

PLANTES ISSUES DE PROCÉDES ESSENTIELLEMENT BIOLOGIQUES : L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS SUSPEND LES PROCEDURES D'EXAMEN ET D'OPPOSITION

Paris, 12 janvier 2017



Par Philippe **BESSIERE**

Responsable de l'Agence de Toulouse
REGIMBEAU

Le Président de l'Office Européen des Brevets (OEB) a annoncé le 12 décembre 2016 la suspension de toutes les procédures d'examen et d'opposition concernant des demandes de brevets et brevets visant des végétaux et animaux obtenus par un procédé essentiellement biologique. Cette décision fait suite à un avis de la Commission Européenne remettant en cause la brevetabilité dans ces domaines.

Après les cas dits « brocoli » et « tomate » (G2/12 II et G3/12), la Grande Chambre de Recours de l'OEB a conclu que, dans le cas où un procédé essentiellement biologique pour la production d'une plante est exclu de la brevetabilité, une plante ou partie de plante en résultant n'est pas automatiquement exclue de la brevetabilité. Selon la Grande Chambre de Recours l'exclusion selon l'art. 53(b) CBE vise un procédé et il n'existe aucune base légale pour donner à cet article une plus large interprétation qui viserait également les produits.

Cette décision a déclenché bien des remous au niveau des Etats membres de l'Union Européenne ainsi qu'au niveau des instances Européennes. Ainsi, en décembre 2015, le Parlement européen a-t-il adopté une résolution demandant à la Commission Européenne d'examiner la brevetabilité des produits issus de procédés essentiellement biologiques. Aussi, le 8 novembre 2016, la Commission a-t-elle rendu un avis (2016/C

411/03) sur certains articles de la Directive biotechnologie, avis dans lequel elle a pris une position différente de la Grande Chambre de Recours de l'OEB. La Commission européenne considère, dans son interprétation, que les récentes décisions de la Grande Chambre de recours de l'OEB vont à l'encontre de la volonté du législateur de l'Union Européenne.

En particulier, la Commission a constaté que les travaux préparatoires à la Directive biotechnologie (Directive 98/44/EC du Parlement européen et du Conseil) auraient dû être pris en compte. Notamment, la Commission se réfère au rapport du Rapporteur indiquant que :

« les « Procédés essentiellement biologiques », c'est-à-dire par croisement et sélection intégrale (c'est-à-dire concernant l'ensemble du génome)....ne remplissent pas les conditions générales de la brevetabilité car ils ne sont ni inventifs ni reproductibles. L'obtention est un processus répétitif qui permet de n'atteindre un produit final génétiquement stable, doté des qualités souhaitées, qu'après un croisement et une sélection plusieurs fois répétés.

Mais ce processus dépend tellement de l'individualité de la matière initiale et intérimaire que même en cas de reproduction, un résultat identique n'est pas assuré. La protection conférée par le brevet n'est pas adaptée à des procédés de ce type ni à leurs produits » (exposé des motifs au rapport de ROTHLEY, le 25 juin 1997 (A4-0222/97), P. 38, note de bas de page 5).

C'est certainement la référence à la dernière partie de la phrase du Rapporteur faisant mention de « *leurs produits* » qui a permis à la Commission de soutenir sa position.

La Commission semble cependant omettre une disposition de la Directive biotechnologique selon laquelle :

« Les inventions qui concernent des plantes ou des animaux seront brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas confinée à une variété particulière de plante ou d'animal » (art. 4(2) de la Directive biotechnologique).

La Commission a malgré tout conclu que les animaux et végétaux obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques devraient être exclus de la brevetabilité.

Il est à noter au passage que diverses législations nationales (France, Allemagne, Pays-Bas, par exemple) ont été modifiées - dans un passé plus ou moins récent - afin d'exclure expressément de la brevetabilité les plantes et parties de plantes, lorsqu'obtenues par procédé essentiellement biologique.

L'avis de la Commission ne lie aucunement l'OEB et seules les Décisions de la CJUE peuvent avoir un impact sur la pratique de l'OEB comme ce fut dans le cas pour les cellules souches. L'OEB indique que cet avis de la Commission est actuellement discuté par les Etats Membres et on peut penser que ce serait certainement au sein du Conseil d'Administration de l'OEB, qui a le pouvoir de modifier le Règlement d'Exécution de la Convention sur le Brevet Européen - et donc de déroger aux décisions G2/12 et G3/12 - que toute modification réglementaire pourrait avoir lieu.

Cependant, il est impossible de prévoir un quelconque calendrier pour cela.

En tout état de Cause, l'OEB a décidé de suspendre les procédures d'examen et d'opposition concernant les demandes de brevet et brevets relevant de ces domaines. Les recherches ne sont cependant pas affectées. Toutes les Communications officielles instituant des délais seront retirées par l'OEB.



Philippe BESSIERE (bessiere@regimbeau.eu),
Responsable de l'Agence de Toulouse

- **A propos de REGIMBEAU:**

REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 85 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Quinze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L'expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients