

CEIPI

Web-conférence Mardi 13 avril 2021

Vivant et brevetabilité: quelle harmonisation ?

Nicolas Bouche
Maître de conférences
Université Jean Moulin – Lyon 3

Question

Quel est le degré d'harmonisation existant entre le droit français et le droit de l'OEB sur la question spécifique de la brevetabilité dans le domaine du vivant ?

Question

Quel est le degré d'harmonisation existant entre le droit français et le droit de l'OEB sur la question spécifique de la brevetabilité dans le domaine du vivant ?

=> Domaine de la brevetabilité : si et dans quelle mesure le vivant peut être la source d'inventions brevetables ?

Question

Quel est le degré d'harmonisation existant entre le droit français et le droit de l'OEB sur la question spécifique de la brevetabilité dans le domaine du vivant ?

=> Domaine de la brevetabilité : si et dans quelle mesure le vivant peut être la source d'inventions brevetables ?

≠ Conditions de la brevetabilité (application industrielle, nouveauté, activité inventive)

Réponse

L'harmonisation entre le droit français et le droit de l'OEB sur la question spécifique de la brevetabilité dans le domaine du vivant

Est très grande

Réponse

L'harmonisation entre le droit français et le droit de l'OEB sur la question spécifique de la brevetabilité dans le domaine du vivant

Est très grande

Pour deux raisons

Raison 1

Le droit français et le droit de l'OEB, sur cette question spécifique de la brevetabilité dans le domaine du vivant

Ont puisé leurs principes aux mêmes sources :

- Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments des brevets d'invention
- Directive CE n°98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

Raison 2

Aucune trace de divergence dans la jurisprudence française avec les solutions retenues dans les décisions des chambres de recours de l'OEB

Disproportion des jurisprudences OEB/France

Une quarantaine de décisions des chambres de recours de l'OEB

Moins de dix décisions françaises se rapportant à des brevets dans le domaine du vivant et une seule abordant la question du domaine de la brevetabilité

Disproportion des jurisprudences OEB/France

TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 7 févr. 2007,
n°05/11023, Jurinpi B20070025, Institut
Pasteur c. sociétés Chiron

La non-brevetabilité des découvertes exclue certes la brevetabilité d'un virus envisagé en tant que tel, mais n'exclut pas la brevetabilité de ce virus en tant que produit de diagnostic ou de traitement

Disproportion des jurisprudences OEB/France

Raisons ?

Question qui se pose et se règle plus souvent au niveau de l'OEB qu'au niveau des juridictions nationales

Biotechnologies plus l'apanage de grands groupes que de petites entreprises

Opérateurs plus orientés vers une exploitation à l'international

Opérateurs plus tournés vers le brevet européen que vers des procédures brevet nationales

Domaine de la brevetabilité tranché au niveau de l'OEB et plus trop contesté ensuite devant les juridictions nationales (\neq conditions de la brevetabilité)

Plan (chronologique)

I) La microbiologie

II) Les végétaux et les animaux

III) L'humain

I) La microbiologie

CBE, art. 53 b

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour « 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** »

CPI, L. 611-19 III

« Les dispositions du 3° du I n'affectent pas la **brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé technique, notamment microbiologique, ou un produit obtenu par un tel procédé** »

I) La microbiologie

Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets, Art. 2

Les Etats contractants n'étaient pas tenus de prévoir l'octroi de brevets pour « 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** ».

I) La microbiologie

Convention de Strasbourg du 27 novembre **1963** sur l'unification de certains éléments du droit des brevets, Art. 2

⇒ Convention de Munich du 5 octobre **1973** sur la délivrance de brevets européens (art. 53 b)

⇒ Loi française n°78-742 du 13 juillet **1978** modifiant et complétant la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention (art. 7)

I) La microbiologie

Explication de la brevetabilité des procédés microbiologiques et des produits qui en résultent :

Les procédés microbiologiques de fermentation figurent parmi les plus anciennes biotechnologies

Ex. brevet délivré à Louis Pasteur sur une levure de bière dépourvue de contamination bactérienne en 1865 en France et en 1873 aux Etats-Unis

I) La microbiologie

Définition fonctionnelle des procédés microbiologiques

Règle 26(6): « On entend par "procédé microbiologique" **tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique** »

CPI, L. 611-19 III : « est regardé comme un procédé *microbiologique* **tout procédé utilisant ou produisant une matière biologique ou comportant une intervention sur une telle matière** »

I) La microbiologie

Matière biologique = la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique

Art. 2 §1 a, Directive 98/44

Règle 26(3)

CPI, L. 611-10 *in fine*

I) La microbiologie

CPI, L. 611-19 III : « est regardé comme un procédé *microbiologique* **tout procédé utilisant ou produisant une matière biologique ou comportant une intervention sur une telle matière** »

I) La microbiologie

Définition commune OEB/France du procédé microbiologique

Procédé qui utilise, produit ou comporte une intervention sur une matière biologique microscopique qui contient des informations génétiques et qui peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique

I) La microbiologie

Acception large des micro-organismes
T356/93 et G1/98

Directives relatives à l'examen pratiqué à
l'OEB, spéc. G-II 5.5.1, mars 2021

Les bactéries, les levures, les champignons
microscopiques, les algues microscopiques, les
protozoaires, les virus, les plasmides, les
cellules humaines, animales et végétales,
isolées ou sous forme de culture *in vitro*

I) La microbiologie

Relation entre les procédés de génie génétique et les procédés microbiologiques

A priori, génie génétique = procédés microbiologiques

Exemples : ADN recombinant; biolistique; électroporation

I) La microbiologie

Relation entre les procédés de génie génétique et les procédés microbiologiques

G1/98 : « les procédés de génie génétique ne sont **pas** assimilables aux procédés microbiologiques »

I) La microbiologie

G1/98, pts. 5.2 et 5.3

« l'expression 'procédés microbiologiques' est synonyme de 'procédés faisant appel à des micro-organismes' »

Il faut « établir une distinction entre les micro-organismes et les parties d'être vivants utilisées pour la modification génétique de végétaux »

Vouloir traiter « les plantes génétiquement modifiées comme des produits obtenus par des procédés microbiologiques »

serait « **méconnaître le but poursuivi** » par l'exclusion de brevetabilité des variétés végétales prévue à l'article 53 b

« une variété végétale obtenue par les techniques du génie génétique n'avait aucun rapport avec ce que l'on entendait à l'origine par un produit obtenu par un procédé microbiologique »

I) La microbiologie

Produits obtenus par des procédés microbiologiques

Ils ne sont pas eux-mêmes forcément des produits microbiologiques

Ex. TGI Paris, 3^e ch., 1^{ère} sect., 14 mars 2013, n°08/17176, Jurinpi B20130201

Procédé utilisant des micro-organismes pour la « bioconversion » de l'acide férulique en vanilline alimentaire

I) La microbiologie

Produits obtenus par des procédés microbiologiques

Et s'ils sont **en principe** brevetables, cela ne signifie pas qu'ils soient **nécessairement** brevetables

Une autre exclusion de brevetabilité peut interférer

I) La microbiologie

Règle 27 c (idem L. 611-19 III) : un produit obtenu par un procédé microbiologique est brevetable « dans la mesure où il ne s'agit pas d'une variété végétale ou d'une race animale »

Règle 27 b (idem L. 611-19 II) : une invention biotechnologique ayant pour objet des végétaux ou des animaux est brevetable « si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée »

I) La microbiologie

Le procédé microbiologique est un
« procédé technique »

Règle 27 c : « un procédé microbiologique
ou d'autres procédés techniques »

CPI, art. L. 611-19 III : « la brevetabilité
d'inventions ayant pour objet un procédé
technique, notamment microbiologique »