

1. INTRODUCTION

Professeur Lionel Bently*

A. QUESTIONS PRELIMINAIRES : DEFINITIONS, HISTORIQUE ET METHODE

La quasi-totalité des systèmes de brevets contiennent soit des exclusions d'objets brevetables soit des limitations aux droits des titulaires de brevets. La présente étude a pour but d'étudier ces exclusions et exceptions ainsi que les rapports qui existent entre elles.

Mais, avant d'aller plus loin, il sied de préciser ces termes¹ :

1. Par "**exclusions**", on entend les exclusions de l'objet ou de brevets peu importe à quel point un exemple particulier dans l'exclusion peut être nouveau ou inventif. En est un exemple courant l'exclusion des théories abstraites ou découvertes ou méthodes de traitement. En d'autres termes, nous nous intéressons aux limites au domaine de brevetabilité (ou "objet statutaire") : questions de savoir si un produit ou un procédé peut bénéficier d'une protection².

Comme on le verra, il n'est pas toujours facile de faire la différence entre les "exclusions" de la brevetabilité, le critère positif identifié dans maintes juridictions explicitement d'une "invention" et le critère apparenté d'utilité ou d'applicabilité industrielle. En effet, quelques juridictions contiennent des exclusions catégoriques d'objets qui, dans d'autres juridictions, pourraient être évaluées (et rejetées) au cas par cas parce qu'elles n'ont pas d'activité inventive ou parce qu'elles fournissent une divulgation insuffisante.

2. Par "**exceptions**" aux droits des titulaires, on entend les "limitations" à ces droits. Un bon exemple en est celui d'une limitation aux usages de la responsabilité qui violeraient les droits d'un titulaire de brevet car ce sont des usages relevant de la recherche ou de l'éducation. Ces exceptions sont appelées "exceptions", "protections", "actes autorisés", "utilisations libres", "restrictions" ou, par certains commentateurs, "droits des utilisateurs". Nous incluons également dans le concept des exceptions des situations dans lesquelles une personne peut utiliser l'objet d'un brevet contre rémunération. Elles sont généralement appelées "licences obligatoires", "licences non volontaires" ou "licences statutaires".

L'étude a été commandée par l'OMPI à l'automne 2009. On en trouvera le mandat ci-dessus. La décision de la commander a suivi l'établissement d'un rapport du Secrétariat⁴ qui contenait un recueil très précieux de données relatives aux lois sur les brevets de 98 pays et de 5 accords régionaux. Nous nous en sommes servis comme point de départ de l'établissement de notre rapport. Étant donné que cette étude a différents objectifs, les informations ou les observations fournies par ce rapport ne sont pas toutes répétées ici. Nous recommandons donc que cette étude soit lue de concert avec l'étude et l'analyse faites par le Secrétariat.

L'objet de la présente étude est inhabituel. Les traitements de la loi sur les brevets tendent à la considérer comme un tout ou à choisir des sujets ou secteurs spécifiques (par exemple la biotechnologie). Dans des études de sujets spécifiques, les questions de l'"existence" de droits

* With thanks to Yin Harn Lee, LLM (Cambridge, 2009-10) for research work; and to Brad Sherman for his valuable comments on an early draft of this chapter.

¹ See, also, Basheer, ch. 4 below.

² "[T]he subject matter that is eligible for patent protection.": *Parker, Acting Commissioner of Patents and Trademarks v Flook*, 437 US 584, 588 (1978, US S Ct) (Justice Stevens); id at 600 per Justice Stewart ("subject matter patentability").

³ Cook, Johnson & Roughton, *The Modern Law of Patents* (2010).

⁴ WIPO, Report of the secretariat.

et exceptions quant à leur portée sont typiquement conservées distinctes. Par exemple, l'OMPI a commandé une série d'études sur les exceptions au droit d'auteur en général⁵ ou l'examen d'exceptions spécifiques au droit d'auteur comme celles qui s'appliquent aux bibliothèques⁶, aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés⁷ et à l'éducation⁸. Il semblerait que cette étude ait été commandée sur la base d'une prémisse différente. Cette prémisse est que les "exclusions" et "exceptions" représentent *différents* mécanismes pour la réalisation des *mêmes* buts sous-jacents de politique générale (ou buts connexes). Une juridiction particulière, troublée par l'octroi de droits de brevet complets sur un objet particulier doit faire un choix : exclure l'objet de la brevetabilité ou permettre la brevetabilité mais tenir compte des préoccupations par le biais d'exceptions aux droits conférés au titulaire du brevet.

Pour étudier ce lien, nous avons essayé d'obtenir des informations sur la raison d'être ou le but des exclusions et exceptions (comme on l'entend dans les histoires législatives, les commentaires et la jurisprudence). Cela ne s'est pas toujours révélé direct. Il arrive souvent que des dispositions ne soient pas expliquées. Il arrive parfois qu'elles le soient mais ces explications sont multiples, changeant dans le temps ou contradictoires. En d'autres termes, elles sont sujettes à des interprétations très différentes par différents tribunaux. Un bon exemple en est la divergence dans l'interprétation des exclusions que contient l'article 52 de la Convention sur le brevet européen. D'après la Cour d'appel technique de l'Office européen des brevets, le taux d'exclusion porte sur le matériel qui est "abstrait, intellectuel et sans caractère technique"⁹. Ils concernent en effet la définition de l'invention¹⁰. En revanche, la Cour d'appel de l'Angleterre et du Pays de Galles a estimé que "les catégories sont disparates avec derrière chacune d'elles des politiques différentes. Il n'y a aucune raison de supposer qu'il existe un facteur commun (en particulier l'abstraction) qui les relie"¹¹.

Comme on le verra, il arrive parfois que, comme dans le cas des "méthodes de traitement", l'utilisation d'une exclusion puisse être considérée comme un autre dispositif d'utilisation d'une exception. Nous constatons donc qu'alors qu'en Europe, cet objet n'est pas brevetable, aux États-Unis d'Amérique, les médecins pratiquants sont protégés par une exception. Une approche similaire a été adoptée aux États-Unis d'Amérique pour le brevetage des "méthodes

⁵ Sam Ricketson, *WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights in the Digital Environment* (WIPO, 2003) SCCR 9/7.

⁶ Kenneth Crews, *Study on Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and Archives* (WIPO, 2008), SCCR 17/2.

⁷ Judith Sullivan, *Study on Copyright Limitations and Exceptions for the Visually Impaired* (WIPO, 2007) SCCR 15/7.

⁸ Joseph Fometeu, *Study on Limitations and Exceptions for Copyright and Related Rights for Teaching in Africa* (WIPO, 2009) SCCR 19/5; Victor Nabhan, *Study on Limitations and Exceptions for Copyright for Educational Purposes in the Arab Countries* (WIPO, 2009) SCCR 19/6; Daniel Seng, *WIPO Study on the Copyright Exceptions for the Benefit of Educational Activities for Asia and Australia* (WIPO, 2009), SCCR 19/7; Raquel Xalabarder, *Study on Copyright Limitations and Exceptions for Educational Activities in North America, Europe, Caucasus, Central Asia and Israel* (WIPO, 2009) SCCR 19/8.

⁹ See below: Sherman.

¹⁰ See, e.g., T154/04 *Duns Licensing* [2007] EPOR (38) 349, [29] (practical scientific applications v. intellectual achievements in general).

¹¹ *Aerotel* [2007] RPC (7) 117 para 9; para 30.

économiques”. Une fois que la Cour d’appel du Circuit fédéral avait affirmé la validité de ces brevets dans le cas de l’affaire *State Street Bank*, le Congrès est intervenu pour s’assurer que les entreprises étaient protégées par une exception.

Dans d’autres cas comme celui par exemple de l’exclusion des programmes d’ordinateurs de la possibilité de protéger dans certains systèmes juridiques, il est beaucoup plus difficile de dire que les objections à la brevetabilité des programmes d’ordinateurs sont satisfaites au moyen d’exceptions aux droits du titulaire du brevet. Cela dit, nous faisons nôtre la prémisse de cette étude selon laquelle on a tout intérêt à penser à d’autres mécanismes pour atteindre le même objectif. Par conséquent, bien qu’on ne se soit guère encore intéressé à des exceptions spécifiques aux droits d’un titulaire qui protègent l’utilisateur d’un programme d’ordinateur qui a lui-même été, d’une façon ou d’une autre, l’objet d’un brevet, il se pourrait bien que l’on ait des arguments en faveur de ces exceptions¹². Les utilisateurs de programmes qui se trouvent dans une engrenure de différents droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevets, etc.) et de brevets pourraient se conforter de savoir que certaines activités ne portent jamais atteinte.

Lorsque les “exclusions” et les “exceptions” constituent d’autres réponses au même objectif de politique générale, il se pose des questions intéressantes quant au mécanisme “optimal” ou aux avantages de les utiliser les unes comme les autres. Quels sont les avantages des “exclusions” par rapport aux “exceptions”? Quels en sont les inconvénients? Quels sont les avantages des exceptions par rapport aux exclusions? Quels en sont les inconvénients? Dans la réponse à ces questions, nous admettons que l’objet n’est pas simplement abstrait. La réponse sur l’“optimalité” peut refléter non seulement les structures juridiques et bureaucratiques mais aussi le statut socio-économique d’un pays en particulier. Ce qui est un arrangement optimal pour les États-Unis d’Amérique ne l’est pas forcément pour l’Inde ou le Malawi. Cela vaut aussi bien pour la question de l’existence d’un système de brevets que pour les détails d’un tel système qui est adopté. L’accent approprié peut refléter une série de facteurs juridique, économiques et culturels : la propension des agents de brevets à formuler des réclamations pour éviter les exclusions; la capacité des offices de brevets de vérifier au préalable; l’accessibilité du système juridique (pour ceux qui souhaitent contester des brevets délivrés); les traditions d’interprétation d’un pays particulier (comme la question de savoir si les exclusions sont interprétées de manière étroite; la disponibilité d’autres formes de protection (comme l’utilisation de secrets d’affaires et la confidentialité); la mesure dans laquelle l’octroi de licences est une option réaliste pour les utilisateurs et les chercheurs; et ainsi de suite.

Il va de soi que, dès que le lien est forgé entre l’“objet” et les “exceptions”, d’autres liens deviennent immédiatement visibles. Un de ces liens est celui qui existe entre les “seuils” de protection et les exceptions. Tous les pays exigent certes que les inventions soient “nouvelles” avant qu’elles puissent être brevetées mais le droit international offre aux lois nationales une grande marge de manœuvre pour définir le concept de la “nouveau”. Différentes conceptions de la nouveauté (ou son opposé, l’“état de la technique”) varient quant au lieu, au temps et à la nature des divulgations pertinentes. Alors que la nouveauté est définie en fonction tout simplement des divulgations au public, il est possible que des utilisateurs secrets antérieurs découvrent que la poursuite de ce qu’ils faisaient avant une demande de brevet peut devenir, après sa délivrance, des actes qui relèvent des droits du titulaire. Les régimes qui appliquent de

¹² Donald Chisum, *The Patentability of Algorithms*, (1986) 47 U Pitt L R 959, 1017-18 (recognising problems with allowing patents for software); Professors Dan Burk and Mark Lemley, for example, discussing US law, suggest that an exception be provided for reverse engineering, either through the experimental use or exhaustion: Dan Burk and Mark Lemley, *The Patent Crisis and How the Courts can Solve It* (U. Chi. Press 2009) 160-162 (noting that while historically the disclosure requirement would have made such provision superfluous, this is not the case with computer implemented inventions where it is not required that source code be disclosed).

telles normes protègent fréquemment ces utilisateurs en leur conférant des droits personnels pour qu'ils puissent en poursuivre l'utilisation antérieure. Une telle exception serait inutile lorsque cette utilisation antérieure risque d'invalider la délivrance du brevet.

On pourrait faire des observations similaires pour d'autres aspects du droit des brevets. Historiquement, un exemple classique a été le traitement différent accordé à un titulaire de brevet lorsqu'il n'exploite pas l'objet du brevet. Dans quelques régimes, cela peut entraîner la révocation du brevet. Toutefois, sous l'influence du droit international en particulier, la situation a changé avec la délivrance de licences obligatoires qui permettent aux tiers de travailler l'invention¹³. Un autre exemple est celui de la définition des droits et exceptions du titulaire de brevet. Quelques régimes limitent ces droits de telle sorte qu'il n'y a atteinte que lorsque l'utilisation est commerciale. D'autres prévoient des exceptions pour "l'utilisation à des fins privées et non commerciales". En principe, ce sont tout simplement deux mécanismes qui pourraient être utilisés aux mêmes fins. Dans la pratique cependant (et en fonction souvent de la tradition jurisprudentielle ou des hypothèses des juges), l'emplacement différent d'une politique dans un système juridique particulier peut avoir des effets marqués sur son interprétation ou son application.

En bref, les lois sur la propriété intellectuelle sont elles-mêmes des arrangements complexes pour utiliser une comparaison du professeur Daniel Gervais pour qui, lorsqu'il parle de la loi sur le droit d'auteur, affirme que les régimes de la propriété intellectuelle sont comme des "systèmes hydrauliques"¹⁴. En modifier un élément peut exiger qu'en soient modifiés d'autres si l'on veut que tous les éléments continuent de bien fonctionner. Et la place d'un élément particulier à l'intérieur du système peut déterminer la manière dont celui-ci est capable de fonctionner ou autorisé à la faire. En outre, comme l'ont fait remarquer les professeurs américains Dan Burk et Mark Lemley, différents éléments du système des brevets comprennent des "leviers de politique" qu'il est possible d'ajuster pour veiller à ce que le système prenne en compte différentes caractéristiques d'invention d'un secteur à l'autre¹⁵.

Les lignes de cette étude ont donc été tirées de manière arbitraire dès lors qu'elle s'intéresse uniquement à ces deux leviers de politique générale¹⁶. Quelques points d'interruption sont bien entendu inévitables et l'analyse des "exclusions" et "exceptions" d'interaction représente l'une des questions les plus importantes du droit international moderne des brevets. Qui plus est, nous sommes d'avis que cette étude est utile pour les raisons suivantes :

¹³ Jerome Reichman With Catherine Hasenzahl, *Non-Voluntary Licensing of Patented Inventions* (U.N. Conference on Trade & Dev. (UNCTAD) Issues Paper No. 5, 2002).

¹⁴ Daniel Gervais, 'The Compatibility of the Skill and Labour Originality Standard with the Berne Convention and TRIPs Agreement, (2004) 26(2) EIPR 75.

¹⁵ Dan Burk & Mark Lemley, 'Policy Levers in Patent Law,' (2003) 89 *Virg Law Rev* 1575, 1642 (identifying nine such 'levers' including the exclusion of abstract ideas, utility, and the experimental use exception from patentee's rights) ; Thomas Cotter. 'A Burkean Perspective on Patent Eligibility, Part II: Reflections on the (Counter) Revolution in Patent Law (2010) 11(1) *Minn. J. L. Sci & Tech* 365, 379 (recognising various policy levers as additions or alternatives to patent eligibility); John F. Duffy, 'Rules and standards on the Forefront of Patentability,' (2009-10) 51 *Wm & Mary L. Rev.* 609 (discussing inter-relationship between patentability, non-obviousness, disclosure requirement and exceptions).

¹⁶ Particularly in that we are asked to survey "patentability" but not "utility", and "prior use" but not "novelty."

- i) Cette étude devrait fournir des informations très utiles sur l'état du droit partout dans le monde. Cela fait 22 ans que le Comité d'experts de l'OMPI sur les brevets a systématiquement examiné les exclusions de la brevetabilité. Passé en revue ci-dessous, l'étude de 1987 a couvert 97 pays. Aujourd'hui, 15 ans après l'adoption de l'Accord sur les ADPIC, la situation est différente.
- ii) Deuxièmement, cette étude fournit une nouvelle analyse dans la mesure où elle ne se contente pas de faire rapport sur les lois positives pour lever les justificatifs de politique générale sur lesquelles elles s'appuient. On ne s'est guère intéressé jusqu'ici à plusieurs des exclusions communes de la brevetabilité telles que celles qui se rapportent aux théories scientifiques. Les faits montrent que ces exclusions revêtent une plus grande importance que celle que l'on aurait pu leur attribuer. Elles jouent en effet un rôle majeur dans la préservation d'un domaine public de la science.
- iii) Troisièmement, cette étude aborde plus que toute autre étude précédente le droit des brevets dans une optique sectorielle. En examinant les exclusions et les exceptions qui s'appliquent aux programmes d'ordinateurs, aux formes de vie, à la médecine et à la recherche, elle se demande, implicitement sinon même explicitement si les caractéristiques structurelles du droit des brevets répondent ou devraient répondre à des questions propres aux secteurs¹⁷.
- iv) Quatrièmement, nous espérons que l'étude donnera des orientations aux pays qui envisagent une réforme. Il est important de savoir ce que d'autres pays font et comment différents pays concilient un désir de stimuler la recherche tout en se souciant de ne pas étouffer l'innovation en recourant à une protection excessive, un désir de maximiser l'innovation sans porter atteinte à la santé publique ainsi qu'un désir de se conformer aux obligations internationales tout en donnant simultanément effet aux priorités culturelles, aux priorités du développement et à d'autres priorités.
- v) Cinquièmement, le présent rapport cherche à dire un mot sur le lien entre les exclusions, les exceptions et le développement socio-économique. Une vaste étude de ce genre n'offre guère la possibilité de faire davantage que rassembler des données (sur lesquelles nous n'avons pas trouvé grand chose) et de spéculer sur ce que pourrait être un régime souhaitable de lois sur les brevets pour des pays à différents stades de développement. Les arguments sont dans la réalité bien équilibrés et ne donnent pas d'orientations claires sur l'approche adoptée dans le cas d'une exclusion ou exception particulière.
- vi) Enfin, nous espérons mettre en relief d'importantes considérations pour ceux qui participent à l'élaboration de traités comme ceux qui prennent part au processus de création d'un traité sur le droit des brevets. Le but de l'étude n'est cependant pas de localiser une série fondamentale de normes quant aux exclusions et exceptions sur lesquelles il y a déjà un accord substantiel (bien qu'une telle série ne semble pas exister). Il est plutôt de rappeler à ceux qui participent à l'élaboration de traités qu'il y a, du moins pour ce qui est de quelques questions de politique générale, différentes façons dont différentes juridictions donnent effet à des politiques particulières. Il sied de veiller à ne pas limiter de manière arbitraire l'utilisation de différents mécanismes dans la formulation de normes applicables soit aux exclusions soit aux exceptions. Les auteurs de traités ne doivent pas perdre de vue la relation qui existe entre différentes parties du système.

¹⁷ These questions have been raised by US Law Professors Dan Burk and Mark Lemley: 'Policy Levers in Patent Law,' (2003) 89 Virg Law Rev 1575 (arguing that different sectors of invention require differently calibrated patent law and arguing for this tailoring to be achieved through adjustment of multiple "policy levers").

Le chapitre 2 dont l'auteur est le professeur Brad Sherman examine les exclusions se rapportant aux programmes d'ordinateurs. Il explique soigneusement comment les différentes exclusions sont interprétées dans différents régimes ainsi que les difficultés qu'éprouvent les Offices des brevets et les tribunaux à trouver des manières adéquates de faire une différence entre l'objet brevetable et non brevetable. Son étude n'a pas identifié des exceptions pertinentes ciblées spécifiquement sur des programmes d'ordinateurs.

Le chapitre 3 dont l'auteur est le professeur Denis de Barbosa examine les exclusions et les exceptions se rapportant aux formes de vie. Il étudie les nombreuses exclusions pour les formes de vie animales et végétales ainsi que les exceptions pour les agriculteurs (le soi-disant "privilège de l'agriculteur").

Le chapitre 4 dont l'auteur est le professeur Shamnad Basheer (avec le professeur Shashwat Purohit) étudie les exclusions se rapportant à la médecine. Au nombre des exceptions clés étudiées figurent celles en rapport avec les méthodes de traitement et la moralité.

Le chapitre 5 dont l'auteur est le professeur Coeraad Visser étudie les exceptions et les limitations se rapportant à la médecine, en particulier les exceptions se rapportant aux préparations pharmaceutiques et la concession de licences obligatoires de brevets aux fins de la protection de la santé publique.

Le chapitre 6, rédigé par les professeurs Richard Gold et Yann Joly, examine les exclusions et les exceptions en rapport avec la promotion de la recherche et de l'enseignement. Les auteurs adoptent une approche très générale et la quasi-totalité des exclusions de la brevetabilité (pas uniquement les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques) peuvent être conçues comme créant un "patrimoine scientifique" qui facilite la recherche. Gold et Joly se livrent ensuite à un examen détaillé du fonctionnement de plusieurs exceptions qui encouragent la recherche, y compris les exceptions à des fins expérimentales, les exceptions Bolar et droits d'utilisation antérieure. Enfin, les auteurs concluent par des observations de caractère général (notamment sur le lien entre les dispositions du droit des brevets et le développement économique).

Il y a quelques chevauchements inévitables entre les chapitres. Les chapitres 3, 4 et 6 incluent des informations sur les exclusions de la brevetabilité des méthodes de traitement médical tandis que les chapitres 3 et 6 traitent tous les deux dans une certaine mesure de formes de vie.

B. ÉVOLUTION HISTORIQUE DES EXCLUSIONS ET DE LA NORMALISATION REGIONALE ET INTERNATIONALE

Les exclusions de l'objet des brevets ont une longue histoire. La loi française de 1844 excluait de la possibilité de protection les "compositions pharmaceutiques ou les médicaments de tout genre" ainsi que les "plans et combinaisons relatives au crédit et à la finance". La loi autrichienne d'août 1852 excluait de la brevetabilité les "préparations d'aliments, de boissons et de médicaments", les découvertes, les principes scientifiques ou les théorèmes purement scientifiques, les inventions ou les améliorations qui ne peuvent pas être travaillées pour des raisons de santé publique, de moralité ou de sécurité ou qui sont contraires à l'intérêt général de l'État selon les règlements existants. L'article 6 de la loi italienne de janvier 1864 sur les brevets précisait que les "inventions ou les découvertes se rapportant au commerce qui sont contraires à la loi, aux bonnes mœurs et à la sécurité publique", les "inventions ou les découvertes qui ne sont pas en rapport avec la fabrication d'objets matériels", les "inventions ou les découvertes d'une nature purement théorique" et "tous les types de médicaments" étaient non brevetables.

Les exclusions explicites ont une moins longue histoire dans les “pays de la Common Law” qui ont eu tendance à fonctionner avec une rubrique générale en matière de brevetabilité, laquelle a été au fil des siècles interprétée avec souplesse. Dans les pays qui ont été influencés par le droit britannique, la brevetabilité s’est appuyée sur l’interprétation de l’expression “mode de fabrication nouvelle”, le domaine d’octroi du monopole réservé à la Couronne par le fameux Statut des Monopoles de 1623¹⁸. Cette expression a été interprétée par les tribunaux de la fin du dix-huitième siècle par exemple comme excluant de la protection les “principes…”¹⁹ et, pendant longtemps, on s’est demandé si elle incluait même les procédés²⁰. Il a fallu attendre le début du vingtième siècle pour voir émerger une règle selon laquelle des brevets ne devaient pas être délivrés pour les méthodes de traitement. Il y a lieu de noter que le Statut des Monopoles interdisait les brevets qui ne seraient “en général pas pratiques” et les lois statutaires nombreuses colonies britanniques du dix-neuvième siècle prévoyaient l’annulation des brevets dont l’application s’avérait contraire à l’intérêt public (ou, pour reprendre le Statut des monopoles “en général pas pratiques”)²¹ et plusieurs devaient spécifiquement faire l’objet d’une démonstration d’“utilité”²².]

Les États-Unis d’Amérique ont offert un modèle légèrement différent mais construit une fois encore autour d’une rubrique générale. La loi de 1793 sur les brevets, que l’on retrouve sous une forme légèrement différente dans la loi de 1870 offrait des brevets à “toute personne qui a inventé ou découvert un art nouveau et utile, une machine, un article manufacturé ou une composition de matières, nouveau et utile, ou un perfectionnement nouveau et utile de ceux-ci…”²³. Cette définition générale était dans une certaine mesure nuancée par des doctrines judiciaires – la soi-disant “doctrine d’utilité morale”²⁴ – et l’exclusion de la brevetabilité d’aspects

¹⁸ “any manner of new Manufactures…so as also they be not contrary to the Law nor mischievous to the State by raising prices of commodities at home, or hurt of trade or generally inconvenient.”

¹⁹ Boulton v. Bull, (1795) 126 ER 651. For an exhaustive treatment, see Justine Pila, *The Requirement for an Invention in Patent Law* (Oxford U.P. 2010) 25-108.

²⁰ Pila, 40-41.

²¹ Act No 15 of 1859, s. 16 (India) (“mischievous to the state, or generally prejudicial to the public”); An Ordinance for Granting exclusive Privileges to Inventors, 1859, Ord. No 6, s. 25 (providing for orders that a privilege cease where “the [privilege], or the mode in which it is exercised, is mischievous to the State, or generally prejudicial to the public”) (Ceylon); An Ordinance to regulate the granting of Patents in this Colony, No 13 of 1861, s. 11 (“contrary to law, or prejudicial or inconvenient to Her Majesty’s subjects in general”) (British Guiana); Ordinance No 3, 1879, to repeal Ordinance No 24 of 1877 and to make other provisions in lieu thereof for the issue of Letters Patent, s.18 (if proved to be “prejudicial to the public interests”) (Fiji).

²² Act No 15 of 1859, s. 15 (India); Ordinance No 3, 1879, to repeal Ordinance No 24 of 1877 and to make other provisions in lieu thereof for the issue of Letters Patent, s.4 (Fiji).

²³ Patent Act of 1793, ch 11, s. 1 (US); Patent Act of 1870, ch 230, s. 24 (US). For reviews of the US history, see Joshua D. Sarnoff, *Shaking the Foundations of Patentable Subject Matter* (2008); Oren Bracha, *Ownning Ideas*, (unpublished thesis 2005).

²⁴ *Lowell v Lewis*, 15 F Cas 1018 (CCCD Mass 1817) (“the law will not allow the plaintiff to recover if the invention be of a mischievous or injurious tendency…All that the law requires is, that the invention should not be frivolous or injurious to the well-being, good policy, or sound morals of society. The word ‘useful’, therefore, is incorporated into the act in contradistinction to mischievous or immoral. For instance, a new invention to poison people or to promote debauchery, or to facilitate private assassination, is not a patentable invention.” See also *Evans v. Eaton*, 16 U.S. (3 Wheat.) 454, 519 (1818) (useful means “applied to a beneficial use in society, in contradistinction to … injurious to the morals, health or good order… or frivolous or insignificant”). The proposition was qualified, if not rejected, by the US Court of Appeals for the Federal Circuit in *Juicy Whip Inc v Orange Bang Inc*, 185 F.3d 1364, 1366-67 (Fed. Cir. 1999) (application relating to drinks mixing machine designed to deceive consumers into thinking they were receiving a ready-mixed drink from

du “monde naturel”, des “découvertes”²⁵, d’“inventions non incorporées”, du bricolage de la nature”, d’“inventions médicales”²⁶ et de “méthodes économiques”²⁷. Récemment, il est devenu courant aux États-Unis d’Amérique de limiter à trois les exclusions (lois de la nature, les phénomènes physiques et les idées abstraites) encore que cette approche n’ait pas été contestée. La plupart des juges de la Cour suprême des États-Unis d’Amérique ont donné l’impression de confirmer cette approche dans la décision *Bilski* de 2010.

La définition statutaire de brevetabilité adoptée aux États-Unis d’Amérique a été reproduite dans d’autres pays. La loi jamaïcaine de 1857 par exemple portait sur “un art nouveau et utile, une machine, un article manufacturé ou une composition de matières, nouveau et utile, jusque-là inconnu ou pas utilisé dans cette île, ou un perfectionnement nouveau et utile d’une invention ou d’une découverte”²⁸. De même, la province de Terre-Neuve offrait des brevets à ceux qui découvraient ou faisaient un “un art nouveau et utile, une machine, une fabrication ou une composition de matière jusqu’ici inconnue ou non utilisée”²⁹. Les provinces du Bas et du Haut Canada ont adopté la même définition en 1824 et 1826 respectivement puis, à son tour, dans la loi canadienne de 1869 respectant les brevets d’invention³⁰. Il n’empêche que la loi canadienne a décidé de faire cavalier seul en créant des exclusions spécifiques de la brevetabilité : “aucun brevet ne sera délivré ni pour une invention ayant un objet illicite ni pour un simple principe scientifique ou théorème abstrait”³¹.

Le tableau ci-dessous illustre la fréquence des exclusions de la brevetabilité en 1883. Cinq mises en garde s’imposent. En premier lieu, ce tableau repose sur un échantillon de lois rassemblées en anglais en 1883 : les textes originaux n’ont pas été examinés et leur traduction

the machine was acceptable.) Circuit Judge Bryson stated that “the principle that inventions are invalid if they are principally designed to serve immoral or illegal purposes has not been applied broadly in recent year.”

²⁵ *Morton v. N.Y. Eye Infirmary*, 17 F Cas 879 (CCSDNY 1862) (“In its naked ordinary sense, a discovery is not patentable. A discovery of a new principle, force, or law operating, or which can be made to operate, on matter, will not entitle the discoverer to a patent.”)

²⁶ *Morton v. N.Y. Eye Infirmary*, 17 F Cas 879 (CCSDNY 1862) (patent for method of surgery involving administration of sulphuric ether to the patient to render the latter unconscious was invalid, but on basis that it involved new use of known substance); *Ex p. Brinkerhoff* (1883) reprinted in 27 J.P.O. S. 797 (1945) (“methods or modes of treatment of physicians of certain diseases are not patentable”). See John F. Duffy, ‘Rules and Standards on the Forefront of Patentability,’ (2009-10) 51 Wm & Mary L. Rev. 609, 634-7; Anon, ‘Revisiting the Compromise of 35 USC §287(c)’ (2007-8) 16 Tex Int Prop L J 299, 303-4 (reviewing history).

²⁷ *Ex p Abraham* (PO, 1869); *In re Patton*, 127 F.2d 324, 327-8 (CCPA 1942) (“It is sufficient to say that a system of transacting business, apart from the means of carrying out such system, is not...patentable subject matter”. The position was reversed famously with *State Street Bank & Trust Co v Signature Financial Group Inc*, 149 F. 3d 1368 (Fed Cir 1998). See Gerard Magliocca, ‘Patenting the Curve Ball: Business Methods and Industry Norms,’ (2009) Brigham Young University L.R. 875, 881-884 (reviewing history). See also, John Duffy, *ibid*; Giles Rich, Principles of Patentability, 28 Geo Wash L R 393, 393-4 (1960). But the exception has been rarely, if ever, invoke: Michael Fuelling, ‘Manufacturing, Selling and Accounting: Patenting Business Methods,’ 76 JPTOS 471 (1994).

²⁸ An Act for amending the Law for granting Patents for Invention, (1857), Ch 30, Section 1, First (Jamaica).

²⁹ Title XV, Ch 54, sec 1 of the Consolidated Statutes of Newfoundland.

³⁰ S.C. 1869, c. 11, s. 6 (“Any person ... having invented or discovered any new or useful art, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter...”)

³¹ An Act respecting Patents of Invention, Act of 14th June, 1872, 35 Vict c. 26, s. 6.

n'est peut-être pas toujours fidèle. En deuxième lieu, il repose uniquement sur le droit statutaire express et ne tient donc pas compte des pays dans lesquels des exceptions sont créées par le biais de la jurisprudence. Cela signifie qu'il sous-estime le nombre des exclusions qui, dans la pratique, existaient dans les pays de la Common Law (Grande-Bretagne, États-Unis d'Amérique et colonies américaines et britanniques). En troisième lieu, il ne prend pas en compte le côté "positif" de l'équation concernée – c'est-à-dire la manière dont le pays définit d'abord "objet brevetable"/"l'invention". Une exclusion pour des "principes purement théoriques" par exemple pourrait bien avoir été implicite dans les critères positifs de brevetabilité des lois de nombreux pays. L'Allemagne par exemple exigeait que le brevet soit délivré uniquement pour de "nouvelles inventions qui peuvent être transformées en un commerce". En quatrième lieu et ce qui est peut-être moins important, le tableau combine les motifs de rejet et ceux de l'annulation. En cinquième et dernier lieu, il ne tient pas compte des chevauchements entre exclusions. C'est ainsi que l'exception pour "nuisible ou inapproprié" est exprimée à un niveau plus général d'abstraction lorsqu'on la compare à d'autres exclusions et elle pourrait englober par exemple les tentatives de breveter des plans financiers.

Exclusions de la brevetabilité c. 1883³²

| | |
|--|---|
| | |
| Aliments, boissons | Allemagne; Autriche; Italie (article 37); Luxembourg; Suède |
| Produits pharmaceutiques; médicaments | Allemagne; Autriche; Espagne; Finlande; France; Italie; Luxembourg; République argentine; Suède ³³ ; Turquie; Venezuela |
| Substances produites par des procédés chimiques | Allemagne; Luxembourg |
| Plans financiers | Espagne; France; Maurice; République argentine; Turquie; Venezuela |
| Inventions d'une nature purement théorique; inventions ne se rapportant pas à la fabrication d'objets matériels; principes scientifiques ou théorèmes purement scientifiques | Autriche; Canada (s.6); Brésil; Espagne; Finlande; France (article 30); Italie; République argentine; Fédération de Russie (article 80); Turquie; Venezuela |
| Utilisation de produits naturels | Espagne |
| Inventions contraires aux bonnes mœurs | Allemagne; Brésil; Colombie; Finlande; France; Italie; Luxembourg; Mexique; République argentine; Turquie; Venezuela |
| Inventions contraires à la moralité | Allemagne; Autriche; Brésil; Colombie; Finlande; France; Guyane britannique; Italie; Luxembourg; Mexique; Portugal; République argentine; Suède; Turquie; Venezuela |

³² Based on A. & E. Carpmael's *Patent Laws of the World* (London: Clowes, 1885) (surveying 51 countries).

³³ Art 2 (permitting patents "for special methods of" making medicines or food.

| | |
|---|--|
| Inventions contraires à la santé ou à la sûreté du public | Autriche; Brésil; Colombie (article 8); Finlande; France; Italie; Mexique; Portugal (article 632); Russie (article 87); Turquie; Venezuela |
| “Préjudiciable ou pas pratique...” | Ceylan (s.25); Grande-Bretagne; Guyane britannique; Inde (s. 16); Maurice (s. 17); Nouvelle-Zélande; Trinité-et-Tobago |
| Matériel de guerre | Fédération de Russie |
| Au détriment des recettes de l'État | Fédération de Russie (article 87) |

En 1987, le Comité d'experts de l'OMPI sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions a fait une étude des lois de 97 (à l'époque) pays qui étaient parties à la Convention de Paris et de 9 pays qui ne l'étaient pas³⁴. Cette étude portait uniquement sur les “domaines de technologie exclus de la protection des brevets”³⁵ plutôt que sur les exclusions de la protection en termes plus généraux. Elle n'offre donc aucun détail sur par exemple les exclusions se rapportant aux découvertes ou aux méthodes en vue de faire des affaires. Néanmoins, l'étude donne une idée de la prévalence relative de certaines formes d'exclusion à l'époque.

Exclusions de la brevetabilité c. 1987

| | |
|---|-----------------------------------|
| Produits pharmaceutiques | 49 |
| Procédés pharmaceutiques | 10 |
| Races animales | 45 |
| Méthodes de traitement | 44 |
| Variétés végétales | 44 |
| Procédés biologiques pour la production d'animaux ou de plantes | 42 |
| Produits alimentaires | 35 |
| Procédés alimentaires | 10 |
| Programmes d'ordinateurs | 32 |
| Produits chimiques | 22 |
| Inventions nucléaires | 14 |
| Micro-organismes | 9 |
| Cosmétiques | 2 (Bulgarie, République de Corée) |
| Engrais | 2 (Mexique, Yougoslavie) |

³⁴ WIPO, Committee of Experts on the Harmonization of Certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions, Fourth Session, Geneva Nov 2-6, 1987, “Exclusions from Patent Protection: Memorandum of the International Bureau of WIPO, HL/CE/IV/INF1 Rev.1 reproduced in (1988) *Industrial Property* 192

³⁵ para. 2.

| | |
|--------------------|---------------|
| Machines agricoles | 1 (Thaïlande) |
| Méthodes agricoles | 1 (Inde) |

Le changement le plus manifeste ces 100 dernières années est la prolifération des exclusions. En termes plus concrets, de nombreux pays avaient en 1987 des exclusions pour les :

- i) méthodes de traitement;
- ii) variétés animales;
- iii) variétés végétales;
- iv) procédés biologiques;
- v) technologies nucléaires;
- vi) programmes d'ordinateurs.

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette augmentation du nombre des exclusions (et la normalisation du menu d'exclusions ainsi que le libellé dans lequel elles sont rédigées). Quelques-unes sont sociales et d'autres juridiques.

Le changement social le plus important survenu ces cent dernières années pourrait bien avoir été ce qui pourrait être considéré comme relevant du champ d'application du droit des brevets. Ce n'est après tout que lorsque l'objet peut être considéré comme "brevetable" que les exclusions de la brevetabilité deviennent nécessaires. Bien qu'il ne soit pas facile de déterminer avec précision la nature des changements dans la perception de ce qui pourrait être brevetable, il semble évident que plusieurs facteurs – d'ordre religieux, économique ou technologique – ont encouragé la formulation de ces exclusions.

Les perspectives religieuses en évolution constante influent sur le domaine de l'objet brevetable dès lors qu'elles définissent la compréhension de la manière dont l'intervention humaine en arrive à produire des changements dans l'environnement physique³⁶. Des secteurs tels que l'agriculture et la biologie, jadis uniquement le domaine de la religion et de la providence ont ces derniers siècles été de plus en plus considérés comme des secteurs sur lesquels les êtres humains exercent un contrôle. Tout comme la capacité d'intervenir et de contrôler est devenue de plus en plus reconnue et acceptée, il en a été de même avec l'idée selon laquelle il y a des "inventions" humaines. Néanmoins, l'impact des croyances religieuses sur le droit et la pratique des brevets peut encore se retrouver dans les approches adoptées, en particulier sous les notions d'"ordre public" et de moralité, en matière de brevetabilité des contraceptifs, abortifacants et inventions qui font intervenir l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales³⁷. En fait, quelques lois comme celle de l'Indonésie donnent spécifiquement la possibilité d'exclure de la brevetabilité les inventions contraires à la "moralité religieuse".

L'acceptation de plus en plus grande et la nature en évolution du raisonnement économique ont elles aussi influé sur la question de savoir ce qui peut et devrait être brevetable. Il est de nos jours généralement admis que l'innovation technologique contribue pour beaucoup à la création de richesses et nombre d'économistes acceptent donc les avantages dynamiques à long terme d'une interférence à court terme sur le marché libre. La résistance au brevetage qui, au dix-neuvième siècle, s'est manifestée au nom du libéralisme économique et du libre échange a donné lieu à une acceptation beaucoup plus large du brevetage. Il n'empêche qu'ont fait leur

³⁶ Sarnoff, *Shaking the Foundations of Patentable Subject Matter*, cited in Henrik Holzapfel & Joshua D. Sarnoff, *A Cross-Atlantic Dialog on Experimental Use and Research Tools*, 48 IDEA 123 (2008).

³⁷ Perhaps most obviously, the provision in the EC Biotechnology Directive Art. 6(2)(c); EPC Rule 23d(c), Implementing Regulations to the EPC (introduced by (1999) OJEPO 437).

apparition des limites au brevetage en rapport avec des activités qui n'étaient pas considérées comme de nature "économique" ou que les pays cherchaient à isoler des mécanismes du marché. Une raison souvent avancée pour expliquer l'exclusion des "méthodes de traitement" de la brevetabilité a été que la prestation des soins médicaux se trouvait ou devait se trouver en dehors du système économique³⁸.

Mais il se peut que la raison non juridique la plus évidente pour expliquer l'augmentation du nombre des exclusions soit celle des changements que connaît la "technologie" elle-même. Le siècle qui s'est écoulé depuis 1887 a été le témoin d'énormes variations de la capacité technologique qui ont suivi de nouvelles inventions et découvertes, en particulier dans les domaines de l'énergie atomique, de l'informatique et de la biologie. Chacun de ces nouveaux domaines a certes engendré une foule de nouveaux objets brevetables mais ils ont aussi tous créé leurs propres motifs de préoccupation et leurs propres exclusions de la brevetabilité. C'est ainsi par exemple que ce n'est qu'avec l'avènement du génie génétique qu'il a été possible de "créer" ou d'"inventer" de nouveaux animaux (possibilité qui a été accompagnée de problèmes sociaux). Bon nombre des exclusions traduisent donc des réactions aux changements dans les possibilités technologiques prévues.

On peut également dire que quatre facteurs d'ordre juridique ont peut-être influencé ces faits. Le premier a été la Convention de Paris qui, tout en fournissant un cadre critique pour le brevetage international, n'imposait pas de limitations significatives à ce qui doit être considéré comme brevetable ou à ce qui peut être exclu. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de discrimination pour des raisons de nationalité, la Convention de Paris a donné aux membres de l'Union la liberté d'adopter les exceptions qu'ils considéraient comme appropriés dans la législation nationale. L'article 4*quarter* ne contient qu'une limitation notable en la matière :

"La délivrance d'un brevet ne pourra être refusée et un brevet ne pourra être invalidé pour le motif que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à des restrictions ou limitations résultant de la législation nationale".

Comme le professeur Straus l'a fait remarquer, "...pendant plus de 100 ans, la Convention de Paris a laissé à ses États membres la liberté de prévoir des brevets pour des inventions dans tous les domaines de la technologie ou d'en exclure certains domaines..."³⁹. La décision relative aux exclusions a en général été prise par le biais de systèmes d'influence et de reproduction plutôt que sur la base des "premiers principes" dans chaque territoire particulier. Par conséquent, comme dans le domaine du droit d'auteur, les réseaux d'influence qui reflétaient des liens historiques (et des traditions de colonisation particulières) continuent d'éclairer l'adoption et l'adaptation d'aspects particuliers du droit des brevets.

Un deuxième facteur de la normalisation d'un menu d'exceptions adopté est, chose bizarre peut-être, le Traité de coopération en matière de brevets. Bien que ce traité ait établi un système de demandes internationales de brevets nationaux et qu'il n'ait donc pas exigé une harmonisation approfondie des lois nationales, il semble avoir indirectement normalisé une série d'exclusions. En effet, la règle 39.1 du Traité de coopération en matière de brevets dispose qu'aucune administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation de procéder à la recherche à l'égard d'une demande internationale dont l'objet, et dans la mesure où l'objet, relève d'une des six catégories suivantes :

³⁸ See Basheer et al.

³⁹ From GATT to TRIPs, Straus 171.

- i) théories scientifiques et mathématiques;
- ii) variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;
- iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer;
- iv) méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic;
- v) simples présentations d'informations;
- vi) programmes d'ordinateurs dans la mesure où l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas outillée pour procéder à la recherche de l'état de la technique au sujet de tels programmes.

Étant donné que les administrations chargées de la recherche n'ont pas l'obligation de chercher dans ces domaines, plusieurs pays semblent avoir décidé que des brevets ne devraient pas être délivrés en vertu de leurs législations nationales en vigueur dans lesdits domaines. Mme Justine Pila de l'Université d'Oxford a récemment donné une bonne idée de la manière dont le PCT, bien que d'orientation procédurale, a influencé l'évolution du droit matériel⁴⁰.

Le troisième facteur de la prolifération et de la normalisation des exceptions durant cette période a été le processus d'élaboration et d'expansion de l'EPC. En effet, comme Mme Pila l'a indiqué, les processus de formulation de l'EPC ont exercé une forte influence sur la formulation du PCT. L'EPC de 1973 classait les exceptions en trois catégories : celles qui ne devaient pas être considérées comme des inventions, contenues dans une liste non exhaustive à l'article 52 (et comprenant les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques et les méthodes utilisées dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu et dans le domaine des activités économiques, les créations esthétiques, les présentations d'informations et les programmes d'ordinateurs); celles relatives à la matière biologique et à l'immoralité (article 53); et celles figurant à l'article 54, excluant les méthodes de traitement de la brevetabilité parce qu'elles sont considérées comme n'étant pas d'"application industrielle".

Le quatrième facteur a été l'activité de l'OMPI elle-même. À partir de 1979 en particulier, la loi type de l'OMPI pour les pays en développement a eu une certaine influence⁴¹. L'article 112 de la loi type dispose que :

1. Aux fins de la présente loi, "invention" s'entend d'une idée d'un inventeur qui permet dans la pratique la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique.
2. Une invention peut consister en, ou se rapporter à, un produit ou un procédé.
3. Sont exclus de la protection par brevet, même s'ils constituent des inventions au sens de l'alinéa 1) :
 - i) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
 - ii) variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;
 - iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer;

⁴⁰ Justine Pila, *The Requirement for an Invention in Patent Law* (Oxford U.P. 010) 117-121.

⁴¹ WIPO, *WIPO Model Law for Developing Countries on Inventions* (Geneva, 1979).

- iv) méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou thérapie ainsi que des méthodes de diagnostic pratiquées sur le corps humain ou animal; cette disposition ne s'appliquera pas aux produits utilisés par l'une de ces méthodes.

La section 118 permettait aux pouvoirs publics d'ajouter des exclusions temporaires.

Comme on le verra, ces normes se chevauchent considérablement. Par conséquent, il ne sera pas toujours facile d'identifier laquelle de ces influences – le PCT, l'EPC ou la loi type de l'OMPI – a été la plus importante. Néanmoins, quelques lois offrent des signes "révélateurs". Les lois qui excluent les "méthodes de traitement" parce qu'elles manquent d'applicabilité industrielle semblent avoir été influencées par l'EPC. Celles qui excluent certains objets "même si ce sont des inventions" semblent avoir adopté l'approche de la loi type de l'OMPI.

1987-2010 : LIMITATION DES EXCLUSIONS

En 2010, le tableau des exclusions semble être le suivant. Une fois encore, des mises en garde s'imposent. Premièrement, le tableau repose sur l'étude du Secrétariat de l'OMPI qui comprend des exclusions de la "Common Law", c'est-à-dire des exclusions imposées par les tribunaux. Deuxièmement, dans quelques juridictions, la liste des objets exclus n'est pas exhaustive et la liste ne le représente pas. Troisièmement, même si quelques juridictions (comme l'EPC) énumèrent les exceptions à la brevetabilité, la manière dont les critères de brevetabilité sont interprétés et appliqués peut signifier qu'elles constituent rarement des exclusions limites mais qu'elles éclairent plutôt l'évaluation de l'activité inventive. Quatrièmement, les catégories déployées se trouvent à différents niveaux d'abstraction : il se peut donc qu'un pays exclurait un objet spécifié à un bas niveau d'abstraction dans une exclusion rédigée différemment (ou à un niveau plus élevé). C'est ainsi que les "créations esthétiques" (une catégorie) pourrait inclure les "travaux de décoration" (une autre) tandis que les "méthodes mathématiques" pourraient elles inclure les "algorithmes". La plupart des catégories dans le tableau reflètent les termes utilisés dans la législation nationale (bien qu'il n'y ait pas d'adhésion scrupuleuse à l'identité linguistique). Cinquièmement, un objet particulier dans un système juridique pourrait être exclu d'un titre alors que le même objet pourrait être exclu ailleurs dans un système juridique différent. Aux États-Unis d'Amérique par exemple, il n'y a ni exclusion de méthodes économiques ni exclusion de méthodes de traitement mais la jurisprudence révèle que quelques méthodes économiques et méthodes de traitement sont exclues de la brevetabilité lorsqu'elles sont par exemple des procédés abstraits.

Exclusions de l'objet brevetable

| | |
|---|----|
| Inventions contraires au droit, à l'ordre public, à la politique publique, à l'intérêt public et/ou à la moralité | 84 |
| Théories ou principes | 84 |
| Méthodes mathématiques | 80 |
| Méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux | 79 |
| Plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles | 75 |
| Variétés végétales et races animales | 70 |
| Plans, principes et méthodes en matière de jeu | 69 |

| | |
|--|----|
| Plans, principes et méthodes dans le domaine des activités économiques | 69 |
| Programmes d'ordinateurs et/ou logiciels | 64 |
| Créations esthétiques | 59 |
| Présentation d'informations | 57 |
| Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux | 57 |
| Inventions préjudiciables à la santé ou à la vie des êtres humains ou des animaux, à la préservation des végétaux ou à l'environnement | 22 |
| Œuvres couramment protégées par le droit d'auteur | 22 |
| Matériaux survenant dans la nature | 18 |
| Le corps humain et les processus y afférents | 15 |
| Méthodes d'organisation et de gestion | 10 |
| Procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle ainsi que les animaux issus de tels procédés | 9 |
| Algorithmes | 9 |
| Schémas de configuration de circuits intégrés | 8 |
| Plans, etc., pour bâtiments et aménagement du territoire | 6 |
| Substances et/ou procédés nucléaires | 6 |
| Nouveaux usages | 6 |
| Combinaisons ou altérations de produits connus qui ne fonctionnent pas séparément ou produisent un résultat non évident | 6 |
| Dénominations conventionnelles, horaires et règles | 5 |
| Les inventions visant à protéger la santé ou la vie des êtres humains, des animaux ou des végétaux ou à préserver l'environnement | 4 |
| Dessins et modèles | 3 |
| Idées abstraites, phénomènes naturels et lois de la nature | |
| Inventions contraires à la sharia | 2 |
| Inventions contraires aux lois de la nature | 2 |
| Travaux de décoration | 2 |
| Produits végétaux | 1 |
| Invention qui, en fait, constitue un savoir traditionnel ou le regroupement ou la reproduction de propriétés connues d'un élément ou de plusieurs éléments traditionnellement connus | 1 |
| Méthodes agricoles et horticoles | 1 |
| Inventions biotechnologiques qui ne peuvent être utilisées que pour une variété végétale ou une race d'animale déterminée | 1 |
| Brevets pour produits et procédés pharmaceutiques qui nécessitent le consentement préalable de l'agence nationale | 1 |

La période entre 1987 et 2010 se caractérise par une restriction progressive des exceptions. Une fois encore, il y a des explications juridiques et non juridiques.

Les changements technologiques ont également influé sur les secteurs considérés comme aptes au brevetage ou ils ont en tout cas rendu de vieilles distinctions plus arbitraires et difficiles à justifier. Même si longue est l'histoire de l'exclusion des méthodes économiques de la brevetabilité, la capacité d'automatiser de nombreuses de ces méthodes et d'autres schémas a rendu difficile de dire que c'est précisément la raison pour maintenir ces objets non brevetables. Alors même que des exclusions formelles demeurent dans les "ouvrages juridiques", les Offices des brevets éprouvent de plus en plus de difficultés à les faire appliquer. De même, la technologie a altéré la nature du travail des médecins. Le diagnostic ne consiste plus uniquement à regarder un patient et à lui parler; il fait souvent intervenir des méthodes qui sont dans la réalité d'une nature très technologique : l'utilisation de l'imagerie par résonance magnétique, l'administration d'agents colorants et le recours à des trousseaux de tests génétiques. Ces progrès de la technologie ont changé la pratique de la médecine aussi bien en plaçant la pratique de la médecine dans un contexte beaucoup plus évidemment placé sous l'influence commerciale qu'en soulevant des questions réelles quant au type éventuel de méthode de traitement que devraient couvrir les exclusions.

Dans le même temps, l'acceptation généralisée du libéralisme (et néolibéralisme) économique, en particulier durant les années 80 et 90 et parmi les experts juridiques et juges américains, a provoqué de sérieux doutes à propos des exclusions traditionnelles de la brevetabilité. Si l'argument économique est correct, à savoir que les brevets encouragent l'investissement dans la recherche et le développement, pourquoi alors avoir des restrictions au brevetage des programmes d'ordinateurs ou des méthodes de traitement médical? Quelques commentateurs vont en effet même jusqu'à dire que tout ce qui atteint un seuil pertinent de nouveauté et d'inventivité devrait être brevetable et quelques tribunaux dont la Cour suprême des États-Unis d'Amérique dans l'affaire *Diamond c. Chakrabarty* ont été sur le point de faire leur cette opinion⁴². En outre, de nouveaux éléments de la théorie économique (parfois appelée néolibérale) font ressortir les avantages économiques de l'imposition de droits de propriété sur la quasi-totalité des idées en vue d'optimiser leur exploitation. La fameuse "théorie des perspectives" d'Edmund Kitch, un économiste de Chicago, a fait croire un peu partout que les brevets (et les droits de propriété intellectuelle en général) devraient représenter une position par défaut et, par conséquent, que même les inventions (ou peut-être réellement les "découvertes") qui ne sont pas "industriellement applicables" devraient être sujettes à une appropriation privée.

LIMITATIONS INTERNATIONALES DE LA BREVETABILITÉ APRÈS 1999 : L'ACCORD SUR LES ADPIC ET SES FLEXIBILITÉS

Ces vues ont bien entendu été incorporées dans l'Accord sur les ADPIC et, ultérieurement, éclairé les blocs commerciaux régionaux. Ici, la principale clause est l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC :

Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du paragraphe 3 du présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale.

⁴² Michael Risch, 'Everything is Patentable,' 75 *Ten L R* 591, 658 (2008).

Le professeur Straus a qualifié la création des ADPIC comme la source d'“une véritable révolution de la protection des brevets à un niveau universel”⁴³. Au cœur de cette révolution a été l'harmonisation marquée du critère de l'objet du brevet en vertu du principe selon lequel, à une ou deux exceptions près, les brevets devraient être disponibles “dans tous les domaines de la technologie”. Le but était en particulier de veiller à ce que les pays n'excluent plus les produits et procédés pharmaceutiques de l'éligibilité des brevets⁴⁴. L'effet, ce qui n'est pas surprenant, a été de modifier de manière spectaculaire le nombre et la nature des exclusions de la brevetabilité.

Cela dit, les dispositions de l'Accord sur les ADPIC contiennent des flexibilités explicites et implicites, et, du tableau, il devrait se dégager que celles-ci ont été largement adoptées. La flexibilité implicite la plus évidente est que l'article 27 contient certes une obligation de rendre des brevets disponibles dans tous les domaines “technologiques” mais que l'Accord ne définit pas le terme “technologique”. Il semblerait donc que les parties contractantes ont une vaste marge de manœuvre pour exclure un objet de la brevetabilité car elle ne constitue pas une invention (ou une invention dans un domaine technologique)⁴⁵. En conséquence, tout porte à croire que les parties peuvent exclure de la brevetabilité les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les créations de formes esthétiques, les méthodes utilisées dans l'exercice d'activités intellectuelles et dans le domaine des activités économiques car cette matière est considérée comme “technologique”, “technique” ou une “invention”. Comme l'ont fait remarquer Stoll et ses collaborateurs :

“Tandis que les dispositions actuelles restent muettes sur cette question, l'historique laisse en tout état de cause entendre que les membres peuvent encore définir ce qu'ils considèrent comme une invention brevetable ou non. Ce faisant, les membres ont à leur disposition une large marge de manœuvre pour définir ces critères...”⁴⁶.

Dans la réalité, étant donné que la question de savoir ce qui constitue la technologie ne cesse d'évoluer et est très souvent sujette à controverse, la solution doit être que la condition ne devrait pas empêcher une exclusion dans la législation nationale ou régionale à moins et aussi longtemps qu'il y a un consensus international robuste sur ce qu'est la “technologie”. Pour le moment, on ne pourrait pas affirmer avec certitude que les programmes d'ordinateurs ou les animaux ou des formes de vie supérieure ou encore les gènes ou les cellules isolés s'inscrivent dans la définition de la technologie. Dans ces domaines, l'OMC devrait offrir une large marge de discrétion pour définir la brevetabilité en fonction de ses propres conceptions de la technologie.

Il n'empêche que d'importantes questions au sujet du paragraphe 1 de l'article 27 restent à résoudre. Tandis que les lois de nombreux pays (comme les parties à la Convention sur le brevet européen ou influencées par elle) excluent des matières comme les “découvertes” ou les “théories scientifiques” car elles ne les considèrent pas comme des “inventions”, celles de

⁴³ J. Straus, in F-K Beier & G. Schriker, *From GATT to TRIPs* (VCH, 1996) 178.

⁴⁴ C. Correa, *TRIPs: A Commentary* (OUP, 2007) 271 (“from the outset of the Round...the extension of patentability, particularly to pharmaceuticals...was a major objective of the proponents....The very existence of the TRIPs Agreement can probably be attributed to the active lobbying of the pharmaceutical industry...”)

⁴⁵ Correa, *ibid.*, 271-2 (“Members have been left room to define ‘invention’ within their legal systems, in good faith...”)

⁴⁶ P-T Stoll, J. Busche & K. Arend, *WTO: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (2006), 479 (“Taking into account the diverse national approaches of Members concerning the interpretation of the concept of discovery, it cannot be ruled out that discoveries may be classified as inventions within the meaning of Article 27.”)

nombreux autres pays excluent des matières indépendamment de la question de savoir si la matière équivaut à une invention. Par exemple, les lois d'Antigua-et-Barbuda et de Sri Lanka excluent ce matériel de toute protection **nonobstant** le fait qu'elles sont des inventions, plaçant l'exclusion des découvertes et des principes scientifiques sur un pied d'égalité avec l'exclusion des méthodes de traitement et des variétés végétales par exemple⁴⁷. Et pourtant, d'autres pays excluent ces matières "**indépendamment**" de la question de savoir si elles constituent ou non des inventions⁴⁸. En effet, la section 112.4) de la loi type de l'OMPI de 1979 a recommandé une telle approche en disposant que sont exclues les inventions de la protection par brevet, même si elles constituent des inventions au sens de l'alinéa 1). Ces lois, à première vue, sont censées exclure le matériel qui équivaut à une invention et, par conséquent (vraisemblablement) relève d'un "domaine technologique". Sont-elles donc incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC. Mieux vaut considérer qu'elles ne le sont pas. L'interprétation des ADPIC devrait être une question de fond plutôt que de forme et si une telle exception est en fait autorisée lorsqu'un pays la considère comme une non-invention, elle devrait également être admissible lorsque la législation nationale n'offre aucune explication (et lorsque l'exclusion est censée s'appliquer indépendamment de la question de savoir si la matière relève de la technologie).

Si le paragraphe 1 de l'article 27 offre une marge de manœuvre, les paragraphes 2 et 3 contiennent quant à eux des exceptions pour la moralité, les méthodes de traitement et certaines inventions biologiques. Les libellés de ces paragraphes donnent à penser qu'ils ont été éclairés par les dispositions des articles 53 et 54 de la Convention sur le brevet européen de 1973. En termes plus concrets, le paragraphe 2 de l'article 27 dispose que :

"Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation".

Le paragraphe 3 de l'article 27 ajoute que :

"Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité :

- "a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;
- "b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système *sui generis* efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens".

Une autre disposition des ADPIC, à savoir l'article 73, donne aux législations nationales la possibilité de prévoir des exclusions de brevetabilité dans le domaine des armements et de la technologie nucléaire. Cet article dispose en effet que :

⁴⁷ Act No 23 of 2003, s.2(2) (Antigua & Barbuda); Code of IP Law 2000, s. 59(3) (Sri Lanka).

⁴⁸ Barbados Patents Act 2001 (No. 18), s.11; Belize: Patents, Act (Ch. 253), 21/06/2000, No. 14, s.12(1).

“Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant un Membre de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité;

“–i) se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication;

“–ii) se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre;

“–iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale”.

Tirant parti de ce qui précède, les législations de l’Albanie, du Brésil, de la Chine, de l’Inde, du Mozambique et du Portugal contiennent toutes des exclusions se rapportant au brevetage de méthodes et/ou produits nucléaires.

Dans l’ensemble, l’Accord sur les ADPIC contient certes des flexibilités mais son impact sur les exclusions dans les législations nationales a été marqué. Rares sont aujourd’hui les lois qui contiennent des exceptions se rapportant aux aliments ou médicaments tandis que bon nombre de lois mettent à profit les flexibilités qui restent. L’effet a été un effet de normalisation générale. Ceci dit, quelques tribunaux ont fait part de leur volonté de donner de l’article 27 une interprétation étroite. Dans *Classen Immunotherapies Inc c. Biogen Idec, GlaxoSmithKline and Merck & Co, Inc.*⁴⁹, Sweet DJ :

“Les articles 8.1 et 27.3 de l’Accord sur les ADPIC permettent aux gouvernements d’incorporer dans leurs lois sur la propriété intellectuelle leurs préoccupations en matière de santé publique et d’exclure de la brevetabilité les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales ainsi que des inventions spécifiques pour protéger l’ordre public. Par conséquent, l’invalidation des brevets en cours [qui portaient sur des séquences isolées de l’ADN isolées] ne constituerait ni une violation constitutionnelle ni un conflit avec les obligations du traité des États-Unis d’Amérique”.

NORMALISATION RÉGIONALE APRÈS LES ADPIC

Durant la période qui a suivi les ADPIC, plusieurs accords régionaux ont été conclus qui régissent le brevetage. Ces accords ont dans une large mesure accru la normalisation (tout en tirant surtout parti des flexibilités laissées par les ADPIC).

Convention sur le brevet eurasien (1994)

Conclue en 1994, la Convention sur le brevet eurasien a renforcé la normalisation continue de certaines exclusions⁵⁰. L’article 3 du règlement sur les brevets relatifs à cette Convention reproduit non nombre des exclusions de la Convention sur le brevet eurasien (découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques d’exécution d’opérations intellectuelles, programmes d’ordinateurs, communication d’informations) mais il en renforce et remanie d’autres comme par exemple les “méthodes d’organisation et de gestion économique”, les “dénominations conventionnelles, les horaires et les règles”, les “algorithmes”, “les topographies de circuits intégrés” et les “projets et les plans de construction d’ouvrages ou de bâtiments et d’aménagement du territoire” ainsi que “les solutions concernant exclusivement l’aspect extérieur d’un article et répondant à des considérations esthétiques”. Son paragraphe 4 exclut aussi les

⁴⁹ *Classen Immunotherapies Inc v. Biogen Idec, GlaxoSmithKline and Merck & Co, Inc* (USCAFC, 2006).

⁵⁰ The Convention entered into force in August 1995. The parties to the Agreement were the Republic of Azerbaijan, the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, Georgia, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Moldova, the Russian Federation, the Republic of Tajikistan and Turkmenistan. See <http://www.eapo.org/eng/ea/about/members.html>.

variétés végétales et les races animales ainsi que les “inventions dont il faut interdire l’exploitation commerciale afin de préserver l’ordre public et la morale, ce qui inclut la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la protection des plantes, ou de prévenir tout dommage sérieux à l’environnement”. Il est intéressant de constater que les méthodes de traitement ne sont quant à elles l’objet d’aucune exclusion.

L’Accord andin

L’article 15 de la *Décision 486* de la Commission de la Communauté andine ne considère pas à des fins de brevetabilité comme des inventions :

- a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
- b) tout ou partie des êtres vivants tels qu’ils existent dans la nature, les processus biologiques naturels, le matériel biologique existant dans la nature ou pouvant être isolé, y compris le génome ou le matériel génétique de tout être vivant naturel;
- c) les œuvres littéraires et artistiques ou toute autre œuvre protégée par le droit d’auteur;
- d) les plans, règles et méthodes pour l’exercice d’activités intellectuelles, pour des jeux ou des activités économiques et commerciales;
- e) les programmes d’ordinateurs ou les logiciels en tant que tels; et
- f) les présentations d’informations⁵¹.

La principale caractéristique est l’exclusion en général de la matière vivante. En outre, l’article 20 dispose que ne sont pas brevetables (tirant parti des flexibilités que contiennent les paragraphes 2 et 3 de l’article 27) :

- a) les inventions dont l’exploitation commerciale sur le territoire du pays membre concerné doit être absolument interdite pour que l’ordre public ou la morale soit protégé. À cet égard, l’exploitation commerciale d’une invention n’est pas considérée comme contraire à l’ordre public ou à la morale pour la seule raison qu’il existe une disposition légale ou administrative qui interdit ou qui réglemente cette exploitation;
- b) les inventions dont l’exploitation commerciale dans le pays membre concerné doit être absolument interdite pour que la santé ou la vie des personnes ou des animaux soit protégée ou que les végétaux ou l’environnement soient préservés. À cet égard, l’exploitation commerciale d’une invention n’est pas considérée comme contraire à la santé ou à la vie des personnes ou des animaux, ou à la préservation des végétaux ou de l’environnement pour la seule raison qu’il existe une disposition légale ou administrative qui interdit ou qui réglemente cette exploitation;
- c) les plantes, les animaux et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux qui ne sont pas des procédés biologiques ou microbiologiques;
- d) les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux.

En outre, l’article 21 précise que les produits ou procédés déjà brevetés ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau brevet du seul fait qu’ils sont destinés à un usage autre que celui couvert par le brevet initial.

⁵¹ *Ibid.*

Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) (1998)

L'Office des brevets du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) a été créé en 1998. Il exclut de la brevetabilité :

- a) les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques et les programmes d'ordinateurs;
- b) les plans, principes et méthodes applicables à la gestion des affaires, dans l'exercice d'activités purement intellectuelles ou en matière de jeu;
- c) les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux autres que les procédés et les produits microbiologiques;
- d) les méthodes de traitement chirurgicales ou thérapeutiques du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, exception faite des produits employés dans ces méthodes;
- e) les inventions nécessaires pour sauvegarder l'ordre public ou les bonnes mœurs, ce qui comprend la protection de la vie et de la santé des êtres humains, des animaux ou des plantes, ou pour éviter un grave préjudice à l'environnement;
- f) les inventions contraires aux lois de la charia islamique.

La plupart de ces exclusions correspondent à celles qui relèvent de la loi type de l'OMPI et de la Convention sur le brevet européen bien que l'exclusion pour des raisons d'"ordre public ou de moralité" soit plus élaborée et l'exclusion des inventions contraires aux lois de la charia islamique soit très particulière.

Accord de Bangui (1999)

La loi sur les brevets pour les 16 pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) est régie par l'Accord de Bangui⁵². L'article 1 de l'annexe 1 de l'Accord de Bangui dispose que l'"invention s'entend d'une idée qui permet dans la pratique la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique"⁵³. Cela est nuancé l'article 6 qui prévoit le catalogue d'exclusions suivant :

- a) l'invention dont l'exploitation est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
- b) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
- c) les variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;
- d) les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer;
- e) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic;
- f) la présentation d'informations;
- g) les programmes d'ordinateurs;

⁵² The African Intellectual Property Organization (OAPI) was formed by the adoption of a new convention signed in Bangui on 2nd March 1977. The OAPI consists of sixteen west and Central African countries, namely; Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad Congo, Cote d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal and Togo. Patent law under the OAPI is dealt with under the Bangui Accord.

⁵³ Article 1 Annex 1: Patents, Agreement Revising the Bangui Agreement of March 2, 1977, on the Creation of an African Intellectual Property Organization (Bangui (Central African Republic) 24 February 1999.

- h) les œuvres ornementales;
- i) les œuvres littéraires, architecturales et artistiques ou toute autre création esthétique.

Accords de libre échange

Une normalisation additionnelle (cette fois-ci en limitant les exclusions) peut être attribuée au déploiement après les ADPIC de traités bilatéraux, en particulier les accords de libre échange, définissant des normes “ADPIC-plus”. Les principaux acteurs de la promotion de ces accords ont été les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne et le Japon. Les accords de libre échange américains ont cherché dans la mesure du possible à limiter les exclusions de la brevetabilité. Ces accords réaffirment de manière rituelle l’obligation de prévoir des brevets pour les inventions dans tous les domaines de la technologie⁵⁴ et ils peuvent exiger que les plantes ne soient pas exclues de la brevetabilité⁵⁵. Dans quelques cas, les traités suppriment la possibilité (qui existe dans les ADPIC) d’exclure les animaux⁵⁶ tandis que d’autres exigent en termes concrets la reconnaissance de nouveaux brevets à usage médical⁵⁷. Qui plus est, quelques-uns fixent une norme maximale pour le critère d’applicabilité industrielle (ce qui traduit la notion américaine d’utilité “spécifique, substantielle et crédible”).⁵⁸

C. ÉVOLUTION HISTORIQUE DE LA LIMITATION RÉGIONALE ET INTERNATIONALE DES EXCEPTIONS

Les exceptions aux droits du titulaire d’un brevet ont une histoire moins impressionnante. La protection “à des fins d’expérimentation” dans le droit américain remonterait à la fameuse décision prise en 1813 par le juge Story dans l’affaire *Whittemore c. Cutter*⁵⁹. Et de dire en effet ce juge ... “qu’il n’aurait jamais été dans l’intention du législateur de réprimer quelqu’un qui aurait construit une machine uniquement pour expérimenter une théorie ou pour démontrer que cette machine pouvait produire les effets décrits”.

Le tableau ci-dessous illustre la fréquence relative des exclusions de la brevetabilité en 1883. Ces mises en garde sont dans l’ordre par rapport au tableau. Premièrement, celui-ci repose sur un échantillon de lois rassemblées en anglais en 1883 : les textes originaux n’ont pas été examinés, ce pour quoi la traduction les trahissent peut-être un peu. Deuxièmement, le tableau repose uniquement sur le droit statutaire express et il ne prend donc pas en compte les pays dans lesquels les exceptions sont élaborées par le biais de la jurisprudence. Troisièmement (et à noter), le tableau ne tient pas compte du côté “positif” de l’équation – c’est-à-dire de la manière dont le pays définit pour commencer les actes illicites.

⁵⁴ US-CAFTA-DR, Art 15.9(1)| US-Chile FTA, Art 17.1; US-Jordan, art 4.17; US-Peru FTA Art 16.9; US-Singapore, Art 16.7.

⁵⁵ US-Bahrain, Art 14.8(2); US-Chile FTA, Art 17.9 (2); US-CAFTA-DR, Art 15.9(2); US-Jordan Art 4.17 (implicitly); US-Morocco, Art 15.9(2); US-Oman FTA, Art 15.8; US-Peru FTA Art 16.9(2).

⁵⁶ US-Morocco FTA, Art 15.9(2).

⁵⁷ US-Bahrain, Art 14.8(2); US-Oman, Art 15.8(1).

⁵⁸ US-CAFTA-DR Art 15.9; US Peru, Art 16.9(11).

⁵⁹ 29 F. Cas. 1120 (D Mass 1813) (No 17,600). See also *Sawin v. Guild* 21 F. Cas 554 (CCD Mass 1813) (No 12 391) (in order to infringe a defendant’s actions must be undertaken “with an intent to infringe the patent-right, and deprive the owner of the lawful rewards of his discovery.” *Poppenhausen v. Falke*, 19 Fed Cas 1048, No 11279 (CCSDNY 1861); *Poppenhausen v New York Gutta Percha Comp Co* 19 Fed Cas 1059, No 11283 (CCSDNY 1858).

Exceptions des droits du titulaire d'un brevet, c. 1883

| | |
|---|--|
| Navires étrangers | Allemagne (article 5); Australie du Sud; Cap de Bonne-Espérance; Grande-Bretagne (s. 43); Guyane britannique, Honduras britannique; Îles sous le vent; Luxembourg (moteurs de locomotive); Natal; Nouvelle-Zélande; Tasmanie; Victoria |
| État de la technique | Allemagne (article 5); Canada (s. 7, brevets étrangers); Luxembourg (article 5); Maurice (s. 26); Suède (article 16); États-Unis d'Amérique (?) (s.4899) |
| À des fins gouvernementales | Allemagne (article 5); Australie du Sud (s.36); Luxembourg; |
| Licences obligatoires pour non-fonctionnement | Grande-Bretagne (s.22) |
| Épuisement | Italie (article 8, c.3) |

Déclaration de nullité pour non-fonctionnement, c. 1883

| | |
|--|---|
| Une année après la délivrance | Autriche; Belgique; Colombie; Danemark; Italie* |
| Deux années après la délivrance | Canada; Espagne; Finlande; France (article 32); Italie; Jamaïque; Nouvelle-Zélande; Portugal; République argentine; Terre-Neuve |
| Trois années après la délivrance | Allemagne; Australie du Sud (s.48); Brésil; Libéria; Luxembourg (article 18); Suède |
| Durant le premier trimestre (variable) | Russie |
| Interruption d'un an | Brésil; Colombie; Finlande |
| Interruption de deux ans | Autriche; Canada; France (article 32); Italie; Portugal, République argentine |
| Importation | Turquie |
| Refus de délivrer une licence | Allemagne (article 11.2); Luxembourg |
| Non-fourriture à l'État | Nouvelle-Zélande (s.23(3)) |
| Bien public | Portugal (article 618) |

Aujourd'hui, la situation est très différente. Plusieurs exceptions statutaires sont devenues plus courantes. C'est ainsi par exemple que l'"épuiement" sous une forme ou sous une autre et l'"état de la technique" figurent explicitement dans les lois de bon nombre de pays. Mais d'autres exceptions comme à des fins expérimentales qui ne sont pas décrites dans le droit statutaire d'un quelconque des systèmes de brevet que nous avons examinés pour 1883, sont de nos jours les plus courantes.

* Pour le brevet de courte durée.

Exceptions en 2010 (non compris les licences obligatoires)

| | |
|---|----|
| À des fins d'expérimentation ou éducatives | 86 |
| État de la technique | 85 |
| Certains actes à bord de moyens de transport étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire national | 80 |
| Épuisement | 73 |
| Actes accomplis à des fins non commerciales/sans but lucratif | 71 |
| Préparation de médicaments prescrits sur ordonnance, et actes concernant ces médicaments | 54 |
| Exploitation et/ou expropriation par ou autorisée par l'État à des fins nationales | 44 |
| Exception Bolar | 27 |
| Matériel biologique mis sur le marché par le titulaire du brevet, autre qu'à des fins de propagation | 14 |
| Utilisation par les agriculteurs de matériel de reproduction animale pour leur propre activité agricole | 9 |
| Exploitation autorisée pour contrecarrer les pratiques anticompétitives | 9 |
| Utilisation non répétée de matériel biologique pour obtenir un nouveau matériel viable | 6 |
| Utilisation dans des circonstances exceptionnelles ou des cas de <i>force majeure</i> | 6 |
| Utilisation d'un élément essentiel de l'invention par une personne qui ignorait qu'elle avait été conçue à cette fin | 4 |
| Utilisation de matériel biologique aux fins de l'obtention de nouvelles variétés végétales | 3 |
| Objets et biens en transit sur le territoire national | 3 |
| Produits existant dans le pays avant la date de dépôt (date de priorité) | 3 |
| Actes non préjudiciables à l'exploitation normale du brevet ou aux intérêts du titulaire du brevet et d'autres parties | 2 |
| Utilisations indirectes de procédés de production pour obtenir d'autres produits | 2 |
| Autres exceptions limitées introduites sur requête motivée d'une autorité compétente | 1 |
| Personne qui, après l'expiration d'un brevet, a utilisé l'invention ou a fait les préparatifs nécessaires pour cet usage, et continue d'utiliser l'invention selon la même quantité après le renouvellement du brevet | 1 |
| Utilisation ou vente de produits obtenus auprès d'une source légitime mais fabriqués ou vendus sans l'autorisation du titulaire du brevet | 1 |
| Objets à lancer dans l'espace du territoire national français | 1 |
| Utilisation non commerciale de matériel vivant comme source initiale de variation ou de reproduction | 1 |

| | |
|--|---|
| Actes accomplis avant délivrance du brevet, à moins que l'application ait déjà été publiée, ou que la personne intéressée ait su ou ait été informée par écrit du dépôt de la demande | 1 |
| Variantes ou mutants de formes vivantes ou de matière vivante reproductible qui sont notablement différents de l'original breveté et justifient l'attribution d'un brevet distinct | 1 |
| Actes accomplis de bonne foi par les autorités en rapport avec l'application des lois relatives à la propriété industrielle | 1 |
| Utilisation de matériel biologique existant dans la nature, qui n'est pas nécessaire pour l'application industrielle spécifiée dans le brevet | 1 |
| Exploitation par toute personne pour des raisons d'intérêt général, trois années après la délivrance du brevet, lorsque l'offre sur le marché intérieur est de qualité ou en quantité insuffisante, ou d'un coût excessif | 1 |
| Exploiter de bonne foi ou effectuer des préparatifs réels et sérieux en vue de l'exploitation de l'invention par des tiers pendant la période séparant la perte des droits du titulaire du brevet et le rétablissement du brevet | 1 |
| Exploitation par des tiers de l'invention ou d'une partie de l'invention pour laquelle il a été renoncé à la protection | 1 |
| Matière biologique dont l'obtention dans le domaine de l'agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable | 1 |
| Importation ou introduction en petites quantités de biens non commerciaux dans les effets personnels de passagers ou expédiés dans de petits colis | 1 |

On peut dire que différentes influences ont engendré cette prolifération des exceptions. Une fois encore, certaines ne sont pas licites alors que d'autres le sont.

Changements dans les domaines de la science, de la technologie et de la société

Quelques commentateurs ont attribué l'importance de plus en plus grande des exceptions aux changements qui se produisent dans l'environnement scientifique, technologique et économique. Nombreux sont ceux qui affirment que les changements qui ont caractérisé la nature de la science pure ont rendu une plus grande partie de cette "science pure" brevetable que cela n'était le cas dans le passé. Il s'en dégage la nécessité de se demander si les paramètres d'exclusions doivent être renforcés (de telle sorte par exemple que l'exclusion des découvertes soit rendue plus robuste) ou si, plutôt, quelques-uns des effets désirables de maintien en liberté de la science pure peuvent être pris en compte par le biais d'exclusions. Du fait par conséquent de l'évolution de "la nature de la science", maints pays ont essayé d'introduire ou de renforcer des exceptions à usage privé ou à des fins expérimentales afin de garantir l'accès aux fondements de base de la science qui échappaient jusque-là au régime des brevets.

Un autre changement "culturel" qui a eu un impact prononcé sur la politique en matière de brevet est celui des nouvelles méthodes de recherche et d'éducation dans les pays développés. Bien que le brevetage soit en général considéré comme un domaine industriel, avec pour chef de file les États-Unis d'Amérique, les universités et instituts de recherche ont ces dernières décennies en tout cas accru leur participation aux activités de brevetage. C'est ainsi que de nombreuses universités brevètent de nos jours des "recherches classiques" et cherchent à les concéder sous licence, souvent sous la forme de jeunes pousses et d'entreprises dérivées.

Exceptions qui répondent à de nouvelles matières

Il est évident que l'augmentation du nombre et des types d'exclusion traduit en partie les changements dans ce qui constitue un objet brevetable. Les médicaments, les produits chimiques et les aliments ne satisfont plus aux critères d'exclusion de l'objet brevetable, notamment en raison de l'Accord sur les ADPIC. Cela a conduit en partie à une migration vers des exceptions comme bien entendu l'introduction de dispositions permettant l'utilisation de ces matériels pendant la durée du brevet pour obtenir l'approbation réglementaire (appelées exceptions "Bolar") et des dispositions relatives aux licences obligatoires (surtout pour ce qui est de la fourniture de produits pharmaceutiques aux pays du monde en développement).

D'autres exceptions ont vu le jour lorsque des pays comme les États-Unis d'Amérique ont renoncé aux exclusions en faveur des méthodes de traitement médical et des méthodes économiques. Bien que l'exception ne soit pas courante, la section 287.c) de la loi des États-Unis d'Amérique sur les brevets revêt pour ce projet un intérêt particulier. La disposition signale qu'il est impossible d'appliquer un brevet contre un médecin (ou une entité de soins de santé connexe) lorsque la violation survient durant "un acte médical accompli par un praticien médical". Elle a été introduite en 1997, dans une large mesure en réponse à une controverse découlant de l'affaire *Pallin c. Singer*⁶⁰, un chirurgien ayant cherché à appliquer un brevet qu'il avait obtenu pour une méthode particulière de chirurgie oculaire en faisant une incision d'une forme particulière dans un endroit spécifique de l'œil. Suite à la controverse, il été proposé d'introduire une exception de brevetabilité pour les traitements médicaux mais l'industrie de la biotechnologie s'y est opposée. Le sénateur Bill Frist a proposé d'utiliser plutôt une exception, solution de compromis qui a été acceptée malgré des objections⁶¹.

La section 273 de la loi des États-Unis d'Amérique sur les brevets (telle que modifiée par la loi de 1999 sur la protection du premier inventeur) offre une protection contre la violation des brevets de méthodes économiques lorsque le défendeur peut montrer qu'il avait utilisé la méthode économique une année au moins avant le dépôt de la demande. Dan Burk et McDonnell décrivent la disposition comme étant "opaque et quasiment incompréhensible"⁶². Et il ne semble pas y avoir eu des affaires concernant cette loi.

Une migration similaire est prévue par les commentateurs sur le brevetage des inventions mises en œuvre par ordinateur. Étant donné que quelques-unes des conséquences du brevetage de ces méthodes deviennent claires, les commentateurs soutiennent qu'il peut s'avérer nécessaire d'élargir les exceptions existantes (en introduisant peut-être le concept d'un usage loyal) notamment pour donner plein effet aux droits fondamentaux de la liberté d'expression⁶³.

⁶⁰ *Pallin v Singer*, 36 USPQ 2d 1050 (D Vt, May 1, 1995)

⁶¹ Omnibus Consolidated Appropriations Act, 1997, Limitation on Patent Infringements Relating to a Medical Practitioner Performance of a Medical Activity, Pub L No 104-208, 110 Stat 3009, s. 616 (codified as 35 USC s. 287(c)). See, Weldon Havins, Immunizing the Medical Practitioner "Process" Infringer: Greasing the Squeaky Wheel, Good Public Policy or What? (1999) 77 U Det Mercy L Rev 51; Anon, 'Revisiting the Compromise of 35 USC §287(c)' (2007-8) 16 Tex Int Prop L J 299 (reviewing history).

⁶² Dan Burk and Brett McDonnell, 'Patents, Tax Shelters and the Firm,' 26 Va Tax Rev 981, 1003 (2007).

⁶³ Dan Burk, 'Patenting Speech', 79 Tex L Rev 99 (2000) (noting that computer software has been characterised as speech and considering the implications for the expansion of exceptions to patentee's rights).

Exceptions en réponse à de nouvelles pratiques et nouvelles matières

La combinaison de “nouvelles pratiques” et de “nouveaux objets” contribue pour beaucoup à expliquer l’“exception Bolar”. La “nouvelle pratique” consiste à utiliser de plus en plus des mécanismes d’approbation réglementaires pour protéger la santé du public, exigeant par exemple que la sûreté et l’efficacité des produits pharmaceutiques soient démontrées avant qu’ils puissent être commercialisés. Ces mécanismes ont eu pour résultat que le temps qui s’écoule entre la décision de mettre au point un produit particulier et sa commercialisation peut très souvent être considérable. Conjuguée à l’expansion du brevetage pour couvrir des domaines tels que l’alimentation et la médecine, l’existence de ces dispositions réglementaires a soulevé la question de savoir si une personne peut utiliser une invention brevetée pendant la durée du brevet afin de fournir des informations permettant d’obtenir l’approbation réglementaire.

Quelques lois nationales pourraient certainement avoir été mises à profit par un tiers pour obtenir l’approbation réglementaire pendant la durée d’un brevet en vue de commercialiser le produit une fois venu à échéance le brevet. Toutefois, le caractère restrictif de la protection de l’usage expérimental aux États-Unis d’Amérique ne le ferait pas et il a encouragé la création d’une protection spécifique concernant les personnes qui expérimentent une invention brevetée pour acquérir les données nécessaires à l’obtention de l’approbation réglementaire. Ces exceptions ont plus tard été appelées “exceptions Bolar” du nom de l’affaire qui a incité le Congrès à intervenir⁶⁴. La section 271.e)1) dispose que :

“Ne constitue pas un acte de contrefaçon la fabrication, l’utilisation, l’offre à la vente ou la vente aux États-Unis ou l’importation sur le territoire des États-Unis d’une invention brevetée... uniquement pour des usages qui ont un rapport raisonnable avec le fait de recueillir et de soumettre des informations en vertu d’une loi fédérale réglementant la fabrication, l’utilisation ou la vente des produits pharmaceutiques...”

Il existe aujourd’hui des “exemptions Bolar” similaires dans maints pays⁶⁵ encore que sous différentes formes. Quelques-unes (comme aux États-Unis d’Amérique) sont confinées aux produits pharmaceutiques seulement⁶⁶ alors que d’autres sont plus générales. Les exceptions canadiennes⁶⁷, égyptiennes⁶⁸, indiennes⁶⁹, israéliennes⁷⁰ et japonaises⁷¹ ainsi que jordaniennes⁷² par exemple ne sont pas particulières à l’industrie.

⁶⁴ *Roche Products Inc. v Bolar Pharmaceuticals Co* 733 F. 2d 858 (Fed Cir 1984) (relating to use of a patented sleeping pill to gain regulatory approval from the Food and Drug Administration).

⁶⁵ Christopher Heath, ‘The Patent Exemption for “Experimental Use” in Clinical Trials, Germany, Japan and the US Compared,’ (1997) 22 AIPPI J 267.

⁶⁶ See e.g. the European Union Directive 2004/27/EC of March 31, 2004 (regulatory approval).

⁶⁷ Acts of obtaining required regulatory approval for manufacture, construction, use or sale of a product under Canadian or foreign law.

⁶⁸ Egypt (Acts for obtaining a licence to market a product after patent expiration).

⁶⁹ Act of making, constructing, using, selling or importing a patented invention solely for uses reasonably related to the development or submission of information required under any law that regulates the manufacture, construction, use, sale or importation of any product.

⁷⁰ Israel (“Experimental acts for obtaining a marketing license after patent expiration”)

⁷¹ Patent Law, Law No 121 of 1959, amended by Law No 220 of Dec 22, 1999, art 69(1) (“The effects of the patent right shall not extend to the working of the patent right for the purpose of experiment or research.”)

⁷² Jordan (“Use for scientific research, development and obtaining marketing permits.”)

Normes régionales et internationales

La prolifération d'exceptions a eu lieu dans un environnement de normes internationales relativement limitées. Tout comme elle ne contrôlait pas les exclusions de la brevetabilité, la Convention de Paris ne fixait pas non plus de manière positive des critères quant à la portée de protection qu'un brevet conférerait ou négativement aux exceptions. Elle contenait et contient toujours des limites aux législations nationales en matière de défaut d'exploitation et de licences obligatoires : article 5A (qui porte sur la "prévention des abus" de brevets). Elles seront examinées en détail dans le chapitre du professeur Visser (chapitre 5). Toutefois, ces dispositions mises à part, les législations nationales ont continué d'avoir la liberté illimitée d'imposer des limitations aux droits.

En fait, deux dispositions du droit international exigeaient même la reconnaissance d'exceptions en rapport avec les véhicules qui pénètrent en territoire étranger où leur utilisation ou réparation pourrait être l'équivalent d'une atteinte aux droits de brevet dans cet État. L'article 5^{ter} de la Convention de Paris prévoit deux de ces exceptions⁷³. L'une s'applique aux navires, l'autre aux aéronefs ou véhicules de terrain et, dans les deux cas, les exceptions ne s'appliquent que lorsque le navire, le véhicule ou l'aéronef pénètre temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays. D'après l'exception s'appliquant aux navires, l'emploi de moyens dans le corps du navire, dans les machines, agrès, appareils et autres accessoires n'est pas considéré comme portant atteinte sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire. En ce qui concerne les véhicules et les aéronefs, l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l'Union ou des accessoires de ces engins n'est pas considéré comme portant atteinte aux droits du breveté.

La deuxième exception découle de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 (signée par quelque 190 parties) et elle ne s'applique qu'aux aéronefs qui ont l'"entrée autorisée" sur le territoire. L'article 27 interdit toute réclamation pour atteinte au brevet à l'encontre de son propriétaire ou exploitant du fait que la "construction, le mécanisme, les pièces, les accessoires ou l'exploitation de l'aéronef" ou l'entreposage des pièces et du matériel de rechange pour les aéronefs portent atteinte à un brevet.

La Convention sur le brevet communautaire

En outre, les mécanismes régionaux ont moins fait pour normaliser les exceptions que les exclusions. Nous avons déjà vu comment le menu des exclusions consacrées dans la Convention sur le brevet européen a directement limité les options des membres de cette convention et des territoires associés et fini par avoir indirectement une large influence via le PCT, les ADPIC et les accords bilatéraux. Ceci étant, la Convention sur le brevet européen ne contient aucune disposition sur les exceptions car c'est un traité qui traite uniquement de la réglementation de l'octroi de droits.

Cela ne veut pas dire qu'une normalisation régionale des exceptions n'a pas eu lieu en Europe. Chose curieuse en effet, on a assisté à une normalisation par le biais de la Convention sur le brevet communautaire même si la Convention (dans ses deux formes, celle de 1975 et celle de 1989) n'est jamais entrée en vigueur. Il n'empêche que la Convention a constitué pour les pays européens un modèle qui a été largement adopté.

L'article 27.b) de la Convention sur le brevet communautaire de 1979/article 31 de la CPC de 1975 "Limitation des effets du brevet communautaire" dispose que :

“les droits conférés par un brevet communautaire ne s’étendent pas :

- “a) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales;
- “b) aux actes accomplis exclusivement en rapport avec le sujet de l’invention brevetée;
- “c) à la préparation improvisée, au cas par cas, dans une pharmacie, d’un médicament conformément à une ordonnance médicale et actes en rapport avec le médicament ainsi préparé;
- “d) à l’utilisation à bord de navires des pays membres de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que les États contractants, de l’invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, appareils et autres accessoires, lorsque ces navires pénétreront temporairement ou accidentellement dans les eaux d’États contractants sous réserve que l’invention y soit employée exclusivement pour les besoins du navire;
- “e) à l’emploi de l’invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre de pays de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que les États contractants, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire de ces États;
- “f) aux actes prévus par l’article 27 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d’un État, autre que les États contractants, bénéficiant des dispositions de cet article.”

L’article 28 traitait de l’épuisement des droits

“Les droits conférés par le brevet communautaire ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire des États contractants, après que ce produit a été mis dans le commerce dans l’un de ces États par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, à moins qu’il n’existe des motifs qui justifieraient, selon les règles de droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet communautaire s’étendent à de tels actes”.

L’article 37 a également prévu un droit fondé sur une utilisation antérieure et un droit de possession personnelle

“1. Quiconque, dans le cas où un brevet national aurait été délivré pour une invention, aurait acquis, dans l’un des États contractants, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit dans cet État du même droit à l’égard du brevet communautaire ayant cette invention pour objet.

“2. Les droits conférés par un brevet communautaire ne s’étendent pas aux actes concernant un produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire de l’État contractant concerné, après que ce produit a été mis dans le commerce dans cet État par la personne qui jouit du droit visé au paragraphe 1, dans la mesure où le droit national de cet État prévoit cet effet à l’égard des brevets nationaux.”

La plupart des pays européens (à l’exception de l’Autriche) ont incorporé ces dispositions dans leur législation nationale en prévision de l’entrée en vigueur de la Convention⁷⁴. Pour diverses

⁷³ See Bodenhausen, *Guide to the Paris Convention*, 82-3; Roughton (et al), *The Modern Law of Patents*, 284-8.

⁷⁴ Holzapfel & J. Sarnoff, ‘A Cross-Atlantic Dialogue

raisons, cela ne s'est jamais produit. La dernière proposition révisée portant réglementation du Conseil sur le brevet communautaire comprend un menu quasiment identique dans l'article 9 encore qu'elle soit complétée par des dispositions additionnelles sur les semences de ferme, la reproduction des animaux et les programmes d'ordinateurs⁷⁵. L'article 10 traite de l'épuisement et l'article 12 des droits d'antériorité.

La CPC n'a cependant pas eu sur les exceptions à l'extérieur de la Communauté la même influence de normalisation que la Convention sur le brevet européen a sur les exclusions. Cela est dû en partie au fait qu'elle n'a pas été adoptée dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC.

Loi type de l'OMPI

La loi type de l'OMPI de 1979 a bien entendu contribué à un certain niveau de normalisation. Sa section 136 définit les limitations de base tandis que la section 137 définit le droit de l'utilisateur antérieur :

1. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent qu'aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales et ils ne s'appliquent pas en particulier aux actes accomplis uniquement à des fins de recherche scientifique.
2. Les droits découlant du brevet ne s'étendent pas aux actes relatifs à des produits qui ont été mis dans le commerce dans le pays :
 - i) par le titulaire du brevet;...
3. Les droits découlant du brevet ne s'étendent pas à l'utilisation de l'invention brevetée à bord d'un navire, d'un engin spatial ou d'un engin de locomotion aérienne ou terrestre étranger qui pénètre temporairement ou accidentellement dans les eaux, dans l'espace aérien ou sur le sol du pays, sous réserve que l'invention brevetée soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire ou dans la construction ou le fonctionnement de l'engin spatial ou de l'engin de locomotion aérienne ou terrestre".

Et d'ajouter la section 137 :

Lorsqu'une personne, à la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la demande de brevet et dans le pays,

- i) fabriquait le produit ou employait le procédé faisant l'objet de l'invention revendiquée dans cette demande, ou
- ii) avait fait des préparatifs sérieux en vue de la fabrication ou de l'emploi visés au point 1), cette personne a le droit, malgré la délivrance du brevet, d'exploiter l'invention brevetée, à condition que le produit en cause soit fabriqué, ou que le procédé en cause soit employé, dans le pays par elle-même, et à condition qu'elle puisse prouver que sa connaissance de l'invention n'a pas résulté directement ou indirectement d'actes commis par le titulaire du brevet ou son prédécesseur en droit ou d'un abus commis à l'égard du titulaire du brevet ou de son prédécesseur en droit. Ce droit ne peut pas être cédé ou transmis par voie successorale, si ce n'est en tant que partie de l'établissement de ladite personne.

⁷⁵ Council of the European Union, Revised Proposal for a Council Regulation on the Community Patent, 13706/09 (September 29, 2009).

L'ACCORD SUR LES ADPIC

L'Accord sur les ADPIC a instauré les premières limitations importantes concernant les exceptions qu'un État membre peut prévoir, tant en vertu de l'article 30 qu'indirectement en appliquant le principe de non-discrimination dans le domaine de la technologie. Néanmoins, ainsi que nous le verrons, l'accord laisse une marge de manœuvre considérable.

L'article 30 dispose que

“Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.”

Ces dispositions, connues sous le nom du “triple critère”, reprennent les termes de l'article 9.2) de la Convention de Berne et l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC⁷⁶. L'article comprend trois conditions : l'exception doit être “limitée”; elle ne doit pas porter “atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet”; et elle ne doit pas causer “un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers”.

Le sens de l'article 30 a été examiné par le Groupe spécial de l'OMC dans le cadre de l'affaire Canada – Brevets pour les produits pharmaceutiques (2000) WT/DS114/R. Cette affaire concernait deux exceptions prévues par la loi canadienne sur les brevets : l'exception dite “pour l'examen réglementaire” et l'exception dite “pour le stockage”. La première exception prévoyait ce qui suit :

“s. 55.2(1). Il n'y a pas contrefaçon de brevet lorsque l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d'une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d'information qu'oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l'utilisation ou la vente d'un produit.”

De facto, cela constituait une large exception de type Bolar, qui permettait à un concurrent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire concurrence au titulaire d'un brevet dès que ce dernier tombait en déchéance. En l'absence de cette exception, un titulaire de brevet serait en mesure de prolonger son monopole au-delà de la durée de validité du brevet parce que les tiers devaient attendre que le brevet tombe en déchéance avant de procéder aux essais nécessaires et d'attendre l'approbation réglementaire. Ces démarches pouvaient durer des mois, voire des années, prolongeant ainsi l'exclusivité commerciale du titulaire. Grâce à cette exception, le concurrent n'était pas tenu d'attendre l'approbation réglementaire et pouvait donc entrer en concurrence plus tôt avec le titulaire du brevet.

La seconde exception, dite “pour le stockage” était plus inhabituelle. Dans ce cas, la loi canadienne disposait ce qui suit :

⁷⁶ The initial, “Anell”, draft would have allowed “limited exceptions” with illustrative list – private use, scientific use, prior use etc. The Panel in WT/DS114/R para 7.70 states that “the negotiating records of the TRIPs agreement give no explanation of the reason for this decision.” However, commentators suggest that the United States wanted to restrict the scope of the Article whereas the EC favoured a catalogue. See P-T Stoll et al, *WTO-TRIPS* (2006) 537.

“Il n’y a pas contrefaçon de brevet si l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetée, au sens du paragraphe (1), a lieu dans la période prévue par règlement et qu’elle a pour but la production et l’emmagasiner d’articles déterminés destinés à être vendus après la date d’expiration du brevet.”

Le Règlement sur la production et l’emmagasiner de médicaments brevetés, adopté en 1993, prévoyait une période de 6 mois pour les médicaments brevetés. Il en résultait qu’un concurrent pouvait, dans la pratique, fabriquer un médicament avant l’expiration du brevet et exploiter le marché de ce médicament dès que le brevet expirait. Le Groupe spécial de l’OMC a estimé que l’exception pour l’examen réglementaire était acceptable au titre de l’article 30 contrairement à l’exception pour le stockage. Le Groupe spécial a examiné les trois éléments.

En ce qui concerne la condition selon laquelle une exception devait être “limitée”, le Groupe spécial a expliqué que le terme “limitée” avait un sens étroit. Il a indiqué que le terme qualifiait le mot “exception”, qui lui-même connotait une “dérogation limitée”. Il estimait donc qu’une exception limitée impliquait une exception limitée – “une exception qui n’entraîne qu’une faible diminution des droits en question”⁷⁷. De plus, dans le cadre de l’évaluation du caractère “limité” d’une exception, la question ne concernait pas l’incidence économique mais l’incidence sur les droits⁷⁸. Cette évaluation n’était pas non plus un simple “dénombrement” des droits (fabrication, vente, importation) auxquels une exception porte atteinte⁷⁹. Appliquant ce raisonnement à la législation canadienne, le Groupe spécial a estimé en conclusion que l’exception pour le stockage abrogeait le droit du titulaire de brevet de fabriquer et d’utiliser l’invention pendant un total de six mois et ne pouvait donc pas être considérée comme “limitée” (paragraphe 7.35)⁸⁰. En revanche, l’exception pour l’examen réglementaire était limitée (paragraphe 7.45) : “l’ampleur des actes non autorisés par le détenteur du droit qui sont permis par l’exception sera faible et étroitement délimitée”⁸¹. En ce qui concerne la question de l’atteinte injustifiée à “l’exploitation normale du brevet”, le Groupe spécial s’est penché sur les notions que recouvraient les termes “normale” et “exploitation.” Il a commencé par définir le mot “exploitation” comme une “activité commerciale dans le cadre de laquelle les titulaires de brevets utilisent leurs droits de brevet exclusifs pour extraire la valeur économique de leurs brevets”⁸². Le Groupe spécial a déclaré que la notion de “normalité” comportait “une conclusion empirique au sujet de ce qui est courant...[et] un critère normatif de qualification”. Fait important, “l’exploitation normale” comprenait la période d’exclusivité factuelle existant après l’expiration (paragraphe 7.56) et non pas l’exclusivité qu’un titulaire de brevet pouvait espérer en raison de la nécessité d’une concurrence pour obtenir l’approbation réglementaire. Par conséquent, il n’était pas surprenant que l’exception pour l’examen réglementaire ne porte pas atteinte à l’exploitation normale, ce qui aurait probablement été le cas de l’exception pour le stockage car le Groupe spécial a conclu que la période naturelle d’exclusivité *de facto* suivant l’expiration d’un brevet, pendant laquelle les concurrents constituaient un stock pour entrer sur le marché, faisait partie de “l’exploitation normale du brevet”.

Finalement, le Groupe spécial a examiné les “intérêts légitimes” du titulaire du brevet et des tiers. Les Communautés européennes, dans leurs communications, assimilaient les “intérêts légitimes”

⁷⁷ WT/DS 114/R, para 7.30; also para. 7.44.

⁷⁸ Ibid, para 7.48. But cf. 7.35 (scope of rights includes post-patent market effects for “months” after expiry)

⁷⁹ Ibid para. 7.32. Nor, the Panel observed, is there a “hierarchy of rights” (eg sale being most important) (para 7.35).

⁸⁰ para 7.35.

⁸¹ para. 7.45.

⁸² para. 7.54.

aux “intérêts juridiques”, ce que le Groupe spécial de l’OMC a réfuté⁸³. Au lieu de cela, le groupe a suggéré que “légitimes” signifiait “justifiables” en ce sens que les intérêts “sont étayés par des politiques générales publiques pertinentes ou d’autres normes sociales”⁸⁴. Cela étant, la question principale concernant l’exception pour l’examen réglementaire était de savoir si les avantages qui reviendraient à un titulaire de brevet à l’échéance de la durée de protection et du délai que supposait le passage de l’examen réglementaire pour un tiers étaient “justifiés”, par exemple, par la compensation de la perte de la capacité du titulaire à tirer parti de son brevet parce qu’il avait dû pratiquer des expériences et attendre l’examen réglementaire? Il n’était donc pas surprenant que les titulaires de brevets soutiennent que, en raison de la perte d’une précieuse exclusivité pendant la durée de protection, pendant laquelle ils n’avaient pas été en mesure d’exploiter l’invention, ils avaient un intérêt légitime à demander aux tiers d’attendre la déchéance du brevet avant de procéder à leurs expériences en vue de passer l’examen réglementaire. Toutefois, le problème de cet argument résidait dans le fait que l’accord législatif de type Bolar (autorisant les expériences pendant la durée de validité du brevet, tout en donnant la possibilité de prolonger l’exclusivité afin de compenser le titulaire du brevet pour la perte de son exclusivité) n’était guère devenu une norme internationale. En conclusion, le Groupe spécial avait estimé que la légitimité de l’exclusivité postérieure à la durée de validité du brevet faisait “toujours l’objet d’un débat politique à l’issue incertaine”. Au total, le Groupe spécial avait déclaré que

“l’intérêt allégué aux noms des titulaires de brevets dont la période effective d’exclusivité commerciale avait été réduite par des retards survenant dans l’obtention de l’approbation de commercialisation n’était ni impérieux ni largement reconnu au point de pouvoir être considéré comme un “intérêt légitime”...”

Bien que la décision du Groupe spécial ait été critiquée par certains et qu’il ne fasse aucun doute qu’elle doive être lue eu égard aux éléments nouveaux figurant dans l’Accord sur les ADPIC (en particulier l’accent mis sur la santé publique dans la Déclaration de Doha)⁸⁵, elle semble laisser une marge de manœuvre raisonnable aux États membres dans l’élaboration d’exceptions aux droits des titulaires de brevets.

Le Groupe spécial a laissé entendre que les exceptions à des fins d’utilisation expérimentale seraient considérées comme des “exceptions limitées”. De nombreux pays prévoient une certaine forme d’exception pour l’utilisation à des fins expérimentales⁸⁶. Ces exceptions sont généralement définies – plus ou moins approximativement – au moyen de trois paramètres : la signification du mot “expérience”; la question de savoir si l’exception concerne les expériences “avec” l’invention brevetée ou se limite aux expériences “sur” l’invention; et la question de savoir si l’exception est possible pour une activité expérimentale commerciale (par opposition à non commerciale).

⁸³ para. 7.68.

⁸⁴ para 7.69.

⁸⁵ Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (WT/MIN(01)/DEC/2), 14 November 2001

⁸⁶ See D. Gilat, *Experimental Use and Patents* (1995), 25. The US courts have occasionally employed the principle of *de minimis non curat lex*. See e.g. *Finney v. United States* 188 USPQ 33 (CCTD 1975).

La première question concerne ce que recouvre l'exception à des fins d'utilisation expérimentale. Un certain nombre de variations se présentent : utilisation expérimentale, "recherche scientifique"⁸⁷, "expérience ou recherche"⁸⁸, "recherche ou développement"⁸⁹, "expérimentation, enseignement ou recherche scientifique ou universitaire"⁹⁰, "éducation, recherche, expériences ou analyse"⁹¹, "recherche ou expérimentation scientifique et fabrication, expérimentation et essai de prototypes"⁹² et, ce qui constitue peut-être l'utilisation la plus élaborée, "recherche scientifique ou technologique à but non lucratif effectuée par le secteur privé ou universitaire à des fins d'expérimentation, d'essai ou d'enseignement"⁹³.

La deuxième question essentielle concerne la distinction entre les exceptions des fins d'utilisation expérimentale qui permettent de procéder à des expériences avec l'invention⁹⁴ et les exceptions qui se limitent aux expériences "sur" l'invention⁹⁵. Il convient de noter que la plupart des pays adoptent l'approche la plus restrictive mais certains – l'exemple le plus connu étant la Belgique – autorisent les expériences avec l'invention⁹⁶. Quant aux pays de "common law", où l'exception n'existe pas sous une forme juridique, on constate que certains d'entre eux, comme les États-Unis, n'établissent pas de distinction entre "expérimentation sur" et "expérimentation avec", contrairement notamment au pays voisin : le Canada⁹⁷.

Une autre question essentielle concerne la distinction entre les pays qui autorisent l'utilisation expérimentale bien qu'il existe une fin commerciale et ceux qui considèrent qu'il y a une contradiction entre expérience et commerce. Les États-Unis appartiennent à la dernière catégorie, leur exception aux fins de recherche étant célèbre en raison de sa portée restreinte. Dans l'affaire *Madey c. Université Duke*,⁹⁸ John Madey, titulaire du brevet du laser électrons libres et professeur à l'Université Duke jusqu'en 1998, a attaqué cette université en justice pour avoir utilisé l'invention qu'il avait brevetée. Le tribunal de district, qui avait accordé à

⁸⁷ Barbados Patents Act 2001 (No. 18), s. 6(1)(a) "the use of the invention for scientific research only".

⁸⁸ Albania; Armenia; Azerbaijan; Belarus; China; Japanese Patent Law No 121 of 1959, art 69 ("The effects of the patent rights shall not extend to the working of the patent right for the purposes of experiment or research.") See Richard Jahn, 'Experimental Use Exceptions: Changes in Research Tool Patent Protection in the United States and a Comparison to Japan,' (2005) 30 Delaware Jo of Corporate L 925; Jennifer Johnson, 'The Experimental Use Exception in Japan: A Model for US Patent Law?' (2003) 12 Pac Rim L & Pol'y J 499.

⁸⁹ Bulgaria; Croatia.

⁹⁰ Bolivia ("Acts for experimentation, teaching or scientific or academic research.")

⁹¹ Indonesia ("Use for purposes of education, research, experiment or analysis not prejudicial to the patent owner").

⁹² Kyrgyz Republic.

⁹³ Argentina ("Private or academic scientific or technological research for non-profit making experimental, testing or teaching purposes"); Brazil ("Experimental acts for scientific or technological study or research".)

⁹⁴ Barbados Patents Act 2001 (No. 18), s. 6(1)(a) "the use of the invention for scientific research only". Japanese Patent Law No 121 of 1959, art 69 ("The effects of the patent rights shall not extend to the working of the patent right for the purposes of experiment or research.")

⁹⁵ Community Patent Convention. Costa Rica ("Acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention" and "Acts done exclusively for the purpose of teaching or scientific or academic investigation with respect to the subject-matter of the patented invention.")

⁹⁶ Belgian Patent Act, art 28(1)(b) (enacted on April 25, 2005), discussed by G. van Overwalle, 'The Implementation of the Biotechnology Directive in Belgium and its After Effects,' (2006) 37 IIC 860, 906 ff.

⁹⁷ *Micro-Chems Ltd v Smith Kline & Frech Inter-American Corp* [1972] SCR 506, 519-20; *Dableh v. Ontario Hydro* [1996] F.C 751, 781-2.

⁹⁸ 307 F.3d 1351 (Fed Cir 2002).

l'Université Duke une procédure simplifiée, avait débouté Madey mais cette décision avait été annulée par la Cour d'appel pour le Circuit fédéral, qui avait renvoyé l'affaire au juge de district. Ce faisant, la Cour d'appel pour le Circuit fédéral indiquait que l'exception à des fins d'utilisation expérimentale était "très limitée et strictement définie". Cette exception englobe des actes accomplis "à des fins de divertissement, pour satisfaire la curiosité ou à des fins strictement philosophiques" et n'inclut pas les expériences avec "des objectifs définis, identifiables qui ne sont pas commercialement négligeables". En outre, même lorsque l'utilisateur n'envisage pas de tirer un profit commercial, l'exception ne s'applique pas si l'acte est accompli "dans le cadre de l'activité professionnelle légitime du contrevenant présumé"⁹⁹.

Il est loin d'être établi que les exceptions les plus larges – définies selon ces trois dimensions – seront conformes à la norme définie dans l'article 30. Au moins un commentateur a fait valoir qu'il se pourrait que la disposition belge relative à l'utilisation expérimentale, qui autorise aussi bien l'expérimentation avec l'invention brevetée que l'expérimentation sur l'invention brevetée, porte atteinte à l'article 30 étant donné qu'elle ne constitue pas une exception "limitée"¹⁰⁰.

Accord sur les ADPIC, non-discrimination et exceptions

Ainsi qu'il a déjà été expliqué, l'Accord sur les ADPIC a introduit dans le droit international des brevets le principe de la non-discrimination quant au domaine de la technologie. Ce principe est établi dans l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC, aussi bien dans une disposition expresse sur les brevets que sous une forme plus générale dans la deuxième phrase :

Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du paragraphe 3 du présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale.

Dans quelle mesure la deuxième phrase de l'article 27 limite-t-elle les types d'exceptions acceptables aux droits des titulaires de brevets? Et comment le principe interagit-il avec d'autres dispositions de l'Accord sur les ADPIC?

Les commentateurs ont fait observer qu'il existe au moins deux notions de "discrimination". Dans son sens le plus large, "discriminer" peut simplement signifier "différencier ou établir une distinction entre". Si tel était le cas, toute exception s'appliquant à un domaine de la technologie mais pas à un autre ne serait pas acceptable. "Discriminer" peut aussi signifier "traiter différemment sur une base autre que le mérite". Selon cette dernière définition, les exceptions seraient acceptables même si elles se limitaient à (ou visaient) des domaines technologiques précis, en se fondant sur des motifs "basés sur le mérite". Dans son rapport sur l'affaire Canada – Brevets pour les produits pharmaceutiques, le Groupe spécial de l'OMC a adopté une approche qui tient de la dernière définition :

"Il [le sens du mot "discrimination"] va certainement au-delà du concept de traitement différencié. Il s'agit d'un terme normatif, à connotation péjorative, désignant les résultats de l'imposition injustifiée d'un traitement défavorable à différents degrés".¹⁰¹

⁹⁹ Ibid, 1362.

¹⁰⁰ Wolrad Prinz zu Waldeck und Pyrmont, 'Special Legislation for Genetic Inventions – A Violation of Article 27(1) TRIPs,' in M. Adelman, R. Brauneis, J. Drexler, R. Nack, & Wolrad Prinz, *Patents and Technological Progress in a Globalized World : Liber Amicorum Josef Straus* (Springer, 2008) 289, 304, (suggesting the Belgian provision could hardly be regarded as a "limited exception.")

¹⁰¹ WT/DS114/R (Mar 17, 2000) para 7.94.

Bien qu'il ne fasse pas de doute qu'un Groupe spécial de l'OMC décortiquerait les raisons invoquées pour imposer une limitation restreinte à un domaine précis de la technologie, la meilleure solution semble être d'accorder une grande marge d'appréciation aux États membres. Les exceptions devraient uniquement être considérées comme portant atteinte au principe de non-discrimination lorsqu'il apparaît clairement, d'après les circonstances dans lesquelles elles ont été adoptées ou leurs effets inévitables, qu'elles constituent des tentatives illégitimes de mettre à mal la protection d'un objet déterminé qu'un pays est obligé d'accorder.

Le lien entre ces dispositions n'est guère exprimé. La deuxième phrase de l'article 27.1) indique qu'il s'applique sous réserve de l'article 27.3), qui autorise des exclusions "de la brevetabilité" s'agissant de méthodes de traitement, des végétaux et d'animaux. Est-il possible de déduire quelque chose de cette dérogation au sujet de la légitimité des exceptions relatives à un traitement médical ou à des végétaux? La loi américaine sur les brevets, s. 287(c):(c) (1), prévoit une exclusion autorisant l'utilisation de méthodes médicales brevetées. Elle dispose ce qui suit :

"Lorsqu'un acte médical constitutif de contrefaçon au sens de l'article 271 a) ou b) du présent titre est accompli par un praticien médical, [aucune solution n'est offerte] pour ce qui concerne ledit acte médical, à ce praticien médical ou à un établissement de soins de santé lié.

"2) A) "acte médical" s'entend de l'accomplissement d'une procédure médicale ou chirurgicale sur un corps, mais ne comprend pas

"i) l'utilisation d'une machine, d'un article manufacturé ou d'une composition de matières brevetés si elle porte atteinte au brevet concerné,

"ii) la mise en œuvre du mode d'utilisation breveté d'une composition de matières si elle porte atteinte au brevet concerné ou

"iii) la mise en œuvre d'un procédé portant atteinte à un brevet de biotechnologie.

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique craignait que cela ne soit pas acceptable, compte tenu du principe de la non-discrimination quant au domaine de la technologie. Le représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales a fait valoir qu'il s'agissait d'une violation¹⁰², tandis que d'autres ont estimé que, compte tenu de la disposition autorisant les exclusions des "méthodes de traitement" de la brevetabilité, il devait être possible de protéger l'objet tout en prévoyant une exception spécifique dans des conditions analogues. Dans la pratique, c'est la dernière opinion qui semble la plus attractive.

Accord sur les ADPIC et épuisement

L'Accord sur les ADPIC laisse aux États membres la faculté de décider de la forme précise d'"épuisement". L'article 6 dispose qu'aucune des dispositions de l'accord ne s'applique à l'épuisement des droits (sous réserve des articles 3 et 4 qui traitent de la discrimination fondée sur la nationalité). Dans certains pays, l'épuisement est "international" et s'étend aux articles placés sur le marché de "n'importe quel pays"¹⁰³. D'autres pays appliquent l'épuisement régional ou national¹⁰⁴.

¹⁰² John Duffy, 'Harmony and Diversity in Global Patent Law', (2002) 17 Berk Tech LJ 685, at 722 (quoting USTR).

¹⁰³ Andean Pact, Art 54; Antigua, s. 11(4)(1)(a).

¹⁰⁴ The countries of the European Union, for example, apply regional exhaustion.

Accord sur les ADPIC et concurrence

À ce stade, il convient de formuler une dernière observation sur l'Accord sur les ADPIC : ce dernier laisse aux États membres de la marge pour "adopter, en conformité avec les autres dispositions du présent accord, des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler" l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle ayant un effet négatif sur la concurrence. Plusieurs pays prévoient expressément des exceptions autorisant l'exploitation du brevet par un tiers agréé pour contrer des pratiques anticoncurrentielles, souvent conditionnées à une rémunération.¹⁰⁵

ARRANGEMENTS REGIONAUX POST-ADPIC

Plusieurs arrangements régionaux post-ADPIC ont ajouté un degré de normalisation aux exceptions, établissant une liste d'options communes en matière d'utilisation privée, d'usage expérimental, d'utilisation antérieure, d'épuisement des droits, y compris en ce qui concerne les "moyens de transport".

Convention sur le brevet eurasien

Le règlement relatif à la Convention sur le brevet eurasien contient une série d'exceptions aux droits conférés par un brevet¹⁰⁶. La règle 19 énumère les actes ne constituant pas une atteinte :

1. Certaines utilisations relatives au moyen de transport lorsque ce dernier pénètre temporairement ou accidentellement sur le territoire d'un État membre de l'OEAB.
2. La réalisation de travaux de recherche ou d'expérimentation scientifique.
3. La préparation de médicaments dans les pharmacies.
4. Les actes accomplis à titre privé sans rapport avec des activités d'entreprise.
5. Toute activité utilisant des produits mis dans le commerce par le titulaire lui-même ou avec son consentement dans un État contractant.

La règle 20 prévoit une exception au titre de l'"utilisation antérieure", ainsi qu'une exception similaire pour les personnes qui ont exploité une invention ou qui ont fait des préparatifs à cette fin lorsque les droits de brevet étaient éteints.

Pacte andin

L'article 53 de la décision 486 de 2000 instituant un régime commun de propriété intellectuelle prévoit les exceptions ci-après aux droits des titulaires de brevets :¹⁰⁷

- a) les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
- b) les actes accomplis exclusivement à titre expérimental et portant sur l'objet de l'invention brevetée;
- c) les actes accomplis exclusivement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique ou universitaire;
- d) les actes visés à l'article 5^{ter} de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
- e) si le brevet protège un matériel biologique capable de se reproduire, à l'exception des plantes, l'utilisation de ce matériel comme base initiale pour obtenir un nouveau matériel viable, sauf si l'obtention de ce dernier nécessite un usage répété de l'objet breveté.

¹⁰⁵ See, in particular, the laws of Argentina, Australia, Barbados, Belize, Dominica, Pakistan, Papua New Guinea, the Philippines and Trinidad and Tobago.

¹⁰⁶ Eurasian Patent Convention, September 9 1994, rule 20.

¹⁰⁷ Decision 486, *art* 53.

Des exceptions supplémentaires sont prévues concernant l'«épuisement des droits au niveau international» à l'article 54 et l'«utilisation antérieure» à l'article 55.

Accord de Bangui

Comme indiqué précédemment, l'Accord de Bangui de 1999, qui s'applique aux pays membres de l'OAPI, prévoit un certain nombre d'exceptions aux droits conférés aux titulaires de brevets¹⁰⁸. L'article 8 prévoit les exceptions ci-après :

1. Actes concernant des produits mis sur le marché dans un État membre de l'OAPI par le titulaire du brevet ou avec son consentement.
2. Utilisation d'objets à bord d'aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire d'un État membre de l'OAPI.
3. Actes accomplis à des fins de recherche scientifique ou technique.
4. Poursuite d'une utilisation antérieure par une personne qui, de bonne foi avant la date de dépôt (date de priorité), avait exploité l'invention dans un État membre de l'OAPI ou avait effectué des préparatifs sérieux et réels à cette fin.

D'autres dispositions prévoient comme exception l'exploitation par une administration ou organisation autorisée par le ministre de l'État membre concerné pour des raisons d'intérêt économique vital, de santé publique, de défense ou pour les besoins du pays, sous réserve de rémunération.

CCG

Les brevets délivrés par l'Office des brevets du Conseil de coopération des États arabes du Golfe sont sujets à trois exceptions importantes :

1. Poursuite d'une utilisation antérieure par une personne qui, de bonne foi, fabriquait ou utilisait l'invention, ou avait effectué des préparatifs sérieux à cette fin, avant la date de dépôt (date de priorité).
2. Actes accomplis à des fins de recherche scientifique.
3. Certaines utilisations à bord de moyens de transport qui pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire d'un État membre du Conseil.

Accords de libre-échange

Les accords de libre-échange ne semblent pas avoir modifié le paysage de manière significative. Les accords de libre-échange nord-américains comportent dans de nombreux cas une limitation relative à la portée de l'approbation réglementaire. Le plus souvent, cette limitation requiert de la partie qu'elle limite l'exploitation de produits fabriqués en vertu de l'exception pour l'examen réglementaire.

D. FONDEMENTS DES EXCLUSIONS

Afin de bien comprendre les liens réciproques qui existent entre les exclusions et les exceptions, il est essentiel de saisir les fondements de ces exclusions et exceptions, ce qui n'est pas toujours chose facile. Les lois, tout particulièrement les statuts, fournissent rarement des explications claires ou détaillées sur les objectifs visés par leurs dispositions. Au lieu de cela, ce matériel

¹⁰⁸ Bangui Agreement, Annex I (1999).

tend à se trouver dans les documents préparatoires, les commentaires et (en particulier dans les pays de common law) dans les avis des tribunaux qui interprètent et appliquent les règles de la doctrine. Très souvent, on trouve très peu de matériel fournissant des explications sur les exclusions de la brevetabilité ou les exceptions aux droits des titulaires de brevets. En effet, il semblerait que, en raison de la mondialisation progressive du droit des brevets et du fait que ce dernier repose sur des normes internationales de plus en plus détaillées, l'attention soit accordée davantage à la question de respect des droits, au détriment de celle du fondement des dispositions juridiques individuelles. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que le débat sur le fondement de certaines règles soit plus courant dans les pays qui ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration des normes internationales.

Les fondements que nous avons recensés ne seront, bien entendu, pas considérés comme ayant force obligatoire. Comme le Comité d'appel de l'Office européen des brevets l'a noté (en ce qui concerne les exclusions de la brevetabilité en vertu de la Convention sur le brevet européen) :

“Ces catégories d'exclusions et d'exceptions peuvent, selon le point de vue moral, social ou autre, paraître acceptables ou non, naïvement idéalistes ou désuètes, libérales ou conservatrices...”¹⁰⁹.

Le débat concerne en particulier les exclusions de la brevetabilité en ce qui concerne les méthodes de traitement, les méthodes commerciales et les programmes d'ordinateur.

Les fondements que nous recensons sont utiles, car ils nous permettent de mieux comprendre le lien entre exclusions et exceptions. Bien entendu, ces fondements sont à proprement parler importants puisqu'ils influencent la manière dont les exceptions viennent à être interprétées au sein de chaque système de brevets. Bien que dans le corpus de jurisprudence significatif constitué en Europe le maître mot soit que les exclusions doivent être interprétées de façon restrictive, la Grande Chambre de recours de l'OEB estime que ce principe ne s'applique pas “sans exception”¹¹⁰. En effet, dans l'avis G01/07, Traitement chirurgical/MEDI-PHYSICS (15 février 2010), la Grande Chambre de recours est allée encore plus loin, contestant l'existence d'un principe général selon lequel les exceptions à la brevetabilité doivent être interprétées de façon restrictive. Selon elle, “elles doivent être interprétées de manière à en assurer l'application”. Par conséquent, dans certaines circonstances, ce fondement peut justifier une interprétation restrictive, et dans d'autres cas, une interprétation large.

La question est cependant plus compliquée du fait que les différentes autorités attribuent parfois des fondements différents à des exclusions qui peuvent sembler être les mêmes en apparence. Comme exemple concret on peut citer l'exclusion des “animaux”. En Europe, cette question a été reconnue comme une question d’“intérêt public”. À l'inverse, au Canada, la Cour suprême a exclu les animaux de la brevetabilité au motif qu'ils n'entraient pas dans la définition de ce qui constitue une invention, telle que “composition de matières”¹¹¹. Les pays de la Communauté andine semblent également exclure de la brevetabilité “tout ou partie des êtres vivants tels qu'ils existent dans la nature, les processus biologiques naturels, le matériel biologique existant dans la nature ou pouvant être isolé, y compris le génome ou le matériel génétique de tout être vivant naturel” car ils ne constituent pas des inventions.

¹⁰⁹ T 315/03, *Oncomouse*, para 4.4:

¹¹⁰ G01/04 para. 6. Note also *Aerotel* [2007], paras 12, 21-22 (principle that exceptions are to be construed narrowly was said to be inapplicable to Art 52).

¹¹¹ *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)* [2002] SCC 76 (Supreme Crt of Canada).

Autre exemple, les “découvertes”. En Europe, les “découvertes” ne sont pas considérées comme des inventions en raison, comme (la plupart des) les autres objets qui figurent à l'article 52 de la CBE, de leur caractère “abstrait”, “intellectuel” ou “non technique”. À l'inverse, aux États-Unis d'Amérique, l'explication fournie pour l'exclusion est axée de manière plus explicite sur la politique générale. Dans l'affaire *Gottschalk c. Benson*¹¹², par exemple, la Cour suprême a indiqué que l'exclusion de la brevetabilité de phénomènes naturels, d'activités intellectuelles et des notions intellectuelles abstraites s'appliquait car il s'agissait “des outils de base du travail scientifique et technique”¹¹³. En résumé, l'explication fournie pour l'exclusion des découvertes dans la CBE est “ontologique”, à savoir que par définition, les découvertes ne sont pas des inventions. Par opposition, aux États-Unis d'Amérique, l'ontologie passe après la politique générale. Qu'elles soient considérées comme des “inventions” ou non, les découvertes de phénomènes naturels sont exclues de la brevetabilité en raison des conséquences possibles. En tant qu’“outils de base”, il est important pour contribuer au progrès des arts appliqués qu'ils puissent être utilisés librement.

Différents fondements des exclusions existantes

Les différentes exclusions ont souvent, sans surprise, différents fondements. À l'issue de notre étude, nous en avons recensé six :

- a) les exclusions qui précisent ce que l'on entend par “invention”;
- b) les exclusions qui rendent compte des difficultés inhérentes au système des brevets;
- c) les exclusions qui témoignent du fait que la protection est disponible ailleurs;
- d) les exclusions qui existent du fait qu'aucune mesure juridique d'encouragement n'est exigée;
- e) les exclusions relatives aux inventions qui sont concrètement indésirables;
- f) les exclusions qui reconnaissent des considérations politiques compensatoires (en dehors du système des brevets).

i) Exclusions qui précisent ce que l'on entend par “invention”

Certains systèmes juridiques donnent une définition du terme “invention”. À Antigua-et-Barbuda¹¹⁴, par exemple, une invention s'entend “d'une idée d'un inventeur qui permet dans la pratique la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique. Une invention peut consister en, ou se rapporter à, un produit ou un procédé”. Au Japon, une invention s'entend d'une “création hautement perfectionnée découlant d'idées techniques mettant en œuvre une loi de la nature”¹¹⁵.

¹¹² 409 US 63, 67 (1972).

¹¹³ But cf. *In re Meyer*, 688 F.2d, 789, 795 (CCPA 1982), citing *Leroy v Tatham*, 55 US 155, 175 (1852), the Court of Customs and Patents Appeals...: “scientific principles and laws of nature, even when for the first time discovered, have existed throughout time, define the relationship of man to his environment, and, as a consequence, ought not to be the exclusive rights to any one person”

¹¹⁴ Act No 23 of 2003, s.2(1)(ii). It seems this was influenced by the WIPO Model Law (1979). Article 112 of the model law states. For the purposes of this Law, “invention” means an idea of an inventor which permits in practice the solution to a specific problem in the field of technology.”

¹¹⁵ Japan, Art 2(1): ‘a highly advanced creation of technical ideas by which the law of nature is utilised’.

Au Mexique, “[e]st considérée comme une invention toute création de l’homme permettant de transformer la matière ou l’énergie existant dans la nature, en vue de son utilisation par l’homme et de la satisfaction de ses besoins concrets”¹¹⁶. En outre, aux États-Unis d’Amérique, en vertu de l’article 101 de la loi sur les brevets :

“Quiconque invente ou découvre un procédé, une machine, un article manufacturé ou une composition de matières répondant aux critères de nouveauté et d’utilité ou un perfectionnement nouveau et utile de ces derniers peut obtenir un brevet pour cette invention ou découverte”...

D’autres systèmes ne donnent aucune définition concrète du terme “invention”. La plus connue de ces définitions est celle qui figure dans la Convention sur le brevet européen. Selon certains commentateurs, il était tout simplement trop difficile pour les différents pays européens de s’entendre sur une définition commune de ce qui constitue une invention, chacune des parties prenantes possédant une longue expérience de leurs propres caractérisations particulières (la condition relative au “caractère technique” en Allemagne, au “caractère industriel” en France et au “mode de fabrication nouvelle” au Royaume-Uni. Au lieu de cela, la CBE établit une liste non exhaustive de ce qui n’est pas considéré comme une invention. Les “exclusions” de la brevetabilité, en effet, précisent l’aspect “positif” de ce qui peut être protégé. On trouve d’autres exemples de cette approche dans le Pacte andin (article 15 de la décision 486), ainsi que dans les législations nationales de l’Algérie et de l’Afrique du Sud¹¹⁷.

Même les pays qui proposent une définition précise de ce que constitue une invention ont recours à des exclusions, qu’il s’agisse d’une exclusion réglementaire expresse ou d’exclusions prévues par des tribunaux. Aux États-Unis d’Amérique, la Cour suprême a déclaré :¹¹⁸

“Einstein n’a pas pu breveter sa fameuse formule : $E=mc^2$, pas plus que Newton n’a breveté la loi de la gravitation universelle. De telles découvertes sont des manifestations de la nature, elles sont gratuites pour tous les hommes et ne sont exclusivement réservées à aucun d’entre eux”.

L’exclusion des découvertes (lorsque aucune utilisation de la découverte n’est connue) a également été expliquée en partant du principe que l’objet n’est pas utile ou qu’il n’est pas susceptible d’application industrielle. Aux États-Unis d’Amérique, dans la célèbre affaire *Brenner c. Manson*¹¹⁹, par exemple, la partie requérante, Manson, a affirmé qu’elle bénéficiait d’une protection pour un nouveau procédé de fabrication d’un stéroïde connu, mais que l’Office des brevets avait rejeté sa demande au motif que le composé chimique produit selon ce procédé manquait d’“utilité”. Et la Cour suprême d’ajouter : “Tout système des brevets se doit d’être lié au monde du commerce plutôt qu’au domaine philosophique...” Dernièrement, dans l’affaire *Bilski*, la Cour suprême a confirmé les trois exclusions relatives aux “lois de la nature”, aux “phénomènes physiques” et aux “idées abstraites”, bien que ce revirement ne soit pas allé sans controverses¹²⁰. Cependant, la question de savoir s’il s’agit simplement d’exclusions car l’objet n’est pas “un procédé, une machine, un article manufacturé ou une composition de matières” est

¹¹⁶ Article 15 (Mexico).

¹¹⁷ Article 6 of the Algerian Patents Ordinance 19/07/2003 - 1424, No. 03-07; South Africa Patents Act No 57 of 1978.

¹¹⁸ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303; *Diamond v. Diehr*, 450 US 175, at 185 (1981); *Laboratory Corporation of America Holdings v. Metabolite Laboratories, Inc* (2006), at 126 (Breyer J).

¹¹⁹ *Brenner v. Manson*, 383 US 519 (1966) (US S Ct).

¹²⁰ *Bilski v. Kappos* 561 US __ (2010).

moins claire. Bien qu'à première vue, il semblerait s'agir d'une question d'interprétation, il conviendrait d'observer que dans la législation nord-américaine, les questions de "caractère" de l'objet et la politique publique sont liées de manière indissociable. Dans la constitution américaine, seul est autorisé l'octroi de droits exclusifs à des inventeurs pour leurs "découvertes" [c'est-à-dire leurs inventions] dans la mesure où cela favorise le progrès des arts appliqués. La brevetabilité a potentiellement à la fois une dimension "ontologique" et un fondement de politique publique.

ii) Exclusions qui témoignent de décisions politiques au sein d'autres sphères du système des brevets

Parfois, les exclusions de la brevetabilité témoignent en fait de politiques qu'il conviendrait probablement de considérer dans d'autres sphères du système des brevets, par exemple dans le cadre de la nouveauté, de l'activité inventive (non-évidence) ou de la divulgation. À cet égard, M. Duffy donne des exemples intéressants tirés de l'histoire des brevets aux États-Unis d'Amérique : l'exclusion des "nouvelles utilisations" de la brevetabilité, dit-il, témoigne en réalité des exigences relatives à la divulgation¹²¹ qui a "migré" vers l'article 101. Les exclusions de certaines catégories de la brevetabilité n'étaient par conséquent pas une question de "principe", mais témoignaient plutôt d'une volonté d'apporter des précisions quant aux catégories :

"Lorsque, en raison de la catégorie même de l'invention, il est impossible de satisfaire aux exigences relatives à la divulgation prévue par la Loi sur les brevets, ce problème pourrait être décrit comme un problème de brevetabilité plutôt que comme une défaillance relative à la divulgation, car cette caractérisation indique clairement que le refus d'octroi du brevet est lié au caractère de la découverte dont il est question et pas seulement aux mots choisis par le déposant – ... pour la décrire ou la divulguer".

Une approche similaire pourrait clairement expliquer l'exclusion des programmes d'ordinateur de la brevetabilité. La décision d'exclure les programmes d'ordinateur de la brevetabilité était fondée, du moins dans certains commentaires, sur les difficultés concrètes liées à l'application du système des brevets, telles que la recherche et l'examen. Aux États-Unis d'Amérique, en 1966 déjà, la commission présidentielle sur le système des brevets a rapporté :

"L'Office des brevets ne peut actuellement examiner les demandes relatives à des programmes en raison du manque de classification technique et des dossiers de recherche requis. En outre, des recherches fiables ne pourraient être menées ou ne seraient pas économiques en raison du volume considérable d'antériorités générées. Sans cette recherche, la délivrance de brevets sur des programmes reviendrait à un simple enregistrement et la présomption de validité serait pour ainsi dire inexistante"¹²².

Des arguments similaires ont été exprimés durant les années 1990 en Europe et plus récemment en ce qui concerne les logiciels et les méthodes commerciales¹²³. Dans un document portant le

¹²¹ John F. Duffy, 'Rules and standards on the Forefront of Patentability,' (209-10) 51 Wm & Mary L. Rev. 609, 646.

¹²² Quoted in 409 US 63, 72 (1972).

¹²³ D. Haselden, 'The Practical Issues: A View from a Patent Office', *The Patent Office Conference on Software Patents* (<http://www.patent.gov.uk/softpat/en/index.html>). These include (i) practical problems of searching 'prior art' given that there is no tradition of patenting software, (ii) lack of expertise, (iii) problems of breadth, and (iv) the problem of description.

titre accrocheur de *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats and Lawyers Put Innovation at Risk* (2008), MM. James Bessen et Michael Meurer affirment que les difficultés liées à l'examen des demandes de brevet portant sur des logiciels et les méthodes commerciales, de même que les difficultés à établir des limites précises autour de l'objet des revendications, signifie que l'octroi de brevets entraîne des coûts importants pour les entreprises. Dans le même ordre d'idée, M. Michael Meurer a affirmé que ces types de problèmes justifieraient une exclusion *ex ante* par catégorie :

“les économies justifient l'exclusion des méthodes commerciales ...car une analyse appropriée de l'activité inventive (non-évidence) (axée sur la compensation économique) conduirait à un refus d'octroyer des brevets sur la plupart des innovations relatives à des méthodes commerciales”¹²⁴.

Au chapitre 3 du présent rapport, M. Basheer fait une observation similaire concernant un certain nombre d'exceptions existantes, notamment dans le cadre de la législation indienne en matière de brevets : combiner des éléments sans effet de synergie ou faire un usage médical secondaire de substances connues et de dérivés de substances chimiques sans “efficacité” sont, affirme-t-il, des actes exclus de la brevetabilité qui permettent d'établir une norme plus exigeante en matière de nouveauté/d'inventivité au moyen d'une “règle claire”. On trouve des règles similaires dans les législations de l'Argentine, de la Bolivie¹²⁵, du Chili¹²⁶, de la Colombie¹²⁷, du Costa Rica¹²⁸, de l'Équateur¹²⁹, du Mexique¹³⁰, du Panama¹³¹, du Pérou¹³² et de la Syrie¹³³.

iii) Exclusions découlant du fait qu'une protection est accordée par ailleurs

La plupart des systèmes de brevets excluent les œuvres littéraires et artistiques de la protection¹³⁴. Certaines lois – en particulier celles de pays qui sont parties à la Convention sur le brevet eurasien – vont plus loin et précisent que les circuits intégrés, les bâtiments et les dessins

¹²⁴ Michael Meurer, *Business Method Patents and Patent Floods*, (2002) 8 Wash U. J L & Pol'y 309, 334 n.132.

¹²⁵ Exclusion of “new uses”.

¹²⁶ Chile (“New uses of articles, objects or elements and changes of shape, dimensions, proportions or materials in which do not involve an essential alteration or solve a technical problem”.)

¹²⁷ Exclusion of new use patents.

¹²⁸ Costa Rica (“Juxtaposition of known inventions or mixtures of known products, or alteration of the form, use, dimensions or material thereof, except where in reality they are so combined or managed that they cannot function separately, or where their qualities or characteristic functions have been so modified as to produce an industrial result not obvious to a person skilled in the art.”)

¹²⁹ New uses.

¹³⁰ Mexico (“Juxtaposition of known inventions or mixtures of known products, or alteration of the use, form, dimensions or material thereof, except where in reality they are so combined or managed that they cannot function separately, or where their characteristic qualities or functions have been so modified as to produce an industrial result or use not obvious to a person skilled in the art.”)

¹³¹ Panama (“Combinations or alterations of known inventions and products which do not function separately or produce a non-obvious industrial result.”)

¹³² New uses.

¹³³ Syria (pharmaceutical combinations).

¹³⁴ European Patent Convention, art 52(b). The United States has operated a “printed matter” exception”: *In re Ngai*, 367 F. 3d 1336, 1338 (Fed Cir 2004) (printed matter teaching new use for an existing product does not render otherwise unpatentable use protectable, the court observing that if the position was otherwise “anyone could continue patenting a product indefinitely provided that they added a new instruction sheet to the product”)

et modèles esthétiques ne peuvent pas être protégés par un brevet¹³⁵. Cela s'explique notamment par le fait que les "créations esthétiques" sont protégées en vertu du droit d'auteur. La décision du Pacte andin sur la propriété intellectuelle suggère que tel est le cas à la lecture du texte exprimant cette exclusion de la protection : "les œuvres littéraires et artistiques ou toute autre création esthétique protégée par le droit d'auteur"¹³⁶. Le système eurasiatique des brevets semble adopter une position analogue en ce qui concerne les objets susceptibles d'être protégés par le droit des marques (symboles) et des dessins et modèles.

Pourquoi l'existence (ou l'existence potentielle) d'une protection par le droit d'auteur, ou en l'occurrence d'une protection de la propriété intellectuelle, devrait-elle signifier qu'un objet n'est pas brevetable? Il y a deux raisons à cela. Premièrement, si la protection par le droit d'auteur est applicable, les incitations supplémentaires offertes par le droit des brevets ne sont pas nécessaires. La production est optimisée sans faire peser sur la société des exclusions supplémentaires. Sinon, ou en outre, il se peut qu'assurer une protection par des droits de propriété intellectuelle multiples soit considéré comme peu satisfaisant. Selon certains observateurs, l'objet visé devrait être protégé selon un régime, mais pas plus d'un. Parfois, des régimes juridiques, illustrant ce point de vue, ont exclu la documentation en matière de brevets de la protection par le droit d'auteur et ont refusé à des objets techniques la protection par le droit des marques¹³⁷.

Certaines personnes considèrent ces explications comme peu plausibles parce que différentes lois de propriété intellectuelle protègent différents aspects d'œuvres de l'esprit. Cela est particulièrement évident dans le contexte des marques et des brevets, les brevets empêchant la réalisation et la vente de l'invention proprement dite, alors que les droits associés aux marques ne confèrent une protection que pour les éléments d'une invention qui jouent le rôle d'une marque, c'est-à-dire d'indicateurs de l'origine commerciale. Il est difficile d'envisager pourquoi, une fois que la protection par brevet s'est éteinte, la protection attachée à la marque ne devrait pas être disponible : rien ne pourra empêcher un concurrent de vendre la solution technique elle-même pour autant qu'il ne procède pas d'une façon qui crée une confusion chez les consommateurs quant à l'origine des produits. De la même façon, si différents droits de propriété intellectuelle protègent différents éléments de produits, il se pourrait bien que le refus de protéger des éléments d'un produit de l'esprit se traduise par des incitations insuffisantes. Par exemple, la législation relative au droit d'auteur dans la plupart des pays ne protège que l'"expression", soit la configuration détaillée des mots ou des symboles constitutifs d'une œuvre. Elle ne protégera pas les "idées" ou la "logique commerciale" sous-jacente. Refuser la protection par un brevet simplement parce qu'une création de l'esprit est aussi protégée par le droit d'auteur semble relever d'une logique contestable lorsque, dans la pratique, un droit d'auteur et un brevet protègent différents éléments d'une création de l'esprit.

Toutefois, il ne fait aucun doute qu'une prolifération de droits de propriété intellectuelle qui se chevauchent offre aux distributeurs et utilisateurs potentiels et aux concepteurs d'œuvres de l'esprit existantes une image complexe et déroutante. Cela est d'autant plus vrai en particulier parce que d'autres règles – formalités, seuil de protection, qualité de non-ressortissant, propriété, portée des droits, exceptions voire voies de recours – sont susceptibles de variation d'un régime de propriété intellectuelle à un autre. Les exclusions, qui visent à simplifier la situation, peuvent offrir une solution concrète – même si elle n'est pas absolument logique – au coût représenté pour la société par ce labyrinthe de droits complexes reconnus par la loi.

¹³⁵ Law on Inventions, Utility Models and Designs 2008, Art 10(1)(g), (h), (i) (Armenia).

¹³⁶ Article 15 of *Decision 486*. See e.g. Bolivia (excluding from patentability "literary, artistic works and other works protected by copyright").

¹³⁷ Community Trade Mark Regulation, Art 7(1)(e).

Une autre exclusion dont l'apparition peut être attribuée à l'existence d'un régime juridique de protection différent est l'exclusion généralisée des "obtentions végétales"¹³⁸. Ainsi que cela est bien connu, de nombreux pays offrent une protection "*sui generis*" pour les obtentions végétales (en fait, l'article 27.3 de l'Accord sur les ADPIC exige qu'un pays prévoie un tel régime s'il exclut les obtentions végétales de la brevetabilité). Ces régimes *sui generis* applicables aux obtentions végétales s'inspirent souvent d'arrangements internationaux, tels que la Convention UPOV. En fait, la Convention UPOV de 1978 interdisait une double protection des obtentions végétales, exigeant effectivement des pays disposant d'un régime de droits d'obtenteur qu'ils prévoient une exclusion équivalente ou de même étendue de la brevetabilité.

Cette interdiction a été abandonnée dans la dernière version de la Convention UPOV. Toutefois, de nombreux pays ayant institué des régimes de droits d'obtenteur trouvent un grand intérêt dans leur maintien. Ces régimes imposent généralement une exigence particulière avant que la protection soit disponible (il doit normalement être démontré que la variété est "distincte", "homogène" et "stable"), prévoient fréquemment des systèmes tendant à vérifier si les obtentions remplissent ces critères et offrent aux obtenteurs un régime limité de droits. Il est important de noter que les régimes de droits d'obtenteur précisent que les utilisateurs, tels que les agriculteurs, disposent d'un certain nombre de libertés, en particulier en ce qui concerne la réutilisation de matériels de reproduction ou de multiplication.

Les régimes de droits d'obtenteur ont été élaborés dans une large mesure avant l'arrivée de la biotechnologie moderne. Cette technologie a radicalement modifié la façon dont de nouveaux types de plantes peuvent être élaborés. Bien souvent, les inventions réalisées dans le domaine des plantes ne portent pas simplement sur une seule variété : par exemple, lorsqu'une modification génétique confère à un ensemble végétal la résistance à une substance donnée. Par ailleurs, les techniques traditionnelles d'amélioration des plantes continuent d'être utilisées. Tout régime juridique fait face à la problématique de la configuration d'un système de protection approprié dans cet environnement modifié.

Certains pays ont autorisé le chevauchement de la protection par brevet et des régimes de droits d'obtenteur *sui generis* mais beaucoup d'autres ont continué d'essayer de proposer le choix entre ces deux régimes. L'existence d'un régime de droits d'obtenteur serait pour certains fragilisée s'il était possible de breveter le même objet dans le cadre du droit général des brevets. Cela s'explique par le fait que le régime des brevets confère souvent une protection plus solide (à condition qu'un déposant remplisse différents critères).

iv) Exclusions qui découlent de l'analyse des coûts et des avantages dans le cadre du droit des brevets

Certains objets sont exclus de la brevetabilité parce que l'on considère que les coûts pour la société (ou coûts sociaux) des droits juridiquement opposables dépassent les avantages. Dans ce calcul, les considérations sociales et économiques sont fondamentales. En particulier, le degré d'inventivité et de divulgation qui interviendrait même en l'absence d'un système des brevets est un critère important, tout comme les effets potentiels de l'existence de brevets sur les incitations existantes à la création ou à la divulgation ne ressortissant pas au domaine juridique.

¹³⁸ Many countries exclude plant varieties from protection under patent law. In Europe, the European Patent Convention excludes "plant varieties" from the subject matter of patents. The European Union's Biotechnology Directive Art 2(3) defines a "plant variety" as 'a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank', and the Directive clarifies that a plant-invention is patentable if 'the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant variety.'

Il peut exister certaines catégories d'invention pour lesquelles aucune incitation artificielle n'est considérée comme nécessaire à l'optimisation de l'investissement. Cela tient au fait que des normes sociales peuvent conférer un certain degré de reconnaissance, de gratification ou de protection, ou que des incitations économiques suffisantes existent sans qu'il y ait perturbation du marché, par exemple par le jeu d'un délai. De nombreux observateurs ont commencé de s'intéresser à ces "normes sociales" offrant une protection aux créateurs d'œuvres de l'esprit en dehors du domaine de la propriété intellectuelle, par exemple, dans le monde des magiciens, des comédiens et des cuisiniers¹³⁹. D'autres exemples plus évidents existent depuis longtemps dans le monde de la "science pure" et de la médecine, où la plus grande partie du coût est financée par les pouvoirs publics et où les découvertes sont souvent reconnues et récompensées sous la forme d'un droit d'attribuer un nom – par exemple, le droit d'attribuer un nom à une planète ou à une plante ou le nom d'une personne à une théorie scientifique ou un syndrome médical. De façon moins visible, de nombreux scientifiques obtiennent d'importantes récompenses en acquérant une renommée par suite de la divulgation de leurs découvertes (ce type de récompense se concrétisant souvent par une rémunération financière grâce à une promotion universitaire et à la participation à des concours dans le secteur de l'enseignement supérieur pour les meilleurs chercheurs). L'existence de ces types de normes sociales peut faire partie d'une équation selon laquelle les droits de brevet sont inutiles et éventuellement nuisibles au bon fonctionnement des activités du domaine considéré¹⁴⁰. D'où peut-être la conclusion que les découvertes, les théories scientifiques et, éventuellement, les méthodes de traitement ne doivent pas être brevetables. Si des incitations maximales existent en dehors du système des brevets, autoriser la délivrance de brevets ne fait que restreindre encore la libre circulation de l'information.

Ces normes sociales fournissent une explication à l'existence d'exclusions dans de nombreux pays. Aux États-Unis d'Amérique, où, ainsi que nous l'avons vu, ces exclusions sont plus limitées, certains ont commencé à suggérer que l'existence de telles normes sociales devrait influencer sur l'interprétation donnée par les tribunaux à la définition par ailleurs large et ouverte de l'invention. M. Magliocca, professeur à l'Université d'Indiana, a affirmé qu'"il conviendrait a priori de ne pas considérer qu'un processus est brevetable... lorsqu'il existe dans le secteur d'activité correspondant une norme excluant la délivrance de brevets pour les catégories d'innovation en question"¹⁴¹. En bref, il propose que le tribunal devrait demander si "la personne du métier ayant une connaissance ordinaire de la technique" considérerait le type de processus en question comme brevetable¹⁴². M. Magliocca estime que sa proposition est préférable à des exclusions catégorielles parce qu'elle permet de réduire au minimum les problèmes de définition : "la définition sera fournie par les participants du secteur d'activité au cas par cas". Toutefois, comme il le reconnaît lui-même, les résultats de l'analyse ne sont nullement prévisibles : M. Magliocca propose que les méthodes commerciales puissent être exclues, mais il demeure

¹³⁹ E.g. Jacob Loshin, 'Secrets Revealed: How Magicians Protect Intellectual Property Without Law,' (2007) SSRN; Dotan Oliar & Chris Sprigman, 'There's No Free Laughs Any More: The Emergence of Intellectual Property Norms and the Transformation of Stand Up Comedy, 94 Va L R 1787 (2008); Emmanuelle Fauchart & Eric von Hippel, Norms-Based Intellectual Property Systems: The Case of French Chefs (2006), SSRN.

¹⁴⁰ Thomas Cotter. 'A Burkean Perspective on Patent Eligibility'. 22 Berk Tech LJ 855 (2007) "The principle that laws of nature and basic research should remain outside the patent system is also clearly rational, in light of both the potential for a contrary rule to generate enormous social costs and the availability of other time-honored means, such as direct government subsidies, for inducing basic discoveries."

¹⁴¹ Gerard Magliocca, 'Patenting the Curve Ball: Business Methods and Industry Norms,' (2009) Brigham Young University L.R. 875, 877.

¹⁴² Ibid, at 894. At 896 ("to ask whether that same reasonable member of a technical or business community would think that the claim genre is patentable subject matter.")

perplexe en ce qui concerne l'application du critère aux "inventions de logiciels". Il est important de noter, aux fins de notre analyse, que ce n'est pas le bien-fondé de la proposition qui nous intéresse mais plutôt l'indication que les exclusions de la brevetabilité qui existent dans de nombreux pays et qui, de l'avis de M. Magliocca, devraient exister aux États-Unis d'Amérique, devraient tenir compte des normes du secteur d'activité, y compris la "propriété intellectuelle (existante) sans droits de propriété intellectuelle".

Dans d'autres cas, le délai peut constituer une incitation suffisante. Cela peut être particulièrement flagrant, de toute évidence, en ce qui concerne les méthodes commerciales, pour lesquelles il semble probable qu'il existe de fortes incitations commerciales pour produire des méthodes commerciales nouvelles et plus efficaces. Assurément, il semble que l'on n'ait jamais envisagé qu'il puisse exister une pénurie d'idées commerciales novatrices, de la même façon que les sociétés prennent rapidement conscience de la nécessité de nouveaux médicaments pour lutter contre des maladies répandues (cancer, sida, paludisme, etc.). Un autre domaine dans lequel les normes du marché semblent constituer des incitations suffisantes est constitué par les "améliorations dans l'intérêt de l'utilisateur", en particulier dans le domaine de l'informatique. Ce genre d'innovation est probablement motivé davantage par un intérêt personnel ou par une recherche de la renommée que par des incitations artificielles liées à des brevets¹⁴³.

L'analyse "coût-avantage" ne vise toutefois pas seulement à exclure des inventions qui "se réaliseraient de toute façon". Cette analyse vise aussi à déterminer les coûts générés par les brevets – les coûts sociaux liés à une perte sèche, aux coûts de transaction, etc. Dans le domaine des programmes d'ordinateur et des méthodes commerciales, les coûts de transaction sont extraordinaires – il faut y ajouter les très nombreuses préoccupations suscitées par les "chasseurs de brevets" et les "brevets souterrains", ainsi que par la complexité de la relation entre brevets et normes. De nombreux observateurs aux États-Unis d'Amérique affirment que, dans ces domaines, l'éventuelle délivrance de brevets impose, d'une façon générale, des coûts à la société¹⁴⁴. MM. James Bessen et Michael Meurer apportent des preuves convaincantes à l'appui de l'idée selon laquelle l'extension de la brevetabilité aux logiciels et aux méthodes commerciales a imposé aux entreprises, pour diverses raisons, plus de coûts qu'elle ne leur a apporté d'avantages¹⁴⁵.

Toutefois, les coûts qui doivent être envisagés ne sont pas simplement les coûts économiques évidents : il faut aussi admettre que la protection par brevet peut avoir pour conséquence de transformer des cadres particuliers auxquels sont associées certaines normes de partage communautaires et altruistes en des environnements privilégiant le profit individuel. Si les "méthodes de traitement" constituent un exemple d'une situation dans laquelle il existe (ou il a existé) des normes sociales puissantes incitant à la création et à la divulgation, il peut aussi s'agir d'un environnement dans lequel l'introduction de normes commerciales influe profondément sur les avantages découlant de ces normes. Par exemple, le diagnostic de certaines maladies pourrait être considérablement amélioré par des médecins partageant des sources d'information concernant les patients. Ce mode de coopération sera probablement moins coûteux dans un environnement dans lequel toutes les parties pensent qu'elles ont ensemble pour mission d'améliorer des résultats sanitaires, par rapport à un environnement dans

¹⁴³ Strandberg has developed an interesting distinction between "user" and "seller" inventions: (2008) 79 U Colo LR

¹⁴⁴ Thomas Cotter. 'A Burkean Perspective on Patent Eligibility, Part II: Reflections on the (Counter) Revolution in Patent Law (2010) 11(1) Minn. J. L. Sci & Tech 365, 379 ("the extension of patent eligibility to software and business methods has produced, on net, far greater social costs than benefits.")

¹⁴⁵ *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats and Lawyers Put Innovation at Risk* (2008).

lequel le partage des informations a pour effet de faciliter l'obtention par une personne de droits de monopole sur une méthode de diagnostic donnée. Dans l'affaire *Lab Corp of America c. Metabolite Labs., Inc*¹⁴⁶, le juge Breyer de la Cour suprême des États-Unis a résumé la question en ces termes :

“la raison de cette exclusion réside dans le fait que, parfois, une protection par brevet excessive peut empêcher et non ‘promouvoir le progrès de la science et des arts utilitaires’, objectif de la protection par brevet et par le droit d’auteur inscrit dans la Constitution”.

Cela dit, alors qu’il est évidemment important de tenir compte de ces subtilités lorsque l’on crée un système des brevets ou que l’on en détermine la portée, ce niveau d’analyse est diablement difficile. Ainsi que Thomas Cotter l’a expliqué,

“la principale difficulté tient à ce que personne n’est pas suffisamment bien informé pour savoir comment définir l’exigence d’éligibilité au brevet de manière à maximiser l’excédent d’avantages sociaux par rapport aux coûts sociaux ...”¹⁴⁷

v) Exclusions relatives aux inventions qui sont manifestement inappropriées

Certaines exclusions peuvent se justifier simplement du fait qu’il existe certaines catégories d’inventions qu’il n’ait pas souhaitable d’encourager. Dans ce cas, il serait étrange d’offrir des incitations artificielles en vue d’encourager la réalisation d’inventions en délivrant des brevets. Cette catégorie pourrait avoir été englobée dans l’analyse coût-avantage (catégorie D) pour autant qu’il s’agisse d’inventions considérées comme dépourvues d’avantages. Mais, étant donné que le côté “manifestement inapproprié” d’une invention est rarement envisagé sous l’angle économique, nous utilisons une catégorie distincte.

L’exemple le plus flagrant à cet égard est constitué par les inventions dont l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Dans les jugements anciens rendus par les tribunaux des États-Unis, l’exclusion des inventions immorales était considérée comme le corollaire de l’exigence d’utilité. Dans la célèbre explication fournie par le juge Story, une invention “utile” est une invention “dont l’utilisation peut être bénéfique pour la société, par opposition à une invention contraire à la morale, à la santé, au bon ordre de la société ou dénuée d’intérêt ou futile”¹⁴⁸. Aujourd’hui, alors que les États-Unis ont peut-être abandonné leur doctrine dite de l’“utilité morale”, de nombreux pays excluent de la protection les “inventions immorales”. Cette exclusion prend parfois la forme d’une exclusion générale des inventions immorales.

¹⁴⁶ 548 US 124, 126-7.

¹⁴⁷ Thomas Cotter. ‘A Burkean Perspective on Patent Eligibility’. 22 Berk Tech LJ 855 (2007) [text near n. 120]

¹⁴⁸ Notes on the Patent Laws, 3 Wheat App 13, 24. Cited in Brenner (1966) 383 US 519, 533. Lowell v Lewis 15 Fed Cas 1018 (No 8568) (CCDMass); Bedford v Hunt, 3 Fed Cas 37 (No 1217) (CCDMass).

¹⁴⁹ Japanese law, for example, declares that “inventions liable to contravene public order, morality or public health shall not be patented”: Patent Law of Japan, Law No 121 of 1959, amended by Law No 220 of 1999, Art 32 (Japan). Mexico excludes from patentability subject matter which is “contrary to public policy, morality or proper practice....”: Industrial Property Law, art 4 (Mexico). Chinese law excludes from patentability “any invention-creation that is contrary to the laws of the state or social morality or that is detrimental to the public interest”: Article 5 (as amended in

Certains pays utilisent des exclusions précises soigneusement rédigées. Par exemple, par suite de la directive de l'Union européenne sur la biotechnologie, les États membres sont tenus d'exclure de la brevetabilité "les procédés de clonage des êtres humains"¹⁵⁰, les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain¹⁵¹, les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales¹⁵², ainsi que "les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés"¹⁵³.

De telles exclusions de la brevetabilité sont courantes mais pas universelles. D'autres pays n'appliquent aucune exclusion liée aux "bonnes mœurs". Les États-Unis avaient inclus dans un premier temps une exclusion au titre des bonnes mœurs en liaison avec l'application de l'"exigence d'utilité", mais ce principe semble avoir été abandonné. Dans l'affaire *Diamond c. Chakrabarty* (1980), la Cour suprême a invoqué "une parade macabre d'horribles créatures" qui pourrait résulter de la recherche génétique, indiquant toutefois que ces préoccupations relevaient du Congrès, sous-entendant que la "moralité" d'une invention n'était pas pertinente si l'objet considéré relevait par ailleurs de la disposition légale¹⁵⁴. Un observateur explique que, "selon le droit actuel, le critère de moralité n'est pas pris en compte à l'Office des brevets et des marques des États-Unis et un examinateur de brevets ne peut pas rejeter une demande de brevet pour des motifs d'ordre moral"¹⁵⁵, alors qu'un autre observateur note que l'Office des brevets et des marques des États-Unis a toutefois déclaré qu'il ne délivrerait pas de brevet concernant un être humain¹⁵⁶. Le Commissaire aux brevets du Canada n'a de la même façon "pas la liberté de refuser un brevet en invoquant la moralité ou les bonnes mœurs, l'intérêt public, l'ordre public ou tout autre motif si les critères énoncés dans la loi sont remplis ..."¹⁵⁷.

Certains pays estiment que la délivrance de brevets entraîne la divulgation de ces types d'invention, ce qui pourrait être considéré comme préférable à leur exploitation en secret. Il est couramment avancé contre l'exclusion d'éléments contraires à la morale du champ de la

December 27, 2008). See Margo Bagley, 'The New Invention-Creation Activity Boundary in Patent Law,' (2009-10) 51 Wm & Mary LR 577, 583.

¹⁵⁰ Biotech. Dir., Art. 6(2)(a)). Recital 41 elaborates further 'any process, including techniques of embryo splitting, designed to create a human being with the same nuclear genetic information as another living or deceased human being.' The provision is implemented at the European Patent Office under EPC Rule 28(a).

¹⁵¹ EPC Rule 28(c). For interpretation, see especially G_2/06 *WARF Stem Cells* [2009] EPOR (15) 129 (Enlarged Board of Appeal, 25 November 2008) holding claim unpatentable if, at the filing date, the only way in which the claim could be given effect involved the destruction of embryos).

¹⁵² Biotech. Dir., Art. 6(2)(d); EPC Rule 23d(d). The provision was applied in T315/03 *Oncomouse* esp. paras 9.1-9.7, 12.2 (as regards claim to 'rodents' – squirrels, beavers and porcupines - no benefit), 13.2 (when confined to 'mice' passed test)

¹⁵³ Biotech. Dir., Art. 6(2)(d); EPC Rule 23d(d). The provision was applied in T315/03 *Oncomouse* esp. paras 9.1-9.7, 12.2 (as regards claim to 'rodents' – squirrels, beavers and porcupines - no benefit), 13.2 (when confined to 'mice' passed test)

¹⁵⁴ 447 US 303, 309, 317 (1980) (US S Ct).

¹⁵⁵ Jennifer McCallum, 'The Reality of Restricting Rights on Morally Controversial Subject Matter,' (2005) 39 New Eng L R 517, 517-8 (emphasis in original).

¹⁵⁶ Margo Bagley, 'Stem Cells, Cloning and Patents: What's Morality Got to Do with It?' (2005) 39 New Eng L R 501, 506.

¹⁵⁷ *Commissioner of Patents v. President and Fellows of Harvard College* [2002] 4 S.C.R. 45 (S. Ct. Can) (para 11) (Binnie J.). Indeed, as Binnie J. explains at para 14, the Canadian Parliament repealed a provision contained in s. 27(3) of the Patents Act against patenting an "invention that has an illicit object in view."

brevetabilité que cette exclusion découle d'une erreur d'interprétation du rôle et de l'importance de l'octroi d'un brevet. Accorder un brevet, ainsi qu'il est fait observer à juste titre, n'est normalement pas considéré comme revenant à donner l'autorisation ou le pouvoir positif d'exploiter l'invention, mais ne constitue pas non plus "une expression d'approbation ou de désapprobation"¹⁵⁸. En fait, l'inverse est vrai : les inventions brevetées sont régies par la législation et la réglementation générales¹⁵⁹. Délivrer des brevets, par exemple, pour des armes à feu, ne signifie pas que les armes à feu peuvent être achetées ou vendues autrement que conformément à la loi générale (qui, par exemple, exige un permis). Autoriser la délivrance de brevets pour des organismes génétiquement modifiés n'empêcherait pas une personne qui réalise des expériences avec ces organismes de se plier aux contrôles réglementaires applicables (visant à protéger, par exemple, le bien-être de l'animal ou l'intégrité de l'environnement). Il existe une "distinction fondamentale ... entre la brevetabilité d'une invention et la réglementation d'une activité associée à une invention"¹⁶⁰.

vi) Exclusions tenant compte de considérations de politique générale visant à les contrebalancer

La dernière catégorie d'exclusions est liée à des objectifs exorbitants du droit des brevets qui signifient que la délivrance de brevets considérée comme une appropriation. Les exclusions traditionnelles – qui ne sont plus autorisées en vertu de l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC – des "médicaments" et des "produits alimentaires" du champ de la brevetabilité peuvent être considérées comme justifiées à ce titre. Maximiser l'accès aux produits alimentaires et aux médicaments est un objectif social tellement fondamental que, pourrait-on dire, les pouvoirs publics ne devraient pas permettre que cet accès soit contrôlé par des intérêts privés et monopolistiques. Certains pays conservent toutefois la possibilité d'appliquer une telle exclusion. La loi du Ghana relative aux brevets, par exemple, exclut les "produits et les procédés exclus par la loi dans l'intérêt de la sécurité, de l'économie, de la santé à l'échelle nationale ou tout autre intérêt national", alors que la Jordanie et la Moldavie excluent de la protection les inventions nécessaires à la protection de la vie et de la santé des êtres humains. De la même façon, le Kenya exclut les "méthodes désignées de prévention ou de traitement des risques sanitaires graves et des maladies potentiellement mortelles". Il est admis, dans le cadre de ces systèmes, que, dans certaines circonstances, lorsque la libre exploitation d'une invention est nécessaire aux fins de la santé publique (etc.), il ne devrait exister aucun droit de propriété sur ces objets. La logique du droit des brevets devrait céder la place à la notion plus large de bien public.

¹⁵⁸ *Commissioner of Patents v. President and Fellows of Harvard College* [2002] 4 S.C.R. 45 (S. Ct. Can) (Binnie J., dissenting) (para. 14).

¹⁵⁹ In many federal countries, this distinction is not merely one of principle but has constitutional weight: patent laws falling within the federal power and criminal law within local state jurisdiction. See e.g. *Webber v. Virginia*, 103 US (13 Otto) 344, 347-8 (US S Ct, 1880) ("Congress never intended that the patent laws should displace the police powers of the States, meaning by that term those powers by which the health, good order, peace and general welfare of the community are promoted.")

¹⁶⁰ *Commissioner of Patents v. President and Fellows of Harvard College* [2002] 4 S.C.R. 45 (S. Ct. Can) (Binnie J., dissenting) (para. 15); *Juicy Whip Inc v Orange Bang Inc*, 185 F.3d 1364, 1368 (Fed. Cir. 1999) (no objection to patenting inherently deceptive device, noting that other agencies protect consumers from deception); Jennifer McCallum, 'The Reality of Restricting Rights on Morally Controversial Subject Matter,' (2005) 39 New Eng L R 517, 519.

La santé et la sécurité alimentaire ne sont pas les seules libertés fondamentales qui pourraient être incompatibles avec le droit des brevets. Des observateurs ont recensé d'autres libertés, telles que la liberté de parole et le respect de la vie privée, qui pourraient aussi s'appliquer¹⁶¹. En réalité, Thomas Cotter a fait valoir qu'au moins certaines des exclusions reconnues de la brevetabilité en vertu du droit des États-Unis pouvaient parfaitement s'expliquer compte tenu des droits précités. Des brevets sur "les lois de la nature", affirme-t-il, "provoqueraient aussi des difficultés administratives et porteraient atteinte à l'autonomie de la personne de manière préoccupante à plusieurs égards"¹⁶².

E. RAISONS DES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS RELATIVES AUX DROITS

Jusqu'à présent, on s'est peu intéressé aux raisons des exceptions relatives aux droits des titulaires de brevets. Souvent, les législateurs suivent simplement leur instinct pour agir d'une manière juste ou raisonnable, ou établissent des compromis entre des intérêts divergents. Rares sont les cas ayant donné lieu à une analyse rigoureuse du moment ou des raisons de l'établissement des limites, ou encore de la manière dont des valeurs non mesurables peuvent être comparées entre elles. Cela étant, nous estimons que les raisons des exceptions relatives aux droits des titulaires de brevets peuvent être regroupées en trois grandes catégories. Nous distinguons donc : i) les exceptions liées à l'analyse coûts-avantages du droit des brevets; ii) les exceptions visant à faciliter le fonctionnement du droit des brevets et iii) les exceptions permettant de trouver une solution aux conflits entre le monopole associé à un brevet et d'autres objectifs ou valeurs à caractère social (y compris, éventuellement, des droits fondamentaux).

i) Exceptions liées à l'analyse coûts-avantages du droit des brevets

Certaines exceptions relatives aux droits d'un titulaire de brevet trouvent leur origine dans la raison même de l'existence des brevets : encourager l'investissement dans le domaine de la recherche et la divulgation d'informations au moyen de droits de monopole à court terme. En principe, les brevets devraient être délivrés uniquement si, et dans la mesure où, un monopole est nécessaire pour remédier aux dysfonctionnements du marché. Toutefois, ils ne devraient pas être délivrés si leur existence risque de limiter les inventions. Ce procédé correspond à un rééquilibrage et fait référence au "dilemme incitation/accès". Fondamentalement, il existe une analyse coûts-avantages : le même effet incitatif peut-il être produit pour un coût social moindre? Par ailleurs, une réduction marginale des mesures d'incitation mènerait-elle à une réduction significative du coût social?

Certaines limitations des droits d'un titulaire de brevet s'expliquent par le fait que l'extension de la protection visant à couvrir l'acte autorisé ne permettrait pas de renforcer les mesures d'incitation d'une manière significative (ou appropriée). Il s'agit là d'une explication courante aux exceptions relatives à un usage privé (ou le corollaire, la limitation des droits d'un titulaire de brevet pour une utilisation commerciale). De nombreux pays excluent du domaine de la responsabilité les utilisations *de minimis*¹⁶³ ou les utilisations non commerciales. La loi égyptienne autorise "les actes non préjudiciables à l'exploitation normale du brevet ou aux intérêts du titulaire du brevet et

¹⁶¹ Thomas Cotter. 'A Burkean Perspective on Patent Eligibility, Part II: Reflections on the (Counter) Revolution in Patent Law (2010) 11(1) Minn. J. L. Sci & Tech 365, 377 (proposing an exclusion from patent eligibility of inventions where their "enforcement would unduly interfere with fundamental liberty interests").

¹⁶² Thomas Cotter. 'A Burkean Perspective on Patent Eligibility'. 22 Berk Tech LJ 855 (2007)

¹⁶³ See e.g. *Finney v. United States* 188 USPQ 33 (CTD 1975). The experimental use exceptio was sometimes viewed as part of the *de minimis* rule: *Byam v. Bullard*, 4 F. Cas 934, 935 (CCD Mass 1852) (No 2262).

d'autres parties". La Convention sur le brevet communautaire – qui n'est jamais entrée en vigueur mais a influencé la rédaction des lois de nombreux pays européens – stipule que les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ne constituent pas des infractions¹⁶⁴. Au Royaume-Uni, cela a été interprété comme signifiant que les usages privés, même s'ils ne doivent pas être tenus secrets ou confidentiels, doivent correspondre à "l'utilisation privée de la personne concernée"¹⁶⁵. Lorsqu'une activité est liée à la fois à des avantages commerciaux et non commerciaux, il est nécessaire de s'assurer de l'intention subjective de l'utilisateur. Si l'auteur de l'atteinte a été motivé par des intérêts commerciaux, l'exception n'est pas applicable. Toutefois si, d'un point de vue subjectif, les objectifs visés sont non commerciaux, le défendeur peut faire valoir l'immunité. Ce raisonnement s'applique même si les informations obtenues s'accompagnent d'un avantage commercial¹⁶⁶.

Les usages privés ou non commerciaux peuvent, d'une manière générale, être considérés comme des usages peu susceptibles d'ajouter quoi que ce soit à la "motivation" fournie par le monopole associé à un brevet. En outre, le fait d'autoriser des brevets qui couvriraient ce type d'activités entraînerait des coûts considérables, notamment les coûts de transaction liés à la réglementation et à la concession des licences d'utilisation. Dans le domaine des droits d'auteur, il est devenu fréquent, dans les années 80, de présenter la doctrine américaine d'"utilisation loyale" (et ses équivalents non américains, par exemple les exceptions en matière de "copies privées") comme la réponse juridique à ce que les économistes appellent les dysfonctionnements du marché – les circonstances selon lesquelles, dans un monde sans coûts de transaction, les parties pourraient s'entendre sur des usages particuliers, tandis qu'en l'existence de ces coûts de transaction, il est impossible d'aboutir à de tels accords¹⁶⁷. Le même type d'explication, vue sous le prisme des dysfonctionnements du marché ou dans le cadre d'une analyse des coûts-avantages, semble renseigner sur les exceptions relatives aux droits d'un titulaire de brevet au titre d'un "usage privé". Des formes restreintes de l'exception en faveur de l'utilisation expérimentale pourraient également se justifier sur cette base. Ainsi, la version indonésienne de cette exception fonde l'application de l'exception sur une absence de préjudice pour le titulaire du brevet¹⁶⁸.

Le concept d'équilibre est également utilisé pour expliquer les exceptions dans le cadre de la recherche et de la science¹⁶⁹. Ici, le raisonnement consiste à dire que même en cas d'usage public et commercial, l'utilisation aux fins de la recherche et de la science vise à produire de nouvelles inventions ou technologies¹⁷⁰. Si l'objectif social général est de promouvoir les inventions, le droit des brevets devrait, dans le cas présent, demeurer limité, sans quoi il finirait par restreindre précisément le type d'activité qu'il vise à maximiser. Comme l'explique le professeur Katherine Strandburg :

¹⁶⁴ CPC Art. 31.

¹⁶⁵ *SKF Laboratories v. Evans Medical* [1989] FSR 513, 518; *McDonald v. Graham* [1994] RPC 407.

¹⁶⁶ *SKF Laboratories v. Evans Medical* [1989] FSR 513.

¹⁶⁷ The classic exposition is Wendy Gordon's: W. Gordon, 'Fair Use as Market Failure' (1982) *Columbia LR* 1600.

¹⁶⁸ Indonesia ("Use for purposes of education, research, experiment or analysis not prejudicial to the patent owner.")

¹⁶⁹ O'Rourke at 1198 (Now is the time to "adopt a doctrine of fair use that brings the balance between exclusive rights and the public welfare that implicitly informs conventional doctrine into the open.")

¹⁷⁰ Henrik Holzapfel & Joshua D. Sarnoff, *A Cross-Atlantic Dialog on Experimental Use and Research Tools*, 48 *IDEA* 123 (2008) ("Some of the arguments for a broader exception rest upon the rationale of promoting technological progress...").

“Le but d’une exception en faveur de l’utilisation expérimentale devrait être de protéger la capacité du titulaire de brevet de récupérer ses investissements dans le domaine de la recherche et du développement, tout en empêchant ce titulaire d’utiliser ses droits exclusifs pour exercer un contrôle injustifié sur les innovations ultérieures.”¹⁷¹

Les “outils de recherche” occupent une place particulière au regard du souci de juste équilibre. En effet, le fait de permettre à des tiers d’utiliser des outils de recherche à titre gracieux dans le cadre d’une exception en faveur de la “recherche” risquerait de saper complètement les mesures visant à encourager l’investissement dans la création des outils de recherche à proprement parler. C’est pour cette raison que de nombreux systèmes juridiques tentent de limiter l’étendue de l’exception en faveur de la “recherche”, afin que celle-ci couvre les utilisations portant sur l’invention plutôt que les utilisations réalisées au moyen de l’invention.

Selon certains, l’exception notoirement restreinte au titre de l’utilisation expérimentale aux États-Unis d’Amérique n’a pas (encore) causé de difficultés majeures¹⁷². Toutefois, l’insatisfaction gronde parmi les universitaires, du moins dans le contexte de la législation actuelle aux États-Unis d’Amérique. Depuis la publication par le professeur Eisenberg d’un article novateur sur le sujet en 1989¹⁷³, les spécialistes se sont succédé pour proposer un type de réforme qui se baserait sur des exceptions plus souples¹⁷⁴. En l’an 2000, le professeur Maureen O’Rourke a proposé l’adoption d’une exception selon laquelle l’“utilisation loyale” ne constituerait pas une atteinte à un brevet. Trois années plus tard, le professeur Rochelle Dreyfuss, peut-être inspirée par les licences virales de GPL et de Creative Commons, a proposé d’habiliter les organismes publics à utiliser des inventions brevetées pour leurs expériences, à condition qu’ils s’engagent à placer tous les produits issus des travaux de recherche dans le domaine public¹⁷⁵. L’année suivante, Richard Nelson a proposé un dispositif similaire, selon lequel l’exception pour l’organisme à but non lucratif dépendrait de son engagement à octroyer une licence non exclusive, contre une redevance raisonnable, pour tout résultat breveté de la recherche¹⁷⁶. Le professeur Katherine Strandburg a proposé de combiner l’exception portant sur l’invention elle-même (comme elle existe en Allemagne et au Royaume-Uni) avec la licence obligatoire permettant d’employer une invention brevetée.

L’exception Bolar apporte une nouvelle dimension à l’analyse coûts-avantages : celle de la cohérence entre divers domaines techniques. Prenons deux domaines techniques : les inventions mécaniques et les produits pharmaceutiques. Dans le premier cas, dès que le brevet est frappé de déchéance, un concurrent peut commercialiser le produit; dans le second, sans

¹⁷¹ Katherine Strandburg, ‘What Does the Public Get? Experimental Use and the Patent Bargain,’ (2004) *Wis L Rev* 81,100.

¹⁷² The literature is reviewed by Michael Carrier, *Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law* (OUP, 2009) Ch 11 (‘Biotechnology Dilemma 1: Patented Research Tools and Experimental Use’).

¹⁷³ Rebecca Eisenberg, ‘Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use’ 56 *U. Chi. L. Rev* 1017 (1989).

¹⁷⁴ Note also: Donna Gitter, *International Conflicts over Patenting DNA Sequences in the United States and the European Union: An Argument for Compulsory Licensing and a Fair Use Exemption* (2001) 76 *NYULR* 1623; Janice Mueller, No “Dilettante Affair”: Rethinking the Experimental Use Exception to Patent Infringement for Biomedical Research Tools (2001) 76 *Wash LR* 1.

¹⁷⁵ Rochelle Dreyfuss, *Varying the Course in Patenting Genetic Material: A Counter-Proposal to Richard Epstein’s Steady Course* in F. Scott Kieff (ed) *Perspectives on Properties of the Human Genome Project* (2003).

¹⁷⁶ Richard Nelson, *The Market Economy and the Scientific Commons*, (2004) 33 *Research Policy* 455.

une disposition Bolar (ou une conception large de l'expérience, qui inclurait la satisfaction des tiers), le produit ne peut pas être commercialisé une fois le brevet frappé de déchéance. En fait, c'est seulement à ce moment-là que le concurrent peut commencer à répondre aux attentes des autorités réglementaires. En effet, à ce moment, et toujours dans le deuxième cas, le titulaire du brevet obtient un monopole plus long. Si l'on suppose que le législateur a calculé correctement la durée optimale du brevet, l'effet est de conférer un monopole inutilement long au titulaire du brevet du produit pharmaceutique. Une exception Bolar, en permettant de réaliser l'expérience pendant la durée du brevet afin de satisfaire les autorités réglementaires – en principe – place les titulaires de brevets sur un pied d'égalité et garantit que le titulaire du brevet du produit pharmaceutique ne recevra pas plus que la protection optimale. (En pratique, bien entendu, de nombreux pays ont également accordé des durées plus longues aux titulaires de brevets ayant perdu des périodes d'exclusivité en raison du temps requis pour obtenir les autorisations réglementaires.)

ii) Exceptions nécessaires pour le système de brevets

Le second type d'exceptions peut être abordé rapidement. Il s'agit des exceptions nécessaires au maintien du fonctionnement du système de brevets. La plus manifeste de ces exceptions est l'exception "en faveur de l'utilisation expérimentale". Puisqu'il existe un principe universel selon lequel, dans les systèmes de brevets modernes, le titulaire divulgue l'invention au public afin que celui-ci puisse l'exécuter, il est essentiel que les personnes puissent expérimenter l'invention et s'assurer qu'elle fonctionne (et qu'elle a été divulguée à une échelle suffisamment large). Les offices des brevets ne se chargeant pas de cette tâche, cette liberté doit être accordée aux concurrents, puisque ce sont eux qui ont des raisons de mener une enquête sur le brevet, voire d'en contester la validité. En outre, cette possibilité de mener une enquête doit être accordée dès l'octroi du brevet. Après tout, il n'y aurait aucun intérêt à demander aux concurrents d'attendre, pour être en droit de contester le brevet, que celui-ci ait été frappé de déchéance.

Bien entendu, cette justification de l'exception "en faveur de l'utilisation expérimentale" correspondrait uniquement à une exception restreinte pour une expérience liée à "l'objet de l'invention". Toutefois, elle serait totalement compatible avec des expériences dont l'objectif final serait commercial. Après tout, la motivation des concurrents est de nature commerciale.

iii) Exceptions reflétant des intérêts particuliers et publics opposés

D'autres exceptions reflètent le fait que la promotion des innovations, bien qu'elle constitue un objectif social important, est parfois en conflit avec d'autres objectifs sociaux ou intérêts privés, qui sont considérés comme les plus importants. Ici, les exemples les plus manifestes sont les exceptions et les licences obligatoires relatives à la sécurité nationale et aux situations d'urgence, comme l'exception de l'Accord de Bangui, qui permet l'exploitation par une administration ou organisation autorisée par le ministre de l'État membre concerné, pour des raisons d'intérêt économique vital, de santé publique, de défense ou pour les besoins du pays, sous réserve de rémunération¹⁷⁷.

Les autres intérêts publics opposés portent notamment sur la libre concurrence, l'enseignement et la confidentialité. Nous avons déjà mentionné les exceptions spécifiques, dans la loi de certains pays, pour remédier aux pratiques anticoncurrentielles. Cela étant, dans de nombreux pays, les normes de la loi sur la concurrence elles-mêmes peuvent parfois constituer une

¹⁷⁷ Ukraine (Use in emergency conditions (natural disaster, accident, epidemic etc; use, by a person authorized by the Cabinet of Ministers, to protect the health of population, ecological safety or other public interests); Uzbekistan (use in cases of natural calamities, disasters, epidemics and other exceptional circumstances).

exception (ou offrir aux autorités et/ou aux tribunaux compétents une certaine souplesse au titre des réparations, notamment avec l'octroi de licences obligatoires). L'enseignement semble prévaloir sur les intérêts des titulaires de brevets dans les pays (la plupart étant situés en Amérique centrale et en Amérique du Sud) qui prévoient expressément une exception au titre de l'enseignement¹⁷⁸. On peut soutenir que les intérêts relatifs à la confidentialité justifient également l'exception relative à un "usage privé" (bien que, comme nous l'avons déjà noté, cette exception puisse également trouver sa justification dans les "dysfonctionnements du marché").

Les exceptions peuvent également servir à concilier les brevets avec les intérêts privés. L'un de ces intérêts concerne le "droit de propriété" des biens tangibles (et l'intérêt social lié à l'aliénabilité de tels biens). Le conflit entre la portée des droits de propriété intellectuelle et des droits de propriété apparaît clairement dans la doctrine de la "première vente" ou de "l'épuisement des droits". Ici, du fait de la présomption de libre aliénabilité des biens matériels, les droits du titulaire ne peuvent aller outre la première commercialisation des produits brevetés¹⁷⁹. En Europe, le principe d'épuisement des droits illustre aussi la priorité de l'objectif lié à la création d'une seule communauté.

Parfois, les exceptions peuvent aussi être jugées souhaitables afin de maintenir les pratiques et les attentes sociales en vigueur. Un exemple manifeste concerne les privilèges des agriculteurs, décrits notamment au chapitre 3 par le professeur Barbosa. Mais le maintien des attentes peut aussi fournir la raison la plus convaincante à l'exception américaine concernant l'utilisation de certaines méthodes par des médecins.

F. EXCLUSIONS ET EXCEPTIONS : QUEL EST L'ENJEU?

Notre enquête donne à penser que les sujets de préoccupation qui sont à l'origine d'exclusions ne peuvent pas tous être pris en considération de manière appropriée dans le cadre des exceptions. Cela s'explique par le fait que les exclusions ont d'autres fondements. Nous avons défini notamment les exclusions suivantes :

- a) exclusions clarifiant ce que l'on entend par le terme "invention";
- b) exclusions donnant effet aux politiques applicables provenant d'autres parties du droit des brevets avec une règle très nette;
- c) exclusions indiquant que la protection est accordée dans le cadre d'autres régimes (droit d'auteur ou droits d'obtenteur) et cherchant à délimiter les frontières entre les différents régimes;
- d) exclusions existant parce qu'aucune mesure juridique d'incitation n'est nécessaire (par exemple, parce que l'invention est motivée par l'intérêt personnel ou des règles morales)¹⁸⁰;
- e) exclusions portant sur des inventions manifestement indésirables;

¹⁷⁸ Argentina, Bolivia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Peru, and Uruguay. The two other countries are Poland and Switzerland.

¹⁷⁹ Alternatively, "exhaustion" might be said to be justified through a cost-benefit analysis. Absent a first sale doctrine considerable social costs would have to be incurred by potential purchasers of tangible properties, but it is not obvious that these costs would lead to a significant increase in the patentee's returns. The necessary incentive is probably sufficiently provided by the right to extract a monopoly price from first sale of artefacts.

¹⁸⁰ Strandberg has developed an interesting distinction between "user" and "seller" inventions: (2008) 79 U Colo LR

- f) exclusions tenant compte de considérations politiques compensatoires.

Il est possible de recourir à des exceptions plutôt qu'à des exclusions pour atteindre un certain nombre de ces objectifs.

Bien évidemment, les exceptions peuvent être utilisées pour manipuler l'analyse "coûts-avantages" qui est à la base de l'exclusion de la brevetabilité d'un objet : le recours à une exclusion peut supprimer certains "coûts" ou augmenter autant que possible certains "avantages" (voir ce qui suit concernant l'innovation), faisant ainsi pencher l'évaluation de l'utilité globale en faveur de la brevetabilité (plutôt qu'en faveur d'une exclusion). Ceci étant dit, une exception peut être justifiée dans le seul but d'améliorer cette analyse coûts-avantages, même si la brevetabilité est favorisée.

De la même façon, les exceptions peuvent jouer un rôle important en atténuant les discontinuités entre les différents régimes juridiques et rendre ainsi plus intéressants les régimes qui se chevauchent. Ainsi, dans la mesure où l'exclusion des "obtentions végétales" et des "programmes d'ordinateur" s'explique par le fait que les objets visés relèvent d'autres régimes soigneusement adaptés, il pourrait s'avérer qu'une possibilité pourrait consister à autoriser la délivrance de brevets et à incorporer dans une certaine mesure l'aspect "adaptation" par le biais d'exceptions. En effet, l'utilisation croissante des "exceptions en faveur de l'agriculteur" dans les régimes de brevets témoigne largement de l'importation de l'exception prévue dans les lois sur les droits d'obtenteur. Le projet de brevet communautaire intégrerait aussi des exceptions d'interopérabilité en faveur des logiciels, tirées de la directive de 1991 relative à la protection du droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur.

Avantages et inconvénients des exclusions et des exceptions

Le principal avantage d'une exclusion par rapport à une exception réside dans son potentiel de clarté et de sécurité. L'aspect catégorique est son principal inconvénient : l'exclusion supprime toutes les mesures d'incitation (au lieu de les compenser ou de les limiter) et peut conduire à recourir à d'autres formes de protection. Le principal avantage des exceptions est qu'elles peuvent être adaptées avec soin et subordonnées à des conditions. Leur principal inconvénient est qu'elles peuvent entraîner l'augmentation du nombre de procédures judiciaires relatives aux droits des titulaires de brevet et n'offrent pas beaucoup de sécurité aux utilisateurs. Toutefois, étant donné que la clarté supposée offerte par les "exclusions" s'avère souvent illusoire, nous considérons qu'il existe beaucoup d'arguments en faveur d'une utilisation généralisée des exceptions comme moyen d'action politique.

i) La clarté des exclusions

S'agissant de la portée de l'objet concerné, l'avantage le plus évident d'une exclusion est peut-être la sécurité qu'elle offre aux utilisateurs. Dans l'affaire *Festo Corp c. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co* (2002), la Cour suprême des États-Unis d'Amérique a souligné l'importance que revêt l'existence de limites claires pour les droits de monopole.

"Le monopole est un droit de propriété; et à l'instar de tout droit de propriété, ses limites devraient être claires."

De même, dans l'affaire *Brenner c. Manson*, la Cour suprême a justifié l'exigence d'"utilité" en se référant à son rôle dans la "délimitation précise" des "limites" du monopole dont jouit le titulaire d'un brevet.

Dans l'affaire *Bilksi*, Stevens J. a réaffirmé que "dans le domaine des brevets, il est particulièrement important que le droit reste stable et clair".

Le public ne doit tout simplement pas se préoccuper du statut des inventions (enregistrées ou non), de leur validité, de la portée des droits (notamment lorsque leur exercice entre dans le champ des revendications) ou des limites précises des exceptions. Si l'activité qu'une personne souhaite exercer ou le produit dont elle souhaite faire le commerce entre dans le champ d'une exclusion, cette personne n'a tout simplement pas besoin de se préoccuper du système de brevets. Donc, tous les scientifiques savent qu'ils peuvent mettre au point des produits, des systèmes ou des procédés qui s'appuient sur certains principes scientifiques, sans avoir besoin de s'inquiéter de savoir si ces principes sont brevetés. De la même façon, en Europe, les médecins peuvent utiliser certaines techniques médicales (dans le domaine de la chirurgie, de la thérapie ou du diagnostic) en toute confiance, sans s'inquiéter des brevets.

En 2003, le premier laboratoire scientifique du Royaume-Uni, la Royal Society, a déclaré ce qui suit :¹⁸¹

"Il est particulièrement important pour la communauté scientifique que les modifications apportées à ces exclusions de la brevetabilité n'entraînent pas un risque plus grand de monopole des connaissances scientifiques. Nous rejoignons de nombreux scientifiques qui sont d'avis que les connaissances fondamentales sur le monde réel ne devraient en aucun cas pouvoir faire l'objet de brevets. Le libre accès de tous à ces connaissances est l'un des principes fondamentaux de la culture scientifique. Ce n'est qu'en disposant de connaissances libres de tout droit de propriété que la communauté scientifique peut diffuser des informations et faire avancer la science."

Cette opinion explique pourquoi divers groupes de pression et groupes d'intérêt se prononcent en faveur de l'exclusion par principe de la brevetabilité des gènes : ils souhaitent que la possibilité pour les scientifiques d'utiliser les gènes de différentes manières sans s'inquiéter des aspects complexes du droit des brevets soit parfaitement claire¹⁸². Bien que certains aient contesté l'idée que la délivrance de brevets entrave la libre circulation des connaissances comme leurs détracteurs le suggèrent (par exemple, en mettant l'accent sur l'existence d'exceptions en faveur de la recherche)¹⁸³, le point intéressant ici n'est pas le bien-fondé des points de vue individuels mais la forme juridique de la politique en tant qu'exclusion de la brevetabilité.

ii) L'aspect catégorique des exclusions

Pour les responsables politiques, le principal inconvénient des exclusions est leur aspect catégorique. Quatre juges de la Cour suprême du Canada, en désaccord avec la décision selon laquelle des formes vivantes supérieures constituaient un objet non brevetable, se sont déclarés préoccupés en ces termes :

¹⁸¹ Royal Society, *Keeping Science Open* (London, 2003) para. 3.5.

¹⁸² Joseph Stiglitz & John Sulston, 'The Case Against Gene Patents,' *The Wall St Journal* (April 16, 2010); 'Human Genome Project Leader Warns Against Attempts to Patent Genes,' *The Guardian*, June 24, 2010 (reporting John Sulston's speech on the 10th anniversary of the first draft of the human genome project). See also Sulston & Sarah Chan, 'Patents in Synthetic Biology May Hinder Future Research,' (2010) *British Medical Journal* 340.

¹⁸³ See e.g. CIPA President Alasdair Poore's comments at <http://www.cipa.org.uk/pages/press/article?D5C2CBED-894B-488B-ACD2-07B01E204A06>

“[L]a délivrance d’un brevet démontre simplement qu’il est conforme à l’intérêt public de promouvoir la divulgation des progrès de la science en récompensant l’ingéniosité humaine. L’innovation est, dit-on, l’élément vital de l’économie moderne. L’omission de la récompenser n’est pas sans comporter des risques.”¹⁸⁴

Le professeur américain John Duffy a soulevé un point de droit analogue. Il a dit qu’il existait une asymétrie importante entre les coûts d’une règle *restreignant* brevetabilité par opposition à ceux d’une règle *augmentant* la brevetabilité¹⁸⁵. C’est parce que la matière en expansion excessive peut être modérée par des règles remaniées sur l’activité inventive, la divulgation, le caractère suffisant de la divulgation, l’atteinte ou les exceptions. Toutefois, une règle trop restrictive annule tout avantage purement et simplement, et le système ne peut en aucune manière atténuer ces effets. De même, Thomas Cotter a fait observer que les conditions à remplir aux fins de la délivrance d’un brevet constituaient un filtre rudimentaire permettant de mettre en œuvre des politiques sociales et devraient donc être réservées aux cas relativement “simples”¹⁸⁶. Mis à part ces cas dits simples, Thomas Cotter soutient que d’autres politiques sont mieux servies par d’autres doctrines du droit des brevets (bien qu’il ait suggéré la non-évidence, la rigidité des revendications et la doctrine de l’habilitation).

L’une des conséquences de l’aspect catégorique des exceptions est que celles-ci peuvent rapidement devenir obsolètes. Dans une analyse éclairée de la question de savoir si la brevetabilité devrait se caractériser par un renvoi à des “règles” ou des “normes”, John Duffy explique comment, lorsqu’elles sont présentées comme des règles, les conditions à remplir aux fins de la délivrance d’un brevet illustrent une tendance à devenir rapidement dépassées. Bien que les exemples sur lesquels il s’appuie soient en grande partie tirés de l’histoire des États-Unis d’Amérique et, dans une moindre mesure, de l’expérience acquise récemment en Europe, il part du principe que

“le défaut des conditions à remplir aux fins de la délivrance d’un brevet semble être un phénomène général ne se limitant pas au temps, ni à la géographie.”¹⁸⁷

Cela est dû en partie au caractère imprévisible indissociable de ce qui, dans l’avenir, sera soumis à un office des brevets mais aussi au caractère complexe des questions suprêmes de politique générale, qui dépend de l’établissement d’un équilibre entre des données empiriques rarement (voir jamais) soumises à un tribunal¹⁸⁸. Ces facteurs ont amené les tribunaux à apprendre à contourner les exclusions, élargissant ainsi le domaine de la matière brevetable.

Rochelle Cooper Dreyfuss fait valoir un point de droit analogue lorsqu’elle propose que la législation des États-Unis d’Amérique envisage un élargissement de l’exception de l’utilisation à titre expérimental plutôt qu’une limitation de la brevetabilité¹⁸⁹. Elle part du principe que, d’un point de vue historique, la plupart des activités de recherche ont pu avoir lieu dans un

¹⁸⁴ *Commissioner of Patents v. President and Fellows of Harvard College* [2002] 4 S.C.R. 45 (S. Ct. Can) (para 4) (Binnie J.)

¹⁸⁵ John F. Duffy, ‘Rules and standards on the Forefront of Patentability,’ (209-10) 51 Wm & Mary L. Rev. 609, 622-3.

¹⁸⁶ Thomas Cotter. ‘A Burkean Perspective on Patent Eligibility, Part II: Reflections on the (Counter) Revolution in Patent Law (2010) 11(1) Minn. J. L. Sci & Tech 365, 379.

¹⁸⁷ John F. Duffy, ‘Rules and standards on the Forefront of Patentability,’ (209-10) 51 Wm & Mary L. Rev. 609, 638.

¹⁸⁸ Ibid, 618-9.

¹⁸⁹ Rochelle Dreyfuss, ‘Protecting the Public Domain of Science: Has the Time for an Experimental Use Defense Arrived?’ (2004) 46 Ariz L R 456.

environnement dégagé de préoccupations liées aux questions de brevets mais que cette situation a évolué pour un certain nombre de raisons. L'une de ces raisons est que l'exclusion de la brevetabilité des "principes de la nature pour Morse, des éléments caractéristiques de la nature pour Funk et des instruments de recherche pour Brenner" ne facilite plus la recherche scientifique de la même manière qu'elles l'ont fait par le passé¹⁹⁰. Pour Rochelle Cooper Dreyfuss, ceci est tout aussi imputable aux "caractéristiques de la science moderne" qu'à l'expansionnisme judiciaire ou au laxisme des offices de brevets. Prenant l'exemple de la biotechnologie, elle fait observer que l'écart entre la recherche fondamentale et l'application commerciale est souvent perçu comme très réduit (parfois même comme inexistant) : les inventions en génomique et en protéomique ont des applications immédiates tout en demeurant d'une importance fondamentale pour les chercheurs. Elle estime que la meilleure réaction n'est pas de réécrire les exclusions à la brevetabilité mais d'élaborer des exceptions. Changer la législation sur la brevetabilité

"ne modifiera pas le double aspect des résultats de la science moderne... Les découpages effectués peuvent fournir un avantage trop restreint en faveur de la dimension d'utilisation finale de la matière exclue, ce qui aboutirait à une sous-diffusion et à une sous-utilisation. En outre, il serait difficile de savoir si un domaine doit être exclu tant qu'aucune invention n'est survenue dans ledit domaine."¹⁹¹

iii) Les répercussions négatives des exclusions

Dans ses observations, Dreyfuss met en évidence un autre problème découlant du déni de brevetabilité (plutôt que de l'élargissement des exceptions) : la suppression de matière brevetable purement et simplement signifie que le titulaire du brevet (et la société) perd tous les avantages conférés par le droit de titularité d'un brevet. Il peut s'agir d'avantages procurés par le brevet tels que des signaux¹⁹², des mesures d'encouragement à l'exploitation¹⁹³ ou des instruments de coordination d'activités de recherche (par exemple, établissement d'un lien entre la recherche fondamentale et les essais cliniques)¹⁹⁴. Bien que peu d'observateurs considèrent ces avantages en soi comme suffisants pour justifier le coût social d'un système des brevets d'une manière générale, il s'agit d'éléments qui peuvent être considérés comme pertinents lorsque les arguments en faveur ou non de l'exclusion de brevetabilité sont minutieusement pesés.

Une autre objection est que le constat d'une absence de brevetabilité encourage le goût du secret. Le fait d'exclure des domaines précis de la brevetabilité entraînera inévitablement les personnes travaillant dans ces domaines à rechercher d'autres mécanismes de protection. Il est ressorti de travaux empiriques aux États-Unis d'Amérique que le recours aux secrets d'affaires constituait déjà la forme préférée d'"un mécanisme d'appropriation" pour de nombreuses entreprises. Lorsque la nature de l'invention ne découle pas d'une manière visible du produit commercialisé (comme c'est le cas lorsque l'invention est un procédé de fabrication d'un produit connu, de meilleure qualité ou moins coûteux), le secret d'affaires est considéré comme une

¹⁹⁰ Ibid 462.

¹⁹¹ Ibid 468.

¹⁹² Clarissa Long, 'Patent Signals,' (2002) 69 U Chi L R.

¹⁹³ Edmund Kitch, 'The Nature and Function of the Patent System,' (1977) Jo L & Econ 265 ("prospect theory"); and Scott Kieff, 'Property Rights and Property Rules for Commercializing Inventions,' (2001) 85 Minn L R 697.

¹⁹⁴ Paul Heald, 'A Transaction Cost Theory of Patents' on SSRN.

forme particulièrement attirante de protection. D'un point de vue social, on craint depuis longtemps que le recours à ces mécanismes puisse en dernier lieu priver la société de l'invention (par exemple, que le secret "meurt" en même temps que son inventeur).

La Cour suprême des États-Unis d'Amérique a étudié une objection à son refus de breveter une méthode de fabrication d'une substance connue lorsque la substance en soi était dépourvue de valeur dans l'affaire *Brenner c. Manson* en 1966. Elle a estimé ce qui suit :

"Il est vrai, bien entendu, que l'un des objectifs du système des brevets est d'encourager la diffusion de l'information relative aux découvertes et aux inventions. Il se peut que l'incapacité de faire breveter un processus décourage, dans une certaine mesure, la divulgation et conduise à une forme de secret plus importante que cela ne serait autrement le cas. L'inventeur du procédé, ou la société qui l'emploie, a avantage à conserver l'invention secrète tant que les utilisations du procédé font l'objet de recherches. Toutefois, compte tenu de l'exercice artistique très avancé que constitue la rédaction de revendications de brevet afin que celles-ci divulguent aussi peu d'informations utiles que possible, la thèse des avantages de la divulgation doit être évaluée avec circonspection. En outre, les tensions découlant du secret d'affaires sont facilement exagérées car si l'inventeur d'un procédé ne peut pas lui-même établir une "utilisation" de son procédé, il a tout intérêt à faire connaître cette invention "cachée" à ceux qui pourront le faire..."

iv) Les avantages des exceptions

Si les exclusions sont pénalisées par l'"aspect catégorique" (et les effets secondaires négatifs éventuels), les exceptions peuvent de ce fait être davantage affinées afin qu'un compromis judiciaire intervienne dans le système des brevets. Ainsi que le suggère M. Duffy dans son étude sur les exclusions de la brevetabilité "des solutions de rechange peuvent être davantage à même de traiter toutes préoccupations de politique sous-jacentes"¹⁹⁵. Il est facile de constater qu'une exclusion, si elle produit ses effets, fonctionne comme un commutateur "on/off" alors que les exceptions s'apparentent davantage à des "variateurs" qui peuvent être baissés (pour réduire les frais) sans qu'il soit nécessaire d'éteindre la lumière. L'exception au titre de l'utilisation antérieure, l'exception au titre de l'utilisation expérimentale, l'exception au titre de l'usage privé, l'épuisement des droits diminuent les avantages mais ne les suppriment pas purement et simplement. Les exceptions peuvent être subordonnées, par exemple, à une rémunération, et cela met en évidence la façon bien plus nuancée dont elles peuvent servir à concilier des intérêts divergents.

D'autres avantages procurés par les exceptions découlent de leur place dans le système des brevets. Parce que les exclusions sont examinées sous toutes les coutures notamment durant la procédure de délivrance des titres, elles font toujours plus l'objet d'une normalisation internationale ou régionale dans la mesure où des efforts sont faits pour réduire le coût des brevets, que ce soit par l'intermédiaire de systèmes internationaux de dépôts de demande ou d'examen des demandes (comme le PCT) ou de systèmes régionaux de délivrance de titres. Au fur et à mesure que d'autres mécanismes de coopération se développeront, tels que l'externalisation de la recherche et de l'examen, d'autres pressions seront probablement exercées pour supprimer ou limiter les exclusions. À l'inverse, les exceptions demeurent en grande partie non normalisées (à l'exception de l'Accord sur les ADPIC), et il semble que les raisons de promouvoir une normalisation ultérieure diminuent.

¹⁹⁵ John F. Duffy, 'Rules and standards on the Forefront of Patentability,' (2009-10) 51 Wm & Mary L. Rev. 609, 637.

Les exceptions comportent aussi l'avantage d'être gérées essentiellement par les tribunaux alors que les exclusions sont souvent gérées en premier lieu par les offices. Les offices de brevets ont souvent tendance, lorsqu'ils ont des doutes, à délivrer les brevets tandis que les tribunaux semblent rarement soumis aux mêmes pressions. Par conséquent, les exceptions ont bien plus souvent tendance à prendre la forme, en fin de compte, de limitations importantes alors que l'intérêt public des exclusions peut très bien être passé sous silence dans les négociations entre un office de brevets et ses "clients" durant l'examen des demandes. À ce propos, si une exclusion peut être contournée par une rédaction intelligente des revendications, les exceptions sont moins susceptibles d'être soumises à ces techniques.

Enfin, les exceptions peuvent aussi offrir une souplesse résiduelle considérable. Les exclusions de la brevetabilité tendent à fonctionner par catégories définies *ex ante*¹⁹⁶. À l'inverse, il serait possible de fonctionner avec une souplesse résiduelle à l'égard des exceptions (par exemple, la doctrine de l'usage loyal du droit d'auteur aux États-Unis d'Amérique). Un exemple possible est la disposition d'un texte législatif argentin qui autorise l'"[e]xploitation par un tiers autorisé par l'Office sans l'autorisation du titulaire du brevet, sous réserve de rémunération".

v) Les dangers des exceptions

L'un des dangers du recours aux exceptions est que, dans certains pays au moins, l'existence d'une exception à la brevetabilité peut être considérée comme une indication selon laquelle l'objet même doit être brevetable. En d'autres termes, une exception à des droits appartenant au titulaire du brevet peut devenir une source d'interprétation de la portée de la matière. C'est exactement ce qui s'est produit dans l'affaire *Bilski c. Kappos*, tranchée à la majorité par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique¹⁹⁷. Alors que la minorité des juges s'attendait à constater une exclusion de la brevetabilité des "méthodes commerciales",¹⁹⁸ la majorité des juges a soutenu qu'il n'existait pas une telle exclusion : certaines méthodes commerciales seraient exclues de la brevetabilité en cas de "processus abstraits" (pour la matière en question, une procédure apprenant aux acheteurs et aux vendeurs à se protéger contre le risque de fluctuations des prix) mais lorsqu'une demande ne porte pas sur l'objet relevant des trois exclusions traditionnelles (à savoir, les lois de la nature, les phénomènes physiques et les idées abstraites), elle est de prime abord brevetable¹⁹⁹. En rejetant l'exclusion suggérée pour les méthodes commerciales, la majorité des juges a été influencée par le fait que le Congrès avait adopté l'exception au titre de l'"utilisateur antérieur" dans l'article 273a).3). Conformément à cet article, lorsque le titulaire d'un brevet fait valoir une atteinte au motif que le défendeur a utilisé "une méthode pour faire ou mener des affaires" protégée par un brevet, ce défendeur est en mesure de faire valoir une exception au titre de l'utilisation antérieure. Cela montre que le Congrès considère que certaines méthodes commerciales sont brevetables. Le juge Kennedy a expliqué ce qui suit :

"L'article 273 contribue à faire comprendre qu'une méthode commerciale est simplement un type de 'méthode', qui, du moins dans certaines circonstances, peut remplir les conditions requises pour être breveté au titre de l'article 101 [...] Conclure que les méthodes commerciales ne sont en aucun cas brevetables viderait de sa substance l'article 273".

¹⁹⁶ That said, at least in Article 52 of the European Patent Convention the exclusions are a non-exhaustive list. Other "non-inventions" would not be patentable in principle.

¹⁹⁷ *Bilski v Kappos* 561 US ___ (2010).

¹⁹⁸ Stevens J ("More precisely, although a process is not patent-ineligible simply because it is useful for conducting business, a claim that merely describes a method of doing business does not qualify as a 'process' under s. 101.")

À l'inverse, la minorité des juges (sous la houlette du juge Stephens) a estimé qu'il s'agissait d'une hypothèse inappropriée tirée de l'adjonction de l'exception au recueil des lois. La première loi sur la protection des inventeurs américains de 1999 était un "palliatif destiné à circonscrire un nouveau problème potentiellement important pour les milieux commerciaux", découlant de la décision rendue par le Circuit fédéral dans l'affaire *State Street Bank*.²⁰⁰. Il a été inféré de cette loi la conclusion selon laquelle les méthodes commerciales censées être brevetables selon le Congrès impliquait une "méthode défigurant une interprétation statutaire" et ignorant "les motifs à la base de la loi de 1999"²⁰¹. Cet extrait de la loi traduisait "surprise et peut-être consternation" devant la conclusion rendue dans l'affaire *State Street*, puisqu'elle s'opposait à l'approbation de l'extension de la brevetabilité. Le juge Stevens a expliqué ce qui suit :

"Le fait que le Congrès a décidé qu'il était inapproprié de créer une nouvelle exception à des plaintes selon lesquelles il était porté atteinte à des brevets portant sur des méthodes commerciales prouve simplement qu'il a été reconnu que ces plaintes pouvaient créer un nouveau problème important pour les milieux commerciaux".

vi) L'illusion de la clarté des exclusions

En réalité, bien entendu, les exclusions de la brevetabilité sont une source perpétuelle de conflit. Comme la Cour suprême des États-Unis d'Amérique l'a fait remarquer dans l'affaire *Parker c. Flook* (1978), la ligne de démarcation entre un processus brevetable et un principe non brevetable n'est pas toujours clairement établie²⁰², et le juge Breyer a admis que "la catégorie des "phénomènes de la nature" non brevetables, tout comme les catégories de "processus mentaux" et de "notions intellectuelles abstraites", n'est pas facile à définir"²⁰³.

Les titulaires de brevets, suivant les conseils avisés des agents de brevets, cherchent en permanence à évaluer la portée de toute exclusion en rédigeant habilement leurs revendications de manière à esquiver la question des exclusions ou à détourner l'attention de l'objet de la protection de façon à dissimuler sa véritable nature. Ainsi, par exemple, le titulaire d'un brevet ayant inventé une méthode de traitement peut essayer de le faire breveter en élargissant ses revendications à un produit ou un système, voire de revendiquer l'"utilisation" d'une substance particulière aux fins du traitement d'une maladie précise. De même, l'inventeur d'une race animale pourrait être tenté de supposer que son invention s'applique à un large éventail d'animaux et revendiquer des caractéristiques taxonomiques plus élevées²⁰⁴. De la même manière, l'inventeur d'un programme d'ordinateur peut chercher à le protéger indirectement en rédigeant une revendication ayant trait à "un ordinateur sur lequel est installé le programme". À l'inverse, confronté à l'exclusion des "notions abstraites" un déposant pourrait essayer de

¹⁹⁹ *Diamond v Chkrabarty* 447 US 303, 309 (1980)

²⁰⁰ 149 F. 3d 1368.

²⁰¹ Stevens at [34].

²⁰² *Parker, Acting Commissioner of Patents and Trademarks v Flook*, 437 US 584, 589 (1978, US S Ct) (Justice Stevens).

²⁰³ *Lab Corp of America v Metabolite Labs., Inc*, 548 US 124, 134 (U.S. S. Ct, Breyer J. (dissenting), 2006).

²⁰⁴ Note also *Commissioner of Patents v. President and Fellows of Harvard College* [2002] 4 S.C.R. 45 (S. Ct. Can) (even though genetically modified animal is unpatentable "fertilized, genetically altered ...egg is an invention" under Canadian patent law).

contourner l'exclusion en limitant la demande à un domaine particulier ou en ajoutant des éléments purement symboliques²⁰⁵. Par conséquent, John Allison et Emerson Tiller²⁰⁶ s'élèvent contre les exclusions *ex ante* :

“En traitant différemment différentes technologies, on accorde une trop grande importance aux définitions *ex ante*, de sorte que le mécanisme de définition est au moins en partie réduit à néant compte tenu des coûts de transaction élevés associés aux efforts déployés par les avocats en vue de choisir d'adopter une définition ou de s'en affranchir en adaptant soigneusement les descriptions des inventions et les revendications de brevet à cet effet”.

Toutefois, la détermination de la brevetabilité ne peut pas dépendre uniquement de “l'habileté du rédacteur”²⁰⁷. En réponse, les offices de brevet et les tribunaux sont constamment appelés à étudier de façon approfondie les termes utilisés dans les revendications et d'établir exactement l'objet de l'invention²⁰⁸. Cependant, les mécanismes et méthodes appliqués à cet égard peuvent varier, même au sein d'un seul système juridique, en fonction (entre autres) de la perception de la nécessité de laisser librement à disposition l'objet exclu de la protection. Dans certains cas, l'objet de la protection peut ne pas être brevetable s'il porte sur un domaine dont la protection par brevet est interdite alors que, dans d'autres, les tribunaux et les offices sont plus conciliants et ne refusent de délivrer un brevet que lorsque les revendications ne vont pas au-delà de l'objet exclu de la protection (tel est notamment le cas en ce qui concerne les exceptions “en tant que telles”). Parfois, les offices et les examinateurs traitent l'objet exclu de la protection comme s'il était tombé dans le domaine public et exigent que la nouveauté et l'activité inventive se situent ailleurs dans l'invention revendiquée²⁰⁹; dans d'autres cas encore, les examinateurs étudient les revendications “globalement”, de sorte que l'objet exclu de la protection peut contribuer à la nouveauté et à l'activité inventive de l'invention dans son ensemble²¹⁰. Même lorsque la jurisprudence tend à indiquer qu'il convient d'évaluer la brevetabilité en prenant en considération l'invention revendiquée “dans son ensemble”²¹¹, la doctrine semble inévitablement donner à l'examineur toute latitude pour caractériser l'“essence” ou la “substance” de l'invention ou “solution” et exclure tous les autres éléments périphériques ou “post-solution”²¹².

²⁰⁵ *Parker, Acting Commissioner of Patents and Trademarks v Flook*, 437 US 584, 589-90 (1978) (application limited to petrochemical and oil-refining industries. Held: this could not save what was otherwise to be regarded as unpatentable algorithm.)

²⁰⁶ ‘The Business Method Patents Myth,’ 18 Berk Tech LJ 987, 1021 (2003). The comment is made also in the context of exceptions to rights.

²⁰⁷ *Parker, Acting Commissioner of Patents and Trademarks v Flook*, 437 US 584, 589 (1978, US S Ct) (Justice Stevens).

²⁰⁸ *Parker, Acting Commissioner of Patents and Trademarks v Flook*, 437 US 584, 590 (1978, US S Ct) (Justice Stevens) (“The concept of patentable subject matter... is not like a nose of wax which may be turned and twisted in any direction...”).

²⁰⁹ *Parker, Acting Commissioner of Patents and Trademarks v Flook*, 437 US 584, 589-90 (1978) (“once the algorithm [was] assumed to be within the prior art, the application, considered as a whole, contained no patentable invention”).

²¹⁰ *Genentech* (invention of artificial trans-Plasminogen Activator was not excluded discovery “as such”, even though once discovery of amino acid sequences was known, the application was obvious).

²¹¹ In Europe, *Vicom/Computer-related invention*, T208/84 [1987] EPOR 74; [1987] OJEPO 14. In the United States, see *Diamond v. Diehr* 450 US 175, 188 (1981).

²¹² *Parker v Flook*, 437 US 584, 589-90 (1978) (limiting an abstract idea to one field of use or adding token post-solution components did not make the concept patentable); *Bilski v. Kappos*, 561 US ___ (2010, US S Ct) (limiting abstract idea of hedging to energy market did not make process

Quel que soit le mécanisme utilisé pour déterminer si une revendication précise ne portant pas expressément sur un objet exclu de la protection doit néanmoins être considérée comme non brevetable, un autre point qu'il convient de soulever à cet égard concerne la volonté des offices de brevet de déterminer ces questions *ex ante*, à savoir avant la délivrance du brevet. Nous sommes ici confrontés à au moins deux sujets de préoccupation communs. Premièrement, dans la mesure où une exclusion de la brevetabilité nécessite qu'un office des brevets procède à une sorte d'estimation en vue de déterminer comment l'objet de l'invention pourrait être utilisé ou mis en œuvre, il est forcément difficile pour l'office d'appliquer l'exclusion. Tel est notamment le cas en ce qui concerne les exclusions relatives aux inventions "immorales" (bien que, dans ce cas, les offices de brevets considèrent souvent aussi qu'ils n'ont pas compétence pour appliquer l'exclusion). Deuxièmement, fait plus important encore, la meilleure utilisation à faire des ressources limitées des offices de brevets constitue un aspect dont il convient de tenir compte. Les offices de brevets doivent-ils accepter des demandes portant sur des objets non brevetables, et percevoir les taxes de dépôt correspondantes, en laissant les concurrents se charger d'éliminer les brevets invalides du registre dans le cadre de procédures de révocation? Sinon, l'office doit-il uniquement rejeter les objets dont la non-brevetabilité s'impose à l'évidence et autoriser l'enregistrement de revendications qui, a priori, semblent acceptables? S'il est nécessaire de procéder à des recherches approfondies, dans quelle mesure des efforts et des ressources doivent être consacrés à ces recherches sur l'objet de la protection? Par ailleurs, vaut-il mieux déployer de tels efforts en vue de procéder à des recherches sur l'activité inventive ou faut-il agir au préalable? Les réponses à ces questions ne sont pas évidentes²¹³. Les différents systèmes de brevet y répondront chacun à leur manière, bien évidemment selon qu'ils considèrent que leur rôle est de protéger le public en tenant à jour un registre ne contenant, dans la mesure du possible, que des brevets valides; ou de répondre aux besoins et aux aspirations des déposants de demandes de brevet. Même dans les systèmes essayant d'éliminer les objets non brevetables avant l'enregistrement, force est d'admettre que les exclusions de la brevetabilité offrent rarement aux utilisateurs toutes les garanties souhaitées.²¹⁴

La Cour d'appel des États-Unis d'Amérique a, dans ce qu'il convient de considérer comme une grave sous-estimation, décrit la tâche consistant à établir une distinction entre la brevetabilité et la non-brevetabilité comme étant "à peine simple et logique"²¹⁵. Une exclusion finit fréquemment par devenir un élément d'une procédure complexe et onéreuse de demande reconventionnelle visant à établir qu'un brevet est invalide.

En outre, la supposée certitude offerte par les exclusions est souvent illusoire pour une raison différente : l'invention peut finir par être protégée en vertu d'un autre droit de propriété intellectuelle ou d'une loi connexe (telle que la législation sur la concurrence déloyale). Les créations esthétiques, exclues de la protection dans un grand nombre de systèmes des brevets, ne tombent pas dans le domaine public, mais sont protégées en vertu du droit d'auteur; de même pour les programmes d'ordinateur; et, lorsque les plantes ne peuvent pas être protégées au titre du système des brevets, les obligations internationales prescrivent en fait leur protection en vertu de l'Accord sur les ADPIC.

patentable); *Classen Immunotherapies Inc v. Biogen Idec, GlaxoSmithKline and Merck & Co, Inc* (USCAFC, 2006) (adding step of immunizing patients did not make patentable).

²¹³ A number of commentators argue that scarce resources are best spent investigating novelty and non-obviousness rather than patentability: Michael Risch, 'Everything is Patentable,' 75 *Ten L R* 591, 658 (2008).

²¹⁴ But note John Allison and Emerson Tiller, 'The Business Method Patents Myth,' 18 *Berk Tech LJ* 987 (2003) (surveying business method patents granted by the USPTO and exposing "as a myth" the view that such patents are of lower quality)..

²¹⁵ *Prometheus Laboratories Inc v. Mayo Collaborative Services* (2008) (Lourie CJ).

G. REFLEXIONS ET CONSIDERATIONS POUR L'AVENIR

La présente introduction prévoit une tendance : le remplacement des “exclusions” par des “exceptions.” Dans une certaine mesure, cette tendance est en train de devenir une réalité. L'aperçu historique montre une normalisation et une limitation significatives des exclusions, résultant en particulier de la mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC et d'accords relatifs à la délivrance de brevets au niveau régional; et une augmentation du recours aux exceptions (lorsque les règles internationales sont moins précises). Par ailleurs, les tribunaux et les offices ont rencontré des difficultés considérables dans l'application des exclusions, alors que des commentateurs ont appelé à s'intéresser davantage à la question des exceptions. Des universitaires ont proposé un certain nombre d'exceptions potentielles, telles qu'une exception au titre de l'“usage loyal”; une exception au titre de l'“interopérabilité”; une exception au titre de la “nécessité”.

Certains commentateurs considèrent le remplacement des exclusions par des exceptions comme une sorte d'évolution juridique, témoignant d'un perfectionnement croissant dans la compréhension de la manière de définir un juste équilibre entre les incitations découlant des brevets et les incidences négatives qu'ils peuvent avoir pour l'exploitation des inventions et la mise au point d'améliorations. De fait, le professeur Duffy (se fondant sur l'expérience des États-Unis d'Amérique) affirme que

“les règles temporaires régissant la brevetabilité pourraient être considérées à juste titre comme des expériences en matière d'ajustement et d'amélioration du système des brevets. Le domaine de la doctrine est un milieu favorable à l'évolution; c'est là que les intuitions subtiles en ce qui concerne le système des brevets s'expriment initialement. Ces intuitions sont codées dans des règles approximatives mais, à long terme, une doctrine plus nuancée et théoriquement plus rigoureuse remplace les approximations”²¹⁶.

Toutefois, l'idée que le remplacement des exclusions par des exceptions constitue une “évolution”, ou l'application d'une logique “théoriquement plus rigoureuse” ne doivent pas être exagérées²¹⁷. Il est essentiel d'admettre l'existence d'asymétries de pouvoir dans le domaine de l'économie politique de la propriété intellectuelle, ainsi que les risques de récupération législative et réglementaire par les branches d'activité puissantes sur le plan économique. Sous cet angle, il est également réaliste de considérer le remplacement des “exclusions” par des “exceptions” comme une perte pour le domaine public, compte tenu du fait qu'il est largement admis que les “perdants” sont généralement des groupes aux intérêts très diversifiés, faiblement représentés au gouvernement²¹⁸.

Tout en étant conscient des réalités des actions de mobilisation, j'ai fait observer dans la conclusion de la présente introduction que, lorsqu'il est possible de choisir entre une “exclusion” et une “exception”, beaucoup de facteurs plaident en faveur du recours aux exceptions. En particulier, elles peuvent souvent offrir des solutions plus nuancées, plus à même d'être

²¹⁶ John F. Duffy, 'Rules and standards on the Forefront of Patentability,' (2009-10) 51 Wm & Mary L. Rev. 609, 652.

²¹⁷ Indeed the adoption of the medical practitioner exception has not put an end to arguments for a full exclusion of medical treatment from patentability:

²¹⁸ Note, for example, that the decision to introduce an exception for medical practitioners rather than an exclusion of medical methods from patentability reputedly reflected the influence of the biotechnology industry in the United States. And note John Thomas's observation ('The Patenting of the Liberal Professions,' 40 BC L Rev 1139, at 1177 (1999) that “[f]ew occupations are as well-organized, imbued with a sense of profession and capable of employing the rhetoric of public service as the practice of medicine.”

interprétées et appliquées sur une base affective. Cela est particulièrement vrai, peut-être encore plus, en ce qui concerne les pays en développement où l'utilisation des ressources *ex ante* aux fins d'un examen rigoureux des brevets ne semble pas véritablement être une grande priorité sociale. Si l'examen *ex ante* est sans effet, prévoir des exceptions donne au public une idée plus précise de ce qu'il peut ou ne peut pas faire.

En outre, dans un domaine où les droits de propriété intellectuelle se chevauchent, il peut être avantageux de tenter de définir des libertés applicables à un certain nombre de droits pertinents. En Europe, la proposition de Directive concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateurs prévoit une exception visant à faciliter l'interopérabilité. La dernière proposition relative à un brevet communautaire indique qu'il n'y a pas atteinte à un brevet communautaire lorsqu'une personne réalise un acte s'inscrivant dans le cadre des articles 5 et 6 de la directive de l'Union européenne concernant la protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur (communément dénommée "directive logiciels")²¹⁹. Si un pays admet que les exceptions au droit d'obtenteur (telles que les exceptions en faveur de l'agriculteur) sont également applicables aux brevets, de sorte que le cumul des régimes en matière de brevets et d'obtentions végétales ne porte pas atteinte aux pratiques traditionnelles des utilisateurs, il devrait y avoir moins d'objections de principe ou concrètes à un tel cumul. Plus généralement, le remplacement des exclusions par des exceptions pourrait à juste titre être considéré comme propre à favoriser une plus grande reconnaissance des "droits des utilisateurs".

Toutefois, il convient de ne pas exagérer le potentiel de ce remplacement. Comme il ressort de l'examen des motivations, toutes les raisons justifiant l'exclusion d'objets brevetables de la protection ne peuvent être prises en considération de manière adéquate dans le cadre d'une exception. Tel est notamment le cas en ce qui concerne l'objectif de limiter le champ de la brevetabilité et la tendance à refuser de délivrer des brevets immoraux. Il ne suffit pas pour cela de prévoir des exceptions aux droits des titulaires de brevets. En outre, dans certains cas, le recours à la fois à des exclusions et à des exceptions peut présenter beaucoup d'intérêt : les exceptions précisent le droit fondamental des utilisateurs, par exemple, à utiliser des théories scientifiques ou des méthodes mathématiques immatérielles.

Par ailleurs, l'expérience dans d'autres domaines, tels que celui du droit d'auteur, semble aussi indiquer qu'il ne faut pas accorder une trop grande considération aux "exceptions". Un problème particulièrement difficile qui s'est posé récemment dans le domaine de la réforme du droit d'auteur dans de nombreux pays concerne celle de savoir dans quelle mesure les exceptions légales peuvent être annulées par un contrat privé. Il est facile de prévoir des problèmes analogues dans le droit des brevets, par exemple, où la mise à disposition de matériel breveté va de pair avec des restrictions détaillées sur une utilisation empiétant sur des exceptions légales. Si davantage de confiance vient à être placée dans les exceptions, en particulier lorsqu'il s'agira de peser soigneusement les intérêts des titulaires d'une part et ceux du public, de l'autre, il conviendra de se pencher sur ce problème.

De plus, il est nécessaire d'admettre que notre expérience des exceptions est quelque peu limitée. Un sujet de préoccupation en particulier concerne précisément la question de savoir quelle marge de manœuvre est laissée aux pouvoirs publics dans les différents pays au titre de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC (parallèlement aux dispositions relatives à la non-discrimination à l'article 27). Bien que cette disposition puisse être interprétée dans un sens ou dans l'autre, davantage de précisions quant au degré de flexibilité qu'elle offre pourraient présenter un certain intérêt. La table ronde organisée par l'OMC sur les substances pharmaceutiques au Canada a permis d'aboutir à des conclusions intéressantes sur la notion de

²¹⁹ Council of the European Union, Revised Proposal for a Council Regulation on the Community Patent, 13706/09 (September 29, 2009), Art 9(i).

“discrimination” entre les différents domaines de la technologie, mais d’autres aspects de la titularité (par exemple, la notion de “limite”) peuvent opérer et priver les pays membres du véritable potentiel offert par l’utilisation des exceptions. À notre avis, ce serait regrettable.