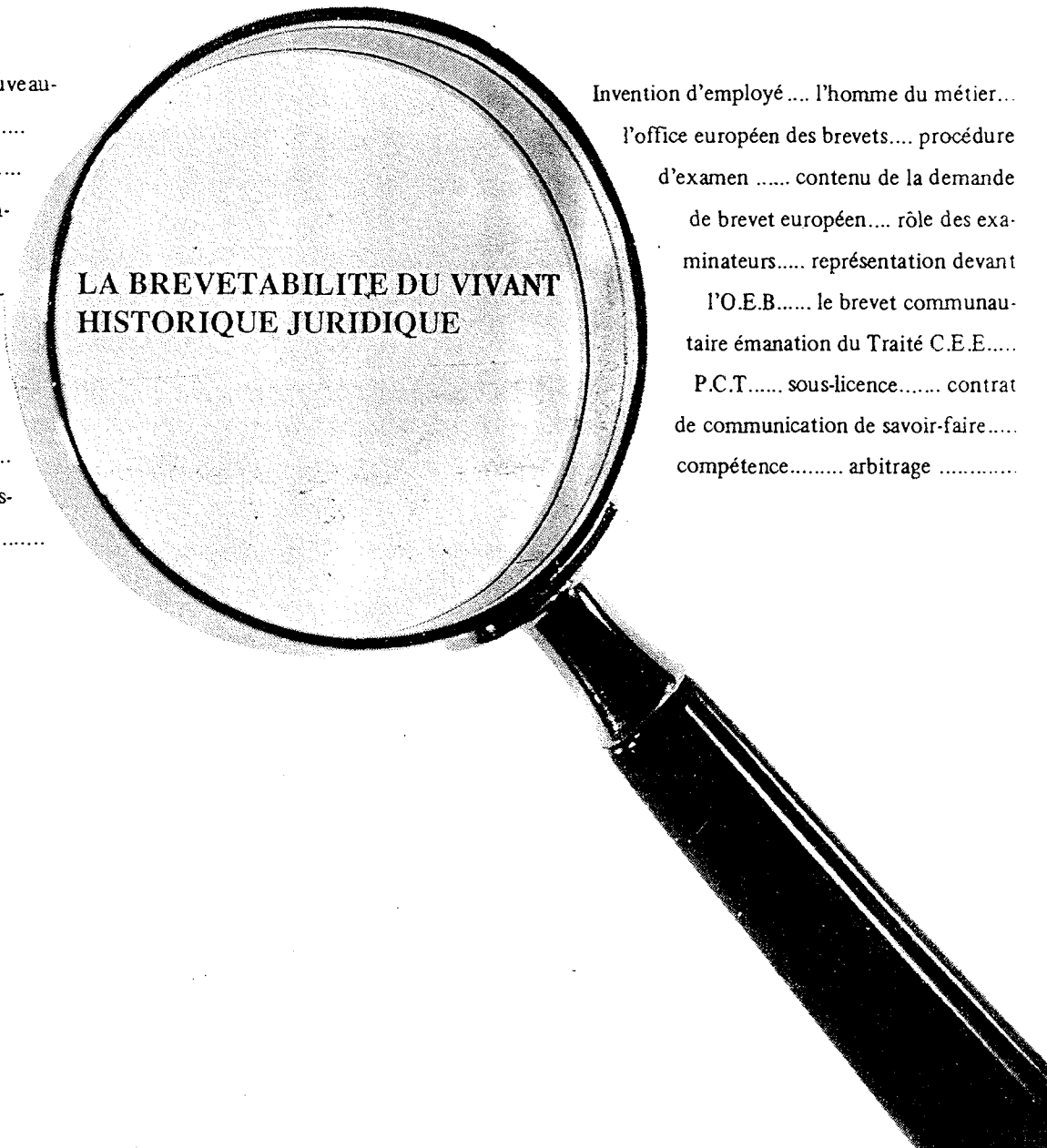


**DOSSIERS**

**1995. II**

**BREVETS**

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....  
combinaison..... emploi nouveau...  
activité inventive...avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité ..... cession.....  
combinaison de moyens connus.  
licence obligatoire..... taxes .....  
contrefaçon ..... action.....  
saisie-contrefaçon.... divulgation..  
action en revendication.... possession personnelle..... nullité.....



**LA BREVETABILITE DU VIVANT  
HISTORIQUE JURIDIQUE**

Invention d'employé.... l'homme du métier...  
l'office européen des brevets.... procédure d'examen ..... contenu de la demande de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E.....  
P.C.T..... sous-licence..... contrat de communication de savoir-faire....  
compétence..... arbitrage .....

# **LA BREVETABILITE DU VIVANT :**

## **HISTORIQUE JURIDIQUE (\*)**

par

**Jean-Christophe GALLOUX**

Agrégé des facultés de droit

Professeur à l'université de VERSAILLES-SAINT QUENTIN en YVELINES

---

---

(\*) Texte de la conférence donnée à l'Université de Montréal en juin 1994 à l'occasion de la Session d'été intitulée : "*L'animal, l'homme, l'éthique et le droit*".

**TABLE DES MATIERES**

<b>I - L'INDIFFERENCE</b>	p.6
<b>II - L'INTERET</b>	p.8
<b>A - LA QUESTION DE PRINCIPE D'UNE PROTECTION PAR UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE</b>	p.9
1°) L'énoncé du principe	p.9
2°) La compréhension du principe : une protection non spécifique	p.12
3°) L'extenson du principe : une protection pour l'ensemble du vivant	p.15
<b>B - LES QUESTIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA PROTECTION PAR UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE</b>	p.20
1°) Le vivant comme produit de la nature	p.21
2°) La description des innovations biologiques	p.23
<b>III - LES INTERROGATIONS</b>	p.24
<b>A - LES INTERROGATIONS ETHIQUES</b>	p.25
<b>B - LES INTERROGATIONS JURIDIQUES</b>	p.32

"L'art de gouverner un jardin démontre que la nature doit être dominée" (\*)

Par un raccourci trompeur, on utilise fréquemment les expressions de "brevetabilité du vivant" voire d'"appropriation du vivant par le brevet" pour référer à l'ensemble des problèmes suscités par la protection des innovations réalisées dans le champ des biotechnologies modernes par les droits de propriété industrielle (1). Ces expressions, auxquelles les adversaires de la brevetabilité des innovations biologiques ont souvent recours, conduisent à confondre la propriété incorporelle avec la propriété corporelle "traditionnelle" et à attribuer faussement au monopole conféré par la première une extension qu'il n'a pas. Il serait plus exact d'évoquer "la protection des inventions relatives aux êtres vivants ou à la matière biologique par les mécanismes de la propriété industrielle".

**Le vivant.** Le règne vivant n'existe pas en tant que tel comme catégorie juridique dans le droit positif de la plupart des pays de tradition européenne. La Convention de Rio sur la biodiversité (2) elle-même ne vise pas le vivant mais la "diversité biologique" dont on ignore d'ailleurs si elle inclut le "vivant humain" (3). Les êtres vivants, l'être humain exclu (4) cette fois, sont considérés comme des choses objets de droits selon la *summa divisio* entre les choses et les personnes qui constitue la pierre d'angle des systèmes juridiques occidentaux (5).

**Le brevet.** Le brevet est un droit de propriété incorporelle. Il a pour fonction de conférer à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation sur une invention, c'est-à-dire une création abstraite de nature technique et industrielle. Le droit s'acquiert à l'issue d'une procédure administrative conduite devant une instance spécialisée, les offices nationaux de brevets ou des instances régionales établies par une convention internationale comme dans le cas de l'Office Européen des Brevets

---

(\*) Georges Duhamel : *Fables de mon jardin*, Le Mercure de France.

(1) Voir par ex. : J.C. Galloux, *Aspects juridiques de la brevetabilité du vivant : Droit et génie génétique*, sous la direction de Serge Sousmestre, Biofutur/Elsevier 1994 p.128.

(2) Convention du 5 juin 1992, RGIP 1992 pp.952-974.

(3) Il semble cependant qu'au cours des différentes réunions d'experts préalables à la conférence diplomatique, le domaine traité ait été l'ensemble du monde vivant : cf. Michel Chauvet et Jean-Paul Galland : *La diversité biologique et les ressources génétiques dans le contexte de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement*, in *Droit et Génie Génétique* précité p. 26.

(4) Encore faut-il s'interroger sur les termes "être" et "humain" : le fœtus humain, qui est incontestablement une individualité biologique appartenant à l'espèce humaine n'est pas considéré comme un sujet de droit, une personne juridique : voir à cet égard la loi française n.94-653 du 29 juillet 1994 relative au corps humain (J.O. du 30 juillet 1994 p.11056).

(5) Sur l'ensemble de cette question, voir J.C. Galloux : *Essai de définition d'un statut juridique pour le matériel génétique*, thèse Bordeaux I, 1988.

(OEB) créé par la Convention Européenne des Brevets (CBE). Il ne s'agit pas, selon l'analyse doctrinale traditionnelle, d'un véritable droit de propriété, ce terme étant généralement réservé à la propriété corporelle portant sur des objets tangibles. Cependant, le droit conféré peut être tenu pour une forme du droit de propriété car il en présente l'une des prérogatives essentielles : un droit de jouissance exclusive au profit de son titulaire (6). Ceci ne doit pas toutefois conduire à confondre droit de brevet et propriété corporelle d'un objet. L'objet du droit de brevet n'est pas l'objet matériel fabriqué susceptible d'incorporer l'invention réalisée par l'inventeur mais l'invention elle-même, la création technique, qui, certes, prend, parfois, forme dans un objet matériel. Le propriétaire de ce dernier en demeure pleinement maître alors même que le titulaire du brevet conserve ses droits sur son invention. Ainsi, dans le domaine des biotechnologies, ce n'est pas un microorganisme, une lignée cellulaire, un gène, un être vivant ou une protéine que l'on brevète, mais une invention relative à ces différents objets. L'inventeur ne deviendra pas, par l'effet du brevet, propriétaire (au sens traditionnel) de l'être vivant, de la protéine ou des objets dans lesquels seront incorporés le gène breveté etc.

Pour être plus précis, on distingue quatre types d'inventions :

- . les inventions de produits, qui consistent soit en une substance soit en une matière;
- . les inventions de procédé c'est à dire la manière d'obtenir les premiers;
- . les inventions d'utilisation, soit l'emploi d'organes ou d'instruments;
- . la combinaison des deux derniers types, en vue de l'obtention d'un résultat ou d'un produit (7).

Le droit de brevet n'est pas le seul droit de propriété industrielle en cause dans la protection des inventions biotechnologiques : il existe aussi le certificat d'obtention végétale, d'apparition plus récente.

Tous ces droits de propriété industrielle répondent à la même logique sociale et économique. Tous portent, en réalité sur des informations techniques. Les informations ne sont pas appropriables en dehors des mécanismes spécifiques de la propriété intellectuelle. En revanche, les acteurs juridiques peuvent exercer une maîtrise de fait sur les informations, les détenir et empêcher leur diffusion en les gardant secrètes. La tendance à céler les informations est d'autant plus forte que celles-ci sont plus rares et donc chères. Leur diffusion s'accompagne inévitablement de leur multiplication et d'une perte de valeur conséquente. Les droits de propriété

---

(6) Sur les caractéristiques du droit de propriété selon une analyse doctrinale renouvelée, voir : F. Zénati : *La nature juridique de la propriété; contribution à la théorie du droit subjectif*, Thèse droit LYON III, 1981; P. Catala : *La transformation du patrimoine dans le droit civil français*, Rev. Trim. Dr. Civ. 1966 pp.185 et 201, n.21.

(7) Voir P. Mathély : *Le droit européen des brevets*, JNA 1978 p. 136.

intellectuelle et, notamment, les droits de propriété industrielle ont pour but de permettre une meilleure circulation des informations, en évitant à leur maître de recourir au secret en lui conférant, en contrepartie de leur divulgation, une exclusivité temporaire. C'est la raison pour laquelle, peu après qu'une demande de brevet a été déposée pour une invention, la substance de celle-ci est publiée. En d'autres termes, le système du brevet se trouve schématiquement fondé sur le "*contrat social*" suivant : l'inventeur révèle l'enseignement technique de son invention en contrepartie de quoi on lui octroie un droit de propriété temporaire sur cette invention.

Ces traits sont largement partagés par les différents systèmes de droit des brevets de par le monde, cette discipline faisant l'objet d'une harmonisation universelle poussée.

Les termes du débat ayant été posés, examinons sur un plan historique comment le vivant est peu à peu entré dans le champ de la brevetabilité et du certificat d'obtention végétale.

A la différence du droit de propriété corporelle <sup>(8)</sup>, l'histoire donne ici peu de recul. La perspective historique est doublement bornée par l'apparition tardive des droits de propriété industrielle et par les développements récents de la biologie. En effet, le droit de brevet n'existe, sous sa forme moderne et selon le schéma économique-social précédemment exposé, que depuis la fin du XVIII<sup>ème</sup> siècle <sup>(9)</sup>. Par ailleurs, la biologie n'a quitté le domaine de la seule recherche pour celui de l'industrie, graduellement, qu'au cours de la seconde moitié du XIX<sup>ème</sup> siècle. Or, seul le stade industriel intéresse la propriété du même nom ...

Comme en bien d'autres champs, l'évolution de la question de la brevetabilité du vivant se trouve indissociablement liée au progrès technique.

De façon schématique, trois phases peuvent être identifiées au sein de la période de référence :

. une phase d'indifférence du brevet au vivant, qui correspond à la phase pré-industrielle au cours de laquelle les bases de la génétique et de la biologie fondamentales ont été jetées (I);

---

<sup>(8)</sup> Pour une approche historique de la notion de propriété, voir par ex. Renoux-Zagame : *Du droit de Dieu au droit de l'Homme : sur les origines théologiques du concept moderne de propriété*, Droits n.1, 1985 p.17.

<sup>(9)</sup> Les premiers textes modernes sont la loi américaine sur les brevets du 10 août 1790 et le décret français des 31 décembre 1790 et 7 janvier 1791. Voir E.W. Hulme : *The history of the patent system*, Law Quaterly Review, 1896 p.141 et 1900 p.44.

. une phase d'intérêt du brevet pour le vivant, qui coïncide avec la période industrielle, dans laquelle nous nous trouvons encore (II);

. une phase d'interrogation ou de remise en cause de la protection par brevet du vivant, dans laquelle nous sommes entrés récemment, alors même que peu d'inventions biotechnologiques ont atteint le stade du développement commercial (III).

## **I. L'INDIFFERENCE**

Durant cette période, que l'on peut cantonner entre la fin du XIX<sup>ème</sup> siècle et l'entre-deux guerres, le brevet n'appréhende pas la matière vivante ou si, d'aventure, cela advient, c'est de façon inopinée et indifférente à la qualité vivante des objets. Le droit des brevets n'a pas pris conscience des spécificités de la matière biologique. La biologie ne représente qu'un champ possible dans lequel une invention peut être faite sans qu'une réflexion spécifique ne soit menée.

Il n'est, donc, pas surprenant de constater que les premiers textes relatifs aux brevets sont muets sur le sort des éventuelles inventions réalisées dans le domaine biologique.

A titre d'exception, on citera l'Edit du Pape Grégoire XVI du 3 septembre 1833 instaurant pour la première fois un droit de propriété exclusive d'une durée de 15 ans pour de nouveaux produits naturels, de nouvelles variétés importantes ou des procédés de culture améliorés. Cette législation eut peu de conséquences pratiques mais elle constitue, avec un siècle d'avance, le texte précurseur des législations spécifiques dans le domaine de la protection des innovations biologiques par un droit de propriété industrielle <sup>(10)</sup>.

A priori, aucun champ technique n'est exclu de la brevetabilité, les lois et conventions y relatives ayant expressément annoncé, au titre de leurs fins, "*favoriser le progrès des sciences et des industries*" <sup>(11)</sup>, octroyer aux inventeurs la propriété de leur invention "*dans tous les genres d'industrie*" <sup>(12)</sup>. Toutefois, on ne peut nier que les conceptions et les principes de base de ces législations et de celles qui leur ont succédé, même les plus récemment amendées, sont très largement déterminées par l'état de la science et de la technologie au moment de la première révolution

<sup>(10)</sup> Voir : K.Bruchhausen : *Die Päpssliche Verordnung vom 3 september 1833 - ein frühes Zeugnis des Sortenschutzes*, in : Festschrift für H. Kirchner, Beck München 1985 p.21.

<sup>(11)</sup> Constitution Américaine, paragraphe 8, section 1.

<sup>(12)</sup> Article 1 du décret des 31 décembre 1790 et 7 janvier 1791.

industrielle <sup>(13)</sup>. A cette époque, il était impossible d'imaginer que l'homme pût, un jour, réaliser des inventions dans le domaine biologique, compte tenu du peu de connaissances acquises sur le fonctionnement du vivant et, par voie de conséquence, en raison du peu de maîtrise de l'homme sur ses mécanismes intimes.

Les prémices de l'agriculture industrielle, le réalisme économique contemplant l'importance des activités agricoles dans la prospérité des nations et les premières découvertes relatives aux effets des moyens biologiques sur une matière inanimée <sup>(14)</sup> poussèrent les spécialistes des brevets, à la fin du XIX<sup>ème</sup> siècle, à préciser les contours du domaine de la brevetabilité par rapport aux objets biologiques. Le souci de ne pas exclure *a priori* la biologie du champ de la brevetabilité et, par là, d'exprimer la vocation générale sinon généraliste du brevet vis-à-vis de tous les champs techniques, s'exprime notamment dans le protocole de clôture de la Convention de PARIS du 20 mars 1883 :

*"Les mots "propriété industrielle" doivent être entendus dans leur acception la plus large en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits de l'agriculture (vins grains, fruits, bestiaux, bétail) et les minéraux livrés au commerce".*

Dans le même sens, Robinson émet l'opinion selon laquelle une invention peut revêtir la forme d'une mise en oeuvre, celle-ci se définissant comme des moyens incorporés dans une opération ou une série d'opérations accomplies par un agent physique inanimé ou animé <sup>(15)</sup>.

Pendant cette période, des brevets sont délivrés pour des inventions relatives à des procédés impliquant des êtres vivants. Les processus de fermentation sont, désormais, mieux connus et une véritable industrie s'est développée, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis. Sont ainsi protégées des inventions portant sur des procédés de fabrication de pain, de bière, de vinaigre ou de culture des levures <sup>(16)</sup>. Le tout premier brevet connu délivré pour une invention relative à un organisme vivant l'a été en Finlande en 1843 <sup>(16bis)</sup>. Trente années plus tard, l'Office Américain

<sup>(13)</sup> Dans le même sens : F.K. Beier : *Future Problems of Patent Law*, 3. IIC, 1972 pp.423, 424.

<sup>(14)</sup> Voir les travaux de Pasteur, de Pflüger, de Koch, de Von Behring, de Fischer notamment, prenant place au cours du dernier tiers du siècle.

<sup>(15)</sup> Robinson : *The Law of Patents for useful Inventions*, Boston 1890, Livre I p.111.

<sup>(16)</sup> Ephraïm : *Zum Begriff der gewerblichen Verwertbarkeit*, GRUR, 1919 pp.34-36; sur l'ensemble de la question : Beier, Crespi et Straus : *Biotechnologie et protection par brevet : une analyse internationale*, OCDE 1985 p.23. Office of Technology Assessment : *New Developments in Biotechnology (N.5)*, Washington 1988 p. 51.

<sup>(16bis)</sup> Cité dans : European Parliament, Committee on Energy, Research and Technology, notice 94/02 p.5.



des brevets et des marques accorde à Louis Pasteur un brevet revendiquant, entre autres "*une levure exempte de germes organiques de maladie, en temps que produit de fabrication*" (17). Le premier brevet pour un sérum antitoxique est délivré par le même Office en 1877 et pour une bactérie-vaccin en 1904 (18).

La Cour de Cassation française déclare non brevetable la découverte de la cellulose extraite de l'enveloppe de la noix de coco mais protègeable l'application de ce produit au remplissage des cloisons étanches des navires (19). Elle fonde sa décision sur la distinction traditionnelle entre découverte et invention mais ne limite pas le champ de la brevetabilité aux seuls objets inanimés.

Toutefois, on ne fait pas, à cette époque, un lien véritable avec l'emploi d'une matière vivante dans le déroulement d'un processus chimique. A défaut d'une connaissance approfondie des processus du vivant, la matière biologique est appréhendée sommairement selon une approche essentiellement mécaniste. Les inventions en cause ne prétendaient pas, en général, réaliser des perfectionnements tendant à la modification des existants utilisés. Les spécificités de la matière vivante sont encore occultées, sinon ignorées.

## II. L'INTERET

Les connaissances biologiques progressent. Ceux qui travaillent désormais non plus "*avec*" mais "*sur*" la matière vivante prennent conscience et des spécificités de celle-ci et de leur pouvoir sur elle. Ils prétendent à une sorte de partenariat avec la nature pour les créations qu'ils peuvent obtenir. Le recours à la propriété industrielle devient plus attractif en même temps qu'il apparaît plus problématique. D'une part, les inventeurs revendiquent la protection des modifications qu'ils ont pu déterminer et, d'autre part, les particularités du vivant n'en deviennent que plus criantes par rapport à la matière inanimée, soulevant avec acuité la question de principe de la soumission des inventions dans le domaine de la biologie au régime des brevets. Cette période s'étend de l'entre-deux guerres à nos jours, en concurrence, à l'époque contemporaine, avec la troisième phase.

Juridiquement, le problème soulève une question de principe et des questions techniques.

(17) U.S. Patent n. 141.072; Frederico : Louis Pasteur's patents, 86 Science, 1937 p.327.

(18) Sur l'ensemble de cette question : Cooper : *Biotechnology and the Law*, N.Y. 1982 sect.2.2. pp.2-5.

(19) Sur l'ensemble de cette question : Cooper : *Biotechnology and the Law*, N.Y. 1982 sect.2.2. pp.2-5.

La question de principe s'énonce aisément : les inventions de nature biologique entrent-elles dans le domaine de la brevetabilité ou d'une façon générale, dans le champ d'un droit de propriété industrielle ? Elle emporte deux interrogations conséquentes : les inventions de nature biologique ne justifient-elles pas l'établissement d'une protection spécifique, distincte du brevet ? (A) Le brevet, s'il peut appréhender le vivant, l'appréhende-t-il sous toutes ses formes ? (B) La première interrogation n'est pas nouvelle même si l'on feint aujourd'hui de la poser comme une problématique moderne. La seconde a été, en revanche, formulée plus récemment.

## **A. LA QUESTION DE PRINCIPE D'UNE PROTECTION PAR UN DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**

### **1. L'énoncé du principe**

Ce principe a été dégagé à la suite de l'essor des industries relatives au vivant végétal. Avec les progrès de la sélection végétale, ses succès et l'accroissement des investissements y consacrés, les professionnels concernés revendiquent une protection de leurs créations par le système du brevet <sup>(20)</sup>. Cette prétention divise les spécialistes du brevet.

Il ne peut être nié que les sélectionneurs obtiennent un résultat dirigé et en tout cas différent de ce que l'on peut attendre en laissant libre cours aux forces naturelles. Mais on ne peut pas nier davantage que ce résultat, quoique voulu et dirigé, demeure rarement prévisible et contrôlable, et moins encore renouvelable. En bref, les mécanismes du vivant, s'ils sont utilisés et parfois dominés ne sont pas assez maîtrisés pour obtenir un résultat causal perceptible et reproductible. Or, à défaut de reproductibilité d'un phénomène ou d'une action quelconque, il ne peut y avoir enseignement technique comme l'exige le droit des brevets.

D'aucuns aperçoivent, alors, dans ces difficultés un obstacle dirimant à la protection par brevet. On remarquera qu'à cette époque, à la différence de l'époque contemporaine, l'opposition à la protection par brevet des innovations biologiques se fonde non pas sur des considérations idéologiques ou morales mais sur des considérations techniques et objectives. Les rares critiques non techniques adressées à la brevetabilité des plantes s'appuyant sur des raisons de politique générale : peut-on breveter des plantes alors que les aliments et les médicaments sont exclus du champ de la brevetabilité dans de nombreux pays ?

---

<sup>(20)</sup> Sur l'ensemble de cette question, voir M.A. Hermitte : *Histoires juridiques extravagantes, la reproduction végétale*, in : *La gestion des ressources d'origine végétale*, sous la direction de Kahn et Fritz, Litec 1983 p.249.

- Après que l'*Office Allemand des brevets* ait posé comme principe que les seules inventions de nature inanimée étaient généralement protégeables mais non les procédés de croisement des plantes ou des animaux <sup>(21)</sup>, la Cour Suprême allemande réaffirme que les inventions s'appliquent dans le "*domaine biologique*", accordant un brevet pour un procédé de croisement d'un certain type de bactérie pour le traitement de la tuberculose <sup>(22)</sup>. Une série de décisions accorde par la suite des brevets couvrant des variétés de plantes jusqu'après la seconde guerre mondiale <sup>(23)</sup>.

- Dans le même sens d'une réaffirmation de la vocation du brevet à régir le champ biologique, on peut citer l'article premier de l'*Arrangement de La Haye* (relatif à la Convention de PARIS sur la propriété industrielle) de 1925, qui ajoute les "*feuilles de tabac*" au rang des objets brevetables (dans le cadre des "*industries agricoles*") et l'article premier de l'*Acte de Londres* du 2 juin 1932 : "*La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement au domaine des industries et au commerce proprement dits mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous les produits fabriqués et naturels : par exemple les vins, grains, feuilles de tabac, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines.*"

- Aux *Etats-Unis*, la brevetabilité des procédés utilisant des organismes vivants ne suscite aucune difficulté durant cette période. L'Office Américain des brevets délivre par exemple un brevet pour un procédé de fermentation appliqué à la production d'alcool butylique et d'acétone au début des années 30 <sup>(24)</sup>. Cependant, les brevets sur les plantes nouvelles obtenues par des procédés traditionnels demeurent problématiques, pour des raisons essentiellement techniques <sup>(25)</sup>. Afin de dépasser celles-ci le Congrès édicte une législation de circonstance, le *Plant Patent Act* de 1930 <sup>(26)</sup>. Le texte reconnaît que toutes les plantes ne sont pas des produits de la nature et que des nouvelles variétés peuvent être développées. Le champ d'application de la loi nouvelle ne s'étend qu'aux variétés à reproduction asexuelle, qui avaient été originellement exclues de domaine de la brevetabilité sous le prétexte

(21) Décision du 12 juin 1914, 1914 Bl.f. PMZ 257 C.

(22) Décision du 24 juin 1922 Bl.f. PMZ 6, 7.

(23) *Garanty Trust v. Union Solvents Corp.* : 12 USPQ 47 (1931) confirmé : 15 USPQ 237 (3e Cir. 1932).

(24) Voir par ex. : *Ex parte Latimer*, 1889 Dec. Comm'r of Patent 123 (1889); *Rossmann* : *Plant Patents*, 13 JPTOS, 1931; *Magnuson of Plant Patents*, 30 : *A short Discussion on Various Aspects of Plant Patents*, 30 JPTOS, 1948, 493.

(25) 35 USC 161-164.

(26) S.Rep. N.315, 71st Cong., 2-nci Sess. 5 (1930).

qu'elles ne pouvaient être répliquées (27). Il s'agissait, donc, d'assouplir la réglementation relative au brevet notamment en ce qui concerne la description des inventions : les descriptions faites selon les critères botaniques traditionnels suffisent (28). Les plantes deviennent ainsi brevetables aux Etats-Unis pour autant qu'un travail humain est nécessaire à leur obtention. Le système du brevet se trouve, donc, consacré.

- De leur côté, les *offices de brevets espagnols et italiens* interprétant pendant l'entre-deux guerres les lois nationales sur la propriété industrielle comme permettant la protection par brevet des méthodes de croisement de végétaux, et dans certains cas, des résultats de ces croisements (29).

- Assez isolée, la *jurisprudence britannique* limite les inventions éligibles à une protection par brevet à celles réalisées dans le monde inanimé bien que la loi ne contienne pas de disposition expresse dans ce sens (30).

- En *France*, la question de principe ne se pose pas : les inventions couvrant des variétés végétales nouvelles sont *a priori* brevetables pour autant qu'elles satisfont aux conditions générales de brevetabilité posées par la loi (31). La proposition de loi Ricolfi portant adoption d'un régime spécifique aux variétés végétales est rejetée, en 1934, aux motifs qu'elle se révélait sans objet, la loi sur les brevets étant applicable aux innovations végétales (32).

- Dès cette époque, il est donc acquis que les innovations réalisées dans le domaine biologique peuvent bénéficier d'une protection par un droit de propriété industrielle, le brevet étant alors le seul disponible (32bis). Ce principe n'a pas été remis en cause. L'article 2 de la *Proposition de directive du Conseil de l'Union Européenne* pour la protection des inventions dans le domaine de la biotechnologie, récemment rejetée par le Parlement Européen, le réaffirmait clairement : *une invention ne peut être exclue du champ de la*

(27) S.Rep. N.315, 71st Cong., 2-nci Sess. 5 (1930).

(28) Cour de cassation italienne, 9 avril 1948 et 10 juin 1950; G. Reixach : *La protection des nouveautés végétales en Espagne*, Prop-ind. 1955, p-119.

(29) Le premier brevet délivré sur des semences de tabac et de lupins date de 1934. Voir : B. Bergmans : *La protection des innovations biologiques*, Larcier, Bruxelles 1992 p.103 note 71.

(30) Le premier brevet délivré sur des semences de tabac et de lupins date de 1934. Voir : B. Bergmans : *La protection des innovations biologiques*, Larcier, Bruxelles 1992 p.103 note 71.

(31) En ce sens : Aix 27 janvier 1965, Ann.1965 p.127; dans les années cinquante, seules des variétés à reproduction végétative, comme par exemple des roses, ont été brevetées.

(32) H. Delpéch : *La Convention internationale du 6 décembre 1961 sur la protection des obtentions végétales*, J.C.P. 1962 I 1678 n.13.

(32bis) L'opinion contraire soutenue par Me B. Edelman : *L'approche juridique du vivant*, D. 1980 chr. p. 330 selon laquelle il y a cinquante ans "... le vivant en tant que tel... était exclu du champ de la loi sur les brevets" est donc un contre-sens historique.

*brevetabilité du seul fait qu'elle est relative à la matière vivante* <sup>(33)</sup>. Cette affirmation s'appuie sur les recommandations des différents comités d'experts réunis au sein de l'OMPI ou de l'OCDE depuis la fin des années quatre-vingt <sup>(34)</sup>.

Désormais, la seule difficulté de principe qui se pose n'est pas de savoir si les inventions relatives au vivant entrent ou non dans le champ de la brevetabilité et d'une façon générale, si elles peuvent bénéficier de la protection par un droit de brevet, mais de décider si les innovations végétales doivent ou non faire l'objet d'un régime spécifique. L'alternative pouvait dès lors se résumer comme suit :

- . soit un régime spécifique est établi, distinct de celui du brevet;
- . soit le régime du brevet est aménagé pour permettre une brevetabilité efficace des inventions couvrant des variétés végétales.

## **2. La compréhension du principe : une protection non spécifique**

Les milieux professionnels concernés s'organisent afin de promouvoir l'idée d'une protection spécifique pour les variétés végétales. Car, en effet, si la solution du brevet n'est pas remise en cause, elle demeure, en pratique, largement inapplicable à l'innovation végétale en raison des exigences techniques qu'elle pose. En ceci, les Européens se détachent du modèle américain qui a conservé le système du brevet pour aménager un brevet spécial pour certaines innovations végétales grâce au *Plant Patent Act*. Des systèmes privés d'enregistrement des plantes nouvelles naissent dans divers pays pour pallier les effets du défaut de protection <sup>(35)</sup> et un *lobbying* se développe auprès des parlements nationaux qui se traduit par le dépôt de plusieurs projets de loi, dont aucun n'aboutira avant la fin de la seconde guerre mondiale <sup>(36)</sup>.

---

<sup>(33)</sup> Com. (88) 496 final, Syn 159, Bruxelles, 17 octobre 1988; les versions ultérieures de cette proposition de directive n'ont pas modifié cette affirmation : voir la position commune (CE) n.4/94 arrêtée par le Conseil le 7 février 1994, JOCE 9 avril 1994 n.CI01/65. Le texte a été rejeté par un vote contraire du Parlement Européen le 1er mars 1995. Un nouveau projet est à l'étude.

<sup>(34)</sup> Com. (88) 496 final, Syn 159, Bruxelles, 17 octobre 1988; les versions ultérieures de cette proposition de directive n'ont pas modifié cette affirmation : voir la position commune (CE) n.4/94 arrêtée par le Conseil le 7 février 1994, JOCE 9 avril 1994 n.CI01/65. Le texte a été rejeté par un vote contraire du Parlement Européen le 1er mars 1995. Un nouveau projet est à l'étude.

<sup>(35)</sup> Sur la situation en France, voir M.A. Hermitte, art. cit.; les premiers catalogues de semences apparaissent en 1888 en Allemagne et le système d'enregistrement privé y devint public le 15 janvier 1930.

<sup>(36)</sup> Ce fut le cas en France avec les deux propositions de loi Ricolfi (1923 et 1934), en Allemagne avec une proposition de loi de 1929, en Belgique en 1932 et 1936 etc. pour les détails, voir B. Begmans, op.cit. p.102 et 103.

Au niveau international, la nécessité d'une protection spécifique pour les nouvelles variétés de plantes est discutée pour la première fois au congrès de l'AIPPI à Londres en 1932, puis aux congrès de Paris en 1950 et de Vienne en 1952. Peu à peu se dégage l'idée qu'il convient de séparer les "*inventions industrielles*" des inventions réalisées dans le domaine de l'obtention végétale. Cette dernière requiert une protection spécifique, *sui-generis*. La distribution dans l'un ou l'autre des régimes doit se faire selon le type d'invention. Toutefois les professionnels reconnaissent que certaines inventions de nature biologique peuvent répondre au critère de la brevetabilité. Il y a, donc, nécessité d'un régime non pas exclusif mais alternatif.

Ces différents efforts aboutiront à la convention de Paris, établissant l'Union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) <sup>(37)</sup>, qui propose un régime spécifique pour les variétés végétales mais qui n'exclut pas toute possibilité de protection des plantes nouvelles par le brevet.

Procurant un monopole moins étendu que le brevet, le droit d'obtention végétale (DOV) ne protège que les variétés végétales et non tous les types d'innovations relatives au végétal. Afin d'éviter toute concurrence entre les deux droits, le texte initial de la Convention UPOV interdisait toute possibilité de cumul de protection. Tirant les conséquences de cette situation nouvelle, les Conventions de Strasbourg de 1963 puis de Munich de 1973 sur le brevet européen inscrivent dans leurs règles l'exclusion de brevetabilité des variétés végétales <sup>(38)</sup>.

En dépit des critiques adressées à ce régime par les partisans d'un retour des innovations végétales dans le giron du droit commun du brevet, il a été confirmé dans son rôle par le récent règlement communautaire du 27 juillet 1994 qui en étend le bénéfice à l'ensemble des pays membres de l'Union Européenne <sup>(39)</sup>.

L'existence d'un régime spécifique aux variétés végétales ne signifie pas, toutefois, que le reste des innovations relatives au vivant soit exclu du champ de la brevetabilité : en d'autres termes, l'existence d'un régime spécifique aux variétés végétales n'emporte pas la recherche d'un régime spécifique pour le vivant en son entier. Deux exemples au moins le prouvent : la possibilité de protéger des inventions portant sur ces végétaux par un brevet et le sort des inventions relatives aux microorganismes.

---

<sup>(37)</sup> Article 53 b C13E.

<sup>(38)</sup> Sur l'ensemble de cette question, on se reportera par exemple à JM. Mousseron: *Traité des brevets*, Litec 1984 p.66 et suivantes.

<sup>(39)</sup> Règlement (CE) n.21000/94 du Conseil, du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, JOCE 1er sept.1994 n.L 227/l.

- Les objets de la protection du DOV et du brevet diffèrent : la variété d'une part, et l'invention, d'autre part. Si la variété bénéficie d'un régime spécial, toute invention portant sur un végétal ou une partie de végétal ne constitue pas une variété. La protection par brevet reste, donc, disponible pour ces inventions même dans les systèmes qui excluent expressément les variétés du champ de la brevetabilité. Ainsi sous la Convention sur le Brevet Européen, l'Office Européen des Brevets permet-il la délivrance de titres pour des plantes transgéniques qui ne sont pas des variétés au sens de la Convention UPOV <sup>(40)</sup>. La jurisprudence américaine va dans le même sens : alors que les Etats Unis ont ratifié la convention UPOV, l'Office Américain des brevets délivre depuis 1985 des brevets classiques pour des plants, des semences, des cultures cellulaires etc. <sup>(40bis)</sup>. La situation n'a pas fondamentalement changé avec la révision de la Convention UPOV au printemps 1991 <sup>(41)</sup> : une partie de l'innovation végétale demeure soumise au droit de brevet.

- La position des inventions relatives aux microorganismes se révèle plus simple encore : elles apparaissent brevetables, quelle que soit la catégorie d'invention, dès lors qu'elles rencontrent les critères de la brevetabilité. Comme on l'a vu précédemment <sup>(42)</sup>, les offices de brevets occidentaux ont, très tôt, octroyé des titres pour des inventions de procédé utilisant des microorganismes. Cette tradition a été consacrée notamment par l'article 53b de la CBE <sup>(43)</sup>. La brevetabilité des microorganismes en tant qu'invention de produit a été plus longue à être acceptée, pour des raisons essentiellement techniques. Dès 1975 la Cour Suprême fédérale allemande autorise la délivrance d'un brevet couvrant, sous forme de produits *per se*, deux souches mutantes de levure <sup>(44)</sup>. Aux Etats-Unis, si l'on met à part les brevets "*Pasteur*" délivrés pour des souches *per se*, il faudra attendre une affaire *Bergy*, un siècle plus tard <sup>(45)</sup> pour que la Cour d'Appel des Douanes et des Brevets déclare brevetable une culture biologiquement pure d'un

<sup>(40)</sup> Décision de la Chambre de Recours Technique de l'OEB du 26 juillet 1983, Ciba-Geigy, confirmée par la délivrance du brevet *Agrigenetics* n.0122791 revendiquant toutes les plantes (tomate, tabac, luzerne etc.) issues de cellules modifiées contenant des gènes codant pour des caractères valables pour plusieurs variétés et non une variété en particulier ; voir sur l'ensemble de cette question : J.C. Galloux : *La brevetabilité des innovations génétiques sous la Convention sur le Brevet Européen*, Dossiers Brevets 1992.

<sup>(40bis)</sup> Ex parte Hibberd, 227 USPQ 443 (Bd.Pat.App.Int.1985).

<sup>(41)</sup> Conférence diplomatique de révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales UPOV, DC/91/138, Genève, 19 mars 1991.

<sup>(42)</sup> Cf. supra.

<sup>(43)</sup> Ne sont brevetables ni les races animales ni les procédés essentiellement biologiques d'obtention des animaux et des végétaux "*cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés*".

<sup>(44)</sup> Bundesgerichtshof 11 mars 1975 (*Bäckerhefe*), 6 IIC 207.

<sup>(45)</sup> In re *Bergy*, *Coats and Malik*, 195 USPQ 344 (CCPA 1977) (*Bergy I*) et 201 USPQ 353 (CCPA 1979) (*Bergy II*).

microorganisme capable de produire un antibiotique. Cette jurisprudence s'est trouvée définitivement confirmée en 1980 par la Cour Suprême des Etats-Unis dans le célèbre arrêt Chakrabarty (46).

A cette époque, il n'est pas question d'un régime spécifique pour l'ensemble du vivant. Si de nombreuses voix s'élèvent pour placer obtentions végétales sous un régime *sui generis* sous peine de "dénaturer" le droit de brevet (47), rares sont ceux qui réclament un traitement original pour le vivant (48). Il faudra attendre les années 1980 et la brusque accélération des prises de brevet sur des êtres vivants complexes pour qu'une frange de la doctrine s'oriente vers cette possibilité (49).

### 3. L'extension du principe : une protection pour l'ensemble du vivant

Le vivant est *a priori* brevetable et, marginalement, protégeable par un droit voisin de propriété industrielle ; mais s'agit-il de l'ensemble du vivant ?

Parmi les diverses catégories d'inventions précédemment citées (50), les inventions de produit suscitent toujours le plus de difficultés, celles-ci croissant au fur et à mesure que l'on s'élève dans l'échelle de l'évolution biologique.

La brevetabilité des produits obtenus par des procédés microbiologiques a été admise assez tôt (51). Il peut s'agir aussi bien de produits chimiques que de composants cellulaires comme des enzymes, des protéines ou des organites cellulaires. Elle se trouve désormais admise en Europe notamment par l'article 53b de la CBE. Il peut en être différent dans certains pays qui excluent du champ de la

(46) 447 US 303 (1980).

(47) Voir par ex. J. Van Harreveld : *Bescherming van den kweekerseidom*, in J.H. de Bussy, Amsterdam 1934; K.A. Schmidt : *Warum nicht Pflanzenzüchtungen*, GRUR 1952 p.168; J.D. Tack : *Protection of applied micro-biology*, 5 IIC 382 (384), 1974; P. Mathély et G.Gaultier, rapport AIPPI annuaire 1975 II p.31.

(48) Voir par ex. : S. Von Den Trenck : *Zum Patentschutz von Pflanzenzüchtungen*, GRUR 1939 p.439-441, ou Irving Kayton : *Copyright in Living Genetically Engineered Works*, G. Washington L.Rev. vol.50 1982 pp.191.-21.8 qui prône comme régime spécifique celui de la propriété littéraire et artistique en partant de l'idée quelque peu simpliste, que le langage génétique permet, comme pour un auteur, de composer, des créations biologiques.

(49) Voir par ex. : Cooper, op.cit. p.179. Oredsson : *Biological inventions and Swedish patent legislation*, N.I.R. 1985 p.229; M.A. Hermitte (sous la direction de) : *La protection de la création végétale, le critère de la nouveauté*, LITEC 1985 p.55; F. Savignon : *Caractère de la protection par brevet d'invention et son application aux êtres vivants*, in : *Les brevets industriels et les certificats d'obtention végétale - leurs domaines d'application et les possibilités de démarcation*, UPOV Genève 1985; J.C. Galloux : *Fabrique moi un mouton ... Vers la brevetabilité des animaux-chimères en droit français*, JCP 1990, I 3430.

(50) Cf. supra.

(51) Pour le Royaume-Uni par ex. : *American Cyanamid Corp. v. Upjohn Corp.* : R.P.C. 306 (1970).



protection les produits chimiques ou pharmaceutiques. Mais cette exclusion ne concerne pas la problématique du vivant : elle s'appuie sur des considérations de politique générale qui, sans y être totalement étrangères, la dépassent.

. Un microorganisme peut-il être breveté en tant qu'invention de produit ? La question n'a été tranchée dans un sens favorable que récemment : il a fallu attendre les progrès de l'ingénierie génétique et microbiologique engagés sur les travaux de Smiths et Nathans dès 1972. La doctrine s'était prononcée antérieurement dans le sens de la brevetabilité <sup>(52)</sup>. La Cour Suprême allemande fut la première à admettre une telle revendication dans l'affaire *Bäckerhefe* bientôt suivie par la Cour Suprême des Etats-Unis dans l'affaire *Chakrabarty* <sup>(53)</sup>. Cette solution ne se trouve pas partagée par tous les pays qui n'ont pas sû ou voulu surmonter les problèmes de technique juridique suscités par son adoption <sup>(54)</sup>. Les gènes des organismes microscopiques sont généralement assimilés à des molécules chimiques et suivent donc le régime applicable à ces dernières <sup>(55)</sup>.

. La brevetabilité des innovations en matière végétale a été largement abordée. Le principe de la brevetabilité des inventions relatives aux procédés de traitement et de culture des plantes a été admis depuis longtemps en France <sup>(56)</sup> ou en Belgique <sup>(57)</sup> puis graduellement dans les autres pays européens, les derniers à céder étant les Britanniques et les Néerlandais (encore que ces derniers aient délivré des brevets pour de tels procédés avant 1930) <sup>(58)</sup>. Quant aux plantes elles-mêmes, aux cellules végétales ou aux degrés taxonomiques différents, ils peuvent être brevetés dès lors que le système juridique ne les exclut pas expressément du champ de la brevetabilité pour cause de régime spécifique concurrent.

. La situation de la brevetabilité des innovations en matière animale doit être appréciée en distinguant les types d'inventions. Pour ce qui concerne les procédés, on leur a longtemps appliqué les interdictions touchant à "*l'art de guérir*" prévues pour l'homme <sup>(59)</sup>. Cette prohibition a été conservée dans certains systèmes juridiques, comme celui de la CBE <sup>(60)</sup>. Les procédés visant des fins autres que thérapeutiques ou diagnostiques, en revanche, furent considérés assez tôt comme a

---

(52) E. Von Pechmann : *Über nationale und internationale Probleme des schutzes mikrobiologischer erfindungen* : GRUR 1972 p.51.

(53) Décisions précitées.

(54) C'est notamment le cas du Canada : *Abitibi*, Bureau des Appels de l'Office des Brevets, 62 CPR (2D) 81 (1982).

(55) Cf. J.C. Galloux : *La brevetabilité des innovations....* art. précit.

(56) Voir : Pouillet, Pataille, Huard et Lyon-Caen, Ann. 1879 p. 5.

(57) Voir : L. André : *Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle*, Bruylant, Bruxelles 1889 n.112.

(58) Sur l'ensemble de cette question, voir : B. Bergmans op.cit. p. 89.

(59) Voir, pour l'Allemagne : PA 25 février 1915, Bl.F. PMZ 1915 p. 31.

(60) Article 52 (4) CBE.

priori brevetables <sup>(61)</sup>. Les lignées cellulaires animales somatiques sont brevetables et des titres sont couramment délivrés pour de telles inventions de produit depuis une vingtaine d'années dans la plupart des pays industrialisés <sup>(62)</sup>.

La question de la brevetabilité des animaux *per se* a suscité davantage de débats : en dépit des avancées spectaculaires en direction de la brevetabilité du vivant sous ses multiples aspects, celle-ci ne va pas de soi.

Elle est évoquée de façon théorique dès le début de ce siècle dans un sens approubatif <sup>(63)</sup>, puis en même temps que celle des plantes dans les années 30 ; elle connaît un regain d'intérêt, pratique celui-là, au cours des années 80, lorsque des animaux transgéniques font leur apparition. Le régime des animaux a toujours été plaqué sur celui des plantes dès qu'il fut discuté de la brevetabilité de ces dernières. L'assimilation par analogie des animaux aux plantes ressort clairement des travaux préparatoires du *Plant Patent Act* aux Etats-Unis <sup>(64)</sup>. Les principes généraux dégagés pour la brevetabilité du vivant leur furent par la suite appliqués, de façon plus ou moins implicite : c'est le cas de l'arrêt *Rote Taube* rendu par la Cour Suprême Allemande <sup>(65)</sup>, de l'arrêt *Abitibi* rendu par la Chambre de Recours de l'office des Brevets du Canada <sup>(66)</sup> ou de la décision de l'office Américain des Brevets et des Marques dans l'affaire *Bergy* <sup>(67)</sup> qui souligne que la brevetabilité des microorganismes peut entraîner celle des animaux. Le même office refuse un brevet revendiquant un animal *per se* pour divulgation insuffisante et non sur le fondement de l'article 101 <sup>(67bis)</sup>. En France, comme dans de nombreux pays occidentaux, quelques demandes revendiquant des animaux sont rejetées dans les années 60, mais également pour des motifs techniques <sup>(68)</sup>. Il n'y a pas de raison de traiter différemment des formes de vie plus complexes si les conditions de brevetabilité sont remplies, précisent les examinateurs. Rares, demeurent, cependant les législations qui prévoient de façon expresse la brevetabilité des animaux *per se*. Elles se retrouvent pour la plupart dans les pays de l'est européen : ex-Union Soviétique, Hongrie et Roumanie <sup>(69)</sup>.

<sup>(61)</sup> Voir en Allemagne : PA 24 février 1922, BL.F. PMZ 1924 p.6.

<sup>(62)</sup> Voir, pour la référence à des brevets récemment délivrés : Bergmans, op.cit. p.144.

<sup>(63)</sup> Cf. J. Kohler : *Handbuch des deutschen Patentrechts*, Bensheimer Verlag, Manheim 1900, p.439 ; F. Quade, 1913 GRUR 2-4.

<sup>(64)</sup> Voir par ex. : Diener : *Patents for biological specimens and products*, 35 JPTOS 286 (1953); Allyn : *More about patents*, 15 JPTOS 963 (1933).

<sup>(65)</sup> Bundesgerichtshof 27 mars 1969 - 1 IIC 136 (1970).

<sup>(66)</sup> Précité.

<sup>(67)</sup> Précité.

<sup>(67bis)</sup> In re *Merat*, 186 U.S.P.Q. 471 (474) (CCPA 1975).

<sup>(68)</sup> Voir : Divoy-Gardrinier : *Le rejet des demandes de brevet sous l'empire de la loi de 1968 modifiée*, Dossiers Brevets 1982, V p.27.

<sup>(69)</sup> Ordonnance sur les découvertes, les inventions et les propositions de rationalisation (URSS) n. 584 du 21 août 1973 modifié le 28 décembre 1978; loi hongroise de 1969 modifiée en 1983 qui

Dans le même temps, les rédacteurs de la Convention de Munich empruntent une toute autre direction que celle tracée par ces précédents et excluent les "*races animales*" du champ de la brevetabilité (article 53 b). Cette exclusion trouve son origine à la fois dans des réticences d'ordre éthique -l'animal et le plus proche voisin de l'homme dans l'arbre de l'évolution- (70), dans un manque de perspicacité scientifique et dans une absence de revendication des professionnels ou des scientifiques concernés (71). Il est vrai que personne n'aurait pronostiqué à l'époque la rapidité et l'importance des progrès à venir dans le domaine de la transgénèse animale.

Cet obstacle textuel se révéla un leurre face aux exigences des industriels et des chercheurs, et surtout, sous l'aiguillon de la pratique américaine, les premières applications de la transgénèse animale venues.

Se fondant sur la jurisprudence Chakrabarty, l'Office Américain des brevets affirme, à l'occasion de l'examen d'une demande revendiquant une huître à laquelle l'inventeur avait ajouté des chromosomes pour en modifier le goût, qu'un brevet peut porter "*sur tous les organismes pluricellulaires non humains et non préexistants dans la nature, y compris les animaux qui sont les produits de l'ingéniosité humaine*" (72). Le 13 avril 1988, l'Office Américain des brevets délivre à l'Université d'Harvard un titre couvrant une nouvelle espèce de souris transgénique (73). Cette décision souleva, comme on le verra plus loin, une vague de protestations qui sera à l'origine du mouvement d'"interrogation". Cette pratique n'a pas été démentie (74). L'INPI, en France, a emboîté le pas en délivrant un brevet relatif à un animal transgénique le 21 septembre 1991 (75), suivi de peu par l'Office Européen des

---

applique le régime UPOB. La loi roumaine du 2 novembre 1974 traite également, en son article 14 de la brevetabilité des nouvelles races d'animaux.

(70) En ce sens : F. Panel : *La protection des inventions en droit européen des brevets*, Litec 1977 note n.57 p.65 et 66 n.117.

(71) JM. Mousseron, op-cit. p.458 n.436.

(72) Ex parte Allen, 16 avril 1987, 2 USPQ 2d 1425, BNA's Patent, Trademark and Copyright Journal vol.33 n.826 pp 638-639. Néanmoins le brevet n'a pas été délivré en raison du manque d'activité inventive : la méthode consistant à provoquer la polyploidie de l'huître par un traitement à la cytochalasine B étant trop évidente pour l'homme du métier.

(73) U.S. Patent n.4 736 866; sur l'ensemble de la question : R. Moufang : *Patentability of Genetic Inventions in Animals*, IIC vol. 20, 1989 p.823; J.C. Galloux: "*Fabriquer-moi un mouton...*" art. précit..

(74) Voir les brevets américains - n. 5 175 385 délivré à l'université de l'Ohio le 29 décembre 1992 pour uns souris ayant reçu un gène humain la rendant résistante aux infections virales; n. 5 175 384 délivré à la même date à *Germpharm International* pour des lignées de souris dépourvues d'une série de protéines antigènes d'histocompatibilité de classe 1; n. 5 175 383 pour une souris susceptible de développer une hypertrophie prostatique.

(75) Brevet *Transgene* n.87 086 23.

Brevets <sup>(76)</sup>. Tant l'OEB que l'INPI ont, en cette matière, livré une interprétation audacieuse de l'article 53b de la CBE et de son homologue en droit français. Depuis cette date, plusieurs dizaines de brevets ont été octroyés pour des inventions revendiquant des animaux transgéniques en Europe <sup>(77)</sup>.

. Reste l'Homme. Pour ce qui concerne les inventions de procédé, les législations occidentales prohibent généralement la brevetabilité des méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical appliquées au corps humain <sup>(78)</sup>, considérant qu'il s'agit là d'un art et non d'une activité industrielle donnant prise à une exploitation commerciale. Pour ce qui a trait aux inventions de produit en revanche, les divers systèmes de brevets ne distinguent pas selon l'origine des éléments biologiques qui sont utilisés ou revendiqués. C'est ainsi que la brevetabilité de protéines d'origine humaine, de séquences génétiques d'origine humaine ou de lignées cellulaires d'origine humaine a pu être acceptée par les offices de brevets occidentaux, dans les mêmes conditions que des protéines, des séquences génétiques ou des lignées cellulaires d'origine animale <sup>(79)</sup>. La Division d'opposition de l'OEB a récemment confirmé cette approche <sup>(79bis)</sup>. Aucune loi ne comprenait, jusqu'à une époque récente, de prohibition relative à la brevetabilité de l'être humain en tant que tel. En effet, la chose allait de soi tant il paraissait évident qu'une telle revendication irait à l'encontre de l'ordre public et des bonnes moeurs, la mise en oeuvre ou la publication de l'invention apparaissant évidemment contraire aux prescriptions de la morale sociale la plus élémentaire <sup>(80)</sup>. La question se pose en des termes un peu différents pour les éléments et les produits du corps humain en ce sens qu'ils constituent, jusqu'au moment où des tissus synthétiques les remplaceront, une source essentielle de "*matière première*" pour la recherche et l'industrie biomédicale et que leur utilisation heurte moins l'idée que l'on peut se faire de la dignité de la personne humaine.

---

<sup>(76)</sup> Décision T 19/90, Regents de l'Université d'Harvard, JO OEB 12.1990 p.476; J. Straus : *Etische, rechtliche und wirtschaftliche Probleme des Patent- und Sortenschutzes für die biotechnologische Tierzucht und Tierproduktion*, GRUR International 1990 p.913; V. Vossius: *Patentschutz für Tiere; "Krebs maus/Harvard"*, GRUR 1990, p.333. La décision d'octroi du brevet a été prise le 3 avril 1992; ce brevet fait actuellement l'objet de nombreuses oppositions qui n'ont pas encore été jugées.

<sup>(77)</sup> Voir par ex. la rubrique "*brevets animaux transgéniques*", Biofutur, mars 1994.

<sup>(78)</sup> Voir en ce sens : article 52-4 de la C.B.E..

<sup>(79)</sup> Cf. J.C. Galloux : *Ethique et brevet ou le syndrome bioéthique*, art.cit.

<sup>(79bis)</sup> Décision *Relaxine*, Division d'opposition de l'OEB du 8 décembre 1994, JOOE:B n.1995/6 p.388 ; commentaire de J.C. Galloux à paraître au Recueil Dalloz 1995.

<sup>(80)</sup> Art. IV quater de la Convention de l'Union de Paris.

- La *loi australienne* de 1990 modifiant la section 18 (2) de la loi sur les brevets <sup>(81)</sup> est sans doute la première à exclure expressément l'être humain du champ de la brevetabilité.
- Le *législateur français* a légiféré dans le même sens <sup>(82)</sup>.
- Il précédait sur cette voie l'*Union Européenne* <sup>(83)</sup>.
- Les Etats Unis ont renoncé pour l'instant à voter un texte exprès mais l'interdiction semble aller de soi <sup>(84)</sup>.

Les matériels biologiques d'origine humaine ne sont donc pas tous ni toujours exclus du champ de la brevetabilité alors que l'on peut affirmer que l'être humain, en tant que tel, l'est de façon générale et absolue <sup>(85)</sup>.

La question du principe de la protection des innovations relatives au vivant par la propriété industrielle vient d'être circonscrite. Le principe se trouve, donc, posé, dans "*la phase de l'intérêt*", de la brevetabilité d'une grande part du vivant, sous ses diverses formes, des plus frustes aux plus élaborées. Mais au-delà de cette affirmation de principe, se dressent des difficultés ayant trait à des aspects plus techniques du droit des brevets.

## **B. LES QUESTIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA PROTECTION PAR UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE**

Les questions techniques ont été développées assez distinctement en Allemagne, aux Etats-Unis et en France. Elles ont trait pour la première à la notion de produit de la nature, pour la seconde à la notion de description.

---

<sup>(81)</sup> "*Human beings, and the biological processes for their generation, are not patentable inventions*".

<sup>(82)</sup> Modification de l'article I, 611-17 du Code de la propriété intellectuelle par la loi n.94-653 du 29 juillet 1994.

<sup>(83)</sup> Modification de l'article I, 611-17 du Code de la propriété intellectuelle par la loi n.94-653 du 29 juillet 1994.

<sup>(84)</sup> Voir la section 4 du *Transgenic Animals Patent Bill*, H.R. 1556, 22 mars 1989, non adopté. Mais l'Office des Brevets a déclaré que la brevetabilité de l'être humain serait contraire à la Constitution : D.J. Quigg : *Animals - Patentability*, 69 J.P.T.O.S. 1987 p.328.

<sup>(85)</sup> En ce sens notamment : Von Fünér : *Der patentfähige Mensch 2000* in : *New Technical Tendencies and Industrial Property Protection*, AIPPI, Budapest 1985 p.43; pour des exemples de brevets délivrés pour des lignées cellulaires etc. d'origine humaine : cf. Bergmans, op.cit. p. 175 notes 109 et 110.

## 1. Le vivant comme produit de la nature

La non brevetabilité des produits de la nature a été le premier des obstacles techniques à surmonter afin de permettre la protection des innovations dans le champ biologique. Les approches continentales et de *Common Law* sont sur ce point parallèles : le droit continental s'attache davantage à la distinction entre invention et découverte tandis que la *Common Law* différencie les produits de la nature des produits de l'homme.

. **Les juristes continentaux** ont de tout temps opposé la découverte à l'invention: *"la première exige toujours que l'homme participe à sa confection, à sa réalisation, tandis qu'il suffit pour la seconde que l'homme mette en lumière, en évidence un objet qui a été créé sans sa participation, par exemple, au moyen des seules forces de la nature"* (86). Seule l'invention peut conduire, si les autres conditions de la brevetabilité sont réunies, à la délivrance d'un titre, ce que rappelle l'article 52a de la C.B.E. (87). Cependant, la plupart des lois européennes ne distinguent pas entre *"le produit fabriqué par la main de l'homme et le produit conquis par lui sur la nature"* (88). La découverte est d'abord le *"beneficium dei"*, un cadeau de Dieu qui ne peut être, en tant que tel, monopolisé (89).

Dans la pratique, la frontière entre découverte et invention se révèle délicate à tracer. L'idée générale demeure qu'*"il n'y a de choses brevetables que celles où l'activité humaine entre comme élément"* (90). L'appréciation de la qualité de cette activité humaine et de son importance donnent lieu à une casuistique subtile. Sur ce point, la brevetabilité des organismes vivants *"naturels"* a suivi le même sort que celui des substances naturelles découvertes (91). Si le principe qu'une substance vivante ou non, simplement découverte, ne peut être brevetée est maintenu, son interprétation est devenue de moins en moins stricte (92). Les Directives d'examen de l'Office Européen des Brevets en témoignent (93) ainsi que sa pratique puisque, dans

(86) Picard et Olin : *Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle*, Paris 1869, n.17.

(87) *"Ne sont pas considérées comme des inventions... les découvertes..."*.

(88) Pouillet : *Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon*, Paris 1899, n.24 p.27, sous l'empire de la loi française de 1844.

(89) Sur l'ensemble de la question des droits de l'inventeur : J.C. Galloux : *Du droit de l'inventeur sur ses découvertes, à la recherche d'un droit fabuleux*, Rev. Jur. Thémis 1991 vol.25 n. 1, p.65.

(90) Picard et Olin, op.cit. nn.94 et 99.

(91) Pour des substances naturelles brevetées, voir par ex : *Antanmide*, Bundesgericht 28 juillet 1977, IIC vol. 10, 1980 p.494; *American Cyanamid*, T.G.I. Seine, 3 mars 1962 cité par De Haas : Brevet et médicament en droit français et en droit européen, Litec 1980, note 27 n.263 p-165; de Mollon, Cass. Req. 2 fev.1863, D. 1863, 1 p.251.

(92) En ce sens : Bergmans, op. ci.t. p.76.

(93) C.IV.2.1, p-30.

l'affaire Relaxine (<sup>93bis</sup>), la Division d'opposition n'a pas hésité à affirmer que même un ADN génomique humain, c'est à dire "*naturel*" (et non simplement un ADN complémentaire, "*élaboré*" à partir d'un ARN messenger) pouvait constituer une invention brevetable. Un organisme présent dans la nature mais isolé de son milieu naturel peut être protégé si, selon les cas, il a été purifié, il présente des propriétés non prévisibles ou s'il n'est plus tout à fait identique, d'un point de vue phénotypique ou génotypique, à son homologue naturel (<sup>94</sup>). La question a rebondi, avec les demandes de brevet revendiquant des séquences "*EST*" relatives à plusieurs centaines de gènes humains (<sup>95</sup>) : la problématique a été revisitée à cette occasion, alors même qu'elle n'était pas, loin s'en faut, remise en cause dans la pratique.

. Dans les pays de *Common Law*, les catégories d'inventions brevetables s'articulent autour des "*articles of manufacture*" et les "*compositions of matter*" (<sup>96</sup>). La matière vivante se trouve-t-elle dans l'une ou l'autre de ces catégories ? Par ailleurs, ne sont pas considérés comme brevetables les "*products of nature*". Dès 1977, l'Office australien des brevets laisse entendre que l'objection selon laquelle un microorganisme, étant de nature vivante, n'est pas couvert par le terme "*manufacture*" est basée sur une interprétation trop étroite de ce terme (<sup>97</sup>). Dans une affaire Bergy jointe à une affaire Chakrabarty (<sup>98</sup>), la Cour Suprême des Etats Unis considère, peu après, qu'une bactérie modifiée par l'insertion de plusieurs plasmides isolés de leur milieu naturel est différente de toute autre trouvée dans la nature et peut donc être considérée comme "*manufacture*", c'est-à-dire un produit de l'homme brevetable. La Cour opère pour ce faire une distinction entre les organismes qui sont le produit de l'activité de la nature ("*nature's handiwork*") et ceux qui sont le produit de l'activité de l'homme ("*man made*"). Toutes les juridictions de *Common Law* ne suivent pas cette opinion : c'est notamment le cas de la Cour Suprême Irlandaise qui, empruntant le même raisonnement, arrive à une conclusion opposée (<sup>99</sup>). Elle assimile le vivant à la nature, alors que la Cour américaine considère que le caractère vivant demeure sans pertinence vis-a-vis des catégories du droit des brevets.

---

(93bis) Voir la décision citée à la note n.79 bis.

(94) En ce sens : Teschemacher, *Patentability of microorganisms per se*, IIC 1982, vol. 13 p.35 - Bozicevic : *Distinguishing products of nature from products derived of nature*, JPTOS 1987, vol.69 p.419-420.

(95) En ce sens : Teschemacher, *Patentability of microorganisms per se*, IIC 1982, vol. 13 p.35 - Bozicevic : *Distinguishing products of nature from products derived of nature*, JPTOS 1987, vol.69 p.419-420.

(96) En ce sens : Teschemacher, *Patentability of microorganisms per se*, IIC 1982, vol. 13 p.35 - Bozicevic : *Distinguishing products of nature from products derived of nature*, JPTOS 1987, vol.69 p.419-420.

(97) In re *Ranks Hovis McDougall, Ltd* 1977 vol.8 p.459.

(98) Cf. infra.

(99) *Rancks Hovis McDougall Ltd v/ Contr. of Patent*, S.F.R. 1978, 588.

## 2. La description des innovations biologiques

Comme il a déjà été dit, la fonction essentielle de divulgation du système des brevets est assurée en premier lieu par la description de l'invention. Elle garantit la publication ultérieure et la mise à disposition de l'invention au public. Cette exigence a été posée dès les premières réglementations <sup>(100)</sup>. Elle se retrouve dans toutes les législations modernes et les tribunaux l'appliquent avec une grande vigilance; comme le rappelle l'article 83 de la Convention sur le Brevet Européen : "*L'invention doit être exposée dans la demande ... de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter*".

Dans le domaine des innovations génétiques, la complexité de la matière vivante a posé des problèmes particuliers ayant trait à l'identification et à la caractérisation des organismes. Cette description est destinée aussi bien à la reproduction de l'invention qu'à la distinction de ce qui est revendiqué de ce qui ne l'est pas <sup>(101)</sup>. La description écrite a rapidement montré ses limites, notamment dans l'hypothèse d'un matériel vivant isolé de souches naturelles. Afin de pallier les insuffisances d'une telle description écrite des organismes vivants ou de leurs parties, la pratique a mis au point un système de dépôt désormais reconnu internationalement : pour comprendre l'invention il suffira de la voir; pour "*refaire*" l'invention, il suffira de "*reproduire*" - au sens biologique - l'organisme déposé. S'il n'y a plus divulgation d'un véritable enseignement technique, l'exigence formelle de description se trouve néanmoins remplie.

La pratique d'un dépôt des matériels vivants insuffisamment descriptibles en raison du peu de fiabilité des classifications en la matière (à l'époque) est apparue aux Etats Unis à la fin des années 1940 <sup>(102)</sup> avec le développement de la production industrielle d'antibiotiques, qui fait appel à des souches nombreuses et diversifiées. Cette pratique s'est développée, notamment en Europe dans les décennies qui ont suivi, soit sur les conseils des offices de brevets concernés, soit sous l'impulsion des inventeurs et des industriels, mais toujours en dehors de règles impératives <sup>(103)</sup>. L'organisation du dépôt devait satisfaire cependant à deux exigences contradictoires: mettre les matériels déposés à la disposition du public dans des conditions respectant une réelle publicité et des conditions scientifiques satisfaisantes, d'une part, et éviter les inconvénients évidents d'une divulgation prématurée ou intempestive d'autre part.

---

<sup>(100)</sup> Elle a été rendue obligatoire dès 1730 dans le système britannique : Fulton : *The Law and Practice Relating to Patents Trade Marks and Designs*, Londres 1905 p-6.

<sup>(101)</sup> Sur l'ensemble de cette question : Bergmans, op.cit. p.230.

<sup>(102)</sup> Cf. Halluin : *Patenting the results of genetic engineering research, an overview* in Banbury Report 10, 1982 p.194.

<sup>(103)</sup> Cf. Crespi : *Biotechnology Patents past and Futur*, EIPR 1981 vol.4, p.136.



Le traité de Budapest, signé le 28 avril 1977 <sup>(104)</sup>, unifie en partie ces pratiques en permettant une reconnaissance mutuelle des dépôts effectués auprès d'institutions spécialement habilitées, les Autorités de Dépôt Internationales. Certaines lois nationales ont complété la réglementation en la matière mais des lacunes subsistent de même que des incohérences entre les législations nationales <sup>(105)</sup>. Au sein de l'Union Européenne, une certaine harmonisation des conditions de dépôt (nature des matériels concernés, durée du dépôt, accessibilité aux matériels etc.) résultera de l'adoption de la directive relative à la protection des inventions biotechnologiques <sup>(106)</sup>.

Ainsi, le droit des brevets s'est-il techniquement adapté au vivant, au risque, d'ailleurs, de dévoyer certains de ses principes de base. Toutes les difficultés ne sont pas pour autant aplanies : si les mécanismes relatifs à la délivrance du titre se trouvent peu à peu adaptés, les questions relatives à la portée du droit conféré, notamment, restent entières. Les plus optimistes prévoient qu'un même phénomène d'adaptation des règles juridiques jouera. Voilà où nous nous trouvons rendus aujourd'hui.

Cette attitude optimiste ne tient pas entièrement compte du gauchissement des règles juridiques ou des interdictions dont est porteuse la troisième phase de cet historique : celle des interrogations.

### **III. LES INTERROGATIONS**

La phase précédente pourrait ressembler à une marche triomphale du brevet <sup>(107)</sup> : toutes, sinon de plus en plus d'innovations biologiques paraissent brevetables. Cette vision mérite d'être tempérée. Des critiques, sourdes et dispersées hier, mais aujourd'hui convergentes et écoutées, combattent l'idée d'une "brevetabilité de la vie", se plaçant tour à tour sur un plan éthique (A) puis sur un plan juridique (B).

<sup>(104)</sup> Traité sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de Brevets, complété par un Règlement d'exécution modifiée le 26 novembre 1980. Cette union comprend une vingtaine de membres.

<sup>(105)</sup> Pour une étude complète des problèmes juridiques suscités par les problèmes de dépôt, voir: J. Straus et R. Moufang : *Deposit and Release of Biological Material for the Purposes of Patent Procedure*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1990.

<sup>(106)</sup> Articles 14 et suivants de la proposition de directive précitée.

<sup>(107)</sup> Cf. J.C. Galloux : *L'impérialisme du brevet*, in *Nouvelles technologies et propriété*, Litec Thémis 1991 p.111.

## A. LES INTERROGATIONS ETHIQUES

. Le débat éthique relatif à la brevetabilité des innovations biologiques n'est pas nouveau. Les réticences à la protection des innovations dans le champ de la biologie par des droits de propriété industrielle se sont exprimées tout au long de l'histoire de cette branche du droit. Elles ont eu d'abord pour fondement général une critique économique du système du brevet. Les monopoles, ceux conférés par un droit intellectuel comme tout autre, ont toujours eu mauvaise presse tant auprès du public qu'auprès du législateur. Nous mentionnerons pour mémoire les critiques fondées sur une approche marxiste <sup>(108)</sup>. Ce même fondement idéologique a donné lieu à une critique corollaire du système du brevet présenté comme instrument de domination des pays du Nord, développés, sur les pays du Sud, en voie de développement. Nous verrons par la suite que ces réminiscences idéologiques ne sont pas absentes de certains discours contemporains sur la "*brevetabilité du vivant*".

Les législations les plus anciennes comportaient un certain nombre d'exclusions de brevetabilité, qualifiées de "*morales*" : elles touchaient en général les médicaments, les méthodes de soin appliquées à l'homme ou à l'animal et les denrées alimentaires. La raison avancée pour la non brevetabilité des médicaments dans la loi française du 5 juillet 1844, reposait sur la crainte "*qu'un inventeur ne pût accaparer un remède nécessaire à la santé publique et spéculer sur cette nécessité même*" <sup>(109)</sup>. Une raison similaire se trouve au fondement des exclusions de brevetabilité qui ont, pendant longtemps, frappé les produits chimiques et les produits alimentaires dans différentes lois : "*l'étendue du monopole conféré au breveté, en pareil cas, a paru dangereuse à maints législateurs*" <sup>(110)</sup>. On ne manquera pas de noter que de tous les pays occidentaux concernés, les pays anglo-saxons ont, dès l'entre-deux-guerres, adopté l'attitude la plus libérale à cet égard <sup>(111)</sup>.

Il est impropre de parler de raisons "*éthiques*" à propos de ces types d'exclusion. A la vérité, les considérations d'ordre économique, politique ou social interfèrent souvent, en ces matières, avec des considérations d'ordre purement moral. A un point tel que l'on peut se demander si, parfois, des revendications d'ordre

---

<sup>(108)</sup> Encore que l'école néolibérale rejoigne les marxistes sur ce point : voir Lepage: *Pourquoi la propriété*, Hachette 1985 P. 18.

<sup>(109)</sup> E. Pouillet, op.cit. n.73 p.106.

<sup>(110)</sup> A. Casalonga : *Traité technique et pratique des brevets d'invention*, LGDJ Paris 1949 n.124 p.84.

<sup>(111)</sup> Sur une approche comparatiste de ces exclusions de brevetabilité jusqu'à la fin des années 1940 : cf. A. Casalonga, op.cit. n.229 et s..

économique ou social ne se parent pas, pour les besoins d'un *lobbying* ou d'une campagne médiatique, d'arguments éthiques (112).

En revanche, l'exclusion de brevetabilité relative aux animaux dans la C.B.E. semble davantage attribuable à des considérations morales (113). Il s'agirait d'une extension de la notion de bonnes moeurs puisqu'il serait supposé que la plupart des citoyens répugneraient à la modification des caractéristiques génétiques des espèces vivantes supérieures.

Le droit des brevets ne méconnaissait donc pas les interrogations d'ordre moral à propos de la protection des inventions réalisées dans le champ de la biologie. Celles-ci ont pris, cependant, depuis une quinzaine d'années une importance grandissante au point de remettre en cause des solutions juridiques que l'on croyait acquises.

On peut situer le début de la remise en cause éthique de la brevetabilité des innovations biologiques au début des années 80. L'expression "*remise en cause éthique*" est par elle-même ambiguë, car il s'agit d'une critique de nature éthique émise par un certain nombre de groupements qui ne peuvent avoir ni pour ambition ni pour légitimité de représenter l'ensemble de la pensée morale même limitée à la tradition occidentale. Ainsi, la plupart des grandes religions comme le catholicisme, dont la philosophie morale a très largement inspiré les choix sociaux et juridiques régissant notre époque, sont-elles restées en dehors de ce débat (114). Cette vague de contestation "*éthique*" apparaît comme la résultante de plusieurs facteurs, parmi lesquels il est permis de citer l'émergence politique des mouvements "*verts*", la montée en puissance des idéologies écologistes, la reconversion idéologique des milieux intellectuels déçus par le marxisme et le retour en grâce de l'analyse morale qui s'est traduite par le fleurissement de forums "*bioéthiques*" également propices à la propagation de ces idées nouvelles. Les facteurs déclenchants ont été à peu de distance, le moratoire d'Asilomar en 1975 dans lequel la communauté scientifique faisait part au monde de ses inquiétudes face au développement des recombinaisons génétiques et demandait la suspension des expériences sur l'ADN (115), et la décision Chakrabarty rendue en 1980 par la plus haute instance judiciaire américaine qui confirmait la brevetabilité d'un être vivant *per se*, propulsant du même coup sur la

---

(112) Une bonne illustration de ce phénomène peut être trouvée dans les auditions du Congrès américain sur le sujet "*Patents and the Constitution : Transgenic Animals*" : Serial 23, June 11, July 22, August 21 and November 5, 1987, US Gt Printing Office, Washington 1988.

(113) F. Panel : *La protection en droit européen des brevets*, LITEC 1977, note 57, n.117, 65.

(114) Voir par exemple le peu de développements consacrés à ces questions dans le Catéchisme de l'Eglise Catholique (Mame/Plon, 1992) pourtant très récent.

(115) Sur l'ensemble de cette voir : J.C. Galloux : *L'encadrement des biotechnologies : de la normalisation à la réglementation des pratiques*, Revue de la Recherche Juridique Droit Prospectif 1990 n.2.

place publique ce qui pouvait passer pour un obscur problème de propriété industrielle (116).

La décision Chakrabarty fut prise à une voix de majorité. Les motifs de l'arrêt aussi bien que l'opinion on dissidente publiée montre que les hauts magistrats ont pesé avec grand soin les conséquences morales de cette décision. Elle fut commentée dans d'innombrables articles émanant tant de la communauté juridique que de divers groupes sociaux, certaines églises protestantes notamment (117), tant aux Etats Unis qu'à l'étranger. Mais ce n'est qu'avec la délivrance, en avril 1987, du brevet sur l'huître polyploïde d'Allen, que les débats relatifs à la "*brevetabilité du vivant*" prirent un tour politique, avec l'entrée en force dans l'arène de divers groupes de pression (118). La logique sociale de ces mouvements tend vers la constitution d'une sorte de magistrature morale relative à ces questions et leur stratégie consiste à entrer dans le champ juridique pour y concurrencer les acteurs et les instances afin de les réduire, *in fine*, à un rôle d'enregistrement (119). Nous verrons, après une rapide présentation des arguments de ces groupes, que ceux-ci ont effectivement investi le champ juridique pour mener à bien leur combat.

\* Le cadre étroit du présent historique ne permet pas d'exposer ni en détail, ni exhaustivement les *arguments* de ces groupes, et ceci d'autant moins qu'ils sont loin de tous communier aux mêmes fondements idéologiques, philosophiques ou religieux. Les débats nourris qui ont accompagné l'examen de la brevetabilité des animaux permet de dégager les principaux thèmes :

- On trouve d'abord une série d'assertions métaphysiques ou théologiques au regard desquelles la brevetabilité des animaux en particulier et des êtres vivants en général constitue l'aboutissement d'une vision purement matérialiste du monde et représente une grave offense au caractère sacré de la vie (120). Ces types d'arguments sont le plus souvent avancés par certaines églises protestantes. Ils peuvent être déclinés sur un mode "*humaniste*" c'est-à-dire laïc, qui prône d'attribuer à la "*Nature*" la place occupée par Dieu chez les précédents (121); une variante technique

---

(116) Aucune des décisions antérieures importantes qui l'ont préparées (*Merat, Bergy, Rote Taube* etc.) n'ont connu une telle médiatisation.

(117) Cf. World Council of Churches, Working Group Sub-unit on Church and Society (1982) *Manipulating Life, Church and Society*, vol.73 p.29-51.

(118) Cf. Hysteria in the Halls of Congress, G. M. Karny, *Biotechnology*, vol.5, sept.1987.

(119) Pour une bonne illustration de cette stratégie : R. Lenoir : *Groupes de pression et groupes consensuels, contribution à une analyse de la formation du droit*, Actes de la Recherche en Sciences Sociales 1989 n.76-77 p.30.

(120) Cf. World Council of Churches, précit.; Kass : *Patenting Life, in Toward more Natural Science*, New York, Free Press 1985 p.149.

(121) Voir notamment : Edelman : *Le droit et le vivant*, La Recherche n.212, juillet-Août 1989 p.966 et d'une manière générale : Edelman et Hermitte : *L'Homme., la nature et le droit*, Bourgeois 1988.

consiste à considérer les ressources génétiques comme "*patrimoine commun de l'Humanité*" et, à titre, inappropriables <sup>(121bis)</sup> ).

- Viennent ensuite les arguments fondés sur l'existence présumée de droits au profit des animaux, les mouvements de défense de tels droits considérant que la brevetabilité les viole <sup>(122)</sup>. On notera que ces arguments, qui supposent une vision non anthropocentrique de l'univers, s'harmonisent difficilement avec les premiers cités.

- D'autres arguments, d'ordre politico-économique retiennent l'impact que pourrait avoir le développement de la brevetabilité des animaux et des plantes sur l'économie mondiale, au détriment des pays les plus pauvres <sup>(123)</sup>.

- La dernière série d'arguments, d'ordre strictement écologique celle-là, s'appuie sur le risque que ferait courir à l'environnement, notamment à la diversité biologique, la dissémination des êtres vivants transgéniques <sup>(124)</sup>.

La plupart du temps ces quatre types d'arguments se trouvent combinés <sup>(125)</sup>.

Il est intéressant d'observer que le contenu des débats sur le caractère moral des innovations génétiques qui s'est déroulé devant le Congrès Américain en 1987 <sup>(126)</sup> diffère bien peu du contenu des débats qui ont agité le Parlement Européen à l'occasion de la discussion de la Proposition de directive relative au même sujet en 1992 et 1994 <sup>(127)</sup> et qui se sont traduits, le 1er mars 1995, par un vote de rejet de ce texte pour des raisons "*éthiques*", précisément. Ceci tient notamment au fait que certains groupes de pression, d'origine anglo-saxonne, revendiquent une vocation

---

(121bis) Ibid. Cette analyse est techniquement inexacte du point de vue juridique puisque les ressources qualifiées ainsi peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale; elle est au surplus obsolète depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Rio : cf. J.C. Galloux : *Bioéthique et brevet ou le syndrome bioéthique*, art.cit..

(122) Pour une présentation de ces arguments : B.A. Brody : *An Evaluation of Ethical Arguments commonly Raised Against the Patenting of Transgenic Animals*, in *Animal Patents*, Edited by Lesser, Stockton Press, 1989 p.145.

(123) Cf. J. Doyle : *Ethical aspects of Biotechnology*, cité par Brody, art. précit. p.149.

(124) Cf. M. Mellon de la National Wildlife Federation, in *Committee on the Judiciary, Patents and the Constitution : Transgenic Animals*, précit., p. 431 - voir également le combat mené par Jeremy RIFKIN président de The Foundation on Economic Trends; Wells : *Patenting New Life Forms, An Ecological Perspective*, 16 *EIPR* 111 (1994).

(125) Pour une très bonne présentation "synchrétique" : S. Donneley et K. Nolan : *Animals, Science and Ethics, Hastings Center Report*, Supp. may-june 1990, et : *The Brave New World of Animal Biotechnology*, ibid. supp, jan.-feb. 1994.

(126) Voir l'ensemble des contributions in *Patents and the Constitution : Transgenic Animals*.

(127) Voir par ex. : Crespi : *The EEC -Directive on Biotechnology Patents - An Evaluation of the Ethical, Social and Political Objections*, 4 *I.P.B.* 17 (1992-1) et. les documents émanant du Parlement Européen (PE 150); *Patent, Information* vol.7 p.91.

mondiale, comme Greenpeace et ont une audience politique plus grande, pour des raisons culturelles et linguistique évidentes, au sein de ce forum européen qu'après des parlements nationaux <sup>(128)</sup>.

\* Les *effets* de cette prise de conscience morale se sont traduits à différents niveaux, le but étant, pour certains des acteurs de celle-ci, d'élaborer des normes de comportement qui soient ensuite traduites dans le système juridique; le droit des brevets devient de ce fait une cible prioritaire.

- Le phénomène a été sensible aux *Etats Unis* dès 1987. Il s'est d'abord traduit par des actions judiciaires destinées à faire juger illégales les décisions rendues par l'Office américain des brevets <sup>(129)</sup> et, ensuite, par le dépôt de plusieurs propositions de loi tendant à suspendre, à restreindre ou à interdire la brevetabilité des animaux et des êtres humains <sup>(130)</sup>. Pour l'heure, aucune réforme législative n'a été adoptée mais le débat reste ouvert. A défaut de "*comités d'éthique*" institués comme sur le continent européen, c'est au plan de l'expertise étatique que la question morale de la brevetabilité des innovations biologiques a été de nouveau débattue <sup>(131)</sup>.

- Les réticences d'ordre éthique qui frappent la protection des innovations biologiques par le brevet, et qui sont la conséquence de ces débats nord américains, se retrouvent dans les accords "*TRIPS*" du Gatt : ils prévoient que les pays signataires pourront exclure du champ de la brevetabilité certaines inventions relatives aux animaux et aux végétaux comme contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs <sup>(132)</sup>.

- Au plan mondial, la *Convention de RIO* sur la diversité biologique exprime la même méfiance à l'endroit du système des brevets appliqué à la biologie puisque l'article 16-5 précise que les droits de propriété intellectuelle ne peuvent s'exercer "*à l'encontre*" de ses objectifs <sup>(133)</sup>. Le ministre français de l'environnement qui a participé à l'élaboration de cette convention avait justifié cette position très

---

<sup>(128)</sup> Pour un exemple de discours tenu par un parlementaire européen sur ces questions : A. Pompidou : *Une position humainement indéfendable*, Biofutur, juil.-août 1992 p.19.

<sup>(129)</sup> Cf. Lesser, op.cit.

<sup>(130)</sup> Sur l'ensemble de cette question, voir : K.W. O'Connor : *Congressional Perspectives*, in *Animal Patents*, op.cit. p.39.

<sup>(131)</sup> Voir, par ex. Office of Technology Assessment : *The Human Genome Project and Patenting DNA Sequences*, Washington DC, 1994.

<sup>(132)</sup> Cycle d'Uruguay paraphé le 15 décembre 1993, *Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises (TRIPS)*; voir : Hoguet : *Les résultats du cycle d'Uruguay du Gatt*, Ass. Nat. rapport n-1066, PARIS avril 1994.

<sup>(133)</sup> Cf. note n.2.

défavorable à la propriété industrielle par les arguments classiques sur le rôle des brevets dans la subordination du Sud au Nord etc. (134).

- *En Europe*, le schéma apparaît comparable. Les réactions les plus sévères émanent des forums bioéthiques institués, tel, en France, le Comité Consultatif National d'Éthique qui n'a pas hésité à déclarer "*non brevetables*" les gènes humains (135). Le projet de Convention sur la bioéthique du Conseil de l'Europe ne contient, en revanche, aucune disposition venant limiter la délivrance de brevets pour des innovations intéressant l'homme (136). La Commission Européenne a été contrainte, devant les critiques essuyées par la proposition de directive sur les inventions biotechnologiques au Parlement Européen et en raison du *lobbying* des mouvements opposés à la brevetabilité de celles-ci, de constituer un groupe d'experts indépendants sur les problèmes éthiques soulevés par ce texte. Ils ont rendu des conclusions nuancées, rejetant les discours les plus excessifs sur la notion de nature (137). De façon très nette, le groupe d'experts a affirmé, à l'encontre de certaines instances éthiques précitées, qu'il "*ne voyait pas de fondements éthiques qui puissent en principe s'opposer à la brevetabilité des inventions relatives à la matière vivante*" (138). Cependant, dans un but de conciliation, la dernière version du texte prévoyait que ne seraient pas brevetables comme contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs le corps ou les éléments du corps humain en tant que tels ainsi que les procédés de modification de l'identité génétique de la personne humaine ou des animaux, lorsque, pour ces derniers, cette modification provoquerait sans utilité "*substantielle*" (sic) des souffrances ou des handicaps (139). Cette version n'a pas paru suffisamment restrictive puisqu'elle a été rejetée par le Parlement Européen. Un nouveau texte est actuellement à l'étude pour tenter de donner satisfaction aux opposants les plus radicaux : nul doute que le champ de la brevetabilité s'en trouvera restreint.

- Sous la même pression des mouvements "*bioéthiques*", le législateur français a anticipé sur la (future) directive communautaire en réformant l'article L.611-17 du code de la propriété intellectuelle et en déclarant contraire à l'ordre

(134) S. Royale : *Rio, le rêve brisé*, Rapport d'information n. 1362, Ass. Nat., PARIS 9 juin 1994 p. 45; alors que le ministre de la recherche et de la technologie appartenant au même gouvernement tenait un discours Inverse sur le rôle des brevets dans le domaine de la biotechnologie : lettre de M. Curien à M. Bromley, conseiller du Président des Etats Unis, 2 septembre 1992, non publiée.

(135) Avis du 2 décembre 1991; pour un commentaire : J.C. Galloux : *Éthique et brevet ou le syndrome bioéthique*, art.cit.

(136) Strasbourg, juillet 1994.

(137) Ces discours, qu visent notamment les positions soutenues en France par Me Edelman, sont qualifiés d'"*utopiques*" et de "*simplistes*" : Avis du groupe d'experts sur les aspects éthiques des biotechnologies de la Commission des Communautés Européennes, 30 sept. 1993 p.5.

(138) Ibidem, p-6.

(139) Position commune précitée, article 2-3.

public et aux bonnes moeurs les inventions revendiquant en tant que tels le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure partielle ou totale d'un gène humain <sup>(140)</sup>.

Sur un plan jurisprudentiel, aucune instance judiciaire européenne n'a, à notre connaissance, rendu récemment de décision en matière de propriété industrielle prenant en considération le débat moral alimenté par les mouvements précités. Pourtant, l'OEB, qui ne peut être tenu pour une instance judiciaire mais dont le rôle unificateur dans le domaine du droit des brevets en Europe se révèle considérable, a, à l'occasion de certaines décisions, sacrifié à la mode bioéthique en se livrant à un examen moral relativement approfondi des inventions impliquant des animaux, au cas par cas, sur le fondement de l'article 53a de la CBE (conformité des inventions à l'ordre public et aux bonnes moeurs) afin de mieux faire accepter sa décision de breveter le premier animal transgénique <sup>(141)</sup>. Cette attitude va dans le sens voulu par les législateurs européen et français, d'un contrôle accru des offices de brevet sur les demandes portant sur des innovations biotechnologiques. Mais ce contrôle plus approfondi de la moralité des inventions n'est pas dans la tradition des offices des brevets.

Utilisant cette pratique nouvelle de l'OEB, les groupes de pression "bioéthiques" lancent désormais des instances d'opposition systématiques, dans le cadre de la procédure européenne de délivrance, contre les titres relatifs à des innovations biotechnologiques en vue d'en demander la révocation. L'une des première instance en opposition visant un brevet *Plant Genetic Systems* relatif à des cellules végétales résistantes aux inhibiteurs de la synthétase, obtenues par des procédés de génie génétique, a été introduit par *Greenpeace*. Les arguments avancés par l'opposant, arguments utilisés systématiquement dans ce type de procédure, portent sur la non appropriabilité de ressources qui sont l'héritage commun de l'Humanité, sur le fait que les produits revendiqués mettent en danger l'environnement et la diversité biologique, que la délivrance de brevets va bloquer le développement de la recherche. Tous ces arguments sont écartés par la division d'opposition <sup>(142)</sup>. Il paraît assuré que l'OEB tend, actuellement, à limiter la portée du contrôle "bioéthique" qu'elle a elle-même instauré dans le cadre de l'application de l'article 53a de la CBE, pour des raisons évidentes de crédibilité internationale et de sécurité juridique : comment limiter la subjectivité qui s'attache à de tels jugements moraux, alors que les valeurs en cause ne sont pas nécessairement partagées <sup>(142bis)</sup> ?

<sup>(140)</sup> Loi n.94-653 du 29 juillet 1994; cf. note n.4.

<sup>(141)</sup> Sur l'ensemble de cette question : J. C. Galloux : *Ethique et brevet ou le syndrome bioéthique*, art.cit..

<sup>(142)</sup> Décision de rejet de l'opposition formée contre le brevet européen *Plant Genetic Systems*, n.242 236, 15 fev.1993.

<sup>(142bis)</sup> Un renversement de tendance a pu s'observer dans la décision *Relaxine* précitée (cf.note 79 bis) : la Division d'opposition fait de nouveau une application traditionnelle du contrôle des inventions aux bonnes moeurs et à l'ordre public.



## B - LES INTERROGATIONS JURIDIQUES

Le recours au droit commun des brevets pour la protection des innovations biologiques n'a pas suscité que des interrogations d'ordre moral. Le débat sur la nécessité de reconsidérer la protection de ces innovations dans le cadre d'un droit de propriété industrielle distinct du droit des brevets a rebondi, dans les années 1980, au fur et à mesure de la progression de la brevetabilité, paradoxalement.

En effet, toutes les adaptations, pour certaines portant sur des points fondamentaux comme l'exigence de description, que le droit des brevets a subies pour complaire à la demande biotechnologique ont mis en évidence les spécificités du vivant. Toutes les adaptations nécessaires n'ont pas été adoptées : on pense en particulier à la portée du droit conféré rendue équivoque en raison de la variabilité et de la reproductibilité du vivant <sup>(143)</sup>. Certaines réglementations en cours, comme la défunte proposition de directive communautaire, tentent de pallier ces carences, mais cette démarche reste très isolée dans le monde.

Certains auteurs, académiques pour la plupart, reprennent l'idée, émise voici plus d'un demi-siècle <sup>(144)</sup>, d'une réglementation spécifique pour l'ensemble du vivant sur le modèle, plus ou moins adapté, du certificat d'obtention végétale <sup>(145)</sup>. Les contours en restent très vagues. Pour d'autres auteurs, généralement plus liés à la pratique, la législation actuelle demeure suffisante et les adaptations qu'elle subit satisfont les besoins de protection des industriels et des chercheurs, et les besoins de sécurité juridique des utilisateurs de ces droits de propriété industrielle <sup>(146)</sup>. Le droit de brevet est bien connu, bien pratiqué, pourquoi se lancer dans des constructions nouvelles dont l'élaboration internationale et le "rodage" jurisprudentiel plongeront les professionnels intéressés dans plusieurs années d'incertitudes juridiques ?

Entre le langage de la doctrine et sa rigueur logique, et le langage de la pratique avec le poids de son réalisme, les interrogations juridiques demeurent suspendues.

o

o o

---

<sup>(143)</sup> Le droit de brevet sera-t-il épuisé à la suite des multiplications successives de l'existant ? Le breveté aura-t-il des droits sur les souches qui ont muté spontanément ? etc.

<sup>(144)</sup> Cf. supra.

<sup>(145)</sup> Notamment : J.C. Galloux : *La brevetabilité dans le domaine du génie génétique, une approche européenne*, I.U.E. Florence, 1987; M.A. Hermitte, art. précit.; Bergmans, op.cit. p.455; Lesser : *Animal variety protection, Proposal for a US model law*, JPTOS 1993, vol.75 p.398.

<sup>(146)</sup> Cf. Gutman : *L'évolution des droits de propriété intellectuelle*, Biofutur avril 1989 p.23.

En guise de conclusion à cette revue historique, il est permis de constater que la protection des innovations biologiques sollicite deux tendances lourdes de la propriété intellectuelle.

- Une première tendance, observée au sein du droit des brevets, met en évidence le processus dont son régime est l'objet depuis une trentaine d'années : la disparition successive des spécificités liées à la chimie puis au médicament en témoigne. N'en sera-t-il pas de même demain pour les particularités ménagées aux inventions biotechnologiques dans le régime de droit commun des brevets ?

- Une seconde tendance, observée cette fois dans le droit de la propriété intellectuelle dans son ensemble, met en évidence l'émergence de "*propriétés intermédiaires*" qui déclinent entre les deux pôles de ce champ juridique que sont le brevet et le droit d'auteur, des types nouveaux de protection strictement adaptées à des créations techniques nouvelles : droit sur les topographies de semi-conducteurs, droit d'extraction des données dans des bases informatisées etc. N'en sera-t-il pas de même pour les innovations biologiques ?

Les interrogations morales ne permettront pas, sinon marginalement, d'arbitrer entre ces deux tendances pour l'avenir de la protection des innovations : leur rôle est davantage régulateur des pratiques sociales que promoteur de celles-ci. En définitive, c'est sans doute les professionnels eux-mêmes qui montreront, par leurs exigences et leurs besoins, de quel côté doit pencher la balance.

**Jean-Christophe GALLOUX**

Agrégé des facultés de droit

Professeur à l'université de VERSAILLES-SAINT QUENTIN en YVELINES

## \* Dans la collection "ACTUALITES DE DROIT DE L'ENTREPRISE" :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial (1969)
- Actualités de droit de l'entreprise 1968 (1970)
- L'exercice en groupe des professions libérales (1975)
- Le know-how (1976)
- L'avenir de la publicité et le droit (1977)
- Garanties de résultat et transfert de techniques (1978)
- Droit social et modifications des structures de l'entreprise (1979)
- Les inventions d'employés (1980)
- La clause de réserve de propriété (1981)
- Le nouveau droit du crédit immobilier (1981)
- Concurrence et distribution (1982)
- Producteurs, Distributeurs : quelle concurrence ? par JM.Mousseron (1986)
- Les techniques de privatisation des entreprises publiques, par L.Rapp (1986)
- Le Droit français nouveau de la concurrence par JM.Mousseron et V.Sélinisky, 2<sup>e</sup> édition (1988)
- Le Droit français nouveau de la transparence tarifaire par M.Mousseron et JM.Mousseron (1993)

## \* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE DROIT DE L'ENTREPRISE"

- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes, par R.Contin (1976)
- Les réserves latentes, par R.Abelard (1977)
- Dix ans de droit de l'entreprise (44 études - 1076 pages), publié avec le concours du C.N.R.S. (1976)
- Les contrats de sous-traitance, par G.Valentin (1978).
- L'entente prohibée (1963-1967-1977) à travers les avis de la Commission des Ententes, par V.Sélinisky (1979)
- L'entreprise et le contrat, par D.Ledouble (1981)
- Les techniques de renflouement des entreprises en difficulté, par J.P.Haehl (1981)
- Transferts indirects de bénéficiaires à l'étranger, par J.L.Bilon (1981)
- Les prêts et avances entre sociétés d'un même groupe, par D.Ohl (1982)
- La profession libérale en droit fiscal, par F.Alcade (1984).
- Les pratiques discriminatoires, par A. Bénard-Seyfert (1985)
- Les pouvoirs de l'employeur à l'occasion de la grève, par J.E.Ray (1985)
- Les groupements d'entreprises pour les marchés internationaux, par M.Dubisson (2<sup>e</sup> édition) (1985)
- Les obligations du mandataire, par Ph.Pétel (1988)
- La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, par F.Perochon (1988)
- Le capital social, par S.Dana-Demaret (1989)
- Les contrats de la grande distribution, par M.-E.André (1991)
- Droits d'auteur et conflits de lois, par J.Raynard (1991)
- Le crédit documentaire : évolution et perspectives, par E.Caprioli (1992)
- La force du travail (Étude juridique), par T.Revet (1992)
- Les titres négociables, par H.Causse (1992)
- L'opération de courtage, par Ph.Devesa (1993)
- Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle, par Ch.Hugon (1993)
- Les cautionnements et garanties d'emprunt donnés par les collectivités locales, par P.Lignières (1994)
- Les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, par M.H.Monsérié (1994)

### SERIE DROIT DE L'INFORMATIQUE

- CELIM : 1 - Les transactions internationales assistées par ordinateur (1987)
- CELIM : 2 - Droit communautaire et liberté des flux transfrontières (1989)
- CELIM : 3 - La protection du logiciel en Europe (1989)

## \* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE"

- L'épuisement du droit du breveté (1971)
- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968, par J.Schmidt (1970)
- La copropriété des brevets d'invention (1973)
- Le know-how : sa réservation en droit commun, par R.Fabre (1976)
- L'acte de contrefaçon, par Ch.Le Stanc (1977)
- Juge et loi du brevet, par M.Vivant (1977)
- Le Droit français nouveau des brevets d'invention, par JM.Mousseron et A.Sonnier (1978)
- Traité des brevets : régimes national, européen, communautaire, international (tome 1 : l'obtention du brevet), par JM.Mousseron avec le concours de J.Schmidt et P.Vigand (1984)

## \* DOSSIERS BREVETS

- 6 livraisons par an, regroupant études, documents et dossiers de jurisprudence (Décisions, Brevets, Guides de lecture)

## \* LA LETTRE DE LA DISTRIBUTION

- Chaque mois les informations les plus récentes en droit de la distribution et de la concurrence (adhésion)

## \* CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISE

- Supplément bimestriel à la Semaine Juridique (Editions E.)