

Fin de la saga Tomates et Brocoli devant l'Office européen des brevets

Olivia Hottat
Advocaat Stibbe

L'article 53 (b) de la Convention sur le brevet européen n'exclut pas les produits issus des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	130
Historique procédure	131
Arguments soumis par les parties devant la Grande chambre de recours	132
Décision de la Grande chambre de recours	133
Analyse de la décision	134
Fondement de la saisine de la Grande chambre de recours	134
Équilibre délicat	135
Contexte général	137
Contextes nationaux	137
Limite aux droits exclusifs du titulaire de brevet en matière de plantes	139
Conclusion	140

Introduction

Le 25 mars 2015, la Grande chambre de recours de l'Office européen des brevets a rendu deux décisions très attendues par l'industrie de l'agrochimie, les semenciers et les associations d'intérêt public dans les affaires Brocoli¹ et Tomates². Elle a décidé – ou plutôt confirmé – qu'une plante issue d'un procédé essentiellement biologique³ n'était pas exclue du droit des brevets et, partant, que l'exception de brevetabilité prévue à l'article 53, (b), de la Convention sur la déli-

vance de brevets européens (ci-après « CBE »)⁴ portait uniquement, en ce qui concerne les produits, sur les variétés végétales⁵. Ces deux décisions mettent ainsi fin à une saga qui aura duré plus de 10 ans et fait couler beaucoup d'encre.

À la question de savoir si l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux pouvait avoir un impact négatif sur la brevetabilité des produits issus de tels procédés, la Grande chambre de recours a répondu par la négative. Elle a interprété l'article 53, (b), de la CBE de façon littérale. Cette interprétation est en phase avec les principes de base développés par la jurisprudence de l'Office européen des brevets (comme développé ci-après), ainsi que la directive européenne en matière d'inventions biotechnologiques⁶.

Les décisions Brocoli II et Tomates II apportent aussi davantage de certitude quant à l'objet des brevets européens en matière de plantes. La Grande chambre de recours insuffle à cette occasion un vent plus clément pour les demandeurs de brevet, dont les demandes de brevet avaient été mises en suspens depuis les affaires Brocoli et Tomates. Les opposants européens aux OGM craignent quant à eux que ces décisions bloquent davantage l'accès au patrimoine génétique des plantes et, partant, le développement de nouvelles variétés végétales.

Ces deux décisions doivent néanmoins être analysées dans un contexte plus global, au regard notamment de l'évolution récente des législations nationales de plu-

1. Office européen des brevets, Grande chambre de recours, G 0002/13, Plant Bioscience Limited/Syngenta Participations AG, Groupe Limagrain Holding, 25 mars 2015, <https://register.epo.org/application?documentId=EXBZX31D2974684&number=EP99915886&lng=en&npl=false>.

2. Office européen des brevets, Grande chambre de recours, G 0002/12, État d'Israël – Ministère de l'agriculture/Unilever N.V., 25 mars 2015, <https://register.epo.org/application?documentId=EXBZW10W4599684&number=EP00940724&lng=en&npl=false>.

3. Art. 2.2 de la directive 98/44/CE du parlement européen et du conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques et Règle 26 (5) du Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens : « Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. »

4. Art 53 CBE : « Exceptions à la brevetabilité : Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

- 1) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les États contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ;
- 2) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ;
- 3) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes. »

5. Art. 5.2 du règlement n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales et Règle 26 (5) du Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens : « on entend par 'variété' un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut :

- 1) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,
- 2) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et
- 3) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement. »

6. Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.



sieurs membres de l'Union européenne et du paquet législatif sur le brevet unitaire⁷. C'est un domaine qui reste en mouvance, malgré les deux décisions intervenues.

« **Affaire Brocoli** » – brevet EP1069819

- 24 juillet 2002 : Brevet européen EP1069819 délivré ;
- 9 décembre 2010 : première décision de la Grande chambre de recours (G 2/07 ; ci-après « **décision Brocoli I** »)
- 25 mars 2015 : seconde décision de la Grande chambre de recours (G 2/13 ; ci-après « **décision Brocoli II** »)

« **Affaire Tomates** » – brevet EP1211926

- 26 novembre 2003 : Brevet européen EP1211926 délivré ;
- 09 décembre 2010 : première décision de la Grande chambre de recours (G 1/08 ; ci-après « **décision Tomates I** »)
- 25 mars 2015 : seconde décision de la Grande chambre de recours (G 2/12 ; ci-après « **décision Tomates II** »)

Historique procédure

Les affaires Brocoli et Tomates débutent respectivement le 24 juillet 2002 et le 26 novembre 2003 lorsque la division d'examen de l'Office européen des brevets fait droit aux demandes de brevet déposées, d'une part, par le ministère de l'Agriculture d'Israël en ce qui concerne le brevet Tomates et, d'autre part, par la société Plant Bioscience Limited pour le brevet Brocoli.

Le brevet EP 1211926 (dit le brevet Tomates) est intitulé « Procédé permettant de cultiver des tomates ayant une teneur en eau réduite et produit obtenu au moyen de ce procédé » et portait, lors du dépôt de la demande de brevet, comme son nom l'indique, sur le procédé pour sélectionner des plants de tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, ainsi que sur le fruit de tomate caractérisé par une capacité de déshydratation naturelle.

Le brevet EP 1069819 (dit le brevet Brocoli) est intitulé « Procédé par sélection d'accroissement des glucosinolates anticarcinogènes de la brassica » et conte-

nait, lors du dépôt de la demande de brevet, des revendications de procédé relatives à des procédés d'obtention de certaines lignées de brocoli ayant des teneurs élevées en certains glucosinolates, ainsi que des revendications de produit ayant pour objet certaines plantes brocoli, ainsi que des parties de ces plantes (portion comestible, semences, inflorescence, cellule de plante).

La société Unilever a fait opposition contre le brevet Tomates, tandis que les deux sociétés Limagrain et Syngenta ont fait opposition contre le brevet Brocoli, au motif notamment que les revendications de procédé de ces deux brevets tombaient sous l'exception prévue à l'article 53, (b), de la CBE⁸. La division d'opposition a décidé, dans les deux procédures d'opposition, de maintenir le brevet dans une forme toutefois modifiée (incluant toujours des revendications de procédé et de produit). Les parties ont alors fait appel de ces décisions devant la Chambre de recours technique (T1242/06 pour le brevet Tomates ; T83/05 pour le brevet Brocoli).

Dans le cadre de ces deux appels respectifs, la Chambre de recours technique s'est interrogée sur la portée de l'exception de brevetabilité prévue à l'article 53, (b), 2^e partie de phrase, de la CBE et a décidé de saisir la Grande chambre de recours afin de s'assurer de la portée de la notion de « *procédé essentiellement biologique* ». En particulier, la Chambre de recours technique a cherché à savoir si « *un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux constitué d'étapes consistant à croiser et à sélectionner des végétaux échappe-t-il à l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE au seul motif qu'il contient une caractéristique additionnelle de nature technique en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection ?* »⁹.

La Grande chambre de recours a jugé dans ces deux affaires (G1/08 pour le brevet Tomates¹⁰ ; G2/07 pour le brevet Brocoli¹¹) qu'un procédé non-microbiologique consistant à croiser l'ensemble du génome de plantes et ensuite à opérer une sélection était en principe exclu du champ de brevetabilité. Le simple fait d'inclure une étape technique dans ce procédé consistant à permettre ou à faciliter le croisement et la sélection ne rendait pas pour autant le procédé brevetable

7. Le paquet législatif sur le brevet européen à effet unitaire comprend le règlement n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, le règlement n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction et l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et statut.
8. Dans l'affaire Tomates, la société Unilever a également défendu que les exemples de plantes de tomates revendiquées dans le brevet EP 1211926 correspondaient à des variétés végétales exclues en vertu de l'article 53, (b), de la CBE et, partant, que ledit brevet devait être annulé également pour cette raison ; <https://register.epo.org/application?number=EP00940724&tab=doclist>.
9. Office européen des brevets, Chambre de recours technique T 1242/06, État d'Israël – Ministère de l'agriculture/Unilever N.V., 04 avril 2008, <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t061242fp1.pdf> ; Office européen des brevets, Chambre de recours technique, T 83/05, Plant Bioscience Limited/Syngenta Participations AG, Groupe Limagrain Holding, 22 mai 2007, <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t050083fp1.pdf>.
10. Office européen des brevets, Grande chambre de recours, G 0001/08, État d'Israël – Ministère de l'agriculture/Unilever N.V., 9 décembre 2010, <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g080001ex1.html#q=>.
11. Office européen des brevets, Grande chambre de recours, G 0002/07, Plant Bioscience Limited/Syngenta Participations AG, Groupe Limagrain Holding, 9 décembre 2010, <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g070002ex1.html#q=>.



(en l'espèce, il s'agissait d'un procédé d'obtention de végétaux avec marqueurs assistés)¹².

Les demandeurs respectifs ont alors décidé de retirer de leur demande de brevet les revendications de procédé et de limiter leur demande aux seules revendications de produit et de produit-par-procédé, soit aux produits et (parties de) plantes obtenues à partir de procédés jugés comme « essentiellement biologiques » par la Grande chambre de recours. Saisi de ces nouvelles demandes modifiées, la Chambre de recours technique a à nouveau saisi la Grande chambre de recours afin de savoir si ces produits pouvaient faire l'objet d'un brevet, alors même qu'ils étaient issus d'un procédé exclu du champ de brevetabilité¹³. Ces produits n'étaient en soi pas limités à une variété végétale et, partant, pas exclus de la protection du droit des brevets en vertu de l'article 53, (b), 1^{re} partie de phrase, de la CBE. La Chambre de recours technique s'interrogeait néanmoins sur le fait qu'en acceptant de telles revendications, elle risquait de vider de sa substance l'exclusion des procédés essentiellement biologiques et de contourner ainsi l'objectif poursuivi par le législateur.

La Chambre de recours technique a ainsi posé les questions suivantes :

- 1) « L'exclusion des 'procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux' prévue à l'article 53 (b) CBE peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme un fruit ou des parties de végétaux ? »
- 2) En particulier :
 - a) Une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, qui porte sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale, est-elle admissible si les caractéristiques du procédé contenues dans cette revendication définissent un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ?
 - b) Une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale est-elle admissible même si l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet reven-

diqué est un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet ? »

- 3) Est-il important, dans le contexte des questions 1 et 2, que la protection conférée par la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux exclu en tant que tel en vertu de l'article 53 (b) CBE ?
- 4) Si une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale n'est pas considérée comme admissible au motif que la revendication de produit relative à des végétaux englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE, est-il possible de renoncer à la protection de ladite obtention en introduisant un disclaimer concernant le procédé exclu ? »¹⁴

La réponse de la Grande chambre de recours à ce second set de questions a donné lieu aux deux décisions intervenues le 25 mars 2015 (G2/12 pour le brevet Tomates ; G2/13 pour le brevet Brocoli), clôturant la saga Tomates et Brocoli, du moins devant l'Office européen des brevets¹⁵.

Arguments soumis par les parties devant la Grande chambre de recours

L'Etat d'Israël, titulaire du brevet Tomates, était d'avis que la saisine de la Grande chambre de recours par la Chambre de recours technique devait être rejetée, étant donné que les conditions prévues à l'article 112, (1), (a), de la CBE¹⁶ n'étaient pas remplies. La Grande chambre de recours avait en effet déjà conclu dans l'affaire G 1/98 que seules les revendications de produit portant sur des variétés végétales étaient exclues du champ de brevetabilité en vertu de l'article 53, (b), de la Convention¹⁷. Tant l'Etat d'Israël que la société Plant Bioscience Limited, titulaire du brevet Brocoli, ont en outre défendu que les exceptions à la brevetabilité devaient être interprétées de façon restrictive et

12. Voir pour plus de détails : A. HUBEL, « Essentials on essentially biological processes for the production of plants : Decisions G2/07 (Broccoli case) and G1/08 (Tomato Case) of the Enlarged Board of Appeal of EPO », *E.I.P.R.* 2011, 328. et J. DEN HARTOG, « Interpretatie van art. 53(b) EOV ; werkwijzen van wezenlijke biologische aard », *BIE* 2011, livre. 1, 20-23.

13. Voir pour plus de détails : J. COCKBAIN et S. STERCKX, « Are products of essentially biological processes patentable in Europe ? The purple radish sprouts case in the Netherlands », *E.I.P.R.*, 2012 (6), pp. 422 et s.

14. Les questions 1, 2, (b) et 3 ont été posées tant dans l'affaire Tomates que l'affaire Brocoli. Les questions 2, (a) et 4 sont quant à elles propres à l'affaire Brocoli. Ces deux questions supplémentaires s'expliquent par le fait que l'affaire Brocoli portait sur des revendications de produit-par-procédé, tandis que l'affaire Tomates sur des revendications de produit.

15. La Grande chambre de recours a décidé, par décision du 22 juillet 2013, de traiter les deux affaires de façon commune, bien que l'affaire Tomates porte sur des revendications de produit et l'affaire Brocoli sur des revendications de produit-par-procédé. La consolidation s'explique notamment par le fait que l'Office européen des brevets interprète, sur la base de l'article 64, (2), de la CBE, les revendications de produit-par-procédé de façon large, ne limitant pas la portée de leur protection aux seuls produits obtenus suivant les étapes de procédé décrites dans la revendication. La Chambre de recours technique a rappelé à de maintes reprises que les revendications de produit-par-procédé doivent être interprétées de façon absolue, indépendamment du procédé (T219/83, T251/85, T434/87, T171/88, T563/89, T493/90, T664/90, T555/92, T59/97, T1164/97, T238/98, T748/98, T620/99). Ce principe est également repris dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (FIV 4.12).

16. Art. 112, (1), (a), de la CBE : « Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose : a) la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire à ces fins. Lorsque la chambre de recours rejette la requête, elle doit motiver son refus dans sa décision finale ».

17. Office européen des brevets, Grande chambre de recours, G 0002/12, État d'Israël – Ministère de l'agriculture/Unilever N.V., opinion de l'Etat d'Israël, lettres du 9 novembre 2012 et du 10 avril 2013, <https://register.epo.org/application?number=EP00940724&tab=doclist>.



que les revendications de produit étaient clairement distinctes des revendications de procédé¹⁸.

Les deux opposants au brevet Brocoli ont également soutenu une position similaire à celles défendues par les titulaires de brevet. La société Syngenta a insisté sur le fait que la Grande chambre de recours avait déjà étendu la portée de l'exclusion des procédés essentiellement biologiques dans le cadre des décisions G 1/08 et G 2/07 et, partant, que si elle venait maintenant à considérer que cette exclusion devait également s'étendre aux produits issus de ces procédés, plus rien ne pourrait dorénavant faire l'objet d'un brevet dans le monde du végétal¹⁹. La société Limagrain a pour sa part également défendu une position en faveur de la brevetabilité des produits issus des procédés essentiellement biologiques, tout en précisant que la protection conférée à de telles revendications de produit ne devait pas s'étendre à l'utilisation des produits en vue de créer et développer de nouvelles plantes ne tombant pas sous le brevet²⁰.

Quant à Unilever, opposant au brevet Tomates, elle a retiré son appel par lettre du 28 juin 2012 et n'a soumis aucune observation. Toutefois, devant la Chambre de recours technique, dans le cadre de la décision T 1242/06, elle avait défendu qu'accepter des revendications relatives à des plantes obtenues par un procédé essentiellement biologique reviendrait à miner le raisonnement suivi par la Grande chambre de recours dans les décisions G 1/08 et G 2/07. Il ne pouvait être admis de laisser les demandeurs de brevet contourner l'exception de brevetabilité des procédés essentiellement biologiques en changeant simplement le format des revendications de leur brevet²¹.

Décision de la Grande chambre de recours

La Grande chambre de recours a tout d'abord rejeté l'argument de l'Etat d'Israël selon lequel sa saisine n'était pas fondée. Elle a considéré qu'elle n'avait pas encore statué, que ce soit dans l'affaire G 1/98 ou une autre, sur la question de l'extension de l'exclusion des procédés essentiellement biologiques aux produits issus de ces procédés²².

La Grande chambre de recours a ensuite décidé, sur la

base de méthodes et règles d'interprétation traditionnelles (grammaticale, systématique, téléologique et historique), d'interpréter l'exception prévue à l'article 53, (b), de la CBE de façon restrictive²³. Elle a notamment appuyé sa décision sur la Règle 27 du Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens et, par conséquent, sur la directive européenne sur les inventions biotechnologiques, précisant expressément que « *les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet : b) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée ; c) un procédé microbiologique ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une variété végétale ou d'une race animale* ».

À l'argument selon lequel une telle interprétation restrictive éroderait l'exclusion des procédés essentiellement biologiques et, partant, que les intentions du législateur pourraient être contrecarrées par le choix de la catégorie des revendications et par la rédaction « intelligente » de la revendication²⁴, la Grande chambre de recours a répondu que de tels procédés étaient toujours exclus du champ des brevets et que les revendications de produit devaient satisfaire les autres conditions de brevetabilité, telles que la nouveauté et le caractère inventif.

En outre, la Grande chambre de recours a rappelé que la CBE établissait une distinction claire entre, d'une part, la question de la brevetabilité de l'objet revendiqué (art. 52 à 57, 76, 83, 84 et 123 CBE) et, d'autre part, la question de l'étendue de la protection de la revendication (art. 64, (2), et 69 CBE). Certes, la protection conférée par les revendications de produit s'étend également à l'utilisation et à la production de ce produit, mais la question pertinente en l'espèce est de déterminer si l'objet du brevet est exclu du droit des brevets et non si le champ de protection conférée par ce brevet serait exclu²⁵.

La Grande chambre de recours a ainsi conclu que l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ne pouvait avoir d'impact négatif sur la brevetabilité des produits tels que les plantes, parties de plantes ou fruits, pour autant que

18. Office européen des brevets, Grande chambre de recours, G 0002/13, Plant Bioscience Limited/Syngenta Participations AG, Groupe Limagrain Holding, opinion de Plant Bioscience Limited, lettre du 29 novembre 2013, <https://register.epo.org/application?number=EP99915886&lng=en&tab=doclist>.
19. Office européen des brevets, Grande chambre de recours, G 0002/13, Plant Bioscience Limited/Syngenta Participations AG, Groupe Limagrain Holding, opinion de Syngenta Participations AG, lettre du 29 novembre 2013, <https://register.epo.org/application?number=EP99915886&lng=en&tab=doclist>.
20. Office européen des brevets, Grande chambre de recours, G 0002/13, Plant Bioscience Limited/Syngenta Participations AG, Groupe Limagrain Holding, opinion du Groupe Limagrain Holding, lettre du 13 décembre 2013, <https://register.epo.org/application?number=EP99915886&lng=en&tab=doclist>.
21. Office européen des brevets, Chambre de recours technique, T 1242/06, Etat d'Israël – Ministère de l'agriculture/Unilever N.V., 04 avril 2008, arguments de Unilever, point XVI., pp. 15 et s., <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t061242fp1.pdf>.
22. G 0002/13, G 0002/12, *Reasons, I. Admissibility*, pp. 29 et s.
23. G 0002/13, G 0002/12, *Reasons, VII. Application of the rules of interpretation*, pp. 41 et s.
24. G 0002/13, G 0002/12, *Reasons, VIII. Need for secondary considerations, 2. Legal erosion of the exception to patentability*, pp. 58 et s. Traduction libre de l'extrait suivant : « *the legislator's intentions could be frustrated by the choice of the claim category and by 'skilful' claim drafting* » (p. 58).
25. G 0002/13, G 0002/12, *Reasons, VIII. Need for secondary considerations, 2. Legal erosion of the exception to patentability*, pp. 61 et s.



ces derniers ne soient pas limités à une variété végétale :

1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'article 53 (b) CBE n'a pas d'effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme un fruit ou des parties de végétaux.
- 2.a) Le fait que les caractéristiques du procédé contenues dans une revendication de produit-par-procédé qui porte sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale définissent un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ne rend pas la revendication inadmissible.
- b) En particulier, le fait que l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet ne rend pas une revendication portant sur des plantes ou une matière végétale autres qu'une variété végétale inadmissible.
3. Dans ces circonstances, ce n'est pas pertinent que la protection conférée par la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux exclu en tant que tel en vertu de l'article 53 (b) CBE²⁶.

Analyse de la décision

Fondement de la saisine de la Grande chambre de recours

Les affaires Tomates et Brocoli ont créé une certaine effervescence au sein de l'industrie de l'agrochimie, des semenciers et des associations d'intérêt public. Le volet I de la procédure a fait naître une incertitude auprès des demandeurs de brevet sur ce qui pouvait dorénavant être breveté dans le monde du végétal. Les décisions G 1/08 et G 2/07 sont apparues comme créant une scission avec la jurisprudence développée jusqu'alors par les chambres de recours de l'Office européen des brevets qui privilégiait une interprétation restrictive des exceptions au droit des brevets (comme développé ci-après). De plus, le Président de l'Office européen des brevets a décidé, tant que les affaires Tomates et Brocoli étaient pendantes, que toutes les pro-

cédures relatives à une invention portant sur un végétal issu d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux au sens pendantes devant les divisions d'examen et d'opposition de l'Office devaient être suspendues d'office jusqu'à ce que la Grande chambre de recours ait statué.

Une telle agitation pouvait toutefois surprendre au vu de la jurisprudence développée jusqu'alors par l'Office européen des brevets.

Comme l'a souligné l'État d'Israël, la Grande chambre de recours avait en effet déjà jugé, dans l'affaire *Novartis*²⁷, que la manière dont une variété végétale était obtenue n'avait aucune incidence sur la question de brevetabilité de cette dernière ; seule importait au regard de l'article 53, (b), de la CBE que l'invention ne soit pas limitée à une variété végétale spécifique :

« L'article 53 b) CBE fixe la ligne de démarcation entre la protection par brevet et la protection de la variété végétale. L'étendue de l'exclusion de la protection par brevet est la réplique exacte de l'étendue du droit de protection des variétés végétales qui est accordé. »

« Lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'article 64(2) CBE ne doivent pas être prises en considération. »

« L'exception à la brevetabilité édictée à l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase, s'applique aux variétés végétales quel que soit leur mode d'obtention. »²⁸

Dans cette affaire, qui avait trait à des plantes transgéniques ainsi qu'aux méthodes d'obtention de ces plantes, la question s'était certes posée d'une manière différente. Il s'agissait de vérifier si le fait que le produit issu d'un procédé soit une variété végétale peut avoir un impact sur la brevetabilité de ce procédé et, également, si le fait qu'une variété végétale soit obtenue par un procédé brevetable peut rendre cette variété brevetable.

Cette décision apportait néanmoins déjà les clés de réponse aux questions posées par la Chambre de recours technique dans le volet II des affaires Tomates et Brocoli. Elle établissait en effet que (i) l'exception prévue à l'article 53, b), de la CBE ne pouvait s'étendre

26. G 0002/13, G 0002/12 (à l'exception de la réponse 2.(a)), p. 68. Traduction libre de l'extrait suivant : « 1. The exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC does not have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit/plants parts.

2. (a) the fact that the process features of a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety define an essentially biological process for the production of plants does not render the claim unallowable.

In particular, the fact that the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application does not render a claim directed to plants or plant material other than a plant variety unallowable.

3. In the circumstances, it is of no relevance that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC. »

27. Office européen des brevets, Grande chambre de recours, G-0001/98, *Plante transgénique c. Novartis*, 20 décembre 1999, www.epo.org. Précédemment T-1054/96, JO OEB 1998, 511.

28. Office européen des brevets, Grande chambre de recours, G-0001/98, *Plante transgénique c. Novartis*, 20 décembre 1999, www.epo.org, pp. 25 et 30.



au-delà du droit de protection des variétés végétales (le certificat d'obtention végétal), (ii) l'objet d'un brevet devait s'analyser indépendamment de la protection conférée par ce brevet, (iii) l'exception prévue à l'article 53, (b), 1^o partie de phrase (soit l'exclusion des variétés végétales), s'interprétait indépendamment de celle prévue en 2^o partie de phrase (soit l'exclusion des procédés essentiellement biologiques).

Sur la base de ces trois principes, la Chambre de recours technique aurait donc pu déjà juger que (i) les plantes de tomates et de brocoli étaient admissibles à la brevetabilité, puisqu'elles n'étaient pas limitées à une seule variété végétale et que (ii) le fait que la protection d'un brevet de produit s'étende aux procédés de fabrication et de production de ce produit, (iii) en ce compris le cas échéant les procédés essentiellement biologiques, n'était pas pertinent pour la question de la brevetabilité de ce produit.

Déjà en 1979, dans l'affaire *Ciba-Geigy*, la Chambre de recours technique était d'avis que « *les variétés végétales ont été exclues de la protection du brevet européen, en raison principalement du fait que plusieurs États signataires de la CBE ont institué tant au niveau national qu'international une protection particulière pour les obtentions végétales* »²⁹.

C'est d'ailleurs notamment en raison de cette corrélation entre ces deux droits intellectuels que l'Office a toujours défendu que l'exception de brevetabilité prévue à l'article 53, (b), devait s'interpréter de façon restrictive. Ainsi, dans l'affaire *Lubrizol Genetics*³⁰, la Chambre de recours technique a à nouveau rappelé que « *comme toute exception à une règle générale de cet ordre, l'exclusion des procédés 'essentiellement biologiques' d'obtention de végétaux (ou d'animaux) doit être interprétée limitativement. (...) La Chambre estime que pour apprécier si un procédé (non micro-biologique) doit ou non être considéré comme 'essentiellement biologique' au sens de l'article 53 b) CBE, il convient de se fonder sur ce qui constitue l'essence de l'invention, en tenant compte de toutes les interventions humaines et des effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu.* »

Équilibre délicat

Face à ces principes de base, la décision de la Grande chambre de recours dans le volet II des affaires *Tomates et Brocoli* était ainsi assez prévisible. Si elle considérait que les plantes (qui ne sont pas limitées à une seule variété) issues de procédés essentiellement biologiques sont exclues du champ des brevets, elle aurait alors été à l'encontre même du principe d'interprétation restrictive des exceptions prévues en ma-

nière de droit des brevets. Elle ne pouvait pas non plus se retrancher derrière l'article 64, (2), de la CBE³¹ au risque de faire une entorse au principe selon lequel les conditions d'admissibilité au brevet sont indépendantes du champ de protection du brevet. La CBE ne prévoit en effet pas qu'une revendication de produit relative à une invention en matière de plante, ni de manière générale en matière de brevets, ne soit recevable que dans le cas où le produit pourrait être obtenu autrement que par procédé essentiellement biologique. La seule condition prévue à l'article 53, (b), de la CBE est que l'invention concerne un taxon botanique supérieur à celui de variété végétale. L'article 64, (2), ne peut donc être interprété en ce sens que le législateur aurait voulu, en protégeant les produits issus de procédés brevetés, exclure de la protection du droit des brevets les produits issus de procédés non brevetables.

Dans le cas où la Grande chambre de recours considérait que ces produits étaient brevetables – comme ce fut le cas – il était assez évident qu'une telle décision allait avoir pour conséquence de vider de sa substance l'interdiction de breveter des procédés essentiellement biologiques.

Un brevet de produit protège en effet le produit, son utilisation, sa fabrication et ce, quel que soit le procédé utilisé. À titre d'exemple, la loi belge prévoit que « *le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet : a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet* » (art. XI.29 du Code droit économique ; dans le même sens, l'article 25 de l'Accord sur la juridiction unifiée stipule que « *Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers : a) de fabriquer, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser un produit qui fait l'objet du brevet, ou bien d'importer ou de détenir ce produit à ces fins* »).

Or, la CBE ne comprend aucune disposition interdisant d'appliquer ce principe juridique aux brevets de produit portant sur des plantes.

Dans sa lettre *amici curae*, l'Association Internationale de la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) a ainsi rappelé qu'« *une revendication de produit a toujours conféré à son titulaire une protection plus forte et dominé la revendication de procédé. L'inventeur d'un produit nouveau, inventif et technique, a toujours pu bénéficier d'un monopole sur ce produit, qu'il soit obtenu selon la méthode décrite dans le brevet ou par une autre méthode. Pour utiliser*

29. Office européen des brevets, Chambre de recours technique, T-49/83, *Ciba-Geigy*, 1979-85, E.P.O.R. Volume C 758.

30. T-320/87, *Lubrizol c. Hybrid Plants (Lubrizol I)*, 1990, E.P.O.R. 177. Cette affaire portait sur une demande d'enregistrement de brevet visant un procédé d'obtention de plantes hybrides, ainsi que des semences hybrides et les plantes issues de ces dernières.

31. Cette disposition prévoit que « *si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé* ».



le langage de la Chambre technique de recours, tout acte de faire est couvert par le brevet de produit. Cette conclusion de la Chambre est correcte et l'AIPPI est curieuse de savoir pourquoi la Chambre devrait considérer qu'il y a quelque chose d'incorrect dans ce principe. »³²

Dans le même sens, l'Institut des mandataires agréés près de l'Office européen des brevets (EPI) a précisé que « la prédominance d'une revendication de produit portant sur des plantes par rapport à un procédé essentiellement biologique d'obtention de ces plantes est tout à fait en ligne avec les principes bien établis appliqués par l'Office européen des brevets et repris dans la Directive. Si une invention porte sur des plantes considérées comme nouvelles et inventives, cette contribution mérite une protection absolue. En ce sens et en phase avec la doctrine largement répandue de la protection absolue, il est difficile de concevoir qu'un sélectionneur soit libre de travailler au sein du domaine revendiqué par le brevet de produit portant sur une plante sans le consentement du titulaire. En particulier, pourquoi serait-il justifié que le sélectionneur puisse développer une variété végétale ayant les propriétés inventives et avantageuses d'une plante protégée ? Selon le système établi, ledit sélectionneur ne doit être autorisé à agir de la sorte qu'avec l'autorisation du titulaire du brevet. Dans de telles circonstances, ledit sélectionneur sera aussi en mesure d'obtenir une protection d'obtention végétale »³³.

La tension entre, d'une part, les exceptions et les conditions de brevetabilité et, d'autre part, la portée de la protection accordée par le brevet laisse en l'espèce transparaître une autre tension entre, d'une part, le régime général des brevets et un régime particulier qu'il faudrait selon certains appliquer aux brevets relatifs au matériel végétal, voire plus largement aux inventions biotechnologiques.

La Grande chambre de recours, en acceptant le renvoi de la Chambre de recours technique, s'est ainsi mise dans une position délicate, s'obligeant à soit officialiser, soit mettre fin à une pratique qui, jusqu'aux affaires Tomates et Brocoli, était courante et n'avait jamais fait couler beaucoup d'encre. Les affaires To-

mates et Brocoli ont en effet mis en lumière une « faiblesse » de la réglementation européenne, démontrant qu'il était facile de contourner l'exclusion des procédés essentiellement biologiques du champ des brevets.

Cette « faiblesse » avait été soulevée dans plusieurs lettres *amici curae*, défendant qu'une interprétation restrictive de l'article 53, (b), de la CBE allait à l'encontre des intentions du législateur³⁴.

La Grande chambre de recours s'en est défendue dans ses décisions du 25 mars 2015. Elle a précisé qu'une interprétation dynamique³⁵ de l'article 53, (b), de la CBE ne pouvait être utilisée pour combler le fait que le législateur n'avait toujours pas décidé de revoir le contenu de l'article 53 depuis l'adoption de la Convention en 1973. La Grande chambre de recours a insisté sur le fait que cet article n'avait pas fait l'objet d'une quelconque révision, alors même que les procédés d'obtention de végétaux s'étaient considérablement développés et sophistiqués depuis 1973. La Grande chambre de recours a également indiqué que le fait d'accepter que les produits issus de procédés essentiellement biologiques puissent être brevetés n'avait aucun impact sur la portée de l'exclusion de ces procédés ; ces derniers ont en effet toujours exclu du champ d'application des brevets. Elle a également souligné que considérer que la brevetabilité de ces produits permettrait aux demandeurs de brevet de contourner l'exclusion des procédés essentiellement biologiques supposait que le législateur ait eu, dès le départ, l'intention d'élargir le terme « procédé » aux produits issus de ce procédé ; cette supposition n'est nullement fondée. Enfin, la Grande chambre de recours a rappelé que son rôle se limitait à interpréter la CBE et qu'elle n'était nullement mandatée pour prendre part à un quelconque processus législatif. Ainsi, les considérations d'ordre éthique, social et économique, soulevées dans plusieurs lettres *amici curae*, n'étaient point de son ressort³⁶.

La Grande chambre de recours aurait pu adopter une décision en demi-teinte telle que proposée dans certaines lettres *amici curia* où une distinction était faite entre les plantes qui sont exclusivement obtenues par

32. AIPPI, 29 novembre 2013, <https://register.epo.org/application?number=EP00940724&tab=doclist>. Traduction libre de l'extrait suivant : « *a claim to a product has always provided stronger patent protection and dominated a process claim. The inventor of a new, inventive and useful product has always been entitled to a monopoly on that product, whether made by reproducing the methods described in the patent or made by another method. To use the language of the referring Board, any act of making the product would fall under the prerogative of the patent proprietor* ». The Board is quite correct in this conclusion and AIPPI is curious why the Board should consider there is something wrong with this principle. »

33. EPI, 29 novembre 2013, <https://register.epo.org/application?number=EP00940724&tab=doclist>. Traduction libre de l'extrait suivant : « *the dominance of a product claim directed to plants over an essentially biological process which produces such plants is fully in line with the established principles applied by the EPO and codified in the Directive. If an invention related to generically defined novel and inventive plants, then this contribution merits broad compound protection. In view of this, and in line with the generally applied doctrine of absolute compound protection, it would be difficult to understand why a breeder should be free to work in the area claimed by a product patent on a plant without patentee's consent. In particular, why should it be justified that the breeder be allowed to generate a plant variety sharing the advantageous inventive properties of the protected plant ? In line with the established system, said breeder should be able to do so only with the consent of proprietor of the product patent. Under such circumstances, said breeder would also be able to acquire plant variety protection* ».

34. À titre d'exemples : *No patent on seeds*, 27 septembre 2014, <https://register.epo.org/application?number=EP99915886&lng=en&tab=doclist> ; Haut Conseil des Biotechnologies, 28 novembre 2012, <https://register.epo.org/application?number=EP00940724&tab=doclist> ; ESA, 30 novembre 2012, <https://register.epo.org/application?number=EP00940724&tab=doclist>.

35. Une interprétation dynamique est une interprétation qui prend en considération les éléments qui sont apparus depuis l'adoption du texte législatif et qui expliqueraient qu'une interprétation littérale du texte puisse être en conflit avec les intentions du législateur.

36. G 0002/13, pp. 55 à 65.



procédé essentiellement biologique et les plantes qui peuvent être obtenues par un procédé essentiellement biologique. La Grande chambre de recours a toutefois préféré opter pour une position tranchée, fondant sa décision sur une interprétation littérale et restrictive de l'article 53, (b), de la CBE, en phase avec la jurisprudence précédente de l'Office européen des brevets.

Cette position s'avère également conforme aux dispositions de la directive européenne sur les inventions biotechnologiques. En son article 4, § 2, il est précisé : « *Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée* ». *A contrario*, seules les variétés végétales sont exclues du droit des brevets. L'Office a expressément intégré les dispositions de cette directive dans son système législatif comme moyen complémentaire d'interprétation. L'article 4 de la directive est ainsi repris mot pour mot à la Règle 27 du Règlement d'exécution de la CBE.

Un manque d'adéquation entre l'interprétation donnée à l'article 53, (b), de la CBE et la directive européenne sur les inventions biotechnologiques a d'ailleurs été reproché à la Grande chambre de recours dans ses deux décisions Tomates I (G 1/08) et Brocoli I (G 2/07). Plusieurs sont d'avis que la Grande chambre de recours n'a pas pris en compte, lorsqu'elle a interprété la notion de procédé essentiellement biologique, les termes de la directive selon lesquels un procédé est « *essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection* » (Art. 2, (2), de la directive européenne ; Règle 26, (5), du Règlement d'exécution de la CBE).

Les décisions G 1/08 et G 2/07 sont en outre apparues comme n'étant pas spécialement en phase avec la jurisprudence développée jusqu'à présent par l'Office européen des brevets, telle que rappelée ci-avant. Certains ont même considéré qu'en réalité, il était dorénavant devenu impossible d'obtenir des brevets portant sur un procédé comprenant des étapes de croisement et/ou de sélection³⁷.

Ainsi, il semble que la Grande chambre de recours se soit attelée à renforcer au maximum le contenu de la notion de procédé essentiellement biologique (décisions Tomates I et Brocoli I), avant de limiter au mieux

la portée de l'exclusion de ces procédés (décisions Tomates II et Brocoli II).

Contexte général

Contextes nationaux

La question qui a occupé la Grande chambre de recours dans le volet II des affaires Tomates et Brocoli a également fait débat au niveau national, aux Pays-Bas. Le 8 mai 2013, le Tribunal de première instance de La Haye était déjà arrivé à la même conclusion que la Grande chambre de recours dans les décisions Tomates II et Brocoli II. Le litige portait sur un brevet européen détenu par la société Taste of Nature, relatif à un certain type de radis. Les parties au litige étaient d'accord que ces radis ne pouvaient être obtenus que par un procédé essentiellement biologique. Alors que les affaires Tomates et Brocoli étaient déjà pendantes, le Tribunal de La Haye a décidé, sans attendre la décision de la Grande chambre de recours, que les revendications de produit-par-procédé étaient sous plusieurs aspects différentes des revendications de procédé et qu'une telle revendication, en l'absence d'une exclusion expresse prévue à l'article 53, (b), de la CBE, ne pouvait être accordée qu'à condition uniquement que le produit visé soit nouveau et fasse preuve de caractère inventif, que le procédé soit brevetable ou non³⁸.

Il est intéressant de noter que le Tribunal de La Haye ne semble pas avoir interprété l'article 53, (b), de la CBE au regard de sa loi nationale qui prévoit pourtant que les produits issus de procédé essentiellement biologique sont exclus du droit des brevets³⁹. Le Tribunal a justement fait la distinction entre la disposition nationale qui prévoit expressément l'exclusion des procédés essentiellement biologiques ainsi que des produits issus de ces procédés et l'article 53, (b), qui se limite à mentionner les procédés essentiellement biologiques.

L'Allemagne exclut également expressément, depuis juin 2013, les produits issus de ces procédés, en sus des procédés essentiellement biologiques⁴⁰.

Cette divergence au sein des lois nationales – la loi belge, par exemple, se limite à exclure expressément les variétés végétales et les procédés essentiellement biologiques⁴¹ – ainsi qu'entre certaines lois nationales et la CBE est source d'incertitude quant au sort natio-

37. T. MINNSEN et A. NORDBERG, « The impact of Broccoli II & Tomatoes II on European patents in conventional breeding, GMO's and Synthetic Biology : The grand finale of a juicy patents tale ? », forthcoming in *Biotechnology Law Report*, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2607865.

38. Tribunal de première instance de La Haye, 8 mai 2013, *Taste of Nature v. Cresco* (procédure au fond), http://www.eplawpatentblog.com/2013/June/Vonnis%20ToN%20-%20Cresco_%20tv.pdf. La Cour d'appel de La Haye a également jugé dans le même sens dans le cadre de la procédure parallèle en référé entre les mêmes parties, dans une décision du 28 mai 2013.

39. Art. 3.1 (d) *Rijksoctrooiwet 1995* : « *Niet vatbaar voor octrooi zijn : d) werkwijzen van wezenlijk biologische aard, geheel bestaand uit natuurlijke verschijnselen zoals kruisingen of selecties, voor de voortbrenging van planten of dieren alsmede de hierdoor verkregen voortbrengselen* ».

40. S. 2 (a) *Patentgesetz* : « 1) Patente werden nicht erteilt für 1. Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren und die ausschließlich durch solche Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tiere ».

41. Art. XI.5 du Code de droit économique.



nal des brevets européens. Ce sont en effet les cours et tribunaux nationaux qui sont amenés à se pencher, dans la limite de leur territoire national, sur la validité des brevets européens, que ce soit dans le cadre d'une action en contrefaçon ou d'une action en nullité. Ces cours et tribunaux ne sont toutefois pas liés par la jurisprudence de l'Office européen des brevets⁴². Seules les décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne – en l'espèce sur la directive relative aux inventions biotechnologiques – lient ces cours et tribunaux⁴³.

Or, à ce jour, il ne peut être exclu que la Cour de Justice, saisie le cas échéant d'une question préjudicielle concernant l'article 2 ou 4 de la directive, statue dans un sens contraire aux décisions G 2/12 et G 2/13. La Cour de Justice n'est en effet pas non plus tenue par la jurisprudence de l'Office européen des brevets. Pareil scénario ne semble pas des plus probables, en ce sens que la Cour de Justice a déjà statué sur la portée de l'exclusion des variétés végétales, dans le cadre du recours introduit par les Pays-Bas contre la directive sur les inventions biotechnologiques, et a interprété, à cette occasion, l'exclusion de façon restrictive, dans le même sens que l'Office européen des brevets⁴⁴.

Toutefois, en ce qui concerne la portée de la protection de ces inventions, l'interprétation que la Cour de Justice pourrait faire de la directive, et plus précisément de ces articles 8 et 9⁴⁵, est moins évidente.

La Cour s'est prononcée jusqu'à présent qu'une seule fois sur cette question, à l'occasion de l'affaire Monsanto Technology/Cefetra BV⁴⁶. Dans cette affaire, Monsanto prétendait que la société hollandaise Cefetra avait enfreint un de ses brevets européens en important depuis l'Argentine de la farine produite à base de soja. Le brevet européen portait sur des plantes ré-

sistantes au glyphosate (un herbicide), en ce compris ledit soja, comprenant des revendications de produit relatives au gène CP4 EPSPS, à des cellules végétales et à des plantes génétiquement modifiées. La Cour a jugé que « l'article 9 de la directive doit être interprété en ce sens qu'il ne confère pas une protection des droits de brevet dans des circonstances telles que celles du litige au principal, lorsque le produit breveté est contenu dans de la farine de soja, où il n'exerce pas la fonction pour laquelle il est breveté, mais a exercé celle-ci antérieurement dans la plante de soja, dont cette farine est un produit de transformation, ou lorsqu'il pourrait éventuellement exercer à nouveau cette fonction, après avoir été extrait de la farine puis introduit dans une cellule d'un organisme vivant » (point 50 de la décision).

Cet arrêt a suscité des commentaires mitigés tant de la part de la doctrine que de l'industrie. Alors que cette décision était grandement attendue, certains⁴⁷ sont d'avis que la Cour n'a en réalité pas tranché complètement la question de l'étendue de la protection des brevets relatifs aux inventions biotechnologiques. Il ne ressort en effet pas de cette décision si la Cour de justice a opté pour une interprétation restrictive de la portée de la protection conférée à ces brevets (« *purpose-bound protection* ») ou pour l'interprétation classique, à savoir la protection absolue. Il n'est dès lors toujours pas clair si les brevets relatifs aux inventions biotechnologiques, tels que les brevets Tomates et Brocoli, ont une portée similaire aux brevets européens relatifs à d'autres domaines d'activités et si l'article 9 doit être interprété de façon restrictive, comme c'est le cas pour l'article 4 de la directive retenant les exceptions au droit des brevets.

Enfin, au niveau du brevet européen à effet unitaire, c'est la CBE qui est d'application et, partant, son ar-

42. Cette affirmation doit toutefois être quelque peu nuancée au regard de la jurisprudence anglaise. Dans la décision rendue par la Chambre des Lords dans l'affaire *Merrel Dow (Merrel Dow Pharmaceuticals Inc. and Anr v HN Norton & Co Ltd* [1996] RPC 76), le juge Hoffman LJ a considéré que : « ... must have regard to the decisions of the European Patent Office ('EPO') on the construction of the EPC. These decisions are not strictly binding upon courts in the United Kingdom but they are of great persuasive authority; first, because they are decisions of expert courts (the Boards of Appeal and Enlarged Board of Appeal of the EPO) involved daily in the administration of the EPC and secondly, because it would be highly undesirable for the provisions of the EPC to be construed differently in the EPO from the way they are interpreted in the national courts of a Contracting State. » (nous soulignons). Dans le même sens, dans l'affaire *Bristol-Myers Squibb (Bristol-Meyers Squibb Co v. Baker Norton Pharmaceuticals Inc* [1999] RPC 253), le juge Jacob J. a souligné : « It is a matter of the utmost seriousness for any court to depart from a decision of an Enlarged Board EPO on a point of law, and, if it is to be done at all by a national court, I think it should only be done by a higher national court and not one of first instance. For the sake of coherence of the system as a whole, first instance courts should exercise self restraint, however erroneous they may think a particular decision of an Enlarged Board may be. » (nous soulignons). Enfin dans une décision du 2 novembre 2011, la Cour Suprême du Royaume-Uni a rappelé : « While consistency of approach is important, there has to be room for dialogue between a national court and the EPO (as well as between national courts themselves). Nonetheless, where the Board has adopted a consistent approach to an issue in a number of decisions, it would require very unusual facts to justify a national court not following that approach » (*Human Genome Sciences Inc v Eli Lilly and Company* [2011] UKSC 51).

43. Pour plus de détails : T. MINNSEN et A. NORDBERG, « The impact of Broccoli II & Tomatoes II on European patents in conventional breeding, GMO's and Synthetic Biology : The grand finale of a juicy patents tale ? », forthcoming in *Biotechnology Law Report*, REF.

44. C.J.U.E., 9 octobre 2001 (les Pays-Bas c. le Conseil et le Parlement européen), C-377/98, points 44-45 : « la protection des obtentions ne s'applique qu'à des variétés, lesquelles sont caractérisées par l'intégralité de leur génome. Pour des ensembles végétaux d'un rang taxinomique supérieur à la variété, caractérisés par un gène déterminé et non par l'intégralité de leur génome, il n'y a pas de risque de conflit entre la législation sur les obtentions et la législation sur le brevet. Ainsi, des inventions qui incorporent seulement un gène et concernent un ensemble plus large qu'une seule variété végétale peuvent être brevetées. ».

45. Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, art. 8 : « 1. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés. 2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés. » ; art. 9 : « La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 5, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction ».

46. C.J.U.E., 6 juillet 2010 (*Monsanto Technology c. LLCefetra BV*), C-428/08.

47. G. VAN OVERWALLE, « The ECJ's Monsanto Decision – As clear as mud », IIC 2010 ; Dans le sens contraire : J. SANDERSON, « Reconsidering plant variety rights in the European Union after Monsanto v Cefetra BV », *E.I.P.R.*, 2012 (6), pp. 387 et s.



ticle 53. L'article 24 de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet prévoit en effet que la juridiction fonde notamment ses décisions sur la CBE. Certains sont dès lors d'avis que cette juridiction, contrairement aux cours et tribunaux nationaux, serait également tenue par la jurisprudence développée par l'Office européen des brevets, en ce compris les décisions de la Grande chambre de recours, telles que les décisions G 2/12 et G 2/13⁴⁸.

Limite aux droits exclusifs du titulaire de brevet en matière de plantes

De nombreuses critiques d'ordre éthique ont été formulées à l'encontre des décisions G 2/12 et G 2/13, en particulier quant à l'accès au patrimoine génétique du monde végétal et à son impact sur le développement de nouvelles variétés végétales⁴⁹.

La société Limagrain, opposante au brevet Brocoli, a fait une observation intéressante à ce sujet. Tout en défendant une position en faveur de la brevetabilité des produits issus des procédés essentiellement biologiques, elle a précisé que la protection conférée à de telles revendications de produit ne devait pas s'étendre à l'utilisation des produits en vue de créer et développer de nouvelles plantes ne tombant pas sous le brevet⁵⁰.

La société Limagrain fait par-là référence à l'application du privilège du sélectionneur dans le droit des brevets. Il s'agit d'une notion propre à la protection des obtentions végétales⁵¹, qui permet aux sélectionneurs d'utiliser les variétés végétales, même protégées, pour développer et commercialiser de nouvelles variétés végétales (à condition qu'elles ne soient pas essentiellement dérivées de la première). Ce privilège a pour but d'éviter que les droits exclusifs accordés sur une variété végétale ne bloquent le développement de nouvelles variétés végétales, étant donné que la majorité des variétés végétales sont créées sur la base de variétés végétales préexistantes.

Depuis peu, ce privilège a été transposé dans le droit des brevets en tant qu'exception aux droits exclusifs du titulaire du brevet. L'Allemagne, la France et ensuite les Pays-Bas ont, respectivement en 2004 et 2013, intégré une version allégée du privilège du sélectionneur dans leur droit national des brevets⁵². Ensuite, l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet – qui comprend plusieurs dispositions relatives au droit matériel des brevets en ses articles 25 à 30, sur la base desquelles la juridiction sera amenée à trancher les litiges en matière de brevet européen et européen à effet unitaire – a également intégré le privilège du sélectionneur dans une version allégée.

L'article 27 de l'Accord stipule que « *Les droits conférés par un brevet ne s'étendent à aucun des actes suivants : (...) c) l'utilisation de matériel biologique en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales* ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, l'utilisation de matériel biologique breveté à des fins de création ou de développement de nouvelles variétés végétales ne tombe plus sous le champ d'application du droit des brevets. Cette exception concerne dorénavant tant les brevets unitaires que les brevets européens (brevet en vigueur ou délivré, ainsi que les demandes de brevet en cours d'instance ou introduites après l'entrée en vigueur de l'Accord)⁵³⁻⁵⁴.

Cette nouvelle exception au droit des brevets ne couvre toutefois pas la commercialisation de la nouvelle variété végétale qui serait obtenue. Par conséquent, le sélectionneur qui obtiendrait, à l'issue de son travail de création et/ou développement, une nouvelle variété végétale devrait alors, dans le cas où cette variété végétale tomberait sous le champ de protection du brevet concerné, soit négocier une licence avec le titulaire du brevet avant de pouvoir exploiter commercialement sa nouvelle variété végétale, soit attendre que le brevet arrive à expiration⁵⁵. Le privilège du sélectionneur tel qu'il a été transposé en droit des bre-

48. C. KOSTER, « Additional lessons learned from Tomato II and Broccoli II », <http://www.dennemeyer.com/lessons-tomato-broccoli/>.

49. Notamment, ESA, 30 novembre 2012, <https://register.epo.org/application?number=EP00940724&tab=doclist>.

50. Office européen des brevets, Grande chambre de recours, G 0002/13, Plant Bioscience Limited/Syngenta Participations AG, Groupe Limagrain Holding, opinion du Groupe Limagrain Holding, lettre du 13 décembre 2013, <https://register.epo.org/application?number=EP99915886&lng=en&tab=doclist>.

51. Article 15 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ; art. XI.116 du Code de droit économique.

52. Allemagne : S. 11 (2) (a) Patentgesetz : « Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf 2a. die Nutzung biologischer Materials zum Zwecke der Züchtung, Entdeckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte » ; France : art. L. 613-5-3 du code de la propriété intellectuelle : « Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 [un brevet relatif à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique] et L. 613-2-3 [un brevet relatif à un procédé permettant de produire] une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales. » ; Pays-Bas : Artikel 53b van de Rijksoctrooiwet : « Het recht, bedoeld in artikel 53a [een octrooi voor een werkwijze voor de voortbrenging van] biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft gekregen/voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat], strekt zich evenmin uit over handelingen met biologisch materiaal die dienen tot het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van andere plantensoorten ».

53. Art. 3 de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

54. Sous réserve du régime prévu à l'article 83 de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet permettant de déroger à la compétence exclusive de la juridiction unifiée pour les brevets européens pendant une période de 7 ans suivant l'entrée en vigueur de l'Accord.

55. La doctrine est partagée sur ce point. Certains considèrent que cette situation dans laquelle le sélectionneur pourrait se retrouver à l'issue de son travail de création et/ou développement pourrait être plus avantageuse pour le sélectionneur que s'il devait négocier avec le titulaire du brevet avant même tout travail de sélection, étant donné que dans le premier cas, le sélectionneur pourra mieux négocier étant donné qu'il aura déjà un résultat/une nouvelle variété végétale à faire valoir commercialement (M. LLEWELYN et M. ADCOCK, *European plant intellectual property*, Oxford and Portland, Oregon, 2006, p.498). D'autres déplorent cette situation. Ils considèrent qu'elle met le sélectionneur dans une position de faiblesse, étant donné que l'octroi d'une licence sera bien souvent le seul moyen pour le sélectionneur de récupérer les frais souvent élevés qu'il aura déjà exposés lors de son travail de sélection, travail qui s'étend sur plusieurs années la majorité des cas (P. VAN DER KOOLIJ, "Towards a Breeder's exemption in Patent Law ?", *E.I.P.R.* 2010, Issue 11, p. 548).



vets ne présente donc pas tous les avantages de sa version originale.

Toutefois, le simple fait que les États membres se sont mis d'accord pour intégrer le privilège du sélectionneur (certes dans une forme limitée) dans le droit des brevets et limiter ainsi le champ d'application des brevets est déjà en soi une preuve de leur volonté de prendre en considération l'accès au patrimoine génétique végétal et de préserver le développement des variétés végétales.

Il est aussi intéressant de noter que les règles prévues par l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sont susceptibles d'exercer une certaine influence sur les règles nationales régissant les brevets nationaux et européens. À titre d'exemple, le Royaume-Uni envisage ainsi d'aligner sa législation nationale en matière de brevet sur les règles prévues par l'Accord et, partant, d'intégrer le privilège du sélectionneur dans sa législation nationale⁵⁶.

C'est ainsi dans ce contexte plus global qu'il y a lieu de mesurer l'impact des décisions intervenues dans les affaires Tomates et Brocoli. Les décisions G 1/08 et G 2/07 sont apparues pour certains comme limitant fortement, voire totalement, les demandes d'enregistrement de brevet contenant des revendications de procédés d'obtention de végétaux. Pour d'autres, les décisions G 2/12 et G 2/13 auront des conséquences néfastes pour le développement de nouvelles variétés végétales.

D'une part, bien que les décisions intervenues dans ces deux affaires ont le mérite de clarifier grandement ce qui est dorénavant admis à la brevetabilité par l'Office européen des brevets, le sort des brevets relatifs aux plantes et procédés d'obtention de végétaux dépend encore de l'interprétation faite par les cours et tribunaux nationaux de la CBE, qui ne sont en soi pas liés par la jurisprudence de l'Office européen des brevets et dont les lois nationales ne sont pas uniformes.

D'autre part, il semblerait que face à l'avènement des brevets dans le monde du végétal, des garde-fous soient progressivement mis en place, tant au niveau national qu'au niveau européen, garantissant ainsi un meilleur équilibre entre les droits exclusifs des titulaires de brevet et l'intérêt public.

Conclusion

De par la particularité de leur procédure – deux renvois devant la Grande chambre de recours et de mul-

tiples modifications des revendications des brevets litigieux – les affaires Tomates et Brocoli ont mis au-devant de la scène les faiblesses, ou plutôt les limites, de l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux. La question que tout demandeur de brevet dans le domaine des plantes s'était toujours interdit de poser n'a pu être évitée dans ces deux affaires.

La Chambre de recours technique avait en soi tous les éléments de réponse à sa disposition pour pouvoir rendre une décision dans le volet II de la saga Tomates et Brocoli, mais a préféré, par peur de contrarier les intentions du législateur, renvoyer les affaires devant la Grande chambre de recours.

Cette dernière n'a pas opté pour une décision en demi-teinte, mais a tranché de façon claire, sur la base des principes de base dégagés jusqu'alors par la jurisprudence de l'Office européen des brevets. Elle a jugé que tant qu'ils n'étaient pas limités à une seule variété végétale, les produits (plantes, partie de plante, fruit) issus d'un procédé essentiellement biologique pouvaient être brevetés, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de brevetabilité (nouveau, caractère inventif et application industrielle).

Ces deux affaires ont suscité de vifs débats parmi les acteurs des secteurs des semences et de l'alimentation, ainsi que réveillé de vieilles tensions. L'intérêt public, résidant dans le développement continu de nouvelles variétés végétales, a même été pour un instant remis au centre du débat.

Les décisions G 2/12 et G 2/13 ont dans tous les cas le mérite de clarifier l'étendue des exceptions prévues à l'article 53, (b), de la CBE et, partant, l'objet des brevets en matière de végétal. Par ailleurs, la réponse apportée dans ces deux décisions semble être équilibrée, lorsqu'elle est mise en perspective par rapport à la mise en place de garde-fous pour l'accès au patrimoine génétique du végétal, tels que la transposition du privilège du sélectionneur dans le droit des brevets.

Au vu du paysage juridique européen, il n'est toutefois pas exclu que le débat soit rouvert, par la voie d'une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne, d'une décision nationale de nullité d'un brevet européen ou encore (mais à plus long terme) par la voie de la juridiction unifiée.

56. UK Intellectual Property Office, *Technical Review and Call for Evidence on Secondary Legislation Implementing the Agreement on a Unified Patent Court and EU Regulations Establishing the Unitary Patent*, 10 juin 2014, www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/318769/Consultation_Technical_Review_Unified_Patents_Court.pdf.

