

News

Patents

European Union / Unified Patent Court

The Competitiveness Council of the European Union met on May 30, 2012, in order to address the draft agreement for the creation and statute of the Unified Patent Court, and decided a preparatory debate regarding the location of the seat of said Court, with a view to a successful decision by the European Council at its meeting on 28-29 June 2012.

Marques

Contrefaçon

Par un arrêt rendu par le Tribunal de New York dans une affaire de commercialisation de produits contrefaisants sur Internet par un réseau de sociétés chinoises, la société de luxe Hermès s'est vue accorder des dommages et intérêts punitifs d'un montant exceptionnel de 100 millions de dollars – lesquels, aux termes de la décision, pourront être prélevés directement via le service PayPal utilisé par le réseau.

(Southern District of New York, 30 avril 2012, Hermes International v. John Doe, 12-CV-1623)

Santé :

Allégations de santé

La Commission européenne adopte [un registre des allégations nutritionnelles et de santé](#).

Professions de santé

Code de déontologie

Médecins diplômés hors UE

- Le [décret n° 2012-694 du 7 mai 2012](#) modifie le code de déontologie médicale.
- Le [décret 2012-659 du 4 mai 2012](#) a été pris en application de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne

Industries de santé :

Publicité des médicaments

Par [Décision du 23 mai 2012](#), le Directeur Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a fixé le calendrier et les périodes de dépôt pour l'année 2012, la forme et le contenu des demandes de visa des publicités pour les médicaments à usage humain.

Sociétés

Droits des Associés

L'associé d'une société civile qui en est aussi le créancier ne bénéficie pas du droit de poursuivre ses coassociés en paiement des dettes sociales, ce droit étant réservé aux tiers. ([Cass. com. 3 mai 2012](#))

Groupements

Retrait d'un membre

Lorsque le contrat de groupement d'intérêt économique ne contient aucune disposition réglementant les conditions de retrait des membres, ceux-ci peuvent se retirer sans délai. ([Cass. com. 20 mars 2012](#))

Focus

Brevets / bioéthique

Cellules souches

Il semble que l'OEB ait décidé d'intégrer à ses pratiques les principes du récent Arrêt de la CJUE relatif aux cellules souches ([Arrêt C-34/10 du 18 octobre 2011](#)).

L'OEB est en effet engagé dans un processus de redéfinition des critères qui seront appliqués par les Examineurs pour déterminer le caractère brevetable des inventions qui impliquent des cellules souches.

De nouvelles Directives relatives à l'examen devraient prochainement entrer en vigueur (théoriquement, en juin 2012). Ces futures Directives apportent plusieurs précisions pour l'évaluation de la conformité à l'Article 53(a) et à la Règle 28(c) CBE [cf. point G-II, 5.3(iii), actuellement disponible en langue anglaise uniquement].

On peut notamment relever que, selon ces futures Directives, il importerait peu que la destruction d'embryon (par exemple, pour l'établissement d'une lignée cellulaire) ait eu lieu bien avant que l'invention n'ait été réalisée.

Patents

patentability exception

In its [decision T1099/09](#) (12.01.2012), the Board of Appeal 3.2.08 of the European Patent Office states that, in view of the wording of Articles 53 c) EPC, on the one hand,

and 54(4) and 54(5) EPC, on the other hand, a distinction has to be made between products which are substances or compositions and products which are neither a substance nor a composition. According to the Board, the patentability exception of Articles 54(4) and 54(5) EPC concerns substances and compositions only, and not finished products, the material of which does not in itself have a therapeutic effect.

Concurrence

Monopole des chirurgiens-dentistes

En décembre 2011, le réseau de franchises « Point sourire » a porté plainte devant l'autorité de la concurrence contre le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes, la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires et l'Association Dentaire Française pour entente et abus de position dominante sur la question du blanchiment des dents.

Sur une autre question relative aux effets sur la concurrence de l'exclusivité de la vente des prothèses dentaires par les chirurgiens-dentistes, [l'Autorité de la concurrence a rendu un avis le 12 mai 2012](#), sur saisine du Syndicat National des Fabricants de prothèses dentaires (SNFPD), relevant que la vente directe de prothèses aux patients serait constitutive d'un exercice illégal de l'art dentaire. L'Autorité de la concurrence a toutefois émis des recommandations pour que les patients puissent mieux faire jouer la concurrence.

Marques

Internet

Par trois arrêts en date du 3 mai 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que la place de marché en ligne eBay ne peut bénéficier du régime exonératoire de responsabilité des hébergeurs de site (prévu dans la LCEN et la directive 2000/31 CE) en raison de son rôle actif conduisant le site de vente aux enchères à connaître et contrôler les données stockées. Dans ces arrêts rendus respectivement sur pourvoi des sociétés Louis Vuitton Malletier, Christian Dior Couture et Parfums Christian Dior LVMH, la Cour de cassation a confirmé les arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris le 3 septembre 2010 et s'est prononcée dans la lignée des décisions récentes rendues par la CJUE sur le caractère passif ou actif des prestataires techniques (CJUE, 12 juillet 2011, aff. C-324/09 ; CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08, C-237/08, C-238/08).

Par ailleurs, cet arrêt confirme la compétence des juridictions françaises pour connaître des agissements du site ebay.uk en ce que ce dernier s'adresse aux internautes français, ce qui est en conformité avec l'arrêt rendu par la CJUE le 19 avril dernier (C-523/10). Pour ce qui est de la compétence sur l'extension en <.com> (société américaine eBay), la Cour de cassation a sanctionné les juges du fond qui avaient estimé que cette extension était générique et pouvait donc être consultée par tout public, y compris le public français. (Cass. com. 3 mai 2012 n° [11-10507](#), n° [11-10508](#) et n° [11-10505](#))

Industries de santé :

*Dispositifs médicaux et
remboursement de sécurité sociale*

Le [décret du 7 mai 2012](#), applicable depuis le 9 mai 2012, a modifié le montant de la taxe due à la Haute Autorité de Santé pour l'inscription.(3.220 € au lieu de 2.300 €), la modification ou le renouvellement de l'inscription (644 € au lieu de 460 €) d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste ouvrant droit à leur prise en charge par l'assurance maladie

Opinion

Brevets :

La Cour suprême des U.S.A. ré-ouvre le débat sur la brevetabilité des gènes

Marca comunitaria :

La relevancia de la marca comunitaria para el sector agrícola

Innovation :

Nouveau gouvernement, nouvelles orientations pour l'innovation ?

**Material Transfer
Agreements**

La question de la garantie dans les MTA

Juin 2012



Fabienne PARIS

Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SAS

La Cour suprême des U.S.A. ré-ouvre le débat sur la brevetabilité des gènes

La Cour Suprême des U.S.A. a ordonné, l'annulant *de facto*, que l'Arrêt rendu en Appel (CAFC) dans l'affaire Myriad ⁽¹⁾ soit revu à la lumière de la décision Mayo ⁽²⁾.

La décision Mayo a été rendue par la Cour Suprême des U.S.A. le 20 mars 2012. Elle impose des critères plus stricts d'exclusion de la brevetabilité au titre de l'Article 35 U.S.C. 101.

L'Arrêt Myriad rendu le 29 juillet 2011 avait notamment confirmé que, dès lors qu'il est sous forme isolée, un gène humain, en l'occurrence des formes mutées du gène BRCA1 ⁽³⁾, est un objet non exclu de la brevetabilité.

I- le contexte légal et jurisprudentiel préexistant aux affaires Myriad et Mayo :

L'Article 35 U.S.C. 101 ne définit pas ce qui doit être exclu de la brevetabilité, mais donne une définition positive de la nature des objets qui sont susceptibles d'être brevetables aux U.S.A.

Le langage adopté à cet effet est relativement large (4), de sorte qu'à la seule lettre de cet Article, l'ensemble des objets susceptibles de brevetabilité peut paraître particulièrement vaste.

Ceci étant, la jurisprudence a, au cours des années, sensiblement délimité les contours de cet ensemble.

Conformément à cette jurisprudence, les lois de la nature, les phénomènes naturels, les phénomènes physiques, les idées abstraites, les procédés mentaux, les principes scientifiques, les formules et algorithmes mathématiques sont, en tant que tels, exclus de la brevetabilité (5).

Plus particulièrement, depuis la décision **Chakrabarty** de la Cour Suprême rendue en 1980 (6), il est reconnu que les microorganismes produits par génie génétique sont **des produits ou compositions fabriqués par l'homme, qui ne se trouvent pas dans la nature** (« nonnaturally occurring manufacture or composition of matter – a product of human ingenuity »), et qu'ils ne sont en conséquence pas exclus de la brevetabilité.

¹ *Association for Molecular Pathology v. USPTO and Myriad Genetics*, Fed. Cir. (July 29, 2011).

² *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S. Ct. 1289 (March 20, 2012).

³ BRCA1 signifie *Breast Cancer 1* ; il s'agit d'un gène humain faisant partie de la classe des gènes suppresseurs de tumeur ; certaines mutations de ce gène sont corrélées à un risque accru de cancer du sein.

⁴ L'Article 35 U.S.C. 101 définit la nature des objets susceptible de brevetabilité et définit le critère d'utilité ; il est ainsi libellé : « *Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title* ».

⁵ *Bielski et al. v. Kappos*, 561 US ___ (2010) ; *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978) ; *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972) ; *Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U.S. 127, 130 (1948) ; *O'Reilly v. Morse*, 15 How. 62, 112-121 (1854) ; *Le Roy v. Tatham*, 14 How. 156, 175 (1853).

⁶ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

En 2001, l'USPTO a publié des directives pour l'examen du critère d'utilité prévu à l'Article 35 U.S.C. 101 ⁽⁷⁾, à l'occasion desquelles il a été indiqué qu'une molécule d'ADN isolée ou purifiée qui a la même séquence qu'un ADN existant dans la nature n'est pas exclue de la brevetabilité car, dans la nature, cette molécule n'existe pas sous forme isolée ou purifiée (cf. « *Responses to Specific Comments* », point « (2) Comment : » en page 1093 desdites directives).

La décision Chakrabarty reconnaît d'ailleurs plus généralement que, pour déterminer si un objet est ou non exclu de la brevetabilité au titre de l'Article 35 U.S.C. 101, la question de savoir si l'objet met ou non en œuvre de la matière vivante n'est pas pertinente : « *Congress thus recognized that the relevant distinction was not between living and inanimate things, but between products of nature, whether living or not, and human-made inventions* ».

Cette analyse est également celle actuellement suivie par les Examineurs de l'Office des marques et brevets des U.S.A. (USPTO), conformément aux prescriptions du **Manual of Patent Examining Procedure** ⁽⁸⁾.

Le 24 août 2009, l'USPTO a publié des **directives provisoires dédiées à l'examen du critère d'exclusion de la brevetabilité** ⁽⁹⁾. Les aspects de ces directives qui sont relatifs aux **revendications de produit** (« *machine, composition and manufacture claims* ») sont actuellement toujours en vigueur.

Ces directives indiquent notamment que :

- le libellé d'une revendication de produit doit être considéré dans son ensemble (« *the claim as a whole must be evaluated for eligibility* »), et que
- les produits qui ne se trouvent pas dans la nature (« *non-naturally occurring products* ») sont *a priori* des objets non exclus de la brevetabilité.

Concernant les **revendications de procédé**, l'USPTO a publié des **directives provisoires** ⁽¹⁰⁾ **en suite de la décision Bilski** ⁽¹¹⁾ rendue par la Cour Suprême en 2010. Ces directives sont actuellement toujours en vigueur. Elles proposent une méthodologie pour évaluer si un procédé qui met en œuvre un concept, une idée abstraite ou une loi de la nature, est ou non exclu de la brevetabilité au titre de l'Article 35 U.S.C. 101.

Selon cette méthodologie :

- la revendication doit être analysée dans son ensemble, et
- il convient de déterminer si le procédé revendiqué fait ou non intervenir une machine ou un appareil particulier, ou si un produit particulier s'y trouve être transformé (« *machine-or-transformation test* »).

On peut notamment inférer de ces directives provisoires qu'une revendication de procédé impliquant une loi de la nature à laquelle sont adjointes de simples étapes de collecte de données serait vraisemblablement exclue de la brevetabilité (cf. point C. (3) de ces directives provisoires).

II- **Les affaires Mayo (20 mars 2012) et Myriad (29 juillet 2012) :**

Dans le cadre de l'**affaire Mayo** décidée en mars 2012, la Cour Suprême a notamment dû se prononcer sur le fait de savoir si une méthode, qui comprend des étapes techniques associées à une caractéristique de corrélation statistique, est ou non un objet exclu de la brevetabilité.

⁷ directives de l'USPTO pour l'examen du critère d'utilité (2001) :

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/utilexmguide.pdf>

⁸ *Manual of Patent Examining Procedure* de l'USPTO, § 2105 :

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2105.htm#sect2105

⁹ directives provisoires de l'USPTO pour l'examen du critère d'exclusion dans le cas de revendications de produit :

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf

¹⁰ directives provisoires de l'USPTO pour l'examen du critère d'exclusion dans le cas de revendications de procédé :

http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf

¹¹ *Bilski et al. v. Kappos*, 561 US ____ (2010).

Une revendication représentative de l'affaire Mayo est la revendication 1 du brevet US 6 355 623. Elle est relative à une **méthode pour optimiser l'efficacité thérapeutique d'un traitement** (en l'occurrence, le traitement d'une maladie gastro-intestinale impliquant le système immunitaire, telle que la maladie de Crohn).

La méthode revendiquée comprenait :

- **l'administration** d'un médicament qui apporte de la 6-thioguanine (6-TG) au patient, et
- **la détermination** de la concentration en 6-TG dans le patient.

Cette méthode était en outre caractérisée (« *wherein clause* » de la revendication) par des **seuils inférieur et supérieur** de concentrations en 6-TG dans le patient, en-deçà et au-delà desquels la dose de médicament administrée devait être considérée inefficace ou au contraire toxique ⁽¹²⁾.

L'invention objet de cette revendication est essentiellement basée sur la constatation que les patients métabolisent de manière différente le médicament qui leur apporte la 6-TG, de sorte qu'il est difficile de déterminer si la dose de médicament administrée à un patient donné est insuffisante ou au contraire excessive pour ce patient particulier.

Les inventeurs de l'affaire Mayo ont identifié des seuils de concentrations en 6-TG dans le sang des patients (teneur en 6-TG mesurée par rapport au nombre d'hématies), qui permettent de déterminer si la dose du médicament administré doit être augmentée ou au contraire diminuée pour obtenir l'effet thérapeutique recherché.

Dans l'affaire Mayo, le cœur de l'invention réside donc essentiellement dans la corrélation statistique établie par les inventeurs.

Dans sa décision du 20 mars 2012, la Cour Suprême des U.S.A a jugé que :

- la corrélation entre la concentration en 6-TG dans le patient et le niveau d'efficacité ou de toxicité du médicament n'est, en tant que telle, qu'une loi de la nature, et que
- les autres étapes de la méthode revendiquée, à savoir les étapes d'administration du médicament et de détermination de la concentration en 6-TG, ne représentent que des étapes conventionnelles connues dans l'art qui n'ajoutent rien de significatif à l'étape intellectuelle de corrélation.

La Cour Suprême des U.S.A. en a conclu que cette revendication **ne définissait pas une application concrète** d'une loi de la nature. Selon la Cour, la revendication revenait en fait à demander un monopole sur une loi de la nature en tant que telle, c'est-à-dire sur un concept, et ne constituait donc pas un objet brevetable.

La décision Mayo du 20 mars 2012 s'inscrit dans le prolongement des positions prises à l'occasion de la décision Bilski et des directives provisoires de l'USPTO associées à cette décision Bilski (cf. notes 10 et 11 *supra*).

Toutefois, on peut relever que, dans l'affaire Mayo :

- la Cour Suprême analyse la revendication de méthode, non pas dans son ensemble, mais en considérant **de manière séparée chacun des éléments qui la constituent**, et que
- la Cour Suprême a attribué un **poids très important au fait que les éléments de la méthode revendiquée autres que l'élément de corrélation aient été connus dans l'art.**

¹² Le libellé de la revendication 1 de US 6 355 623 est :

« 1. A method of optimizing therapeutic efficacy for treatment of an immune-mediated gastrointestinal disorder, comprising:

(a) administering a drug providing 6-thioguanine to a subject having said immune-mediated gastrointestinal disorder; and

(b) determining the level of 6-thioguanine in said subject having said immune-mediated gastrointestinal disorder,

wherein the level of 6-thioguanine less than about 230 pmol per 8×10^8 red blood cells indicates a need to increase the amount of said drug subsequently administered to said subject and

wherein the level of 6-thioguanine greater than about 400 pmol per 8×10^8 red blood cells indicates a need to decrease the amount of said drug subsequently administered to said subject. ».

En effet, dans cette décision, la Cour Suprême considère les étapes d'administration du médicament et de détermination de la concentration en 6-TG de manière disjointe de l'étape de corrélation, et non de manière combinée.

Pour la Cour Suprême, les étapes d'administration du médicament et de détermination de la concentration en 6-TG ne font en elles-mêmes pas intervenir de « concept inventif », et par suite, ne permettent pas de transformer l'étape intellectuelle de corrélation statistique en un objet brevetable.

Selon cette décision, le fait que le libellé de la revendication de méthode prévoie explicitement la mise en œuvre de techniques qui viennent concrètement appliquer la relation de corrélation mise en évidence par les inventeurs n'a donc pas suffi à surmonter l'exception de brevetabilité au titre de l'Article 35 U.S.C. 101.

Le fait que les techniques mises en œuvre pour appliquer concrètement la relation de corrélation statistique aient été connues dans l'art a donc revêtu un caractère particulièrement décisif.

Or, quelques mois auparavant, la Cour d'Appel des U.S.A. (*Court of Appeals for the Federal Circuit*) jugeant une autre affaire, à savoir l'**affaire Myriad**, avait considéré brevetables au sens de l'Article 35 U.S.C. 101 des revendications qui étaient essentiellement basées sur l'identification de mutations morbides du gène BRCA1 (pré-disposition au cancer du sein), et qui visaient :

- des ADN⁽¹³⁾, et
- une méthode de criblage pour identifier de potentiels composés thérapeutiques⁽¹⁴⁾.

Les **ADN** étaient revendiqués **sous forme isolée**, et la **méthode de criblage** des composés thérapeutiques comprenait notamment :

- une **étape de culture** de cellules eucaryotes transformées par un gène BRCA1 morbide en présence de composés thérapeutiques candidats, et
- une étape de détermination du **taux de croissance** de ces cellules en présence et en l'absence du composé thérapeutique candidat, suivie d'une comparaison de ces taux de croissance.

Dans cette affaire, la Cour d'Appel des U.S.A. appliquant les précédentes décisions Chakrabarty et Bilski de la Cour Suprême, était parvenue à la conclusion que :

- l'ADN revendiqué sous forme isolée est une structure moléculaire différente de l'ADN existant dans la nature, et a donc un caractère brevetable conformément à la décision Chakrabarty, et que
- la méthode de criblage des composés thérapeutiques revendiquée satisfaisait au « *machine-or-transformation test* » prescrit par la décision Bilski, puisque :
 - elle comprenait au moins une étape de transformation d'un produit (à savoir l'étape de culture des cellules transformées), et comprenait en outre au moins une étape de manipulation physique des cellules (à savoir, l'étape de détermination de leur taux de croissance), et
 - ces étapes étaient essentielles au but poursuivi par la méthode revendiquée (« *Furthermore, these steps are central to the purpose of the claimed process* »).

Il convient en outre de relever que, dans cette même affaire Myriad, la Cour d'Appel des U.S.A. avait par contre considéré exclues de la brevetabilité des revendications de méthodes de détection ou de criblage d'altérations génétiques du gène BRCA1, dont le libellé ne prévoyait que des étapes d'analyse ou de comparaison de séquences d'ADN [« *analyzing a sequence of a BRCA1 gene...* » ; « *comparing a first sequence selected from ...* » ;⁽¹⁵⁾].

La Cour d'Appel avait adopté cette conclusion en application du « *machine-or-transformation test* » prescrit par la précédente décision Bilski de la Cour Suprême, et en écartant l'argumentaire du breveté qui tendait à faire valoir que les méthodes de

¹³ cf. revendications 1, 2 et 5 du brevet US 5 747 282.

¹⁴ cf. revendication 20 du brevet US 5 747 282.

¹⁵ cf. revendications 1 des brevets 5 709 999 et 5 710 001.

détection ou de criblage d'altérations génétiques du gène BRCA1 revendiquées comprenaient de manière inhérente au moins une étape d'extraction d'ADN à partir d'un échantillon humain et au moins une étape de séquençage de l'ADN de BRCA1.

La Cour d'Appel a jugé que des étapes prétendument implicites n'avaient pas de poids dans l'analyse du critère d'exclusion de brevetabilité, indiquant même à cette occasion que, contrairement au terme « ADN » ou au terme « gène », le terme « séquence » faisait référence à une information, et non à un produit.

L'Arrêt rendu en Appel dans l'affaire Myriad apparaissait donc conforme aux applications pouvant être faites des précédentes décisions Chakrabarty et Bilski de la Cour Suprême.

Toutefois, la Cour Suprême, jugeant l'affaire Mayo après que l'Arrêt Myriad ait été rendu par la Cour d'Appel, a ordonné la révision de cet Arrêt.

L'Arrêt rendu en Appel le 29 juillet 2011 dans l'affaire Myriad se trouve donc être annulé par la Cour Suprême, dans l'attente de sa révision par la Cour d'Appel au vu des dispositions de l'affaire Mayo.

III- Perspectives :

Le fait que la Cour Suprême ait jugé nécessaire d'annuler l'Arrêt Myriad pour reconsidération à la lumière de la décision qu'elle a prise dans l'affaire Mayo laisse à penser que le caractère brevetable de certaines revendications de l'affaire Myriad, ou à tout le moins l'analyse qui en a été faite, doit être modifié ou ajusté à la lumière de la décision Mayo.

Les objets qui ont été considérés non exclus de la brevetabilité par la Cour d'Appel dans l'affaire Myriad sont des revendications de méthode (méthode de criblage de composés thérapeutiques) et des revendications de produit (ADN sous forme isolée), alors que la décision Mayo de la Cour Suprême ne porte que sur des revendications de procédé.

Il est toutefois probable que cela ne suffise pas à extraire les revendications de produit du champ de la révision demandée, étant donné que la caractéristique « sous forme isolée » peut être considérée comme une définition fonctionnelle, liée à la mise en œuvre d'un procédé d'isolement.

La Cour d'Appel devra donc vraisemblablement répondre non seulement à la question de savoir si des étapes de culture de cellules transformées et de mesure de leur taux de croissance suffisent à immuniser une méthode de criblage contre une exclusion de la brevetabilité, mais également à la question de savoir si une étape d'isolement d'ADN suffit effectivement à conférer à cette molécule d'ADN un caractère brevetable au sens de l'Article 35 U.S.C. 101.

La Cour d'Appel pourrait par exemple considérer qu'une étape d'isolement d'ADN, ou de culture cellulaire et de mesure de taux de croissance, met en œuvre des techniques qui, en elles-mêmes, ne font pas intervenir de « concept inventif », conformément à l'analyse suivie par la Cour Suprême dans l'affaire Mayo, et que, par suite, une telle étape technique ne permet pas de transformer en objet brevetable l'information abstraite que représente la séquence de cet ADN.

La Cour d'Appel pourrait néanmoins nuancer ce raisonnement en soulignant que, dans l'affaire Mayo jugée par la Cour Suprême, le cœur de l'invention résidait essentiellement dans la corrélation statistique, c'est-à-dire un concept abstrait, alors que, dans l'affaire Myriad, le cœur de l'invention réside dans un objet qui ne se réduit pas à une simple abstraction, puisqu'il est concrètement produit sous forme d'une molécule d'ADN isolée.

Dans son Arrêt initial, la Cour d'Appel avait en effet indiqué que « *[i]f the law is to be changed, and DNA inventions excluded from the broad scope of § 101 contrary to the settled expectation of the inventing community, the decision must come not from the courts, but from Congress* ».

La Cour d'Appel devra en outre articuler son raisonnement avec celui de la décision Chakrabarty, qui jusqu'à présent faisait référence pour l'analyse du caractère brevetable de revendications visant des ADN en tant que produits.

Nous attendons donc avec impatience le résultat de cette révision.

A titre comparatif, les brevets européens qui correspondent à ceux de l'affaire Myriad actuellement en cours aux U.S.A. ont été maintenus sous forme amendée après recours sur opposition ⁽¹⁶⁾.

Après de l'Office Européen des Brevets (OEB), le critère d'exclusion de la brevetabilité n'a pas donné lieu à réels débats, puisque la Convention sur le Brevet Européen (CBE) contient des dispositions directement applicables à cet égard, qui viennent confirmer le caractère brevetable des gènes isolés et des méthodes diagnostiques non appliquées au corps humain ou animal ⁽¹⁷⁾.

Les débats ont par contre porté sur les critères substantiels de brevetabilité, tels que les critères de suffisance de description et d'activité inventive ⁽¹⁸⁾.

Ces débats ont conduit les Titulaires (en l'occurrence, l'Université de l'Utah et les U.S.A.) à restreindre la portée des brevets européens initialement délivrés, notamment par limitation à des mutations ou des sondes particulières.

Selon la Cour d'Appel jugeant aux U.S.A. l'affaire Myriad, et venant citer l'article de Eric J. Rogers 2011 ⁽¹⁹⁾, le nombre de brevets US relatifs à de l'ADN sous forme non native qui auraient déjà été délivrés par l'USPTO serait d'au moins 40 000.

C'est donc la validité de tous ces brevets US qui peut se trouver remise en cause par la révision attendue de l'Arrêt Myriad.

Concernant les demandes de brevets US qui sont encore en cours d'examen, sans doute faudra-t-il que l'USPTO émette de nouvelles directives pour l'examen du critère d'exclusion au sens de l'Article 35 U.S.C. 101, et que l'Office veille à ce que l'examen de ce critère particulier ne soit pas conduit au détriment des autres critères de brevetabilité, tels que notamment les critères de nouveauté et de non-évidence.

Pour les entreprises et instituts, et notamment ceux dont l'activité relève des applications médicales ou biotechnologiques, la révision de l'Arrêt Myriad constituera sans doute une étape pivot pour leur stratégie de développement aux U.S.A. et pour l'organisation de leurs programmes de transferts de technologies et de recherche.

* * *

Contact : info@egyp.fr

¹⁶ EP 0 699 754 B2, EP 705 902 B2 et EP 705 903 B2.

¹⁷ Article 54(5) et Règle 23sexies CBE 1973 (Article 53(c) et Règle 29 CBE 2000), venant en application de la Directive européenne 98/44/CE du 6 juillet 1998.

¹⁸ Décisions T 80/05, T 1213/05 et T 666/05 de la Chambre de Recours 3.3.04 de l'OEB.

¹⁹ Eric J. Rogers 2011 « *Can You Patent Genes? Yes and No* », *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 93(1) : 19-56.

Juin 2012



Benjamin FONTAINE

Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SAS

La relevancia de la marca comunitaria para el sector agrícola

Uno de nuestros agentes intervino recientemente en el marco de unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Almería sobre agricultura intensiva. El propósito de esta intervención fue subrayar la importancia que reviste la marca en este sector, tan competitivo.

Bien es cierto que, en el ámbito agrícola, la marca no suele gozar del prestigio y de la fama que tiene en otros sectores como la moda, la informática o el automóvil. Ello no debe ser obstáculo para que, sin embargo, se desarrollen proyectos para asociar determinados productos agrícolas a una marca, a una imagen, a unos colores, etc. In fine, el objeto de la marca es poder concentrar todos los valores asociados a determinados productos: su imagen positiva, sus cualidades gustativas y estéticas, etc. Un ejemplo clamoroso de la importancia que puede revestir la marca en este sector, lo encontramos con la manzana PINK LADY: gracias a la puesta en marcha de un plan de marketing novedoso y moderno, asociado a una marca moderna (color rosa y forma de corazón), en pocos años esta fruta ha adquirido unas cuotas de mercado hasta ahora impensables para una marca – en competición directa con genéricos – y un renombre que le permite generar márgenes superiores.

Cualquier signo puede constituir una marca, sea un vocablo, un color, una forma (etc.), o la combinación de varios de estos elementos, mientras tengan fuerza distintiva y no atenten contra derechos prioritarios de terceros. En Europa, disponemos de un instrumento muy potente para proteger la marca agrícola, mediante un registro de marca comunitaria ante la OAMI de Alicante. Las marcas comunitarias tienen un coste muy limitado si uno tiene en cuenta que producen efectos uniformes en todo el territorio de la Unión Europea, desde Lisboa hasta Helsinki. Además la concesión de las marcas comunitarias interviene generalmente en un plazo bastante corto, de 6 meses si no surge ninguna dificultad.

Ahora bien, en el sistema comunitario existen dos tipos de marcas, y es importante elegir la variante que más se ajusta a las necesidades de uno. En primer lugar puede protegerse la marca individual, que distingue los productos de un particular, de una empresa. Corresponde a la aceptación más generalizada de la marca, y no merece aquí comentario específico. En segundo lugar, existe la marca colectiva, que en el sector agrícola puede revestir gran importancia. En efecto, la marca colectiva puede albergar aquellos signos que identifican rasgos comunes de las frutas y de los legumbres de los miembros de una asociación. Por ejemplo, un colectivo de productores de un tipo de uva puede apoyar el desarrollo de este producto mediante una marca colectiva, cuyo uso se extenderá a páginas web, empaquetado, eventos promocionales, ferias, etc. La marca comunitaria colectiva permite distinguir, pues, el hecho de que un producto determinado ha sido elaborado por el miembro de una asociación, y garantiza que cumple con los requisitos de un reglamento de uso. Finalmente, es importante subrayar que la marca colectiva es un instrumento muy relevante de protección complementaria de las denominaciones de origen. En efecto, entre otras ventajas permite asociar la denominación de origen a determinados logotipos y colores. Asimismo, la marca comunitaria colectiva permite desarrollar el potencial de una denominación de origen, por ejemplo con la introducción de signos que puedan diferenciar productos que benefician de dicha denominación, pero que gozan de sus propias características.

Contact : info@egyp.fr

Juin 2012



Virginie ZANCAN

Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SAS

Nouveau gouvernement, nouvelles orientations pour l'innovation ?

A peine un mois après l'élection présidentielle, la nouvelle équipe n'a pas encore officiellement communiqué sur ses projets en matière d'innovation et plus particulièrement sur l'orientation qu'elle donnera aux investissements d'avenir lancés en décembre 2009 par le gouvernement précédent, mais la création d'un Ministère délégué à l'innovation confié à Fleur Pellerin est déjà le signe que l'innovation restera un chantier prioritaire. La nomination hier en conseil des Ministres de Louis Gallois en tant que Commissaire général à l'investissement en charge du Grand Emprunt le confirme.

Interrogée en mars sur ces questions, la députée Genevière Fioraso, en charge de l'innovation dans l'équipe de campagne de François Hollande, à présent nouvelle Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, avait déjà présenté les grandes lignes du projet socialiste.

- Partant du constat chiffré qu'il existe une corrélation entre délocalisation des unités de production et transfert de droits de propriété intellectuelle à l'étranger, la nouvelle équipe encouragera la réindustrialisation en favorisant le tissu PME-ETI français et en pariant sur leur dynamisme pour être les leviers de croissance attendue.
- Partant du constat qu'en Allemagne, la vitalité de ces structures et de leurs recherches résulte d'un maillage régional et local efficace, la nouvelle équipe cherchera à « booster » l'innovation des PME-ETI :
 - en mettant l'animation régionale et locale au cœur des nouveaux dispositifs. Ainsi un fonds stratégique d'innovation, animé localement, devrait être créé et de nouveaux moyens devraient résulter d'une nouvelle phase de décentralisation ;
 - en créant une interaction nouvelle entre recherche publique et activité industrielle,
 - en réservant à ces PME-ETI une priorité d'exploitation des inventions publiques
 - et en leur assurant une part des budgets réservés au financement de la recherche publique.

Nul doute que la recherche publique va devoir affronter des défis et assumer des rôles nouveaux alors même que les SATT, les IRT, et autres laboratoires d'excellence peinent à devenir tout à fait opérationnels. L'organisation de ces structures devrait probablement être profondément remaniée. Dans cette perspective, le savoir-faire des plateformes de valorisations du CEA et de l'Inserm sont des modèles de réussite d'ores et déjà examinés avec la plus grande attention.

Espérons que la combinaison de dispositifs anciens et de dispositions nouvelles constituera pour nos entreprises et centres de recherche un délicieux « millefeuille », pas trop épais, que nous leur souhaitons aussi digeste que possible.

Contact : info@egyp.fr

Juin 2012



François Xavier TESTU

Egyp Avocats

La question de la garantie dans les MTA

Dans son édition du 25 avril 2012, le Wall Street Journal a consacré un dossier à un sujet qui trouble la communauté scientifique : les erreurs d'identification ou de caractérisation des lignées cellulaires que les laboratoires se transmettent pour des recherches.

On estime aujourd'hui que 20 % des lignées cellulaires utilisées dans le domaine de la recherche contre le cancer ne sont pas correctement identifiées. Cela correspond à beaucoup de temps perdu et à des dépenses colossales engagées en pure perte.

Ce problème conduit à envisager l'insertion de clauses de garantie dans les *Material Transfer Agreements*. La rédaction de telles clauses doit être adaptée selon le contexte, le droit potentiellement applicable, et la question de savoir si l'on est dans la situation de celui qui transfère le matériel biologique, ou bien dans la situation de celui qui le reçoit.

Pour plus de détails ou un conseil ponctuel à ce sujet, vous pouvez entrer en relation avec :

- Chez Egyp CPI: Anne Desaix (desaix@egyp.fr)
- Chez Egyp Avocats: F.X. Testu (testu@egypavocats.eu)

Une séance de formation sera organisée en septembre 2012 par le réseau Egyp sur les MTA en général. Vous pouvez faire savoir dès maintenant si vous êtes intéressé, afin d'être tenu au courant, en vous adressant à : info@egypavocats.eu