

Les biotechnologies et les plantes
– Propriété intellectuelle, aspects juridiques –
Master Biologie et Valorisation des Plantes / UE "Droit de l'environnement appliqué à la
biodiversité et aux plantes", Strasbourg
Master 2 Droit de l'environnement, des territoires et des risques

*Franck Macrez – Maître de Conférences, Centre d'Études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI),
Université de Strasbourg*

Partie I : Les monopoles d'exploitation : conditions d'obtention

Section 1 : Le brevet ou le monopole sur la modification génétique

Avant le brevet : le savoir-faire

Objet du droit des brevets

Sources du droit des brevets

§1 : L'auteur de la demande de brevet

A.- Cas général : l'inventeur

B.- Cas particuliers

a) Les inventions concomitantes

b) Les inventions d'employés

§2 : L'objet de la demande de brevet

A.- Les créations brevetables

a) Première condition: la création doit constituer une « invention »

b) Deuxième condition: l'invention doit être nouvelle

c) Troisième condition: l'invention doit impliquer une activité inventive

d) Quatrième condition: l'invention doit être susceptible d'application industrielle

B.- Les créations non brevetables

a) Les inventions contraires à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

b) Les méthodes de traitement ou de diagnostic

c) Les inventions concernant les végétaux ou les animaux

d) Le corps humain

C.- Les modalités de détermination de l'objet du brevet (en France)

1. Auteur et lieu de la demande

2. Présentation de la demande

Section 2 : Le certificat d'obtention végétale (COV) ou le monopole sur la variété végétale

§1 : Le droit international : La Convention de Paris sur la protection des obtentions végétales

A.- Les conditions de la protection

B.- Les actes interdits

§2 : La protection communautaire

A.- Les conditions de la protection

B.- Le droit d'interdire l'exploitation aux tiers (la contrefaçon)

§3 : Le droit français

A.- Les conditions de fond de la protection

- 1.- Nouveauté
- 2.- Caractère distinct
- 3.- Homogénéité et stabilité
- 4.- Titulaire de la protection

§ 2. - Les conditions de forme de la protection

Conclusion de partie (spécifique aux plantes) :

Partie II : L'exploitation des monopoles : le contrat de propriété industrielle, outil de maîtrise des risques

Chapitre 1 : Les risques naissent avant la conclusion du contrat : l'utilité d'un accord de confidentialité

§1: L'existence de l'accord de confidentialité

- A.- Les discussions préliminaires nécessaires
- B.- Le double intérêt de l'engagement de confidentialité
- C.- Les limites à l'efficacité de l'accord de confidentialité

§2: Les risques à maîtriser

- A.- Le risque d'appropriation par le receveur et de détournement de l'objet même de la transmission
 - 1.- Définir le but de l'échange avec précision.
 - 2.- Limiter l'exploitation des informations transmises à ce but.
 - 3.- Consacrer le maintien de la propriété exclusive du donneur
 - 4.- Ne pas restreindre la durée de la confidentialité et de l'interdiction d'exploiter de manière excessive.
 - 5.- Définir le domaine précis de la confidentialité
- B.- Le risque de blocage du receveur
- C.- Le risque d'utilisation ou de divulgation par des tiers proches du receveur
 - 1.- Les salariés du receveur
 - 2.- Les sociétés affiliées
- D.- Le risque de "double-jeu" du partenaire

Chapitre 2 : Les risques dans le contrat de licence de brevet ou de COV

§ 1: Les risques portant sur le titre lui-même

- A.- Le risque de nullité du titre
 - I.- Les cas de nullité
 - II.- Les parades contractuelles
- B.- Le risque d'action en contrefaçon
 - I.- Le risque d'action d'un tiers
 - II.- Le risque d'action contre un tiers

§ 2: Les risques découlant de droits concurrents détenus sur le brevet concédé

- A.- L'existence d'une copropriété

- I.- Copropriété soumise au régime légal
 - II.- L'existence d'un règlement de copropriété
 - B.- Les risques découlant des droits reconnus aux inventeurs salariés
 - C.- Le risque d'une action en revendication
- § 3: Les risques relatifs aux résultats découlant de l'exploitation de l'invention.
- A.- Les risques pesant sur le concédant
 - I.- Le risque d'une exploitation délibérément insuffisante du licencié
 - II.- Le risque d'efforts infructueux du licencié
 - B.- Les risques pesant sur le licencié
 - 1.- Existence des risques
 - 2.- Les clauses à envisager par le licencié
- § 4: Les risques portant sur le secteur ou le marché visé
- A.- Les risques du concédant qui exploite lui-même
 - 1.- La question des sous-licences
 - 2.- La limitation à un secteur géographique déterminé
 - 3.- Le sort de la licence en cas de cession d'entreprise
 - B.- Les risques pesant sur le licencié
- § 5: Les risques découlant de l'amélioration de la technique brevetée
- A.- Les risques pesant sur le concédant
 - B.- Les risques pesant sur le licencié

Bibliographie indicative :

AZÉMA, JACQUES et GALLOUX, JEAN-CHRISTOPHE

- *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, coll. « Précis Droit privé », Paris, 2012

LIBERMAN, ADAM, PETER CHROCZIEL et RUSSELL LEVINE

- « International licencing and technology transfer : practice and the law », 2009, Review in : EIPR 2009, 31(7), 389

MUNSON, DANIEL C.

- « The Patent Trade Secret Decision : an Industrial Perspective », Journal of the Patent and Trademark Office Society oct. 1996, 78, p.689

OMPI

- *L'affaire équilibrée – La négociation des contrats de licence de technologie*, août 2007, www.wipo.int

PASSA, JEROME

- « La protection par brevet des semences génétiquement modifiées », *Propri. industr.* 2005, étude 13

SCHMIDT-SZALEWSKI, JOANNA

- « Savoir-faire - Généralités », Répertoire de droit commercial Dalloz, février 2009

SCHMIDT-SZALEWSKI, JOANNA et JEAN-LUC PIERRE

- *Droit de la propriété industrielle*, Litec, Paris, 2007

VIVANT, MICHEL

- *Droit des brevets*, 2^{ème} éd., Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 2005