu ou susceptible d'être obtenu par un procédé essentiellement biologique.

Une telle réglementation conduirait à l'exclusion de fait des plantes NGT de la protection par brevet, car le champ de protection de la revendication de brevet ne serait pas seulement limité en ce qui concerne les produits dans lesquels l'information génétique est contenue en tant que résultat d'un procédé essentiellement biologique, mais les reprises directes de la séquence génétique protégée par le brevet seraient également exclues dès qu'une plante avec la même séquence génétique a été produite ou peut être produite par le défendeur (ou un tiers) par des moyens classiques. L'étendue de cette limitation est illustrée par la définition plus précise des plantes NGT de la catégorie 1 dans la proposition de la Commission. Celles-ci ne doivent être exclues de la réglementation stricte sur les OGM que dans la mesure où elles sont "équivalentes" à des plantes existant naturellement, ce qui signifie, selon le considérant 14, qu'elles "pourraient également exister naturellement ou être produites par des techniques de sélection classiques". Si l'on prend cette déclaration au pied de la lettre, les critères mentionnés à l'annexe I de la proposition de la Commission pour la classification en tant que plante NGT de catégorie 1 sont équivalents à la classification en tant que plante qui pourrait être obtenue par un procédé essentiellement biologique. Cela conduirait indirectement à réduire à néant le champ de protection des séquences génétiques issues de plantes NGT de catégorie 1.¹³² Rien qu'au regard du droit de l'Union, une telle exclusion indirecte semble envisageable. Toutefois, la question se pose alors de savoir s'il serait contraire à la CBE et au principe de bonne foi que 27 États membres refusent toute protection par brevet à un brevet de l'OEB.

La directive sur la biotechnologie ne contient pas de dispositions relatives à la charge de la preuve ou à l'administration de la preuve - à l'exception de la disposition relative aux produits de procédés dérivés, qui sera examinée plus loin. Sur ce point, on peut se référer à ce qui a été dit à propos de la CBE en ce qui

131 La communication de la Commission du 8 novembre 2016, JO C 411/03, pourrait servir de modèle à cet égard.

132 Critique également Kock, EU Parliament on Patents for NGT-Derived Plants : Pawn Sacrifice or Sacrificed to the Pawns ?, Bio-Science Law Review 19 (2004), 127, 136.

concerne la production de preuves conformément à l'article 6 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. En dehors de cela, le droit procédural national des États membres continue de s'appliquer.

2) Protection dérivée limitée des produits dans le cas des brevets de procédé NGT

L'article 8, paragraphe 2, de la directive sur la biotechnologie stipule, en ce qui concerne la protection des produits dérivés dans le domaine de la biologie, qu'un brevet portant sur un procédé "permettant d'obtenir une matière biologique dotée de certaines propriétés du fait de l'invention" couvre également "la matière biologique obtenue directement par ce procédé et toute autre matière biologique dotée des mêmes propriétés obtenue par multiplication générative ou végétative sous une forme identique ou différente à partir de la matière biologique obtenue directement". La disposition précise ainsi, pour le domaine de la biologie, que seuls les procédés de fabrication qui permettent d'obtenir du matériel biologique "doté de certaines propriétés" s'étendent aux produits obtenus par ces procédés. Cela offre un point de départ pour exclure de la protection des produits dérivés les procédés NGT généraux qui ne visent justement pas à produire certaines propriétés dans certaines plantes. Une clarification dans la directive ou dans une communication de la Commission (B2) pourrait assurer la sécurité juridique à cet égard.¹³³

En revanche, pour les revendications de brevets portant sur des procédés NGT particuliers permettant d'obtenir certaines propriétés végétales, une revendication de produit dérivé pourrait être envisagée, à condition que la séquence génétique modifiée résultant du procédé NGT se retrouve dans la plante obtenue. En revanche, si la séquence génétique ou la propriété est certes contenue dans la plante du défendeur, mais que celle-ci est issue d'une sélection essentiellement biologique, une contrefaçon de brevet est déjà exclue en vertu du droit en vigueur. La plante n'a alors pas été obtenue directement par le procédé breveté. Dans sa résolution du 7.2.2024, le Parlement européen a proposé d'ajouter à l'article 9 un paragraphe 4 visant à limiter la portée de la protection des produits dérivés :

Art. 9 al. 4 du projet de directive sur la biotechnologie (résolution du PE du 7.2.2024)

(4) La protection conférée par un brevet à un procédé technique permettant la production d'un produit consistant en informations génétiques ou contenant de telles informations ne s'étend pas au matériel végétal dans lequel ce produit est incorporé et dans lequel les informations génétiques sont contenues et remplissent leur fonction, mais qui ne diffère pas du matériel végétal obtenu ou susceptible d'être obtenu par un procédé essentiellement biologique.

133 Voir également Kim/Kock/et al., *New Genomic Techniques and Intellectual Property Law : Challenges and Solutions for the Plant Breeding Sector*, GRUR Int. 2024, 323, 330.

La proposition va au-delà de la situation juridique actuelle, car elle limiterait la revendication de brevet non seulement en ce qui concerne les produits dans lesquels l'information génétique est contenue en tant que résultat d'un procédé essentiellement biologique, mais elle exempterait également les reprises directes de la séquence génétique dès lors qu'une plante ayant la même séquence génétique a été produite ou peut être produite par le défendeur ou par un tiers par des moyens classiques. En ce qui concerne les procédés utilisés pour la production de plantes NGT de la catégorie 1, la protection dérivée des produits serait ainsi exclue de facto, comme cela a déjà été expliqué plus en détail dans le contexte de l'article 9, paragraphe 3 du projet de directive sur la biotechnologie dans la version du Parlement européen.¹³⁴

La directive sur la biotechnologie ne contient pas de réglementation propre sur la répartition de la charge de la preuve en cas de produits de procédés dérivés, mais renvoie, au considérant 54, à la réglementation de l'article 34 de l'ADPIC. L'article 34 de l'ADPIC impose au contrefacteur présumé, dans le cas d'un produit identique, la charge de la preuve que celui-ci a été obtenu par un autre procédé. La directive sur la biotechnologie devrait être complétée par une disposition appropriée sur la charge de la preuve en cas de modification de la réglementation sur la protection des produits dérivés. Selon le nouvel article 9, paragraphe 4 de la directive sur la biotechnologie (projet) proposé par le PE, il ne s'agirait plus de savoir si le contrefacteur présumé a utilisé un autre procédé, mais si une production essentiellement biologique des informations génétiques a déjà été obtenue ou est possible. En vertu du principe général de la charge de la preuve, selon lequel chaque partie supporte la charge de la preuve des faits qu'elle invoque, voir article 54 de la CBE, il incomberait au contrefacteur présumé d'apporter la preuve de ce fait.

3. extension du privilège de l'obteneur

La directive sur la biotechnologie ne contient jusqu'à présent aucune réglementation sur les exceptions au droit des brevets pour les obtenteurs. Les différentes règles en vigueur dans les États membres - à l'article 11, point 2a, de la loi allemande sur les brevets, à l'art. L. 613-5-3 du Code français de la Propriété Intellectuelle, art. 54c lit. c de la Rijksoctrooiwet néerlandaise, § 22 alinéa 1a de la loi autrichienne sur les brevets - et dans l'art. 27 lit. c de la CBE ont été introduites "à côté" de la directive, ce qui est tout à fait problématique eu égard au caractère totalement harmonisant de la directive, mais n'a pas fait l'objet de critiques jusqu'à présent.

¹³⁴ Supra D. IV. 1.

Si une réforme de la directive sur la biotechnologie devait avoir lieu, le privilège limité de l'obteneur, largement incontesté, devrait être intégré dans le texte de la directive afin de créer une base juridique correspondante pour les réglementations nationales des États membres susmentionnées et pour la CBE. L'introduction d'un privilège illimité de l'obteneur (B3), qui permettrait également la commercialisation des variétés dérivées, serait discutable du point de vue de la compatibilité avec l'article 30 ADPIC et nécessiterait une modification non seulement de la directive, mais également de la CBE.¹³⁵

4. licences obligatoires pour l'obtention de nouvelles variétés

En ce qui concerne une éventuelle adaptation des conditions d'octroi d'une licence obligatoire sur le modèle de l'article 36a de la loi suisse sur les brevets (B4), on peut se référer aux explications relatives à l'article 31, lettre 1 de l'ADPIC.¹³⁶ Le remplacement du critère de "progrès technique important d'une portée économique considérable" de l'article 12, paragraphe 3, point b) de la Directive sur la biotechnologie par le critère de la "valeur patrimoniale" issu de la législation européenne sur la commercialisation des semences serait compatible avec l'Accord sur les ADPIC et rendrait la réglementation des licences obligatoires plus facile à gérer pour les obtenteurs, car elle s'appuierait sur des concepts issus de la législation sur la protection des obtentions végétales.

En cas de modification de la directive sur la biotechnologie, la réglementation de l'article 12, paragraphe 3, lettre b) devrait être adaptée en conséquence. Il serait également envisageable de laisser le texte de la directive inchangé et d'œuvrer en faveur d'une telle interprétation par le biais d'une communication correspondante de la Commission.¹³⁷

135 L'introduction d'un tel privilège illimité de l'obteneur n'est, pour autant que l'on puisse en juger, plus réclamée par les associations sectorielles, voir en particulier la position du BDP sur l'aménagement de la protection par brevet dans l'obtention végétale du 17.1.2023, disponible sur <www.bdp-online.fr>, p. 2 ; CIOPORA Position on Breeders' Exemption v. 2.4.2014, <www.ciopora.org/_files/ugd/53e3d5_ea7d8e9e0384497eaa7d7bfb73d57b92.pdf> ; Euroseeds View on Intellectual Property v. 4.6.2024, disponible sur <<https://euroseeds.eu/app/uploads/2024/06/24.0386.3-Euroseeds-view-on-IP.pdf>>. Autrefois, l'association néerlandaise des obtenteurs de plantes Plantum, Plantum NL position on patent- and plant breeders' rights v. 6.5.2009, disponible sur <cucurbitbreeding.wordpress.ncsu.edu/files/2016/04/plantum-nl-position-on-patent-and-plant-breeders-rights.pdf>.

136 Supra D. II. 4.

137 La communication de la Commission du 8.11.2016, JO C 411/03, pourrait servir de modèle à cet égard.

5. limitation des revendications du titulaire du brevet en cas d'absence de coopération

La directive sur la biotechnologie ne contient pas de dispositions relatives à l'application des droits du titulaire du brevet ou aux objections des contrevenants réels ou présumés. Sur ce point, c'est la directive 2004/48/CE relative à l'application de la législation qui fait foi au niveau européen, mais elle ne contient pas non plus de règles spécifiques sur la question de savoir si les droits du titulaire du brevet peuvent être limités en cas de refus de coopérer à une analyse FTO. Sur ce point, seul l'article 3, paragraphe 2, de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui prévoit que les sanctions en cas de violation des droits de propriété intellectuelle doivent être proportionnées et qu'il convient d'éviter les recours abusifs, constitue actuellement une base appropriée. A cet égard, des dispositions précises dans la directive sur la biotechnologie (B5) pourraient renforcer la position des défendeurs qui ont demandé en vain au titulaire du brevet des informations sur les brevets à respecter et qui sont ensuite poursuivis en justice sur la base de ces droits précis.¹³⁸ Une telle réglementation devrait, d'une part, limiter le droit d'adjonction et prévoir à la place une compensation appropriée sous forme d'indemnisation,¹³⁹ d'autre part, préciser que le défendeur ne peut pas être fautif dans le cadre de demandes de dommages et intérêts si l'information sur les brevets a été refusée auparavant. Les restrictions devraient toutefois être liées à la condition que le titulaire du brevet soit invité à fournir des informations de manière appropriée - notamment en indiquant le matériel biologique du titulaire du brevet qui doit être utilisé pour la sélection ultérieure - et en fixant des délais raisonnables.

6. registre de transparence pour les brevets sur les plantes

Le législateur européen pourrait introduire une obligation pour les titulaires de brevets d'inscrire les brevets sur les variétés ou autre matériel biologique dans un registre. Une telle indication pourrait être exigée lors de l'inscription de variétés pour l'admission selon la législation sur la commercialisation des semences. De cette manière, les brevets détenus par les titulaires de variétés seraient enregistrés, mais pas les brevets

138 En Suisse, un mandat d'examen intitulé "Accroître la transparence des droits de brevet dans le domaine de la sélection végétale" a été confié au Conseil fédéral, voir la motion 22.3014 du 1.2.2022, Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, session de printemps 2022, Annexes, p. 365, disponible à l'adresse <www.parlament.ch/centers/documents/de/SR_5113_Annex_D.pdf>.

139 Cf. art. 12 de la directive sur le contrôle de l'application : " Les États membres peuvent prévoir que, dans les cas appropriés et à la demande de la personne susceptible de se voir imposer les mesures prévues dans la présente section, les juridictions compétentes peuvent ordonner qu'une indemnité soit versée à la partie lésée en lieu et place de l'application desdites mesures, à condition que la personne poursuivie n'ait pas agi intentionnellement ou par négligence, que l'exécution des mesures poursuivies lui cause un préjudice disproportionné et que le versement d'une indemnité à la partie lésée apparaisse comme une réparation adéquate."

détenus par des tiers.¹⁴⁰ Néanmoins, une telle obligation permettrait d'améliorer considérablement la transparence par rapport à l'approche actuelle qui consiste à ne fournir qu'une indication facultative dans la base de données PINTO. Si une telle obligation de transparence était introduite, une infraction pourrait être sanctionnée par les restrictions des droits du titulaire du brevet discutées au point 5.¹⁴¹ Il serait également envisageable de combiner les deux approches, en posant comme principe l'obligation de coopérer aux analyses FTO et comme exception l'exemption de cette obligation en ce qui concerne les déclarations dans le registre de transparence. Une autre approche alternative consisterait à imposer aux titulaires de brevets l'obligation de mentionner sur leurs plantes ou leurs produits les brevets qui les concernent et, en l'absence de mention, d'accepter des limitations de leurs droits en cas de contrefaçon.¹⁴²

V. Possibilités d'action au niveau national

En ce qui concerne les restrictions envisageables des effets de protection, les marges de manœuvre du législateur national sont fortement limitées compte tenu du caractère totalement harmonisant de la directive sur la biotechnologie, ces marges de manœuvre résultant de l'interprétation des différents articles de la directive, qui n'ont pas encore été confirmés par la Cour de justice européenne ou les tribunaux allemands comme étant conformes au droit de l'Union. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, une clarification au niveau européen serait donc préférable.

Le législateur national pourrait clarifier la liberté de brevet des obtentions biologiques (B1) en complétant en conséquence l'article 9a, paragraphe 1 de la loi sur les brevets. Comme indiqué ci-dessus, une telle limitation des effets de la protection est, selon l'opinion défendue ici - mais controversée - compatible avec l'article 8, paragraphe 1 de la directive sur la biotechnologie. Le législateur français a introduit une telle clarification dans le Code de la Propriété Intellectuelle.¹⁴³ Il appartiendrait également au législateur national d'introduire des règles particulières relatives à la charge de la preuve et de l'exposé des faits en ce qui concerne les obtentions naturelles, étant donné que, hormis le cas particulier des produits de procédés dérivés, il n'y a pas de prescriptions européennes ou internationales à respecter. Cela ne changerait cependant

140 C'est déjà le cas de Kock, *Intellectual Property Protection for Plant Related Innovation : Fit for Future ?*, 2022, 287.

141 La proposition de la Commission pour un règlement sur les brevets essentiels standard du 27.4.2023, COM(2023) 232 final, va plus loin à l'article 24, paragraphes 1 et 2 : si un titulaire de brevet omet de faire inscrire un brevet essentiel standard au registre, les droits d'injonction et de dommages-intérêts sont totalement exclus sans compensation.

142 Ainsi, l'article 287 de la loi américaine sur les brevets.

143 Article L613-2-3 du Code de la propriété intellectuelle, supra note 130.

rien au droit de présentation de preuves prescrit au niveau européen par l'article 140c de la loi sur les brevets, qui découle de l'article 7 de la directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle.

En ce qui concerne les procédés NGT, le législateur pourrait préciser que les brevets généraux de procédés NGT doivent être classés comme procédés de travail et non comme procédés de fabrication, de sorte que les plantes cultivées à l'aide de ces procédés ne constituent pas des produits dérivés de ces procédés (B2). Une telle clarification pourrait être introduite dans l'article 9a, paragraphe 2 de la loi sur les brevets. Toutefois, des modifications de la répartition de la charge de la preuve pour les produits directs issus de procédés NGT spécifiques seraient en contradiction avec l'article 34 de l'Accord sur les ADPIC, auquel la Directive sur la biotechnologie fait référence dans son considérant 54.

Une extension du privilège de l'obteneur (B3) n'enfreindrait certes pas le droit européen, mais serait discutable au regard de l'article 30 ADPIC, comme expliqué en détail ci-dessus. En revanche, une précision des conditions d'octroi de licences obligatoires pour l'obtention de nouvelles variétés (B4), à l'instar de la Suisse (article 36a de la loi suisse sur les brevets), serait compatible avec l'article 12, paragraphe 3, de la directive sur la biotechnologie, si elle était interprétée en ce sens.

Si le titulaire du brevet refuse de coopérer à une analyse FTO d'un obteneur, les restrictions des revendications (B5) discutées ci-dessus découlent déjà du droit en vigueur. Depuis le 18.8.2021, l'action en cessation en droit des brevets est soumise à la condition de proportionnalité, conformément à l'article 139, paragraphe 1, phrase 3 de la loi sur les brevets, le comportement antérieur du titulaire du brevet étant reconnu comme critère dans la mise en balance des intérêts des parties.¹⁴⁴ Un titulaire de brevet qui ne réagit pas ou fournit des informations erronées à une demande précise, assortie d'un délai raisonnable, concernant le statut de brevet de certaines variétés végétales du titulaire du brevet ne peut pas, par la suite, réclamer une injonction à l'obteneur demandeur si celui-ci a utilisé la variété en question dans son programme de sélection et s'est fié, à cet égard, à la liberté de brevet. Dans ce cas, l'obteneur reste toutefois tenu de verser une indemnité raisonnable conformément à l'article 139, paragraphe 1, phrase 4 de la loi sur les brevets. Les demandes de dommages-intérêts en vertu de l'article 139, paragraphe 2, échouent dans ce cas en raison de l'absence de faute de l'obteneur : celui qui recherche et contacte le titulaire de brevets potentiellement concernés peut se fier à l'absence de protection par brevet si aucune information ne lui est fournie ou peut invoquer une faute concomitante du titulaire du brevet en vertu de l'article 254, paragraphe 2, phrase 1 du

144 Exposé des motifs du projet gouvernemental relatif au projet de deuxième loi sur la simplification et la modernisation du droit des brevets, imprimé 19/25821, 54.

BGB.¹⁴⁵ Une explication dans l'exposé des motifs de la prochaine modification de la loi sur les brevets devrait suffire à clarifier la situation et serait préférable à une modification parcellaire de la disposition formulée en termes généraux de l'article 139 de la loi sur les brevets.

L'introduction d'un registre de transparence obligatoire pour les brevets sur les plantes (B6) serait possible au niveau national. Il n'existe pas de directives européennes ou internationales à ce sujet. Il serait par exemple envisageable de lier l'inscription dans un tel registre à la demande de certification d'une variété selon la loi sur la commercialisation des semences. Les détails devraient toutefois être examinés plus en détail au regard des différentes directives européennes sur les semences¹⁴⁶, en particulier si l'indication dans le registre de transparence doit être déclarée comme condition préalable à la certification en tant que semence. Il faudrait en outre tenir compte du fait que la certification peut également avoir lieu dans un autre État membre de l'UE, de sorte qu'une réglementation à l'échelle de l'Union présenterait des avantages évidents.¹⁴⁷ Une obligation de fournir des informations à un registre de transparence, réglementée et sanctionnée d'une autre manière, assortie par exemple d'amendes ou de restrictions lors de l'application ultérieure des brevets correspondants, serait toutefois juridiquement possible.

145 Voir OLG Düsseldorf GRUR-RR 2002, 121, 125 (sur le droit d'auteur).

146 Voir par exemple l'ordonnance 2002/55 du 13.6.2002 relative à la commercialisation des semences de légumes.

147 La réforme actuelle de la législation européenne sur la circulation des semences, supra note 111, offrirait le cadre approprié à cet effet.

E. RÉSULTATS ET OPTIONS D'ACTION

L'étude a montré qu'en dépit du réseau dense de réglementations aux niveaux international, européen et national, il existe bel et bien des marges de manœuvre pour limiter la protection des brevets sur les plantes. Ces marges de manœuvre se situent moins au niveau des exclusions de brevets que de la limitation de leurs effets protecteurs. Dans ce qui suit, différentes options de limitation de la protection par brevet sont présentées. Conformément au mandat d'expertise, seules les possibilités de mise en œuvre juridiquement sûre sont considérées et aucune recommandation n'est formulée :

A1 : Une "exclusion totale" des plantes, des variétés végétales et de leurs semences serait possible en vertu de l'accord ADPIC, dans la mesure où une protection des variétés végétales est accordée en vertu du droit des obtentions végétales, ce qui est le cas en Europe. Toutefois, l'accord ADPIC oblige les États membres de l'OMC à protéger par brevet les séquences de gènes et les procédés techniques d'obtention de plantes, c'est-à-dire les procédés non "essentiellement biologiques". La marge de manœuvre au sein du système européen des brevets est plus étroite. Selon la CBE, seules les variétés végétales, les procédés d'obtention essentiellement biologiques et les plantes qui en résultent peuvent être exclus, mais pas les procédés techniques et les plantes issues de procédés techniques, notamment les procédés NGT ou de mutagenèse et les plantes qui en résultent. La directive sur la biotechnologie formule les mêmes exigences. Si l'on veut exclure les plantes issues de procédés techniques de sélection de la protection par brevet, il faudrait par conséquent modifier la CBE et la directive sur la biotechnologie. Ce n'est qu'ensuite qu'il y aurait une marge de manœuvre pour le législateur national.

A2 : L'exclusion des plantes naturelles et des séquences de gènes des inventions techniques serait compatible avec l'accord ADPIC, notamment parce que d'autres États membres de l'OMC partent du principe qu'une telle interprétation de l'accord est également possible. La CBE permettrait également, selon son libellé, d'exclure les plantes et les séquences de gènes existant dans la nature de la notion d'"invention". Cependant, la CBE AO et la jurisprudence de l'OEBC s'y opposent jusqu'à présent. Contrairement à l'accord sur les ADPIC et à la CBE, la directive sur la biotechnologie reconnaît explicitement dans son libellé la possibilité de protéger du matériel biologique existant dans la nature, isolé pour la première fois, y compris des séquences de gènes. La directive devrait être modifiée afin de prévoir une telle exclusion. En attendant, il n'y a pas non plus d'options d'action pour le législateur national.

A3 : Le Parlement européen a proposé d'exclure les plantes NGT de la protection par brevet. Une telle exclusion serait compatible avec l'accord ADPIC, tant que la protection des variétés est au moins accordée pour ces plantes. En revanche, l'exclusion serait en contradiction avec la CBE dans sa forme actuelle, car les plantes concernées ne sont pas des variétés ou des plantes issues de procédés essentiellement biologiques. Tant que la directive sur la biotechnologie n'est pas modifiée, de telles exclusions seraient également incompatibles avec le droit de l'Union, de sorte que le législateur national ne dispose d'aucune marge de manœuvre à cet égard.

A4 : L'exclusion des plantes issues de la mutagenèse non dirigée, également proposée par le Parlement européen, serait compatible avec l'accord ADPIC tant que la protection des variétés végétales est au moins accordée. Selon l'opinion dominante, mais controversée, une telle exclusion ne serait toutefois pas compatible avec la CBE, car il ne s'agit pas de plantes issues de procédés essentiellement biologiques. Il en va de même pour la directive sur la biotechnologie, à moins que l'on ne suive ici l'avis du législateur autrichien, qui considère qu'une exclusion est compatible avec la directive. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, une telle exclusion devrait être explicitement inscrite dans la directive si l'on veut mettre en œuvre cette proposition. Sans une modification de la directive, les réglementations nationales à l'instar de l'Autriche sont - en tout cas selon l'opinion dominante dans la littérature sur le droit des brevets - contraires au droit européen.

A5 : Exclure les plantes brevetées de la libéralisation des NGT, comme l'a proposé la présidence belge du Conseil, serait compatible avec l'accord ADPIC, la CBE et la directive sur les biotechnologies. Des doutes apparaissent

toutefois au regard du principe général de proportionnalité du droit de l'Union. En revanche, il n'existe pas de marge de manœuvre pour le législateur national, compte tenu de l'harmonisation de la législation européenne en matière de génie génétique.

A6 : Un renforcement de la réserve d'ordre public concernant les préoccupations éthiques à l'égard de la brevetabilité des plantes serait en principe compatible avec l'accord ADPIC et la CBE, par exemple si cette précision était apportée par un ajout à la CBE AO. L'avantage d'une telle approche résiderait dans le fait qu'il ne serait pas nécessaire de modifier la CBE. Toutefois, la jurisprudence des chambres de recours en matière d'ordre public est jusqu'à présent très restrictive. Si le législateur se préoccupe plutôt d'un besoin de liberté dans l'intérêt des obtenteurs, des agriculteurs et de la biodiversité, une exclusion spécifique à l'article 53 CBE serait plus appropriée. Les renforcements de la réserve d'ordre public au niveau national devraient être évalués à l'aune de l'article 6, paragraphe 1 de la directive sur la biotechnologie. L'impact d'une telle approche serait limité, car la délivrance de brevets par l'OEB ne serait pas couverte.

A7 : L'accord ADPIC ne contient que de manière très générale les conditions de brevetabilité de la nouveauté et de l'activité inventive, et laisse une marge de manœuvre considérable pour des précisions au niveau du droit des États membres, par exemple pour garantir que des brevets ne soient pas accordés pour des plantes ou des ressources génétiques identiques ou similaires à des plantes existant naturellement et déjà connues. La CBE contient des dispositions à cet effet, mais pourrait être complétée par des dispositions relatives à la divulgation de l'origine de la matière biologique par le biais d'une modification de la CBE AO. Ces dispositions pourraient en même temps mettre en œuvre les prescriptions du traité de l'OMPI sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels. Jusqu'à présent, la directive sur la biotechnologie ne prévoit pas non plus d'obligation de divulgation. En revanche, le législateur allemand a déjà introduit une telle obligation dans la loi sur les brevets.

Si l'on considère l'ensemble des exclusions de brevets ou des conditions de brevetabilité, il en résulte que les mesures suivantes seraient possibles en modifiant la directive sur la biotechnologie sans enfreindre l'accord sur les ADPIC ou la CBE : une exclusion des plantes naturelles et des séquences de gènes (A2), une exclusion des plantes brevetées de la libéralisation des NGT (A5), un renforcement de la réserve de l'ordre public (A6) et une obligation de divulguer l'origine de la matière biologique (A7). En revanche, l'exclusion des plantes NGT de la protection par brevet ne serait pas compatible avec la CBE (A3). Selon l'opinion dominante, cela vaut également pour les plantes issues de la mutagenèse non dirigée (A4). Il en va de même pour une exclusion totale encore plus large de toutes les plantes, parties de plantes, séquences de gènes et procédés (A1).

Au niveau du droit national, aucun changement ayant des effets notables ne serait possible sans modification de la directive sur la biotechnologie ou de la législation européenne sur le génie génétique.

En ce qui concerne les effets de protection, le tableau est le suivant :

B1 : Une clarification par le législateur du fait que les obtentions biologiques qui présentent les mêmes caractéristiques ou la même séquence génétique qu'une plante protégée par un brevet sont exclues de la protection par brevet serait compatible avec l'accord sur les ADPIC. La CBE ne contient pas de dispositions relatives à l'application des brevets et ne serait pas concernée par cette disposition. Si le législateur européen ajoutait une telle clarification à la directive sur la biotechnologie, comme le propose le Parlement européen, cela n'aurait de conséquences que pour les anciens cas (demande déposée avant le 1.7.2017), en raison de la règle 28, paragraphe 2 CBE AO, selon laquelle les plantes issues de procédés essentiellement biologiques sont exclues de la protection

par brevet. Selon le point de vue défendu ici, le législateur national pourrait également introduire une telle clarification dans la loi sur les brevets, étant donné que la directive sur la biotechnologie l'autorise déjà aujourd'hui. En revanche, une exclusion plus large des plantes présentant les mêmes caractéristiques que les plantes produites ou pouvant être produites par des moyens classiques, comme le propose également le Parlement européen, réduirait à néant le champ de protection des séquences génétiques issues de plantes NGT de catégorie 1. Cela peut être considéré comme une violation de la CBE et du principe de bonne foi, car 27 États membres refuseraient alors toute protection par le droit des brevets à un brevet de l'OEB.

L'accord sur les ADPIC, la CBE et la directive sur la biotechnologie ne contiennent aucune disposition relative à la preuve d'une obtention naturelle. En vertu de la CBE et du droit national, la charge de la preuve incombe donc en principe au titulaire du brevet, qui doit prouver que la plante du contrefacteur (préssumé) est issue d'un procédé technique. Indépendamment de la question de la charge de la preuve, le titulaire du brevet peut toutefois exiger la présentation de preuves en vertu de l'accord sur les ADPIC, de la CBE, de la directive sur le respect des droits d'auteur et de la loi sur les brevets, ce qui peut également concerner les livres de sélection. Il y aurait ici une marge de manœuvre au niveau de la directive sur la biotechnologie pour prévoir des dispositions particulières sur la protection du secret.

B2 : Le législateur pourrait préciser à tous les niveaux que les brevets généraux de procédés NGT doivent être classés comme procédés de travail et non comme procédés de fabrication, de sorte que les plantes cultivées à l'aide de ces procédés ne constituent pas des produits dérivés de ces procédés. Pour d'autres procédés NGT qui enseignent la production de certains caractères dans les plantes et qui sont donc soumis aux règles de protection des produits dérivés, il serait possible de modifier les règles relatives à la charge de la preuve, selon lesquelles, dans le cas d'un produit identique, il incombe à l'obteneur de prouver qu'il a utilisé un autre procédé. L'accord ADPIC permettrait à cet égard une exception pour les plantes, de sorte que le législateur européen n'aurait pas à respecter les prescriptions du droit international. Il faudrait toutefois modifier la CBE ou, si seule la directive sur la biotechnologie était modifiée, œuvrer à une interprétation correspondante de la CBE.

B3 : Une extension du privilège de l'obteneur en ce qui concerne la diffusion de la nouvelle variété végétale qui en résulte ne serait pas exempte de doutes au regard des dispositions de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC relatives aux limitations et devrait, si elle devait être mise en œuvre, être implémentée dans la Directive sur la biotechnologie et la CBE.

B4 : Le législateur pourrait suivre l'exemple de la Suisse (cf. § 36a de la loi suisse sur les brevets) et préciser, pour l'octroi d'une licence obligatoire, la condition d'un "progrès technique important d'une portée économique considérable" en ce sens que la création d'une nouvelle variété pouvant être autorisée en vertu du droit des semences constitue un tel progrès. Une telle précision serait envisageable tant au niveau du droit européen, concrètement de la directive sur la biotechnologie, qu'au niveau du droit national.

B5 : Le législateur européen pourrait limiter les droits du titulaire du brevet si celui-ci ne répond pas aux demandes dans le cadre d'une analyse de liberté d'exploitation ou s'il fournit des informations erronées sur le statut de brevet de la matière biologique. Aucune disposition du droit international (accord ADPIC) ne s'opposerait à une telle réglementation. En droit allemand, les revendications de brevet et les objections du contrefacteur sont aujourd'hui déjà réglées de manière si flexible qu'il ne serait pas nécessaire de modifier la loi sur les brevets à cet effet.

B6 : L'introduction d'un registre de transparence obligatoire pour les brevets sur les plantes pour tous les brevets sur les plantes, les variétés végétales, les séquences de gènes et les techniques de sélection utilisées serait possible tant au niveau européen qu'au niveau national. Les traités internationaux ne s'y opposent pas.

D'un point de vue global, il apparaît donc que les mesures suivantes pourraient être prises en modifiant la directive sur la biotechnologie sans enfreindre l'accord sur les ADPIC ou la CBE : Une clarification du fait que les créations biologiques ne sont pas couvertes par les brevets de produits (B1), une clarification du fait

que les brevets généraux de procédés NGT doivent être classés comme procédés de travail et non comme procédés de fabrication (B2), une modification de la règle de la charge de la preuve pour les produits de procédés dérivés de procédés NGT spécifiques (B2), une précision des règles relatives aux licences obligatoires en ce sens, que la création d'une nouvelle variété pouvant être autorisée en vertu de la législation sur les semences constitue un "progrès technique important d'une portée économique considérable" (B4), une réglementation sanctionnant le refus du titulaire du brevet de participer à une analyse FTO par une limitation de ses revendications (B5) ainsi que l'introduction d'un registre de transparence obligatoire (B6). En revanche, une limitation de l'étendue de la protection en ce qui concerne les plantes qui présentent les mêmes caractéristiques que les plantes produites ou pouvant être produites par des moyens classiques ne serait pas compatible avec la CBE (B1). Un privilège étendu de l'obtenteur (B3) ne serait pas exempt de doutes au regard de l'article 30 ADPIC et devrait, le cas échéant, être mis en œuvre non seulement dans la directive sur la biotechnologie, mais également dans la CBE.

Au niveau du droit national, il serait possible, sans modifier la directive sur la biotechnologie, d'exclure les sélections naturelles (B1), de clarifier les procédures de travail générales en matière de NGT (B2), d'adapter le régime de licence obligatoire sur le modèle suisse (B4) et d'introduire un registre de transparence obligatoire (B6).