

## **Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)**

### **Septième session**

**Genève, 2 – 6 mai 2011**

### **ÉLÉMENTS DE FLEXIBILITÉ RELATIFS AUX BREVETS DANS LE CADRE JURIDIQUE MULTILATÉRAL ET LEUR MISE EN ŒUVRE LÉGISLATIVE AUX NIVEAUX NATIONAL ET RÉGIONAL – DEUXIÈME PARTIE**

*Document établi par le Secrétariat*

1. Dans le cadre des délibérations sur la recommandation n° 14 du Plan d'action pour le développement, les États membres, à la sixième session du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) qui s'est tenue du 22 au 26 novembre 2010 à Genève, ont demandé au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) d'étoffer le document CDIP/5/4 pour couvrir cinq nouveaux éléments de flexibilité.
2. Le présent document traite des cinq éléments additionnels de flexibilité demandés.
3. *Le CDIP est invité à prendre note du contenu du présent document et de ses annexes.*

## TABLE DES MATIÈRES

	page
<b>I. RÉSUMÉ</b>	<b>2</b>
<b>A. Introduction</b> .....	<b>4</b>
<b>B. Cadre juridique multilatéral</b> .....	<b>4</b>
<b>C. Mise en œuvre législative au niveau national</b> .....	<b>6</b>
<b>A. Introduction</b> .....	<b>8</b>
<b>B. Le cadre juridique international</b> .....	<b>11</b>
<b>C. Mise en œuvre législative des éléments de flexibilité mentionnés précédemment</b> .....	<b>15</b>
<i>Pays qui prévoient une exclusion générale expresse de la brevetabilité des substances existant dans la nature et/ou l'exception de la découverte</i> .....	<b>15</b>
<b>IV. ÉLÉMENTS DE FLEXIBILITÉ LIÉS À LA DIVULGATION</b>	<b>21</b>
<b>A. Introduction</b> .....	<b>21</b>
<i>Habilitation</i> .....	<b>23</b>
<i>Description écrite</i> .....	<b>25</b>
<i>Meilleure manière</i> .....	<b>26</b>
<b>B. Le cadre juridique international</b> .....	<b>28</b>
<b>C. Le critère des renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l'étranger</b> ....	<b>29</b>
<b>D. Deux autres questions liées à la divulgation qui ne sont pas couvertes par l'Accord sur les ADPIC</b> .....	<b>29</b>
<i>Le dépôt de micro-organismes pour divulguer l'invention</i> .....	<b>30</b>
<i>Mention de l'origine du matériel biologique</i> .....	<b>30</b>
<b>V. EXAMEN DE FOND</b>	<b>33</b>
<b>A. Introduction</b> .....	<b>33</b>
<i>Différentes options d'examen</i> .....	<b>34</b>
<i>Coopération en matière de recherche et d'examen</i> .....	<b>34</b>
<b>B. Le cadre juridique international</b> .....	<b>39</b>
<b>VI. CONTRÔLE D'OFFICE DES CLAUSES CONTRACTUELLES ANTICONCURRENTIELLES PAR LES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LES ACCORDS DE LICENCE DE BREVETS</b>	<b>40</b>
<b>A. Cadre juridique international</b> .....	<b>41</b>
<b>B. Cadre juridique national</b> .....	<b>43</b>

## I. RÉSUMÉ

4. À sa cinquième session tenue à Genève du 26 au 30 avril 2010, le Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) a demandé au Secrétariat de réviser le document CDIP/5/4 sur les éléments de flexibilité relatifs aux brevets dans le cadre juridique multilatéral et leur mise en œuvre législative aux niveaux national et régional. Le document CDIP/5/4 Rev. a été présenté pour examen au CDIP à sa sixième session tenue du 22 au 26 novembre 2010.
5. À la sixième session du Comité, le Secrétariat a soumis pour examen aux délégués le document CDIP/6/10 intitulé "Futur programme de travail sur les éléments de flexibilité du système de la propriété intellectuelle", qui propose dans la partie A intitulée "Travaux dans le domaine des brevets", une liste de nouveaux éléments à prendre en considération.
6. À la suite de la demande du CDIP, le Secrétariat a établi la présente étude préliminaire sur ces cinq autres éléments de flexibilité, à savoir les périodes de transition, la brevetabilité des substances existant dans la nature, les éléments de flexibilité relatifs à la divulgation, les aspects relatifs à l'examen de fond et le contrôle d'office des clauses contractuelles anticoncurrentielles par les offices de propriété intellectuelle dans les accords de concession sous licence de brevets. L'approche suivie est la même que celle adoptée dans le document précédent sur les éléments de flexibilité (CDIP/5/4 Rev.), ce qui signifie que le document traite d'un nombre non exhaustif d'éléments de flexibilité dans le domaine des brevets, décrivant leur développement conceptuel et comprenant des annexes et des tableaux faisant état des dispositions juridiques correspondantes dans un grand nombre de pays.
7. Le présent document se compose de cinq parties distinctes :

La première partie porte sur les périodes de transition dont disposent les membres de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour exécuter l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). Elle illustre en particulier les différentes périodes de son exécution en fonction d'abord du niveau de développement des membres puis en fonction de la protection par brevet de produits dans les secteurs où des brevets ne sont pas disponibles à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC;

La deuxième partie donne un exemple des questions relatives à la brevetabilité des substances existant dans la nature, et décrit la position adoptée par les membres lorsqu'il s'agit de la brevetabilité de substances qui, bien qu'elles existent dans la nature, sont soumises à un procédé technique en vue de leur isolement, purification et synthèse;

La troisième partie se réfère au rôle joué par la divulgation et aux caractéristiques adoptées dans les lois sur les brevets pour s'assurer que cette fonction est remplie. Par conséquent, la divulgation d'une invention n'est pas en soi un élément de flexibilité mais au contraire une obligation imposée au demandeur comme condition pour l'octroi d'un brevet. Il n'empêche que les aspects connexes offerts par les traités multilatéraux peuvent être mis en œuvre avec souplesse tels que l'exigence de description de la meilleure manière d'exécuter l'invention, le dépôt d'un microorganisme en tant que mécanisme pour décrire une invention qui en découle et, enfin, la manière dont quelques pays ont appliqué des mesures de transparence pour indiquer l'origine des ressources génétiques;

La quatrième partie donne des informations sur l'examen des brevets, accompagnées qu'elles sont d'une brève présentation des systèmes les plus courants. En outre, elle contient plusieurs observations sur les moyens dont disposent les pays qui souhaitent faire des recherches et un examen de fond de coopérer afin de surmonter les difficultés qu'une telle tâche implique ainsi que des observations sur la manière dont ces options ont été exécutées dans quelques États membres; et

La cinquième partie traite de la description de quelques lois sur les brevets qui prévoient un contrôle d'office des clauses de contrats de concession de licences par les offices de propriété intellectuelle qui sont considérées comme anticoncurrentielles.

8. Les annexes I et II sont jointes au présent document. L'annexe I contient des dispositions pertinentes figurant dans les législations nationales et régionales. L'annexe II contient un classement de certaines particularités des éléments de flexibilité susmentionnés qui ont été examinées comme point de départ pour le présent travail. Bien que les législations recensées témoignent de la situation actuelle dans le monde, toutes les législations n'ont pas pu être incluses. Le Secrétariat pourrait, dans des travaux futurs, inclure de telles informations si les États membres en émettent le souhait.
9. À l'image du précédent, le présent document est soumis dans le cadre de la recommandation 14 du Plan d'action pour le développement selon lequel l'OMPI dispensera des conseils aux pays en développement, et en particulier aux PMA, sur l'exercice, la compréhension et l'utilisation des marges de manœuvre prévues par l'Accord sur les ADPIC.

## II. PÉRIODES DE TRANSITION

### A. Introduction

10. Les membres de l'OMPI ont l'obligation de mettre en œuvre les dispositions de l'Accord sur les ADPIC dans un délai que fixe le traité et qui est considéré comme la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC<sup>1</sup>. Compte tenu des difficultés auxquelles peuvent se heurter les membres dans la mise en œuvre de ces dispositions, deux séries de périodes de transition ont été prévues : une première, à savoir une période de transition générale fondée sur la prise en compte de différents niveaux de développement des membres et une seconde, particulière celle-ci qui s'applique uniquement aux brevets.

### B. Cadre juridique multilatéral

11. Conformément au paragraphe 1 de l'article 65 de l'Accord sur les ADPIC, "Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, aucun Membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du présent accord avant l'expiration d'une période générale d'un an après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC". Cela signifie que, compte tenu du fait que l'Accord sur l'OMC est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1995, la période de mise en œuvre de cette disposition des ADPIC a expiré le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

12. Toutefois, le paragraphe 2 de cet article précise qu'"un pays en développement Membre a le droit de différer pendant une nouvelle période de quatre ans la date d'application, telle qu'elle est définie au paragraphe 1". En conséquence, pour ce qui est des pays en développement, la date d'application de l'Accord sur les ADPIC a été prorogée au 1<sup>er</sup> janvier 2000 : cette période additionnelle est la première période de transition générale. Une seconde période de transition spécifique en faveur des pays en développement membres consiste à retarder l'octroi de "la protection par des brevets de produits" à des domaines de la technologie qui ne peuvent faire l'objet d'une telle protection sur son territoire à la date d'application de l'Accord sur les ADPIC pour une période additionnelle de cinq ans (et, par conséquent, dans ce cas-là, la période d'application de la disposition des ADPIC dans ce domaine a expiré le 1<sup>er</sup> janvier 2005)<sup>2</sup>. Lorsque l'exclusion de la brevetabilité couvre des produits pharmaceutiques et agrochimiques, l'élément de flexibilité fourni par la période de transition pour retarder l'octroi de "brevets de produits" dans ces domaines est accompagné de l'obligation de mettre en place un système<sup>3</sup> pour le dépôt des demandes de brevets relatives à des produits pharmaceutiques et agrochimiques durant cette période et, partant, de préserver les dates de dépôt et de priorité de ces demandes; c'est pourquoi les critères de

---

<sup>1</sup> Par conséquent, pour les nouveaux venus, la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC s'appliquera également.

<sup>2</sup> Cette disposition s'applique uniquement aux "brevets de produits", excluant tous les brevets liés aux procédés ou utilisations et applicables à une exclusion de brevetabilité qui existait à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC (non pas l'Accord sur l'OMC). Le professeur Joseph Strauss a mentionné qu'il ressortait de la situation avant les ADPIC des exclusions de brevetabilité que, des 92 États membres de la Convention de Paris, 49 excluaient des produits pharmaceutiques, 35 des produits alimentaires, 22 des produits chimiques et 9 des microorganismes. Éléments de flexibilité dans le système des brevets, Colloque de l'OMPI, Genève, 2007.

<sup>3</sup> Décision de l'Organe d'appel de l'OMC (1997), dans l'affaire en Inde de la protection par brevet de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Rapport WT/DS50/R du panel de l'OMC et rapport WT/DS50/AB/R de l'organe de recours de l'OMC.

brevetabilité peuvent être appliqués à compter de ces dates. Ce système est appelé le système de la boîte aux lettres<sup>4</sup> qui sera complété par un système parallèle de droits exclusifs de commercialisation<sup>5</sup>.

13. En ce qui concerne les pays les moins avancés, le paragraphe 1 de l'article 66 de l'Accord sur les ADPIC dispose que "étant donné les besoins et impératifs spéciaux des pays les moins avancés Membres, leurs contraintes économiques, financières et administratives et le fait qu'ils ont besoin de flexibilité pour se doter d'une base technologique viable, ces Membres ne seront pas tenus d'appliquer les dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5, pendant une période de 10 ans à compter de la date d'application telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article 65". Cette disposition signifie que, pour les pays les moins avancés, le délai initial d'application des dispositions de l'Accord sur les ADPIC a expiré le 1<sup>er</sup> janvier 2006. Cette période a été prorogée jusqu'au 1<sup>er</sup> juillet 2013, faisant usage de la faculté réservée au Conseil des ADPIC par le paragraphe 1 de l'article 66 de l'Accord sur les ADPIC selon lequel il accordera une prorogation de ce délai "sur demande dûment motivée d'un pays moins avancé".
14. Les pays les moins avancés ont également été l'objet dans le domaine pharmaceutique de deux mesures additionnelles qui leur donnent plus de temps pour mettre en œuvre les sections 5 et 7 de l'Accord sur les ADPIC. La première consiste en une décision prise par le Conseil des ADPIC en juin 2002, fondée sur l'article 66.1, selon lequel "les pays les moins avancés Membres ne seront pas obligés, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, de mettre en œuvre ou d'appliquer les sections 5 et 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ni de faire respecter les droits que prévoient ces sections jusqu'en 2016". La raison de cette décision est l'application du paragraphe 7 de la Déclaration ministérielle sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée à Doha

---

<sup>4</sup> L'article 70.8 de l'Accord sur les ADPIC stipule que les membres qui bénéficient de la période de transition (2005 pour la protection par brevet des produits pharmaceutiques et des produits chimiques pour l'agriculture dans les pays en développement et 2016 pour les produits pharmaceutiques dans les pays les moins avancés) : a) nonobstant les dispositions de la Partie VI, offrira, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un moyen de déposer des demandes de brevet pour de telles inventions; b) appliquera à ces demandes, à compter de la date d'application du présent accord, les critères de brevetabilité énoncés dans le présent accord comme s'ils étaient appliqués à la date de dépôt de la demande dans ce Membre ou à la date de priorité de la demande; et c) accordera la protection conférée par un brevet conformément aux dispositions du présent accord à compter de la délivrance du brevet et pour le reste de la durée de validité du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la demande conformément à l'article 33. Le système établi dans cette disposition est normalement appelé le "système de boîte aux lettres", étant donné que référence est faite à une "boîte aux lettres" métaphorique créée pour recevoir et stocker les demandes de brevets dans les domaines pharmaceutiques et agrochimiques, leur donnant une date de dépôt qui sera prise en considération lorsqu'un examen de fond a lieu après l'expiration de la période de transition.

<sup>5</sup> Lorsqu'un brevet fait l'objet d'une demande en vertu du système de boîte aux lettres, le déposant recevra pour ce produit des droits exclusifs de commercialisation "pour une période de cinq ans après l'obtention de l'approbation de la commercialisation dans ce Membre ou jusqu'à ce qu'un brevet de produit soit accordé ou refusé dans ce Membre, la période la plus courte étant retenue, à condition que, à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet ait été déposée et un brevet ait été délivré pour ce produit dans un autre Membre et qu'une approbation de commercialisation ait été obtenue dans cet autre Membre" (paragraphe 9 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC).

en 2011 pour tenir compte des préoccupations de ces membres concernant les problèmes de santé publique. Contenue dans la décision du Conseil général des ADPIC du 8 juillet 2002<sup>6</sup>, la deuxième mesure consiste en une dérogation de l'obligation des pays les moins avancés en vertu du paragraphe 9 de l'article 70; les pays les moins avancés n'ont donc nullement l'obligation d'accorder des droits de commercialisation jusqu'à la même date de la mesure précédente (1<sup>er</sup> janvier 2016). D'après l'interprétation de plusieurs auteurs, l'obligation de mettre en place un système de boîte aux lettres ne devrait pas être incorporée dans cette deuxième dérogation<sup>7</sup> et un système de boîte aux lettres doit lui aussi être mis en place si le pays fait usage de l'élément de flexibilité de la période de transition dans le cas de la protection des brevets de produits pharmaceutiques.

### **C. Mise en œuvre législative au niveau national**

15. Dans le cas des pays développés et en développement, étant donné que toutes les périodes de transition en leur faveur ont expiré, il ne semble pas nécessaire d'élaborer davantage aux fins de ce travail. L'accent peut donc être mis sur les PMA.
16. Des 48 PMA qui figurent sur la liste des Nations Unies, 33 sont membres de l'OMC<sup>8</sup> dont un grand nombre ont déjà notifié leurs lois sur la propriété intellectuelle conformément à la procédure de notification prévue à l'article 63.2 de l'Accord sur les ADPIC afin d'aider le Conseil des ADPIC dans son examen du fonctionnement de cet accord<sup>9</sup>. S'agissant de la question des périodes de transition, les PMA peuvent être groupés comme suit : i) les membres de l'OMC qui avaient adopté des dispositions juridiques sur les questions relatives aux brevets et autres questions connexes, qui sont compatibles avec les ADPIC, avant le délai de la période générale de transition; ii) les membres de l'OMC qui bénéficiaient de la période générale de transition; et iii) les membres qui bénéficiaient d'une période de transition dans le secteur des produits pharmaceutiques (y compris la dérogation en matière de droits exclusifs de commercialisation).
17. En ce qui concerne le premier groupe, d'aucuns sont d'avis que, à la date butoir de 2006, "la quasi-totalité des pays membres les moins avancés de l'OMC avait un régime de protection de la propriété intellectuelle"<sup>10</sup>, renonçant donc à la période générale de transition. C'est ainsi notamment que les pays africains membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) ont implicitement renoncé à l'utilisation de cette période car ils faisaient déjà partie d'un système régional conférant la protection de la propriété intellectuelle selon des normes comparables à celles de l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne le deuxième groupe, il sied de noter que quelques PMA

---

<sup>6</sup> WT/L/478.

<sup>7</sup> Voir par exemple CNUCED et ICTSD (2005), "Resource Book on TRIPS and Development", Cambridge University Press, page 720.

<sup>8</sup> Angola, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Congo (République démocratique du), Djibouti, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad, Togo et Zambie. .

<sup>9</sup> Voir le document IP/C/W/543 de l'OMC.

<sup>10</sup> Musungu et Oh, The Use of Flexibilities in TRIPS by Developing Countries, CIPH, août 2005, page 8.

qui ont adhéré à l'OMC après son entrée en vigueur ont, dans leur rapport d'adhésion à l'OMC en général et à l'Accord sur les ADPIC en particulier, fait part en termes explicites de leur volonté d'utiliser cet élément de flexibilité<sup>11</sup>.

18. En ce qui concerne le troisième groupe, lorsque le Conseil des ADPIC a pris le 27 juin 2002 la décision de proroger pour les PMA la période de transition relative à la protection par brevet des produits pharmaceutiques, bon nombre des 25 pays membres africains les moins avancés conféraient déjà cette protection<sup>12</sup> comme l'a décrit un rapport établi par M. Thorpe pour la Commission des droits de propriété intellectuelle (CIPR)<sup>13</sup>. Toutefois, dans le cas du petit nombre de PMA qui sont membres de l'OMC et bénéficient de la période de transition pour les produits pharmaceutiques, il est difficile d'identifier ceux qui appliquent expressément dans la loi sur les brevets les dispositions transitoires : un d'entre eux est le Cambodge<sup>14</sup> tandis que quelques autres PMA ont explicitement déclaré dans leur rapport d'adhésion à l'OMC qu'ils n'ont pas l'intention de conférer jusqu'en 2016 une protection par brevet aux produits pharmaceutiques<sup>15</sup>. Néanmoins, ce type de règle concernant l'exclusion transitoire de la protection par brevet de produits, c'est-à-dire les produits pharmaceutiques, est de nos jours fréquemment incorporée dans les projets de lois à l'étude par les PMA, qu'ils soient déjà des membres de l'OMC ou qu'ils soient en cours de négociation pour le devenir.
19. S'agissant des pays en développement, la quasi-totalité des pays membres en développement de l'OMC ont déjà notifié leurs lois sur la propriété intellectuelle en vertu de l'article 62.3 de l'Accord sur les ADPIC<sup>16</sup>. Étant donné que la période de transition pour les pays en développement a expiré le 1<sup>er</sup> janvier 2000, leur législation a été révisée en 2000 et 2001 tandis que celle des nouveaux membres est examinée à une seule réunion d'examen<sup>17</sup>. À cet égard, quelques-uns des nouveaux pays membres en développement ont explicitement fait part dans leurs rapports d'adhésion de leur intention de ne pas utiliser un type de période de transition alors qu'ils avaient le droit de le faire à l'époque de leur adhésion<sup>18</sup>.

---

<sup>11</sup> Tels que le Cambodge, le Cap-Vert, le Népal et le Tonga : voir respectivement les documents WT/ACC/KH/21, WT/ACC/CPV/30, WT/ACC/NPL/16 et WT/ACC/TON/17.

<sup>12</sup> Carolyn Deere (2009), "The Implementation Game", Oxford, page 71.

<sup>13</sup> Phil Thorpe (2001), Study on the implementation of the TRIPS Agreement by Developing Countries, CIPR.

<sup>14</sup> L'article 137 de la loi du Cambodge sur les brevets dispose que : Les produits pharmaceutiques mentionnés dans l'article 4 de cette loi sont exclus jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 2016 de la protection par brevet conformément à la Déclaration de la Conférence ministérielle de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique datée du 14 novembre 2001".

<sup>15</sup> Cap-Vert, Népal et Tonga

<sup>16</sup> Voir le document IP/C/W/543.

<sup>17</sup> Voir le document IP/C/W/543.

<sup>18</sup> Arabie saoudite, Arménie, Taipei chinois, Croatie, Estonie, Ancienne République de Macédoine, Géorgie, Jordanie, Lettonie, Moldavie, Oman, République kirghize, Ukraine et Viet Nam. Voir respectivement les rapports y relatifs du groupe de travail sur l'adhésion à l'OMC : WT/ACC/ARM/23, WT/ACC/HRV/59, WT/ACC/EST/28, WT/ACC/807/27, WT/ACC/GEO/31, WT/ACC/JOR/33, WT/ACC/KGZ/26, WT/ACC/LVA/32, WT/ACC/MOL/37, WT/ACC/OMN/26, WT/ACC/SAU/61, WT/ACC/TPKM/18, WT/ACC/UKR/152, WT/ACC/VNM/48.



### III. BREVETABILITÉ DES SUBSTANCES EXISTANT DANS LA NATURE

#### A. Introduction

20. Il est généralement admis que les “produits de la nature” ne peuvent pas être considérés comme un objet brevetable, étant donné qu’ils ne constituent rien de plus qu’une simple “œuvre de la nature” qui a lieu sans aucune contribution humaine. C’est pour cette raison que, au moyen de la jurisprudence<sup>19</sup> ou de dispositions statutaires<sup>20</sup>, il a été établi que le fait qu’une substance qui existe dans la nature est une limite à sa brevetabilité. C’est pourquoi un nouveau minéral découvert dans la terre n’est pas brevetable pas plus qu’une nouvelle propriété d’un matériel connu ou une substance qui existe dans la nature (de nombreux produits chimiques organiques sont produits par des procédés biologiques existants à l’état naturel). Le même raisonnement s’applique lorsque la matière à l’étude est une matière vivante comme un micro-organisme ou une nouvelle plante découverte dans une région sauvage. Il a été observé que, pour appliquer la doctrine des produits de la nature, il n’est pas nécessaire de faire une distinction entre la matière inanimée ou vivante mais plutôt entre la matière à l’état naturel et la matière vivante. À cet égard, il va sans dire que seule cette dernière mérite d’être protégée par un brevet<sup>21</sup>. Le recours à la protection par brevet dans le cas des procédés qui utilisent des organismes vivants<sup>22</sup> est lui aussi généralement accepté à condition que les critères de brevetabilité soient remplis<sup>23</sup>; il y a en particulier un accord général sur la brevetabilité d’un procédé d’isolement d’une substance qui existe dans la nature<sup>24</sup>. À la lumière de cette introduction, le commentaire ci-après portera sur la protection de la substance plutôt que sur le procédé.
21. La ligne de démarcation entre ce qui devrait être considéré comme une matière brevetable et ce qui, au contraire, devrait relever de l’exclusion de brevetabilité, revêt un intérêt particulier lorsqu’on se demande comment protéger les nouvelles inventions dans le domaine de la biotechnologie. La biotechnologie est un secteur en évolution rapide dans lequel de nouveaux produits et services sont créés qui sont le résultat de séries

---

<sup>19</sup> Aux États-Unis d’Amérique, la doctrine du produit de la nature avait été proposée par la Cour suprême dans l’affaire *Funk Bros. Seed Co. c. Kalo Inoculant Co.* 333 U.S. 127 (1948). Dans le même ordre d’idées, la décision de la Haute Cour australienne dans l’affaire de la *National Research Development Corporation c. Commissioner of Patents* (1959) 102 CLR 252.

<sup>20</sup> À cet égard, il serait bon de mentionner les lois de l’Argentine, du Brésil, du Chili, du Nicaragua, de la République dominicaine et de l’Uruguay, et celles des pays de la Communauté andine.

<sup>21</sup> Sidney A. Diamond, *Commissioner of Patent and Trademark c. Ananda M. Chakrabarty et al.* n° 79-136. 447 U.S. 303 (1980).

<sup>22</sup> L. Bently et B. Sherman, “Intellectual Property Law”, Third Ed, Oxford, 2009, page 422.

<sup>23</sup> D. Chisum et M. Jacobs, “Understanding Intellectual Property Law”, Matthew Bender, 1992, pages 2-23.

<sup>24</sup> Dans l’affaire concernant un brevet sur le “clonage moléculaire et la caractérisation d’un autre gène codant pour la relaxine humaine” (Décision T 272/95 du 23 octobre 2002), la Chambre de recours de l’Office européen des brevets a eu l’occasion d’interpréter la règle 23.e) 2) de la Convention sur le brevet européen dispose qu’“tout élément isolé du corps humain ou produit au moyen d’un procédé technique, y compris la séquence ou séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel”. L’argument avancé par le requérant était qu’une séquence génétique doit être considérée comme une découverte et, partant, exclue de la brevetabilité selon l’article 53.a) de la Convention. Toutefois, la Chambre a précisé que la règle susmentionnée permet la brevetabilité de matériel biologique et, en particulier, d’un élément isolé du corps humain comme une séquence génétique.

complexes et cumulatives de technologies comme la microbiologie, la biochimie, la génétique, l'ingénierie et, plus récemment la bioinformatique. Tout le monde s'accorde à dire que la révolution biologique dans l'utilisation et la création d'organismes vivants nouveaux a de nos jours le même niveau d'impact sur la société que la révolution industrielle a eu il y a deux siècles lorsqu'elle a changé la manière dont les produits inanimés étaient fabriqués.

22. L'influence de la biotechnologie dans divers secteurs comme l'agriculture, les produits pharmaceutiques, les produits biochimiques, l'environnement, l'industrie de l'alimentation et des boissons notamment est très bien documentée, non seulement depuis quelques années<sup>25</sup> mais aussi depuis les années 80<sup>26</sup>. Ceci dit, nous n'allons pas insister sur le rôle joué par le système des brevets dans la promotion de l'innovation dans ce secteur<sup>27</sup> car cela serait sortir du cadre de l'objet du présent document.
23. En ce qui concerne la définition de la biotechnologie, il est important de faire une distinction entre d'une part la "biotechnologie" classique qui est définie librement comme étant "la production de produits utiles par des micro-organismes vivants" – ce type de technologie a vu le jour avec la découverte d'un procédé de fermentation produisant ce produit intéressant appelé couramment jus de raisin<sup>28</sup>, un procédé déjà connu par les Sumériens et les Babyloniens aux alentours de l'an 4000 avant JC – et, d'autre part, la "biotechnologie moderne" qui a commencé dans les années 70 avec la création de deux techniques de base : la technologie de l'ADN recombinant et la technologie hybridome<sup>29</sup> qui consistent à introduire des changements dans les molécules ADN d'un organisme vivant. Grâce à ces biotechnologies modernes, de nouveaux médicaments ont été mis au point dont l'insuline humaine, l'interféron, les vaccins et les traitements pour le diabète, le cancer et de nombreuses autres maladies humaines.
24. Le terme "biotechnologie" comporte<sup>30</sup> trois types de matière : i) la "biomatière elle-même" qui comprend la "biomatière non vivante" comme les acides aminés, les peptides, les protéines, les graisses et les acides nucléiques, mieux connus sous le nom d'anticorps, les hormones, les enzymes, les antibiotiques, les stéroïdes, le cholestérol et les molécules ADN (composés chimiques qui sont différents des composés chimiques tels qu'ils sont compris dans la perspective du chimiste parce qu'ils font partie d'entités vivantes) et la "biomatière vivante" qui comprend les cellules (l'unité de vie reproductible la plus petite possible), les microorganismes (consistant en une cellule unique ou en un groupe de cellules, qui comprennent la capacité d'exister d'elles-mêmes dans la nature ou simplement dans des conditions de laboratoire ou dans le cadre d'organismes multicellulaires tels que les plantes ou les animaux); ii) les méthodes et procédés de fabrication de produits de la biotechnologie comme les procédés de production de plantes et d'animaux qui sont le un produit de l'ingéniosité humaine ayant un nom, des

---

<sup>25</sup> Voir par exemple Biotechnology Industry Organization, Industry Facts, disponible à l'adresse suivante : <http://www.bio.org> et OCDE on Biotechnology, Policy and statistics : [http://www.oecd.org/countrylist/0,3349,en\\_2649\\_34537\\_36428358\\_1\\_1\\_1\\_37437,00.html](http://www.oecd.org/countrylist/0,3349,en_2649_34537_36428358_1_1_1_37437,00.html).

<sup>26</sup> Biotechnologie/Tendances et perspectives internationales, OCDE, 1982, pages 19 et 64.

<sup>27</sup> J. Cubert, "US Patent Policy and Biotechnology : Growing Pains on the cutting Edge" (1995) JPTOS, pages 77-174.

<sup>28</sup> Philipp W. Grubb, "Patents in Biotechnology", Swiss Biotech. V 4 page 12.

<sup>29</sup> Philipp W. Grubb, "Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology", 4<sup>th</sup> edition, Oxford, 2007, page 246.

<sup>30</sup> Voir John R. Rudolph, "A study of issues relating to the patentability of biotechnological subject matter", 1996, établie pour la Direction de la propriété intellectuelle, Industrie Canada, page 7.

caractéristiques et une utilisation particuliers, y compris les procédés de création de produits à partir de cellules comme les hormones et les enzymes notamment. C'est pourquoi il est nécessaire de comprendre comment transférer des informations génétiques d'un organisme à un autre; et iii) les méthodes d'utilisation ou les utilisations quant à i) et ii) ci-dessus.

25. La brevetabilité de la matière vivante a certainement été identifiée comme l'une des principales raisons de l'évolution impressionnante du secteur de la biotechnologie, en particulier<sup>31</sup> après l'arrêt historique de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique dans l'affaire Chakrabarty<sup>32</sup> (1980) qui a permis la brevetabilité d'un organisme vivant (avant cet arrêt, ils étaient considérés comme des produits de la nature). Du point de vue du développement économique, ce secteur est dans quelques pays en particulier à l'origine d'une industrie de milliards de dollars qui a stimulé l'innovation tout en étant responsable d'une augmentation extraordinaire du nombre de nouvelles entreprises<sup>33</sup>; il n'empêche que les opinions sur la manière la meilleure de tirer parti de la biotechnologie varient d'un pays à l'autre, ce pour quoi un grand nombre de pays développés<sup>34</sup> et en développement<sup>35</sup> ont eu recours à différentes politiques pour stimuler ce secteur. Dans

---

<sup>31</sup> L'impact de la décision Chakrabarty est reconnu bien au-delà des États-Unis d'Amérique; voir à cet égard l'opinion de l'avocat général de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire opposant les Pays-Bas (appuyés par l'Italie et la Norvège) au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne (appuyée par la Commission européenne), [2002] A II ER (EC) 97(ECJ, Affaire C-377/98), paragraphe 36.

<sup>32</sup> Sidney A. Diamond, *Commissioner of Patent and Trademark c. Ananda M. Chakrabarty et al.* n° 79-136. 447 U.S. 303 (1980).

<sup>33</sup> E.g. Jasmine Benjamin, Patent Eligibility of Biotechnological Inventions in the United States, Europe and Japan : How much Patent Policy is Patent Policy, 34 *Geo. Wash. Int. L. Rev.* pages 223, 224 (202).

<sup>34</sup> Le gouvernement canadien soutient la biotechnologie depuis environ deux décennies. En 1983, le gouvernement fédéral a lancé la Stratégie nationale en matière biotechnologie, qui ciblait la recherche-développement et la mise en valeur des ressources humaines. Le Comité consultatif national de biotechnologie a été formé pour conseiller le Ministre de l'industrie sur les questions relatives à la croissance et à la compétitivité de l'industrie. Dans les années 90, au fur et à mesure que le nombre d'applications en matière de biotechnologie entrant sur le marché augmentait, l'attention s'est tournée vers des questions d'intérêt public touchant aux consommateurs, à la société et à la déontologie. Mentionnons notamment les deux documents suivants qui montrent la manière dont les questions liées au développement ont été abordées : "National Biotechnology Business Strategy : Capturing Competitive Advantage for Canada (cinquième rapport 1991)" et "La stratégie canadienne en matière de biotechnologie (1998) : un processus de renouvellement permanent".

<sup>35</sup> Comme le Brésil, Cuba, l'Inde et la Corée. En *Inde*, un groupe technique d'experts présidé par le docteur RA Mashelar a soumis, à la demande du Ministère du commerce et de l'industrie, un rapport sur plusieurs questions liées au droit des brevets (2006) qui traitaient de la brevetabilité des micro-organismes. Dans ce rapport, il est mentionné que "l'Inde est un des pays riches en diversité biologique et qu'il serait donc prudent pour nous de protéger les inventions biotechnologiques car cela aiderait la recherche indienne en matière de biotechnologie de faire la concurrence à l'échelle mondiale, attirant la collaboration, les investissements étrangers directs et les contrats de recherche-développement notamment dans l'intérêt le meilleur de la recherche-développement et de l'industrie de la biotechnologie en Inde". *L'Afrique du Sud*, par le biais de sa stratégie nationale en matière de biotechnologie (Juin 2001), tout en admettant que le pays a tiré d'importants avantages dans les domaines traditionnels de la biotechnologie (une des plus grandes brasseries, des entreprises concurrentielles de produits laitiers tels que le fromage, le yogourt et le maas) ne

un même ordre d'idées, la politique en matière de brevets a elle aussi évolué, du point de vue technique, car le système des brevets avait à l'origine été conçu pour les inventions inanimées tandis que la matière dans le domaine de la biotechnologie comprend les organismes vivants qui ont également la faculté de se reproduire.

26. L'élément de flexibilité à l'étude porte sur la façon dont la doctrine des produits de la nature a été appliquée dans la loi sur les brevets des États membres, soit en tant qu'exclusion expresse de la brevetabilité ou en recourant à la dichotomie invention-découverte comme limite de démarcation de la brevetabilité ou, enfin, en adoptant une autre disposition qui régleme la brevetabilité des matières vivantes, dans l'optique de l'objet brevetable. C'est pourquoi, dans cette étude, il ne sera pas fait référence aux exigences de nouveauté, d'activité inventive (non évidente) ou d'applicabilité industrielle (utilité) telles qu'elles sont appliquées aux "produits de la nature".

## **B. Le cadre juridique international**

27. Le cadre juridique international de la question à l'étude est constitué principalement par l'Accord sur les ADPIC (art. 27) et le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

---

[Suite la note de la page précédente]

faisait pas assez dans le domaine de la biotechnologie moderne; par conséquent, la Stratégie a été conçue pour rattraper le temps perdu et stimuler la croissance dans des secteurs de priorité nationale comme la santé humaine, la sécurité alimentaire et la durabilité de l'environnement. À Cuba, depuis 1981, le Frente Biológico (Front biologique) a été créé pour coordonner et hiérarchiser les activités dans le domaine de la biotechnologie. Le but de ce programme était clairement de développer et d'appliquer la biotechnologie dans le pays de telle sorte que plusieurs institutions ont depuis lors été créées comme le CIB (Centro de Investigaciones Biológicas), le CIGB (Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología), le CIE (Centro de Inmunoensayo), le CNIC (Centro Nacional de investigaciones Científicas), l'IPK (Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri) et l'INOR (Instituto Nacional de Ontología y Radiobiología). Il vaut la peine de mentionner le cas du Brésil, un pays dans lequel la perception de l'avantage compétitif de la biotechnologie a elle aussi vu le jour dans les années 80 lorsque le gouvernement brésilien a commencé à financer des projets scientifiques, technologiques et de renforcement des capacités. De nos jours, le Brésil a un cadre juridique législatif développé (Loi n° 10.973/2004 sur l'innovation; loi n° 11.196/2005 sur les marchandises; loi n° 11.105/2005 sur la prévention des risques biotechnologiques; décret n° 6.041/2007 sur la politique en matière de développement de la biotechnologie; politique sur le développement de la production du 12/05/2008). Pour de plus amples informations, voir <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/3546.html>

Le Gouvernement coréen a commencé à promouvoir la biotechnologie dans les années 80 et, en 1994, il a établi un plan de base pour sa promotion. Récemment, en 2006, le deuxième plan cadre pour la promotion de la biotechnologie a été adopté, les dépenses consacrées par l'État à la recherche-développement en matière de biotechnologie figurant parmi les dépenses les plus élevées des pays membres de l'OCDE.

28. L'article 27 de l'Accord sur les ADPIC<sup>36</sup> ne contient pas dans la liste des exclusions permises de la brevetabilité, soit des "produits de la nature" soit des "découvertes" bien que leur inclusion ait été envisagée pendant les délibérations comme en témoigne la section 5 1.4.2 du projet Anell<sup>37</sup> qui s'était largement inspiré des travaux antérieurs sur le sujet réalisés à l'OMPI<sup>38</sup>. De l'avis de quelques auteurs, il n'est pas nécessaire de préciser que les produits de la nature ne peuvent pas être brevetables dans la mesure où l'article 27.1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que l'objet de la protection par brevet est une "invention", ce qui peut être interprété comme excluant aussi bien les découvertes que les produits de la nature<sup>39</sup>. En outre, l'Accord sur les ADPIC n'adopte pas une notion spécifique d'invention et il n'oblige pas explicitement les membres à protéger ou à interdire la brevetabilité des substances existant dans la nature.
29. On s'accorde en général à dire qu'une simple découverte ne peut pas être en soi brevetable alors qu'une invention peut l'être sous réserve que d'autres conditions (exigences en matière de brevetabilité) sont remplies et soumises à la disposition des paragraphes 2 et 3 (exclusion facultative de la brevetabilité). Malgré la simplicité de la déclaration antérieure, il est difficile de l'appliquer dans la pratique, principalement à cause des difficultés éprouvées à définir le concept. Les décisions du panel de l'OMC se sont souvent appuyées sur des définitions de dictionnaire mais il a été noté qu'une définition de dictionnaire n'a qu'un usage limité dans notre contexte puisque le terme "invention" a une signification spéciale dans le droit des brevets<sup>40</sup>. En effet, un grand nombre de pays fournissent une définition expresse de l'invention<sup>41</sup> alors que d'autres, désireux d'éviter l'adoption d'une définition, ont choisi une approche "négative", fournissant une liste de ce qui ne peut pas être considéré comme une invention<sup>42</sup>.

---

<sup>36</sup> L'article 27.3b) est l'objet d'une procédure de révision qui a commencé quatre années après l'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC. Cela serait à ce stade de spéculer sur le résultat de cette procédure. Par conséquent, toute référence à l'élément de flexibilité à l'étude repose sur le texte en vigueur.

<sup>37</sup> Document MTN.GNG/NG11/W/76.

<sup>38</sup> L'option A de l'article 10.1)iii) du projet de traité présenté à la Conférence diplomatique tenue à La Haye en 1991 en vue de la création d'un traité complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets contient comme exception à la brevetabilité "les découvertes et matières ou substances existant déjà dans la nature".

<sup>39</sup> Voir N. Pires de Carvalho (2002), *The TRIPS Regime of Patents Rights*, Kluwer Law International, NY, page 143 et Shamnad Basheer, *Limiting the Patentability of Pharmaceutical Inventions and Microorganisms : A TRIPS compatibility review*, IP Institute, novembre 2005, page 24.

<sup>40</sup> Shamnad Basheer, "Limiting the patentability of Pharmaceutical Inventions and Micro-organisms : a TRIPS Compatibility Review", *IP Institute*, novembre 2005, page 19.

<sup>41</sup> Notamment l'Australie(annexe1), le Canada (art. 2), les États-Unis d'Amérique (art. 101), le Japon (art. 2.1), l'Argentine (art. 4 alinéa a)), le Chili (art. 31), El Salvador (art. 106), le Guatemala (art. 1), le Honduras (art. 4.1), le Mexique (art. 15) et le Panama (art. 11). Également dans la Loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions N° 840(S), OMPI, Genève, 1979, art.112.1).

<sup>42</sup> Notamment l'Allemagne (art. 1 2), l'Autriche (art. 1), la Belgique (art. 3.1), le Danemark (art. 1.2), l'Espagne (art. 4.2), la France (art. L.611-10.2), la Hongrie (art. 1.2), l'Italie (art. 12), les Pays-Bas (art. 2.1), le Royaume-Uni (art. 1 2)), la Suède (art. 1), la Convention sur le brevet européen (art. 52.2), l'Argentine (art. 6), le Brésil (art. 10), le Chili (art. 37), le Costa Rica (art. 1.3), Cuba (art. 38), El Salvador (art. 107 alinéas a) et b)), le Guatemala (art. 2), le Honduras (art. 5), le Mexique (art. 19), le Panama (art. 14), le Pérou (art. 27), et dans la Décision n° 486 de la Communauté andine (art. 15) qui lie la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou).

30. La doctrine des produits de la nature s'applique aux objets inanimés et vivants. Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à la brevetabilité de la matière vivante revêtent un intérêt particulier comme l'article 27.2 et 3.a) et b) de l'Accord sur les ADPIC. Nonobstant, il est proposé que les exclusions facultatives liées à l'*ordre public* et à la moralité (article 27.2) ainsi qu'aux variétés végétales, aux races animales et essentiellement aux procédés essentiellement biologiques d'obtention en découlant (27.3.a)) fassent l'objet d'un document distinct. Par conséquent, le présent document porte sur le lien entre l'obligation en vertu de l'Accord sur les ADPIC de conférer une protection aux "micro-organismes" et la doctrine des "produits de la nature" qui permet l'exclusion de la brevetabilité des œuvres de la nature.
31. Plusieurs auteurs ont souligné le fait que l'Accord sur les ADPIC prévoit un important degré de flexibilité pour ainsi donner aux pays la possibilité de définir leurs propres politiques quant à la question des produits de la nature. Il a en effet été noté qu'il n'y a pas dans l'Accord sur les ADPIC une définition de l'invention et les membres peuvent donc fixer le seuil qui sépare les découvertes des inventions sur la base de différents critères tels que la modification de la substance dans la mesure où la nouvelle est différente de celle qui existait auparavant dans la nature<sup>43</sup>, les moyens techniques utilisés pour identifier la substance et son utilité ainsi que le niveau de pureté du produit d'origine non naturelle par rapport à celui d'origine naturelle, ou si les quantités produites dans la nature ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins à des fins commerciales. D'après l'Accord sur les ADPIC, il est également possible de définir ce qu'est un micro-organisme en adoptant par exemple un concept étroit de micro-organisme, quelques objets comme les cellules et les gènes humains, animaux et végétaux<sup>44</sup> pouvant être écartés du domaine de la protection par brevet, alors qu'en adoptant une définition générale du micro-organisme, il serait possible d'inclure toutes les matières biologiques dont celles qui ont été mentionnées auparavant et même les virus qui, en principe et sur la base d'une définition scientifique, ne sont pas automatiquement inclus car ils dépendent de cellules pour se multiplier<sup>45</sup>.
32. Il n'y a pas un seul terme pour définir un micro-organisme bien qu'il soit généralement admis que sa principale propriété est sa taille microscopique. En d'autres mots, c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu<sup>46</sup>. Il existe d'importantes différences quant à ce que le terme englobe, tant du point de vue scientifique<sup>47</sup> que de la jurisprudence en

---

<sup>43</sup> K. Bozicevic (1997) "Distinguishing products of nature from products derived from nature, 69 *JPTOS*, page 415.

<sup>44</sup> L. Westerlund (2002), *Biotech Patents : Equivalents and exclusions under European and US Patent Law*, Kluwer Law International.

<sup>45</sup> "Quelque part entre la matière vivante et non vivante, se trouvent les virus. Un virus est une minuscule particule infectieuse composée de protéine et d'acides nucléiques...En dehors d'une entité vivante, les virus n'ont aucune des qualités des choses vivantes, cependant, dans un être vivant, les virus peuvent se déplacer et envahir des cellules et prendre les aspects liés à la fabrication génétique d'une cellule et se reproduire". Voir John R. Rudolph (1996), "A study of issues relating to the patentability of biotechnological subject matter", 1996, établie pour la Direction de la propriété intellectuelle, Industrie Canada, page 10.

<sup>46</sup> Décision de la Grande chambre de recours, Office européen des brevets, T 356/93 (OJ 1995, 545).

<sup>47</sup> Des définitions fournies par Mike Adcock et Margaret Llewelyn, "Micro-organisms, definitions and Options under TRIPS, Occasional Paper 2, Quaker, Bureau des Nations Unies à Genève, page 16, il est clair qu'il y a un large éventail de différences. En effet, tandis que l'Institute of Science du Royaume-Uni dit que "les organismes multicellulaires ne sont normalement pas inclus, ni les champignons, sauf la levure", une autre définition fournie par Brock, *Biology of Microorganisms*,

matière de brevet<sup>48</sup>. De l'avis des auteurs, l'adoption de différentes définitions<sup>49</sup> n'empêche pas de s'acquitter des obligations de l'Accord sur les ADPIC<sup>50</sup>, sauf lorsque la définition adoptée par un pays donné a pour effet de refuser la protection prévue dans l'Accord sur les ADPIC, comme le dit expressément le rapport de la CIPR<sup>51</sup> et avec l'appui du Gouvernement du Royaume-Uni<sup>52</sup>. Quelques auteurs<sup>53</sup> suggèrent également que faire une distinction entre les micro-organismes génétiquement modifiés et les micro-organismes à l'état naturel afin de fixer des lignes de démarcation entre ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas est compatible avec l'Accord sur les ADPIC. Cela risque cependant, de l'avis d'un autre auteur, de soulever plusieurs considérations<sup>54</sup>, étant donné le fait que cette distinction ne figure pas dans cet Accord.

33. Le deuxième traité qui constitue une partie importante du cadre juridique multilatéral dans ce domaine est le Traité de Budapest<sup>55</sup> qui s'est révélé d'une très grande utilité lorsqu'il a fallu compléter/remplacer la description écrite<sup>56</sup> des organismes vivants dans les demandes de brevet au moyen de leur dépôt auprès d'une autorité de dépôt internationale<sup>57</sup>. Ce traité donne aux États contractants une vaste marge de manœuvre,

---

[Suite la note de la page précédente]

comprend les "cellules et les groupes de cellules" et une autre encore par Evans et Killington, comprend les "champignons".

<sup>48</sup> La jurisprudence de l'OEB (T 356/93) a établi que le terme micro-organisme recouvre "les bactéries et les levures y compris les virus et les plasmides et les champignons unicellulaires, les algues, les protozoaires et, en outre, les cellules humaines, animales et végétales".

<sup>49</sup> Pour un large éventail de définitions, voir par exemple Mike Adcock and Margaret Llewelyn "Micro-organisms, definitions and options under TRIPS, Occasional Paper 2, Quaker, Bureau des Nations Unies à Genève, pages 4 à 7.

<sup>50</sup> Voir par exemple, Mike Adcock et Margaret Llewelyn, "Micro-organisms, definitions and Options under TRIPS, Occasional Paper 2, Quaker, Bureau des Nations Unies à Genève, page 10; Shamnad Basheer, "Limiting the patentability of Pharmaceutical Inventions and Micro-organisms : a TRIPS Compatibility Review", IP Institute, novembre 2005, page 54 et Correa Carlos, "Patenting Human DNA : what flexibilities does the TRIPs Agreement allow?", *Journal of World Intellectual Property*, Vol. 10, Issue 6, Nov. 2007, page 426.

<sup>51</sup> Voir page 66 du rapport où il est dit : "En l'absence d'une définition reconnue universellement de ce que constitue un "micro-organisme", les pays en développement peuvent adopter s'ils le souhaitent une définition crédible qui limite l'éventail du matériel couvert".

<sup>52</sup> Réponse du Gouvernement britannique au rapport de la CIPR (13 août 2005).

<sup>53</sup> Voir par exemple, Carlos M. Correa, A Guide to Pharmaceutical Patents, Vol II, Chapter 6, page 15, South Centre, juillet 2008.

<sup>54</sup> Shamnad Basheer, "Limiting the patentability of Pharmaceutical Inventions and Micro-organisms: a TRIPS Compatibility Review", *IP Institute*, novembre 2005, page 57.

<sup>55</sup> Ce traité se caractérise essentiellement par le fait qu'un État contractant qui autorise ou exige le dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets doit reconnaître, à cet effet, le dépôt d'un micro-organisme auprès de toute "autorité de dépôt internationale", que celle-ci soit située ou non sur son territoire.

<sup>56</sup> Normalement, une invention est divulguée au moyen d'une description écrite. Lorsqu'une invention fait intervenir un micro-organisme ou l'utilisation d'un micro-organisme, la divulgation n'est pas toujours possible sous forme écrite, mais elle peut parfois être effectuée par le dépôt d'un échantillon du micro-organisme auprès d'un établissement spécialisé.

<sup>57</sup> Le 1<sup>er</sup> mars 2010, il y avait 38 de ces autorités : sept au Royaume-Uni, trois en Fédération de Russie et en République de Corée, deux chacune en Australie, en Chine, en Espagne, aux États-Unis d'Amérique, en Italie, au Japon et en Pologne et une chacune en Allemagne, en

[Suite de la note page suivante]

en premier lieu parce que rien n'indique ce qui devrait être considéré comme un objet brevetable et, surtout, parce qu'il n'inclut pas une définition du terme 'micro-organisme', laissant aux États contractants le soin de décider<sup>58</sup>.

### C. Mise en œuvre législative des éléments de flexibilité mentionnés précédemment

34. Deux types d'approches juridiques nationales peuvent être identifiées : les pays qui prévoient une exclusion générale expresse de la brevetabilité des substances existant dans la nature et/ou l'exception de découverte; et les pays qui prévoient des dispositions spécifiques permettant ou excluant la brevetabilité de la matière qui se compose de produits à l'état naturel ou qui en découle, dans certaines circonstances.

*Pays qui prévoient une exclusion générale expresse de la brevetabilité des substances existant dans la nature et/ou l'exception de la découverte*

35. Plusieurs pays ont adopté des dispositions statutaires excluant les "produits de la nature"<sup>59</sup> tandis qu'un autre groupe de pays est arrivé à une solution similaire en appliquant l'exclusion de la brevetabilité des "découvertes"<sup>60</sup>. Dans les deux cas, l'application de principes du système des brevets déterminera si le fait que la matière pour laquelle une protection est demandée, parce qu'elle existe déjà dans la nature, est un produit de la nature ou une découverte. La législation ou la jurisprudence en matière de brevet peut arrêter les conditions ou les principes en vertu desquels l'intervention humaine peut l'inclure dans la catégorie de l'invention<sup>61</sup>, cas dans lequel elle méritera un brevet si et seulement si les critères de brevetabilité sont remplis.
36. Par exemple, la jurisprudence des tribunaux des États-Unis d'Amérique, appliquant les principes généraux de la loi sur les brevets, a montré que la brevetabilité telle qu'elle est définie dans la Section 101 exclut "la loi de la nature, les phénomènes physiques et les idées abstraites"<sup>62</sup>. En ce qui concerne la non-brevetabilité des produits de la nature, la Cour suprême, dans l'affaire *Funk Brothers Seed Co. c. Kalo Inoculant Co.*<sup>63</sup>, qui consistait en un procès pour atteinte à des brevets au titre duquel la validité de certaines revendications de brevet était en jeu<sup>64</sup>, a dit ce qui suit :

---

[Suite la note de la page précédente]

Belgique, en Bulgarie, au Canada, en France, en Hongrie, en Inde, en Lettonie, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Slovaquie.

<sup>58</sup> Dans la pratique, le terme "micro-organisme" est interprété au sens large et désigne le matériel biologique dont le dépôt est nécessaire aux fins de la divulgation, notamment pour les inventions relevant du domaine de l'alimentation ou du domaine pharmaceutique.

<sup>59</sup> L'article 3 C de la loi indienne sur les brevets comprend le texte suivant "...ou la découverte de toute chose vivante ou de substances non vivantes à l'état naturel".

<sup>60</sup> La Cour d'appel de Singapour, dans l'affaire *Merk & Inc c. Pharmaforte Singapore Pte Ltd*, [2000] 3 slr 717 at 734. Au Royaume-Uni, deux grandes affaires : *Genetech c. Wellcome*, [1989] RPC 147, 262 (Mustill Lj) et *Biogen c. Medeva*, [1987] RPC 1, 131 (Lord Mustill). En Australie, la Haute Cour dans *National Research Development Corporation c. Commissioner of Patents (NRCD)*, [1959] 102 CLR 252.

<sup>61</sup> R. Merges, *Patent Law and Policy*, The Michie Company, 1992, page 124.

<sup>62</sup> *Le Roy c. Tatham*, 14 How. 156,175,14 L.Ed.367 (1853).

<sup>63</sup> *Funk Brothers Seed Co. c. Kalo Inoculant Co.*, 333 U.S. 127 (1948).

<sup>64</sup> On trouvera ci-après la genèse de l'affaire tirée de la décision de la Cour : "Grâce à un procédé mystérieux, les plantes légumineuses sont capables d'absorber de l'azote de l'air et de le fixer pour

[Suite de la note page suivante]



“...Bond (l’inventeur) ne crée pas un état d’inhibition ou de non-inhibition dans les bactéries. Leurs qualités sont l’œuvre de la nature. Elles ne sont, bien entendu, pas brevetables. Les qualités de ces bactéries comme la chaleur du soleil, l’électricité ou les qualités des métaux font partie de la réserve de connaissances de tous les hommes. Elles sont manifestations de la nature, elles sont gratuites pour tous les hommes et ne sont exclusivement réservées à aucun d’entre eux. Celui qui découvre un phénomène jusque-là inconnu de la nature ne peut revendiquer un monopole que la loi reconnaît. Si, de cette découverte, découle une invention, elle doit venir de l’application de la loi de la nature à une fin nouvelle et utile...La découverte du fait que certaines souches de chaque espèce de ces bactéries peut être mélangées sans effet nuisible avec les propriétés de l’une comme de l’autre est une découverte de leurs qualités de non-inhibition. Ce n’est rien d’autre que la découverte d’un bricolage de la nature et elle n’est donc pas brevetable...”

37. Contrairement à l’affaire *Funk*, la Cour suprême, dans *Diamond c. Chakrabarty*<sup>65</sup>, a déclaré qu’un organisme vivant génétiquement modifié est brevetable :

“Le micro-organisme du répondant “remplit clairement les conditions requises pour être un objet brevetable. Sa revendication ne porte pas sur un phénomène naturel jusqu’à présent inconnu, mais sur un article fabriqué ou une composition de matières n’existant pas à l’état naturel – un produit de l’ingéniosité humaine “ayant un nom, un caractère [et] [447 U.S. 303, 310] un usage particuliers. “*Hartranft c. Wiegmann*, 121 U.S. 609, 615 (1887).

À l’inverse, dans le cas présent, le titulaire du brevet a produit une nouvelle bactérie dotée de caractéristiques notoirement différentes de celles qui existaient à l’état naturel et qui peut avoir une utilité importante. Sa découverte n’est pas l’œuvre de la nature mais la sienne propre. En conséquence, il s’agit d’un objet brevetable au sens de la loi”.

---

[Suite la note de la page précédente]

sa conversion en composés organiques azotés. La capacité qu’ont ces plantes de fixer l’azote de l’air dépend de la présence de bactéries du genre *Rhizobium* qui infecte les racines de la plante et forme sur elles des nodules. Ces bactéries du genre *Rhizobium* relèvent de six espèces au moins. Aucune espèce n’infectera les racines de toutes les espèces de plantes légumineuses mais chacune infectera des groupes bien définis de ces plantes...Avant le brevet Bond, l’usage voulait que soient fabriqués et vendus des inoculants ne contenant qu’une seule espèce de ces bactéries. L’inoculant pouvait donc être utilisé avec succès uniquement dans des plantes du groupe transinoculation correspondant à cette espèce. Par conséquent, si un agriculteur avait des cultures de trèfle, de luzerne et de soja, il devait utiliser trois inoculants distincts. Il y avait eu quelques cultures mixtes pour les légumes de champ qui s’étaient cependant révélées en général peu satisfaisantes car les différentes espèces de la bactérie *Rhizobia* avaient l’une sur l’autre un effet inhibitoire lorsqu’elles étaient mélangées dans une base commune, ce qui avait pour résultat une perte d’efficacité. Il a en conséquence été supposé que les différentes espèces étaient mutuellement inhibitrices. Bond a découvert qu’il y a des souches de chaque espèce de bactéries des racines qui n’ont pas l’une sur l’autre un effet mutuellement inhibiteur”.

<sup>65</sup> Affaire 447 U.S. 303 No. 79-136 du 16 juin 1980.

38. Dans le même ordre d'idées, un tribunal de district a récemment invalidé 15 revendications contenues dans 7 brevets liés aux gènes de prédisposition au cancer du sein et des ovaires (BRCA 1 et 2). Dans son avis, elle déclare que l'objet brevetable doit être très différent d'un produit de la nature et conclut que l'existence d'ADN sous une forme isolée n'altère ni sa qualité fondamentale d'inclusion d'informations biologiques, car il existe dans le corps ni les informations qu'il code<sup>66</sup>. Elle a cependant appelé l'attention sur le fait que cette décision fait actuellement l'objet d'un appel devant la Cour d'appel pour le circuit fédéral des États-Unis d'Amérique<sup>67</sup>.
39. Une affaire judiciaire indienne, *Dimminaco A.G. c. Controller of Patents*<sup>68</sup>, a mis en lumière la brevetabilité des inventions qui utilisent une matière vivante. Un brevet concernant un procédé de préparation d'un vaccin contre la bursite infectieuse a été refusé par le contrôleur des brevets parce qu'un procédé de fabrication d'un vaccin contenant des organismes vivants ne constitue ni un procédé de fabrication ni une substance produite par voie de fabrication, étant donné que le recours à des organismes vivants n'est pas compris dans le terme "fabrication" utilisé dans la définition de l'invention. Après appel, la Haute Cour de Calcutta a fait remarquer<sup>69</sup> que l'office a commis une erreur en refusant un brevet tout simplement parce que le produit final du procédé contenait un organisme vivant; la Cour a noté que l'invention remplissait les critères de brevetabilité en lisant la section 2 i)) avec la section 5.1) a) de la loi sur les brevets<sup>70</sup>.

*Pays qui prévoient des dispositions spécifiques permettant ou excluant la brevetabilité de la matière qui se compose de produits à l'état naturel ou qui en découle*

40. Quelques pays prévoient expressément que l'existence préalable d'une matière survenant naturellement n'est pas un obstacle pour la protection du brevet d'une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique<sup>71</sup>, ou sous une forme purifiée ou modifiée<sup>72</sup>. Quelques pays étendent

---

<sup>66</sup> *Association for Molecular Pathology, et al., c. United States Patent and Trademark Office, et al.*, 702 F. Supp.2d 181 (S.D.N.Y. 2010), page 121.

<sup>67</sup> Appel n° 2010-1406.

<sup>68</sup> *Dimminaco A.G. c. Controller of Patents*, High Court of Calcutta, Case n° 68/2002, 15 janvier 2002.  
<sup>69</sup> Il est important de souligner que la décision de la Haute Cour de Calcutta a été adoptée avant les réformes de la loi indienne sur les brevets de juin 2002 et d'avril 2005.

<sup>70</sup> D'après la Section 2.i)) et la Section 5.1)a) de la loi sur les brevets, "pour les inventions relatives à des substances qu'il est envisagé d'utiliser, ou qui sont susceptibles d'être utilisées en tant que nourriture, médicaments ou drogues, aucun brevet n'est délivré pour les revendications des substances elles-mêmes, mais les revendications des méthodes ou procédés de fabrication sont brevetables". À la lumière de ce principe de droit, un procédé visant à obtenir un vaccin est brevetable; pour vérifier si un tel procédé sera considéré comme un "procédé de fabrication" selon la loi sur les brevets, la Cour a noté qu'on peut avoir recours au test appelé "test de vendabilité". Selon ce dernier, si l'invention aboutit à la production d'un objet vendable ou si elle améliore ou restaure d'anciennes conditions d'un objet vendable ou si son effet est la préservation et la prévention de détérioration de quelques produits vendables, il y a un procédé de fabrication; en d'autres termes, un produit vendable signifie quelque chose qui peut faire l'objet d'un achat ou d'une vente. Et un vaccin fabriqué au moyen du procédé qui fait l'objet de la demande de brevet sera défini comme tel.

<sup>71</sup> L. Bently et B. Sherman (2009), "Intellectual Property Law", Third Ed, Oxford, page 422.

<sup>72</sup> D. Chisum et M. Jacobs (1992), "Understanding Intellectual Property Law", Matthew Bender, pages 2 à 23.

également cette protection aux éléments isolés du corps humain ou produits à l'aide d'un procédé technique, qui pourrait inclure la séquence ou la séquence partielle d'un gène<sup>73</sup>. C'est le cas par exemple des États membres de l'Union européenne où une directive a été adoptée en 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (articles 3.2) et 5.2) et considérants 13,16, 17, 20 et 21).

41. La directive relative à la protection des inventions biotechnologiques (98/44/CE) dispose expressément que la matière biologique peut être l'objet d'un brevet (art. 3.1)) si l'invention en découlant remplit les critères de brevetabilité. Elle ajoute qu'une matière biologique "qui est isolée de son environnement naturel" ou "produite à l'aide d'un procédé technique" peut être l'objet d'une invention même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel. À cet égard, le texte ci-après des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB précise :

"(Chapitre IV 2.3.1) Le fait de trouver une substance auparavant non reconnue dans la nature ne constitue également qu'une simple découverte et son objet n'est donc pas brevetable. Toutefois, si l'on peut montrer qu'une substance trouvée dans la nature produit un effet technique, elle peut être brevetable. C'est, par exemple, le cas d'une substance qui se trouve à l'état naturel, et dont on découvre qu'elle a un effet antibiotique. En outre, si l'on découvre qu'un micro-organisme existe à l'état naturel et produit un antibiotique, le micro-organisme lui-même peut aussi être brevetable comme étant un des aspects de l'invention".

"(Chapitre IV 3.2) Les inventions biotechnologiques sont également brevetables si elles concernent un élément de la liste non exhaustive suivante : i) une matière biologique qui est isolée de son environnement naturel ou produite au moyen d'un procédé technique, même si elle existait déjà à l'état naturel. Par conséquent, la matière biologique peut être considérée comme brevetable même si elle existait déjà à l'état naturel (voir aussi IV, 2.3.1)".

42. La directive sur la biotechnologie (98/44/EC) applique les mêmes critères à la brevetabilité des inventions génétiques. En fait, elle exclut d'une part de la brevetabilité le "corps humain... et la simple découverte de l'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène" mais, d'autre part, elle dispose que "tout élément isolé du corps humain ou produit au moyen d'un procédé technique, y compris une séquence ou séquence partielle d'un gène" est brevetable, précisant outre "même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel". Il va sans dire que les critères de brevetabilité s'appliquent également aux inventions se produisant dans ces domaines; qui plus est, de sévères conditions ont été établies concernant le besoin d'une applicabilité industrielle<sup>74</sup>. En fait, l'application industrielle d'une séquence génétique ou

---

<sup>73</sup> Merk J. Devison et autres (2008), *The Australian IP Law*, Cambridge, page 417.

<sup>74</sup> Directive 98/44/CE, considérant 24 "pour que le critère d'application industrielle soit respecté, il est nécessaire, dans le cas où une séquence ou une séquence partielle d'un gène est utilisée pour la production d'une protéine ou d'une protéine partielle de préciser quelle protéine ou protéine partielle est produite ou quelle fonction elle assure".

d'une séquence partielle doit être divulguée dans la demande de brevet<sup>75</sup> et, par conséquent, une simple séquence d'ADN sans indication d'une fonction ne contient aucun renseignement technique et n'est donc pas une invention brevetable<sup>76</sup>.

43. Les observations de caractère général faites antérieurement à l'OEB sur la brevetabilité du matériel biologique coïncident avec la pratique de l'USPTO et du JPO, offices qui coopèrent au moyen d'accords informels<sup>77</sup> allant au-delà de la coopération prévue dans les traités multilatéraux. Dans le domaine de la biotechnologie, des travaux intensifs d'harmonisation des pratiques ont été effectués sur la base de plusieurs études consacrées à ce domaine<sup>78</sup>.
44. Il est important de souligner que l'accent mis sur l'élément de flexibilité à l'étude ne couvre pas l'exclusion pour des raisons d'*ordre public* ou de moralité, qui pourrait faire l'objet d'une étude plus approfondie. Toutefois, à des fins de clarté, il convient de mentionner que, même en Europe, où la brevetabilité d'un élément isolé du corps humain ou autre produit par un procédé technique (y compris les séquences ou séquences partielles de gènes) est autorisée en vertu de la Directive 98/44 CE, la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) a refusé un brevet sur une invention revendiquant des compositions (cultures) de cellules souches d'embryons humains (cellules hES)<sup>79</sup>, sur la base de l'article 53 a) de la Convention sur le brevet européen (CBE). Selon cette dernière disposition, "Il n'est pas délivré de brevet pour : a) les inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l'*"ordre public"* ou aux bonnes mœurs, à condition que cette mise en œuvre ne soit pas considérée comme telle du seul fait de son interdiction par une loi ou un règlement dans tout ou partie des États contractants".
45. Un deuxième groupe de pays dont l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Nicaragua, les pays andins, la République dominicaine et l'Uruguay a adopté une disposition législative qui exclut de la brevetabilité les objets qui coïncident avec des produits à l'état naturel. Il y a d'importantes différences entre ces dispositions législatives mais elles partagent l'idée selon laquelle, lorsqu'un produit existe déjà dans la nature, l'intervention humaine visant à isoler, purifier ou produire synthétiquement le produit ne suffit pas pour rendre brevetable le résultat du développement humain<sup>80</sup>. La construction de plusieurs lois pour exclure

---

<sup>75</sup> À cet égard, voir le document de l'OMPI (SCP/5/5) qui dit : "...Prenons l'exemple d'une invention portant sur une séquence d'un gène qui produit une protéine : pour que l'invention soit considérée comme susceptible d'application industrielle, la description doit indiquer non seulement quelle protéine est produite, mais aussi la fonction ou l'utilité de cette protéine".

<sup>76</sup> Matthias Herdegen, "Patents on Parts of the Human Body, Salient Issues under EC and WTO Law", *Journal of World IP*, 2002, Vol. 5, issue 2, page 148.

<sup>77</sup> Au début des années 80, les offices de coopération trilatérale ont commencé à proposer une approche coopérative pour résoudre des problèmes communs.

<sup>78</sup> Notamment le projet trilatéral 24.1 intitulé "Biotechnology Patent Practices Comparative Study" et le projet trilatéral B3b intitulé "Patentability of DNA fragments".

<sup>79</sup> Décision de la Grande Chambre de recours du novembre 2008

<sup>80</sup> Article 7 b) de la loi argentine sur les brevets (Loi n° 24.481 modifiée par la loi n° 25.859); à cet égard, le paragraphe 2.1.7.1 des Directives relatives à l'examen (Partie C, chapitre IV de la résolution 243/03) dispose que "les matières et les substances préexistant dans la nature même purifiées et isolées et/ou caractérisées sont considérées des découvertes et elles ne sont par conséquent pas brevetables"; article 10 IX de la loi brésilienne sur les brevets et article 15 b) de la Décision 486 de la Communauté andine.

quelques-uns des objets précédents repose sur des concepts spécifiques comme par exemple ce qu'est un micro-organisme<sup>81</sup> ou une mention expresse qui répond au seuil des inventions au-delà de l'isolement ou de la purification d'un produit de la nature.

46. De l'avis de quelques auteurs, l'adoption de critères plus stricts pour définir une invention, en particulier excluant l'isolement ou la purification en tant que contribution pertinente à la brevetabilité de l'objet est compatible avec l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC<sup>82</sup>. Toutefois, en l'absence d'une décision du groupe spécial sur la question, les doutes émis par d'aucuns doivent être pris en considération<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> La loi brésilienne permet la brevetabilité de micro-organismes transgéniques (art. 18 III), qui sont définis comme des "organismes...qui expriment, au moyen d'une intervention humaine directe dans leur composition génétique une caractéristique que l'espèce ne peut normalement pas atteindre dans des conditions naturelles".

<sup>82</sup> Shamnad Basheer, "Limiting the patentability of Pharmaceutical Inventions and Micro-organisms : a TRIPS Compatibility Review", *IP Institute*, novembre 2005, page 58 et Correa Carlos, "Patenting Human DNA : what flexibilities does the TRIPs Agreement allow?", *Journal of World Intellectual Property*, Vol. 10, Issue 6, nov. 2007, page 424.

<sup>83</sup> Voir Straus (1998), pages 109-110 cité par J. Watal, *Intellectual Property in the WTO and Developing Countries*, Kluwer, 2001, page 133. Matthias Herdegen, "Patents on Parts of the Human Body- Salient Issues under EC and WTO Law, *Journal of World Intellectual Property*, 2002, Vol. vol. 5, issue 2, page 149. Pour une définition "ouverte", négative de l'invention et plus de pouvoir aux juges nationaux pour circonscrire cette définition en fonction des valeurs de la société, voir également W.Cornish & D. Llewelyn, *Intellectual Property, Patents, Copyright & allied rights*", 6<sup>th</sup> edition, Sweet & Maxwell, Londres, 2007, page 215.

#### IV. ÉLÉMENTS DE FLEXIBILITÉ LIÉS À LA DIVULGATION

##### A. Introduction

47. L'introduction de l'obligation de divulgation dans le système des brevets<sup>84</sup> a marqué un changement important dans le rôle économique de ce système qui est passé d'un mécanisme promouvant l'introduction de produits finis dans les flux nationaux du commerce à un système principalement ciblé sur le savoir à la base de l'invention et sur la contribution de ce savoir aux arts techniques<sup>85</sup>.
48. Au moyen de la divulgation, l'inventeur décrit l'invention, en partageant avec la société son contenu et mettant donc le savoir que renferme sa demande de brevet à la disposition d'autrui afin de stimuler l'innovation future<sup>86</sup>. Cela signifie que des tiers peuvent utiliser l'invention lorsque le brevet arrive à expiration, qu'ils ont la possibilité de l'améliorer, de s'en inspirer ou d'essayer de comprendre comment l'invention fonctionne<sup>87</sup>, déjà pensant la durée du brevet.
49. La fonction de divulgation a été considérée comme l'une des raisons qui justifient l'existence du système des brevets<sup>88</sup> ou comme l'un des principaux buts de ce système<sup>89</sup>. Quelques auteurs<sup>90</sup> estiment cependant que le rôle joué par la divulgation est davantage un sous-produit du système des brevets dont la principale justification est d'offrir des incitations pour créer, mettre au point et commercialiser de nouvelles technologies et des

---

<sup>84</sup> Comme l'a souligné D. Chisum, l'obligation statutaire d'une divulgation habilitante remonte à long temps; elle a été mentionnée dans la première loi des États-UNis d'Amérique sur les brevets de 1790, Chisum, *Comment: Anticipation, Obviousness, Enablement: An Eternal Golden Braid*, 15 Am. Intell. Prop. L. Ass'n Q.J. 57 (1987). Dans le même ordre d'idées, au XVIII<sup>e</sup> siècle, en vertu d'une création judiciaire britannique, l'obligation pour les déposants de brevets de décrire en termes clairs et précis leurs inventions dans un mémoire descriptif a fait l'objet d'une loi (*Liardet c. Johnson*, (1778) 481 N.B. 173 (K.B.)).

<sup>85</sup> Robert Patrick Merges, *Patent Law and Policy*, The Michie Company, 1992, page 513.

<sup>86</sup> Jeanne C. Fromer, "Patent disclosure", *Iowa Law Review*, 2009, page 545. Voir également Carolyn Abbot et David Booton, "Using Patent Law's Teaching Function to Introduce an Environmental Ethic into the Process of Technical Innovation", page 23, disponible à l'adresse suivante : [http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=david\\_booton](http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=david_booton).

<sup>87</sup> La sphère de sécurité qui constitue l'exception en faveur de la recherche varie considérablement d'un pays à l'autre pour vérifier la portée de cette exception dans un certain nombre de pays (voir le document CDIP/5/4 Rev.)

<sup>88</sup> SCP/12/3 Rev.

<sup>89</sup> National Research Council of the National Academies (2004), *A Patent System for the 21st Century*, page 6.

<sup>90</sup> Timothy Holbrook (2007), *The Disclosure function of the Patent System (or lack Thereof)*, *Harvard Law Review*, Vol. 118, page 2027.

innovations. De l'avis de plusieurs auteurs<sup>91</sup> et d'organismes gouvernementaux<sup>92</sup>, la fonction de divulgation est une pierre angulaire de la politique en matière de brevets mais des mesures doivent être prises pour en revitaliser le rôle clé.

50. Les tribunaux de différentes juridictions ont ouvertement embrassé la vision selon laquelle la fonction de divulgation est le socle de la politique en matière de brevets<sup>93</sup>. La Cour suprême des États-Unis d'Amérique a, dans une décision prise à l'unanimité, déclaré que : "le principal but du système des brevets est de mettre de nouveaux dessins et modèles et technologies dans le domaine public au moyen de la divulgation"<sup>94</sup>; il en va de même pour le Circuit fédéral<sup>95</sup>.
51. La fonction de divulgation est appliquée en imposant à l'inventeur l'obligation de divulguer l'invention dans sa demande, en échange de la délivrance d'un brevet. C'est pourquoi les lois sur les brevets partout dans le monde imposent des conditions juridiques qui doivent être remplies par le titulaire du brevet pour bien divulguer l'invention. La nature de ces conditions a été étudiée par des experts et chercheurs juridiques<sup>96</sup>, par des tribunaux<sup>97</sup> ainsi que dans le cadre de délibérations multilatérales<sup>98</sup>.

---

<sup>91</sup> Voir Jeanne Fromer, note en bas de page 86 (voir ci-dessus), qui a mentionné les raisons suivantes : "i) la manière dont les documents relatifs aux brevets sont structurés ne permet pas aux lecteurs d'en "tirer des informations réellement utiles"; ii) la règle de l'atteinte délibérée décourage la lecture de ces documents en raison des préoccupations pour le "triple des dommages-intérêts" dans les affaires d'atteinte à des brevets; et iii) une faible application par les offices des brevets des normes de divulgation adéquates".

<sup>92</sup> National Research Council of the National Academies (2004), *A Patent System for the 21st Century*.

<sup>93</sup> Voir par exemple, *Pfaff v. Wells Elecs., Inc.*, 525 U.S. 55, 63 (1998) cité par Timothy Holbrook, note en bas de page 76 (voir ci-dessus).

<sup>94</sup> Voir par exemple *Bonito Boats, Inc. c. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989).

<sup>95</sup> "Linchpin" et "quid pro quo" sont le type d'expressions utilisées par le Circuit fédéral pour définir le rôle joué par la divulgation dans le système des brevets, *E.g. W.L. Gore, c. Garlock, Inc.*, 721 F.2d 1540, 1550 (Fed. Cir.1983) et *Enzo Biochem, Inc. c. Gen-Probe Inc.*, 323 F. 3d 956, 970 (Fed. Cir.2002).

<sup>96</sup> Voir par exemple, Irah H. Donner, *Patent Prosecution, Law, Practice and Procedure*, BNA Books, Sixth Edi., Volume II, page 2171.

<sup>97</sup> La Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le Circuit fédéral dans l'affaire *University of Rocherter, c. G.D. Searle & Co., Inc, Monsanto Company, Pharmacia Corporation and Pfizer Inc.*, 249 F.Supp.2d 216 (W.D.N.Y. 2003), a déclaré : "La Cour suprême des États-Unis d'Amérique a aussi récemment reconnu la description écrite comme étant une obligation statutaire différente non seulement du critère de la meilleure manière mais aussi de l'habilitation". La Cour suprême dans *Festo Corp. c. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722, 736 (2002) a déclaré : "[Un] certain nombre d'obligations statutaires doivent être satisfaites avant qu'un brevet puisse être délivré. L'objet revendiqué doit être utile, nouveau et non-évident. 35 U.S.C. 101-103 (1994 ed. And Supp. V). En outre, la demande de brevet doit décrire, permettre et arrêter la meilleure manière d'exécuter l'invention".

<sup>98</sup> Notamment les travaux effectués par le Comité permanent du droit des brevets (SCP). Voir OMPI, document SCP/6/5.

52. L'obligation de divulgation est dans une certaine mesure la même partout dans le monde mais des particularités sont laissées au choix des législateurs nationaux de telle sorte que les lois nationales sur les brevets des États membres peuvent faire l'objet de différences quant à certains aspects la divulgation<sup>99</sup>. Les principaux éléments de l'obligation de divulgation pourraient être décrits comme suit : i) l'inventeur décrira son invention en termes suffisamment clairs que pour permettre à un expert du métier de la comprendre et d'en faire usage sans une expérimentation excessive. C'est ce qu'on appelle la norme d' "habilitation"; et ii) l'inventeur doit fixer les lignes de démarcation de ce qu'il revendique comme étant protégé au moyen d'un brevet par la description de l'invention, ce pour quoi ses revendications seront "appuyées par" ou "fondées sur" la description (cela correspond à l'article 84 de la Convention sur le brevet européen); ce lien entre les revendications et la description correspond à la "description écrite" dans la pratique américaine. D'autre part, l'obligation d'inclure dans le mémoire descriptif la meilleure manière connue du déposant d'exécuter l'invention revendiquée est limitée à un petit nombre de juridictions seulement, y compris les États-Unis d'Amérique.

#### *Habilitation*

53. De l'avis de quelques auteurs<sup>100</sup>, les règles en matière d'habilitation ne varient pas considérablement d'un pays à l'autre. C'est ainsi par exemple que cette conclusion est celle d'une étude qui compare les législations de l'Europe, de l'Inde et des États-Unis d'Amérique. Dans un même ordre d'idées, d'autres experts ont noté l'existence de légères différences, notamment lorsqu'on compare la loi des États-Unis d'Amérique sur les brevets et la Convention sur le brevet européen (CBE)<sup>101</sup>. La CBE contient en particulier un article (voir ci-dessous) qui est très proche de celui utilisé dans de nombreuses autres législations :

#### "Article 83. Divulgation de l'invention

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter".

54. Par habilitation, on entend l'enseignement concret que l'inventeur inclut dans le mémoire descriptif qui permet à une personne du métier de faire et d'utiliser l'invention revendiquée. L'habilitation se compose donc de deux éléments : "comment faire" et "comment utiliser"<sup>102</sup>. D'après le premier élément, une personne du métier qui applique ses compétences ordinaires et son savoir peut reproduire l'invention sur la base de l'application tandis que, d'après le second, chaque revendication faite doit avoir une

---

<sup>99</sup> Comme la condition de la mention de la meilleure manière envisagée par l'inventeur et les mesures à prendre pour appliquer les critères de divulgation.

<sup>100</sup> Voir par exemple Aniruddha Sen, "Clear and Complete Disclosure in Biotechnology Patent Applications – A Comparison of the Laws in the USA; Europe and India", dans *International Law*, 2006, vol. 2, n° 1, page 93.

<sup>101</sup> Le professeur Merges a dit : "La seule caractéristique réellement différente de la doctrine européenne d'habilitation est qu'elle insiste pour dire qu'un inventeur doit identifier explicitement le problème qu'elle a résolu dans son mémoire descriptif", R. Merges, *Patent Law and Policy*, The Michie Company, 1992, page 553.

<sup>102</sup> Aniruddha Sen, voir la note en bas de page 100 ci-dessus.



utilité, laquelle doit toujours être expressément mentionnée et ne doit jamais être déduite<sup>103</sup>.

---

<sup>103</sup> Aniruddha Sen, "Clear and Complete Disclosure in Biotechnology Patent Applications – A Comparison of the Laws in the USA; Europe and India", dans *International Law*, 2006, vol. 2, no. 1, page 94.

55. La description doit être élaborée en gardant à l'esprit que, comme l'a souligné le Circuit fédéral, le destinataire de l'information est une personne du métier : "Un brevet n'est pas un traité scientifique mais un document que sont censés lire des experts du domaine de l'invention"<sup>104</sup>.
56. Il n'est pas exigé de l'inventeur qu'il fournisse des informations sur chacun des détails de l'invention ou qu'il en fasse une description dénuée de toute erreur car l'objet de l'obligation est que seul un niveau normal d'expérimentation est nécessaire pour exécuter l'invention<sup>105</sup>. Les tribunaux et les offices déterminent en général s'il y a une expérimentation excessive en pondérant plusieurs facteurs<sup>106</sup>.

#### *Description écrite*

57. L'obligation de description écrite garantit que le public aura accès à l'invention décrite dans le mémoire descriptif à la date à laquelle la demande est déposée. Comme l'ont souligné différents auteurs, cette obligation émane de deux questions : la priorité des demandes<sup>107</sup> et la question de la nouvelle matière en tant que limite aux modifications en matière de divulgation<sup>108</sup>.
58. Dans une décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique<sup>109</sup>, il a été établi que le mémoire descriptif a deux objectifs : le premier est de permettre aux artisans de faire usage de l'invention (l'habilitation telle qu'est décrite à l'alinéa a) ci-dessus), et le second de mettre à la disposition du public ce que la partie revendique comme étant sa propre invention (divulgation écrite), comme suit :

"Le mémoire descriptif a donc deux objets – l'un est de faire connaître la manière de construire la machine (si l'invention est une machine) afin de permettre aux artisans de la construire et de l'utiliser et, partant, de donner au public l'avantage tout entier de la découverte après l'expiration du brevet. On ne suppose pas que le brevet du plaignant n'est pas à cet égard suffisamment exact et détaillé dans la description. Mais que cela soit ou non le cas n'est d'aucun intérêt pour la présente enquête. L'autre objet du mémoire descriptif est de mettre en possession du public ce que la partie revendique comme étant sa propre invention de manière à vérifier si elle revendique une chose qui est couramment utilisée ou déjà connue et à se protéger des dommages ou préjudices causés par l'utilisation d'une invention que la partie peut autrement en toute innocence supposer qu'elle n'est pas brevetée. L'objet est donc de mettre en garde un acheteur innocent ou une autre personne utilisant une machine contre une atteinte au brevet et, dans le même temps, d'enlever à l'inventeur le moyen d'abuser de la crédulité ou des craintes d'autres personnes en prétendant que son invention est plus que ce qu'elle est réellement ou différente de ses objets ostentatoires, que le titulaire du brevet est tenu de

---

<sup>104</sup> *Ajinomoto Co., Inc. c. Archer-Daniels-Midland Co.*, 228 F.3d 1338, 56 USPQ2d 1332, 1336 (Fed. Circ. 2000).

<sup>105</sup> À cet égard, voir la décision de la Chambre des recours techniques de l'OEB (T 931/91).

<sup>106</sup> Voir Ira H. Donner (voir la note en bas de page 96 ci-dessus), qui identifie plusieurs facteurs : 1) la quantité d'expérimentation nécessaire; 2) le volume d'orientations ou de conseils présentés dans la demande; 3) la présence ou l'absence d'exemple concret; 4) la nature de l'invention; 5) l'état de la technique; 6) les compétences relatives des personnes du métier; 7) la prévisibilité de la technique; et 8) l'ampleur de l'invention revendiquée.

<sup>107</sup> *Dans re Smith*, 481 F. 2d 910 (C.C.P.A. 1973).

<sup>108</sup> *Dans re Smythe*, 480. F2d 1376 (C.C.P.A. 1962).

<sup>109</sup> *Evans c. Eaton*, 20 U.S. (7 Wheat.) 356 (1822).

préciser son invention dans son mémoire descriptif. Rien ne peut être plus direct que les mots eux-mêmes de la loi. Le mémoire descriptif doit décrire l'invention "en termes à ce point entiers, clairs et distinct qu'il est possible de la distinguer de toutes les autres choses connues auparavant".

59. La description écrite est obligatoire pour la matière qui fait l'objet de la demande de brevet, raison pour laquelle il faut que les revendications soient étayées par le mémoire descriptif. Ce dernier peut être une contrainte lorsqu'il n'étaye pas les revendications, c'est-à-dire lorsque le mémoire descriptif mentionne une fourchette dont mention n'est pas faite dans les revendications<sup>110</sup> mais il pourrait également être une manière de défendre certains modes de réalisation qui n'étaient pas inclus dans les revendications<sup>111</sup>.
60. Les lignes directrices de l'USPTO<sup>112</sup> sur la description écrite sont ciblées sur la "possession", à savoir qu'une description écrite appropriée est l'outil à utiliser en des termes suffisamment détaillés pour qu'un homme du métier soit en mesure de conclure que l'inventeur est en possession de l'invention revendiquée<sup>113</sup>.

#### *Meilleure manière*

61. La divulgation de la meilleure manière est exigée dans plusieurs pays tels que les pays andins, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Costa Rica, l'Égypte, les États-Unis d'Amérique, l'Inde, la Jordanie, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande, tandis qu'elle a été exclue de la loi nationale sur les brevets d'autres pays<sup>114</sup> ou qu'elle n'y a tout simplement pas été incorporée comme c'est le cas pour de nombreuses autres lois sur les brevets<sup>115</sup>.
62. La raison d'être d'une telle disposition est d'obliger l'inventeur de partager avec la société une partie des connaissances qui pourraient demeurer cachées même si l'invention a été divulguée. Comme l'a dit le Circuit fédéral, le "seul" but du critère de la meilleure manière

---

<sup>110</sup> *In re Fisher*, 427 F.2d 883 (C.C.P.A. 1970), le CCPA a affirmé une décision de l'examineur qui estimait qu'une revendication qui citait une puissance d'une hormone d'activité 1 par milligramme sans limite supérieure n'était pas étayée par une description qui citait la puissance de l'hormone entre une activité de 1.11 et 2.30 par milligramme. L'hormone a été extraite des glandes de certains animaux et son utilisation par injection dans les êtres humains sert à traiter une certaine forme d'arthrite.

<sup>111</sup> Dans *re Intelpro Corp. c. Environ Products Inc.*, *Civ. App. No. 99-1059* (Fed. Circ., Sept. 15, 1999), *cert. denied*, 529 U.S. 1108 (2000).

<sup>112</sup> Revised Interim Guidelines (21 décembre 1999).

<sup>113</sup> Cet accent sur la possession a été souligné par le Circuit fédéral, voir *LizardTech, Inc. c. Earth Resource Mapping, Inc.* 424 F.3d 1336, 1345 (Fed Cir. 2005) and *University of Rochester, v. G.D. Searle & Co., Inc, Monsanto Company, Pharmacia Corporation and Pfizer inc.*, 249 F.Supp.2d 216 (W.D.N.Y. 2003)

<sup>114</sup> La loi britannique de 1949 sur les brevets, s. 32.1)h) exige la "meilleure manière" qui n'est cependant pas incluse dans la loi de 1977. À cet égard, voir Terel : "Il sied de noter qu'il n'est pas nécessaire de décrire la meilleure manière connue du déposant", "The Law of Patents", Sweet & Maxwell, 1994, page 78 et W. Cornish "Maintenant la seule chose requise est de divulguer d'une manière claire et complète", dans W. Cornish & D. Llewelyn, "Intellectual Property, Patents, Copyright & allied rights", 6<sup>th</sup> edition, Sweet & Maxwell, Londres, 2007, page 237.

<sup>115</sup> Des 115 lois nationales qui ont été analysées, 84 ne comportent pas le critère de la meilleure manière.

est “d’empêcher les inventeurs de solliciter des brevets tout en cachant au public les modes de réalisation préférés de leurs inventions qu’ils ont dans la réalité conçus”<sup>116</sup>. Il a été souligné qu’il n’y a pas d’obligation statutaire pour la divulgation d’exemples spécifiques<sup>117</sup>; il faut que le mémoire descriptif contienne la meilleure manière envisagée par le déposant<sup>118</sup>. Il n’est pas requis d’actualiser la meilleure manière dans le contexte d’une demande de priorité étrangère<sup>119</sup> ou dans des demandes continues qui revendiquent le bénéfice d’une date de dépôt antérieure<sup>120</sup>.

63. Le critère de la meilleure manière se compose de deux grands éléments : le premier est subjectif et consiste à établir si l’inventeur, à la date de la demande, avait à l’esprit une meilleure manière de pratiquer ce qui est revendiqué comme étant l’invention. Le second, plus objectif, consiste à établir si le mémoire descriptif divulgué de manière adéquate ce qui était la meilleure manière envisagée par l’inventeur<sup>121</sup>. Il est important de préciser que déterminer la conformité avec ce critère est pour les offices des brevets une tâche très difficile<sup>122</sup>, ce pour quoi de nombreuses lois sur les brevets laissent aux tribunaux le soin de le faire dans le cadre des procédures de validité ou d’application.

---

<sup>116</sup> Chemcast Corp. V. Arco Indus. Corp., 913 F.2d 923, 926, 16 USPQ2d 1033, 1035 (Fed Cir. 1990)  
<sup>117</sup> *In re Gay*, 309 F. 2d 768 (CCPA 1962).

<sup>118</sup> *Ernsthausen c. Nakayama*, 1 USPQ2d 1539 (Bd. Pat. App. & Inter. 1985).

<sup>119</sup> *Standard Oil Co. c. Montedison, S.p.a.*, 494 F. Supp. 370 (D.Del. 1980).

<sup>120</sup> *Transco Products, Inc. c. Performance Contracting Inc.*, 38 F. 3d 551 (Fed. Cir. 1994).

<sup>121</sup> Aniruddha Sen, note en bas de page 102 (voir ci-dessus).

<sup>122</sup> En ce qui concerne les critères que l’examineur doit suivre pour déterminer si l’inventeur savait qu’une manière était meilleure qu’une autre et, dans l’affirmative, si la divulgation est suffisante pour permettre à une personne du métier de pratiquer la meilleure manière, voir par exemple le site Internet de l’USPTO :

[http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100\\_2165\\_03.htm#sect2165.03](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2165_03.htm#sect2165.03) où il est indiqué que : “D’après l’approche utilisée par le tribunal dans l’affaire *Chemcast Corp. c. Arco Industries*, 913 F.2d 923 a deux éléments : A) Déterminer si, à la date à laquelle la demande a été déposée, l’inventeur connaissait une manière d’exécution de l’invention revendiquée qu’il considérait comme étant meilleure que n’importe quelle autre. Le premier élément est subjectif car il porte sur l’état d’esprit de l’inventeur à la date à laquelle la demande a été déposée. À moins que l’examineur n’ait des preuves que les inventeurs avaient des informations en leur possession : 1) à la date à laquelle la demande a été déposée; 2) qu’une manière était considérée comme meilleure que toute autre par les inventeurs, il n’y a aucune raison de prendre en compte le second élément et rien ne justifie le rejet d’une meilleure manière. Si les faits satisfont le premier élément et, uniquement alors, le second élément suivant sera analysé. B) Comparer ce qui était connu dans A) à ce qui a été divulgué – la divulgation est-elle suffisante pour permettre à une personne du métier d’exécuter la meilleure manière? À cet égard, l’évaluation de la divulgation est en grande partie une question objective qui dépend du niveau des compétences. L’information que renferme le mémoire descriptif est-elle suffisante pour permettre à une personne du métier de faire usage de la meilleure manière? Le rejet d’une meilleure manière n’est approprié que si l’on peut répondre à la première question par l’affirmative et à la seconde question par la négative avec des raisons à l’appui de la conclusion que le mémoire descriptif est non-habilitant pour ce qui est de la meilleure manière”

64. Le critère de la meilleure manière est considéré comme un outil pour promouvoir la concurrence, non pas juste après que le brevet arrive à expiration mais aussi dans le cadre de la durée du brevet; c'est pour cette raison qu'il a fréquemment été mentionné comme avantageux pour les pays en développement<sup>123</sup>. Il n'empêche que la subjectivité qui est nécessairement en jeu dans la détermination de l'état d'esprit de l'inventeur rend ce critère source de procès; c'est pourquoi il a été suggéré de l'abolir aux États-Unis d'Amérique<sup>124</sup>, la législation relative à la réforme de la loi sur les brevets étant appelée à mettre fin à ce critère<sup>125</sup>.

## **B. Le cadre juridique international**

65. Le contenu de l'article 29 de l'Accord sur les ADPIC s'est fortement reposé sur les délibérations qui ont eu lieu à l'OMPI<sup>126</sup> et qui se sont achevées lors d'une "Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets"<sup>127</sup> à l'issue de laquelle il n'a pas été possible d'aboutir à un consensus.
66. L'article 29 de l'Accord sur les ADPIC renferme comme l'une "des conditions imposées aux déposants de demandes de brevets" la divulgation de l'invention pour laquelle la protection est sollicitée d'une manière suffisamment "claire et complète" pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter. Par conséquent, la divulgation de l'invention est obligatoire pour le déposant; toutefois, son contenu et sa forme ne sont pas précisés (ni le lien entre la divulgation et les revendications), pas plus que ne l'est la sanction en cas de non-conformité.
67. En conséquence, les membres de l'OMC sont obligés de prévoir dans leurs législations nationales l'obligation de divulgation pour s'assurer que le système des brevets joue un rôle dans la diffusion du savoir.

---

<sup>123</sup> Voir le rapport de la Commission on Intellectual Property Rights, Londres 2002, page 117 et la Loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions, Genève 1979, Section 123 3) : "La description mentionnera...en particulier la meilleure manière connue du déposant pour exécuter l'invention".

<sup>124</sup> National Research Council of the National Academies (NRCNA), A Patent System for the 21<sup>st</sup> Century, Washington 2004.

<sup>125</sup> Le 8 mars 2011, le Sénat américain a voté par 95 pour et 5 voix contre un projet de loi sur la réforme des brevets, S.23, qui contient une disposition éliminant la meilleure manière comme raison de "la suppression ou de l'annulation ou autrement non-application" du brevet ou d'une revendication. De son côté, à la Chambre des représentants, un autre projet de loi (H.R. 2795 109th Congress 2005-2006) qui n'est jamais devenu loi, a proposé l'élimination de la meilleure manière du U.S. CODE TITLE 35-PATENTS, Section 112.

<sup>126</sup> L'Assemblée de l'Union de Paris a en 1983 décidé de la création d'un "comité d'experts sur le délai de grâce pour la divulgation d'une invention avant le dépôt d'une demande", qui a commencé ses travaux comme son nom l'indique durant le soi-disant délai de grâce en 1984. L'ordre du jour a été élargi avec les progrès accomplis par ce groupe et, en 1987 (quatrième réunion), au nombre des quatre nouvelles questions abordées par le comité, la quatrième était le critère de divulgation (Article 3).

<sup>127</sup> Les archives de la conférence diplomatique montrent que l'article 3 et la règle 2 sur la divulgation ont fait l'objet de différentes opinions. C'est ainsi en particulier que le critère de la meilleure manière divise la position de l'Europe dirigée par la délégation allemande et celle des États-Unis d'Amérique.

68. L'article 29 contient deux éléments de flexibilité sous la forme de dispositions "peuvent" : premièrement, les membres peuvent exiger du déposant qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur et, deuxièmement, ils peuvent exiger du déposant d'une demande de brevet qu'il fournisse des renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l'étranger. Dans le premier cas, les avantages et les inconvénients ont déjà été mentionnés plus haut. Dans le second, cela serait utile pour les membres qui font un examen de fond des demandes de brevet, en particulier les pays en développement et les moins avancés du fait de l'utilité de ces renseignements dans la procédure d'examen.

**C. Le critère des renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l'étranger**

69. Comme on l'a déjà mentionné antérieurement, l'Accord sur les ADPIC donne aux membres l'option d'exiger des déposants qu'ils fournissent des renseignements sur les demandes correspondantes qu'ils auront déposées et les brevets correspondants qui leur auront été délivrés à l'étranger. Il va de soi que l'adoption d'une telle disposition au niveau national contribuerait à l'examen des brevets en termes de qualité et de rapidité. Quoi qu'il en soit, si elle est incorporée dans la législation nationale, cette option ne nuirait pas au principe fondamental de l'indépendance des demandes de brevet<sup>128</sup>.

70. Les renseignements à l'étude peuvent être fournis par le déposant si la loi sur les brevets l'exige ou à la demande de l'office des brevets où c'est au directeur de l'enregistrement qu'il appartient de faire cette demande. Si les renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l'étranger ne sont pas transmis dans les délais voulus<sup>129</sup>, la demande peut être rejetée. Étant donné que l'Accord sur les ADPIC ne donne pas une solution spécifique à cette question, les membres disposent d'une certaine *marge de manœuvre*.

**D. Deux autres questions liées à la divulgation qui ne sont pas couvertes par l'Accord sur les ADPIC**

71. D'autres questions liées à la divulgation n'ont pas été incorporées dans le texte de l'article 29 de l'Accord sur les ADPIC telles que la divulgation de micro-organismes au moyen de leur dépôt auprès d'une autorité de dépôt<sup>130</sup> et la mention de l'origine du matériel biologique, ce qui, de l'avis de quelques membres de l'OMC, s'inscrit dans le contenu de la divulgation<sup>131</sup>.

---

<sup>128</sup> CNUCED\_ICTSD, "Resource Book on TRIPS and Development" (2005), page 452.

<sup>129</sup> La différence vient du libellé de la loi sur les brevets. On pourrait établir que le déposant d'une demande de brevet joindra à cette demande des renseignements concernant les demandes de brevets correspondants à l'étranger (délivrance ou rejet) ou on pourrait prévoir que le directeur de l'enregistrement lui demande de le faire. C'est le libellé de la loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions qui, dans sa Section 128, dispose que "Le déposant, à la demande de l'Office des brevets,..."

<sup>130</sup> L'article 3 et la règle 2 du projet de traité présenté à la Conférence diplomatique (voir note 112) contiennent une disposition spécifique sur le dépôt de "matériel biologiquement reproductible".

<sup>131</sup> La "TRIPS disclosure proposal". Pour de plus amples détails, voir le document IP/C/W/368/Rev.1, page 28.

*Le dépôt de micro-organismes pour divulguer l'invention*

72. Il va sans dire que la divulgation des micro-organismes et du matériel biologique pourrait constituer une tâche difficile. Afin de résoudre ce problème, plusieurs lois nationales sur les brevets ont accepté le dépôt de matériel biologique comme étant un équivalent ou un complément de la description figurant dans le mémoire descriptif. C'est pourquoi, pour une "description claire et complète" d'une invention qui consiste en un micro-organisme ou des cellules cultivées ou qui en découle, référence pourrait être faite à un dépôt à un établissement de dépôt.
73. Le Traité de Budapest permet le dépôt du micro-organisme par l'intermédiaire d'une autorité de dépôt (reconnue à l'échelle internationale, conformément aux procédures du Traité et de son règlement d'exécution)<sup>132</sup>.

*Mention de l'origine du matériel biologique*

74. La procédure d'examen de l'article 27.3)b) de l'Accord sur les ADPIC a couvert la question de la divulgation de l'origine des ressources génétiques dans le cadre plus général de la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique (CDB)<sup>133</sup> et, en particulier, de l'objectif de cette dernière de mettre en place un système sur le consentement préalable en connaissance de cause et le partage des avantages en rapport avec l'accès aux ressources biologiques et leur exploitation<sup>134</sup>. À cet égard, quelques membres ont fait part de leur préoccupation de voir des brevets délivrés pour des inventions qui utilisent du matériel biologique sans respecter les dispositions de la CDB.
75. Sur ce sujet, des membres de l'OMC ont fait différentes propositions dont les suivantes : la Suisse a préconisé une révision du cadre juridique qui relève des traités administrés par l'OMPI (PCT et PLT)<sup>135</sup>; un groupe de pays "mégadivers"<sup>136</sup> a proposé que l'Accord sur les ADPIC soit modifié pour exiger des déposants des demandes de brevet qu'ils mentionnent la "source et le pays d'origine des ressources" et qu'ils fournissent des preuves du "consentement préalable donné en connaissance de cause et du partage juste et équitable des avantages"; le groupe des pays africains a proposé d'ajouter un nouveau paragraphe 3 à l'article 29 sur l'obligation de divulgation<sup>137</sup>; et l'Union européenne et ses

---

<sup>132</sup> Voir le paragraphe 33 ci-dessus.

<sup>133</sup> La Déclaration de Doha de novembre 2001 a donné pour mandat au Conseil des ADPIC d'analyser la relation entre les ADPIC et la CDB dans le cadre de son examen de l'article 27.3. b).  
<sup>134</sup> Pour une analyse approfondie, voir le document de l'OMC IP/C/W/368/Rev.1.

<sup>135</sup> La proposition suisse a été pour la première fois soumise à la quatrième session du groupe de travail sur la réforme du PCT tenue en mai 2003. Elle a été décrite comme étant une clause d'habilitation car elle permettrait aux États membres de s'acquitter de l'obligation s'ils le souhaitent.

<sup>136</sup> À savoir la Bolivie, le Brésil, Cuba, l'Équateur, l'Inde, le Pérou, la République dominicaine, la Thaïlande et le Venezuela.

<sup>137</sup> Le texte proposé est le suivant : "3. Les membres exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue le pays ou la région d'origine des ressources biologiques et/ou des savoirs traditionnels utilisés dans l'invention et qu'il donne confirmation de la conformité avec tous les règlements d'accès dans le pays d'origine".

États membres ont fait savoir qu'ils étaient prêts à débattre au Conseil des ADPIC l'introduction d'un système multilatéral de divulgation qui ne porterait pas atteinte à la validité des brevets<sup>138</sup>.

76. Un auteur<sup>139</sup> a classé les législations nationales en trois groupes : “mesures de divulgation faibles”<sup>140</sup>, “mesures de divulgation moyennes”<sup>141</sup> et “mesures de divulgation fortes”<sup>142</sup>. Néanmoins, la compatibilité de quelques-unes de ces dispositions avec l'Accord sur les ADPIC a été mise en doute, en particulier celles qui proposent le rejet de la demande de brevet ou l'annulation du brevet délivré pour sanctionner la non-conformité.
77. Pour quelques auteurs<sup>143</sup>, l'obligation de mentionner l'origine d'un matériel biologique ou celle de donner des preuves touchant au consentement préalable en connaissance de cause et au partage des avantages, ne sont pas considérées comme des obligations importantes en matière de brevet, liées qu'elles sont au “contenu ou à la forme” de la demande, utilisant la même terminologie que celle du PCT. C'est pourquoi il a été proposé que l'inclusion de ces obligations dans le système multilatéral soit étudiée au moyen d'une révision de la règle 51 *bis* 1 a) i) à v) du PCT, intitulée “Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27”.
78. Quelques auteurs soutiennent que l'obligation de mentionner l'origine du matériel biologique est un élément de l'obligation de divulgation et qu'une révision du cadre juridique multilatéral suppose en conséquence la révision de l'article 29 de l'Accord sur les ADPIC<sup>144</sup>.
79. D'aucuns ont suggéré que soient invoquées des doctrines existantes qui favorisent le bon comportement du déposant pendant l'instruction du brevet. C'est ainsi que la jurisprudence américaine a souligné que le déposant d'une demande de brevet “doit être sincère et de bonne foi lorsqu'il traite avec l'office des brevets, ce qui comprend une obligation de communiquer à l'office toutes les informations dont elle a connaissance, qui sont importantes pour la brevetabilité”<sup>145</sup>. Une violation de ce devoir constitue une conduite inéquitable, qui entraîne l'annulation de tout brevet en résultant<sup>146</sup>.

---

<sup>138</sup> Par conséquent, l'obligation ne devrait pas agir “de facto o de jure” comme un critère de brevetabilité additionnel de forme ou de fond et les sanctions devraient sortir du cadre de la loi sur les brevets.

<sup>139</sup> Michael Blakeney “Proposals for the Disclosure of Origin of genetic Resources in patent Applications”, WIPO/IP/GR/05/01.

<sup>140</sup> Adoptées par exemple par l'Égypte, la Suède et l'Union européenne.

<sup>141</sup> Adoptées par exemple par la Danemark, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suisse.

<sup>142</sup> Adoptées par exemple par le Brésil, le Costa Rica, la Communauté andine et l'Inde.

<sup>143</sup> Voir Martin Girsberger, “*The Journal of World IP*”, 2004, Vol 7, issue 4, page 462.

<sup>144</sup> Voir Carlos M. Correa (2005), “The politics and practicalities of the disclosure of Origin Obligation”, Occasional Paper 16, page 5 à <http://www.quno.org>.

<sup>145</sup> *McKesson Info. Solutions, Inc. c. Bridge Medical, Inc.*, 487 F.3d 897, 913 (Fed. Cir. 2007). Une conduite inéquitable exige deux éléments : la matérialité et l'intention, ces deux éléments ayant été circonscrits au cas par cas par la jurisprudence des États-unis d'Amérique. Il a été signalé que cette information est matérielle “lorsqu'un examinateur raisonnable la jugerait importante pour décider s'il faut permettre à la demande d'être délivrée comme un brevet” (*Symantec Corp. c. Computer Assocs. Int'l, Inc.*, 522 F. 3d 1279, 1297 (Fed. Cir. 2008)), tandis que, pour ce qui est de la question de l'intention de tromper l'examinateur, les tribunaux prennent en compte tous les faits concernant la conduite générale du déposant pour en déduire la culpabilité car “on peut rarement



80. L'attention devrait être appelée sur le travail du Comité intergouvernemental sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques, la connaissance et le folklore traditionnels qui continue d'examiner les options suivantes relatives aux ressources génétiques : i) divulgation obligatoire; ii) examen plus approfondi de cette question; iii) élaboration de principes directeurs ou de recommandations; et iv) autres mécanismes comme la création d'un système international d'information spécifique sur les ressources génétiques divulguées et l'état de la technique<sup>147</sup>. Durant la troisième réunion intersessions du groupe de travail, tenue à Genève du 28 février au 4 mars 2011 à Genève, des propositions émanant d'États membres ont été distribuées pour être débattues<sup>148</sup>.

---

[Suite la note de la page précédente]

prouver au moyen de preuves directes l'intention qui ne doit pas être prouvée" (*Cargill, Inc. c. Canbra Foods, Ltd.*, 476 F.3d 1359, 1364 (Fed. Cir. 2007)).

<sup>146</sup> Quelques auteurs ont proposé que le manque de sincérité de la part du déposant d'une demande de brevet pour des questions essentielles pour la décision de fond de l'Office soit sanctionné par la non-application du brevet, laquelle sera restaurée lorsque le titulaire du brevet se nettoie les mains. À cet égard, voir par exemple N. Pires de Carvalho (2000), *Requiring Disclosure of the Origin of Genetic Resources and Prior Informed Consent in Patent Applications Without Infringing the TRIPS Agreement : The Problem and the Solutions*, *Washington University Journal of Law*, page 371.

<sup>147</sup> Pour une analyse approfondie, voir Étude technique sur les exigences relatives à la divulgation d'informations en rapport avec les ressources génétiques et les savoirs traditionnels dans les systèmes de brevets (WIPO/GRTKF/IWG/3/14).

<sup>148</sup> Voir les documents WIPO/GRTKF/IWG/3/2 et WIPO/GRTKF/IWG/3/4.

## V. EXAMEN DE FOND

### A. Introduction

81. Les offices de propriété intellectuelle des États membres ou régionaux de l'OMPI font une recherche sur l'état de la technique et un examen de fond pour s'assurer que les conditions de brevetabilité prescrites par la législation applicable sont respectées<sup>149</sup>. La recherche et l'examen garantissent donc que les brevets délivrés sont conformes aux dispositions légales en vigueur.
82. La qualité de la recherche et de l'examen est par conséquent très importante pour la sécurité juridique du système des brevets ainsi que pour la confiance que l'ensemble de la société peut avoir dans le système des brevets. D'un autre côté, l'examen complet quant au fond coûte cher. En outre, la recherche sur l'état de la technique impose la conservation d'une documentation actualisée sur l'état de la technique, ce qui requiert également des ressources financières et humaines considérables.
83. Tous les offices des brevets du monde peuvent donc ne pas être en mesure d'effectuer ce type de recherche et d'examen pour toutes les demandes. La complexité des tâches et le coût afférent à l'administration de la recherche et de l'examen sont des faits bien établis et on connaît la difficulté qu'il y a à trouver le meilleur moyen d'affecter des ressources limitées. Par conséquent, différentes options devraient être prises en considération comme la conduite d'un examen formel uniquement ou la conduite d'un examen ou d'une recherche de type formel, ou encore la conduite d'un examen de fond mais s'appuyant sur les travaux effectués par d'autres au moyen d'accords de coopération.
84. Pour la recherche et l'examen de fond, les offices de propriété intellectuelle peuvent envisager de conclure des accords de coopération avec d'autres offices possédant les compétences et les ressources nécessaires pour remplir ces tâches. Ce type de collaboration peut revêtir les formes les plus diverses. Par exemple, un office donné peut "s'appuyer" sur les travaux effectués par un autre office au moyen d'accords informels de coopération ou peut être lié par les travaux effectués par d'autres au moyen par exemple d'accords plus formels.

---

<sup>149</sup> La procédure d'examen dans les pays qui effectuent une recherche et un examen varie considérablement de l'un à l'autre. C'est ainsi par exemple qu'à l'UKIPO, les déposants sollicitent la recherche. Au cas où la demande n'est pas faite dans les délais impartis, les demandes sont considérées comme retirées. Puis, après la publication de la demande, les déposants demanderont qu'un examen quant au fond soit effectué. À l'OEB, une sollicitude de recherche découle du dépôt de la demande de brevet et elle a lieu avant la publication mais les déposants doivent après la publication de ces demandes en solliciter l'examen quant au fond. Au JPO également, aucune sollicitude de recherche n'est nécessaire et la recherche est effectuée au moment de l'examen quant au fond qui doit être sollicité par les déposants après la publication de leur demande de brevet. À l'USPTO, aucune sollicitude de recherche ou d'examen n'est nécessaire; les deux découlent du dépôt d'une demande et ont lieu après la publication de la demande.

### *Différentes options d'examen*

85. Quelques pays ont choisi d'adopter un système au titre duquel les formalités des demandes de brevet sont vérifiées et, une fois remplies les conditions de formalité, le brevet est délivré. Lorsqu'un brevet est appliqué à un stade ultérieur, sa validité peut être contestée par le contrevenant présumé. Du point de vue de l'office des brevets, le système d'examen formel entraîne une économie considérable au titre des dépenses de personnel et le pays peut alors affecter ses ressources à d'autres domaines prioritaires. Toutefois, le coût de l'examen de la validité des brevets mis en doute est transféré à la phase postérieure à la délivrance, en particulier aux tribunaux ainsi qu'aux titulaires de brevets et aux tiers.
86. Une autre option est un système au titre duquel l'office des brevets, une fois remplie une demande et une fois vérifiées les formalités, fait une recherche sur l'état de la technique et établit un rapport sur la recherche. En vertu de ce type de procédure, le brevet sera délivré sans examen quant à la brevetabilité et le rapport de recherche est publié en même temps que le brevet délivré, donnant ainsi aux tiers la possibilité de mieux en déterminer sa validité. Un tel système peut reposer sur un responsable ou sur des examinateurs ou il peut sous-traiter le travail à un autre office.
87. Plusieurs pays ont pris des dispositions pour sous-traiter la recherche et l'examen. En effet, ce type de disposition est essentiel pour l'établissement de rapports de recherche "de type international" par une administration internationale selon le PCT, qui peuvent être utilisés par les offices nationaux. Les pays aux ressources limitées peuvent aussi réenregistrer<sup>150</sup> les brevets déjà délivrés dans un autre pays au lieu de procéder à des vérifications quant à la forme et à des examens quant au fond. En général, une demande de réenregistrement doit être déposée auprès de l'office dans un certain délai après la délivrance du brevet étranger. La validité des brevets est ainsi garantie dans une certaine mesure, puisqu'ils ont fait l'objet d'examens de fond dans un autre pays. Ce système ne peut donner de bons résultats que si des dispositions administratives ont été prises entre le pays qui délivre le brevet et le pays qui le réenregistre.

### *Coopération en matière de recherche et d'examen*

88. Étant donné que le nombre des demandes de brevet déposées n'a cessé d'augmenter<sup>151</sup> et que les documents de brevet sont de plus en plus complexes, la coopération est une solution intéressante pour les Offices des brevets non seulement dans les pays en développement et les pays les moins avancés mais aussi pour les pays développés en quête de solutions à leur retard dans l'examen des brevets.

---

<sup>150</sup> Par exemple, l'Office des brevets de Hong Kong réenregistre les brevets qui ont été délivrés par l'Office de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine (SIPO), l'Office des brevets du Royaume-Uni (UKPO) ou l'OEB (lorsque le Royaume-Uni a été désigné). Brunei est lui aussi un exemple d'un pays qui a adopté un système de réenregistrement.

<sup>151</sup> D'après les indicateurs de l'OMPI de 2010, près de 1,91 million de demandes de brevet ont été déposées dans le monde en 2008. Il ressort de la tendance à long terme des données fournies par le présent rapport que le nombre des demandes déposées aux autres quatre coins de la planète n'a cessé d'augmenter depuis 1995, à l'exception d'une légère baisse en 2002. En ce qui concerne les demandes selon le PCT, la Revue annuelle 2009 du PCT révèle que les demandes internationales soumises par le biais du PCT n'ont cessé d'augmenter pour passer de moins de 5000 en 1978 à près de 175 000 en 2008 (une baisse de 4,5% du nombre total de dépôts a été constaté en 2009).

89. D'après une étude établie par la London Economics<sup>152</sup>, le retard accumulé par les principaux offices tels que l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, l'Office européen des brevets (OEB) et l'Office des brevets du Japon augmenterait selon les estimations de 13 mois au cours des cinq prochaines années. D'après cette même étude, une année d'attente à ces offices représente un coût de 7,6 milliards de livres sterling par an pour l'économie mondiale.
90. C'est pourquoi la prise en compte de pratiques permettant d'améliorer la procédure de brevetage est considérée comme fondamentale<sup>153</sup>, y compris une procédure d'examen accélérée<sup>154</sup> et les initiatives de partage du travail<sup>155</sup>.

---

<sup>152</sup> Economic Study on Patent Backlogs and a System of Mutual Recognition, London of Economics, janvier 2010.

<sup>153</sup> Voir par exemple le discours en 2003 du premier ministre japonais Junichiro Koizumi à la cent cinquante-sixième session du Parlement japonais ([www.kantei.go.jp/foreign/koizumispeech/2003/01/31sisei\\_e.html](http://www.kantei.go.jp/foreign/koizumispeech/2003/01/31sisei_e.html)) et le discours de David Cameron à Leeds dans lequel il a annoncé la mise en place d'une procédure accélérée de demande de brevets (communiqué de presse de l'Office britannique de la propriété intellectuelle en date du 28 mars 2010).

<sup>154</sup> Dans certains offices des brevets comme l'Office canadien de la propriété intellectuelle (CIPO), l'Office allemande des brevets et des marques (DMPA), l'Office japonais des brevets (JPO), l'Office européen des brevets (OEB), IP Australia, l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), l'Office de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine (SIPO), l'Office des brevets du Royaume-Uni (UKPO) et l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO), il est possible de demander un examen accéléré de la demande de brevet. Cette procédure figure normalement dans les notices/règles internes mais la loi sur les brevets de certains pays contient une disposition en la matière comme par exemple l'article 61 de la loi coréenne sur les brevets. Les raisons et conditions qui permettent le recours à cette procédure peuvent varier d'un pays à l'autre. C'est ainsi par exemple qu'à l'USPTO, il est possible de "présenter des demandes spéciales" du fait de l'âge ou de la santé du déposant ou si la demande "prévoient d'autres conditions à remplir (voir les directives relatives aux déposants dans le cadre de la nouvelle procédure d'examen accéléré). À l'Office japonais des brevets (JPO), quatre types de demande de brevets auront accès à un examen accéléré : 1) les demandes relatives aux inventions; 2) les demandes déposées à l'échelle internationale; 3) les demandes relatives aux établissements d'enseignement; et 4) les demandes relatives aux PME. Un examen accéléré peut également être sollicité lorsqu'un brevet a déjà été délivré dans un autre pays, par exemple à l'Office australien des brevets où il est possible de solliciter un "examen modifié" si : 1) la demande de brevet porte sur un brevet type; 2) un brevet a été délivré dans au moins un des pays que sont les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou un pays signataire de la Convention sur le brevet européen; 3) le brevet étranger est rédigé en anglais; 4) le brevet étranger porte sur la même invention; et 5) une copie certifiée du brevet étranger délivré a été déposée à la demande du Commissaire. Il sied de mentionner que, dans certains cas, un examen accéléré est également possible si la demande de brevet est liée à certains types de technologies comme les technologies vertes (UKIPO) ou les technologies dans le domaine de l'industrie de la défense, ou à la promotion de certains objectifs de l'État comme la promotion d'exportations, la création d'entreprises ou le développement de nouvelles technologies, ou la certification de la qualité (Article 9 du décret d'application de la loi sur les brevets de la République de Corée).

<sup>155</sup> Peter Drahos en décrit l'avantage comme suit : "Une exploitation mutuelle permet à un office d'utiliser le travail d'un autre office sans l'obliger à le faire", *The Global Governance of Knowledge*, Cambridge University Press, 2010, page 191.

91. Les initiatives de partage du travail entre les offices de propriété industrielle reposent sur le fait reconnu que l'utilisation de ressources par de multiples offices concernant la même invention est un gaspillage. Nombreux sont ceux qui ont considéré le PCT comme le système le plus économique pour la rationalisation des ressources dans le contexte international. En vertu du PCT, une demande internationale de brevet fait l'objet d'une recherche qui aboutit à un "rapport de recherche internationale"<sup>156</sup> et les résultats (rapport international de recherche) avec une opinion écrite sur la brevetabilité de l'invention sont envoyés au déposant<sup>157</sup>. Après publication, celui-ci peut opter pour un "examen préliminaire", qui fait l'objet d'un "rapport d'examen préliminaire international"<sup>158</sup>. Ces rapports (rapport de recherche internationale, opinion écrite et rapport d'examen préliminaire international), avec une copie de la demande publiée sont envoyés aux offices nationaux auprès desquels le déposant demande une protection pour qu'ils se prononcent sur la brevetabilité. Les avantages de cette procédure pour les États contractants quant au partage du travail sont manifestes tout en laissant la décision finale concernant la brevetabilité aux mains de chaque office de la propriété intellectuelle<sup>159</sup>.
92. Dans le cadre des programmes d'examen accéléré des brevets, quelques offices de propriété intellectuelle<sup>160</sup> ont conclu des accords bilatéraux portant sur la reconnaissance mutuelle des travaux réalisés par un autre office comme la "procédure accélérée d'examen de demandes de brevet ou Patent Prosecution Highway" (PPH)<sup>161</sup>. Lorsqu'il demande un examen accéléré à l'Office de deuxième dépôt, le déposant fournit les rapports de recherche et d'examen de l'Office de premier dépôt; par conséquent, le deuxième office bénéficie des travaux effectués précédemment. D'autres méthodes de coopération ont

---

<sup>156</sup> La recherche internationale est effectuée par une des 14 administrations chargées de la recherche internationale (les offices de l'Égypte, de l'Inde et d'Israël, qui ont tous été nommés, n'ont pas encore notifié la date à partir de laquelle ils commenceront à assumer les fonctions d'ISA).

<sup>157</sup> Règle 44 du règlement d'exécution du PCT.

<sup>158</sup> Cela ne s'applique qu'aux résidents ou nationaux d'un État contractant lié par le chapitre II (art. 31 2) a) du PCT).

<sup>159</sup> En 2008, les entrées en phase nationale selon le PCT représentaient 52% des demandes de brevet présentées à l'étranger (Revue annuelle 2009 du PCT).

<sup>160</sup> La procédure accélérée d'examen fait intervenir des accords bilatéraux de l'USPTO ou du JPO, entre eux (USPTO-JPO) et avec d'autres offices, à savoir, l'USPTO avec l'OEB, les Offices des brevets britannique, canadien, coréen, australien, danois et singapourien ainsi que des accords du JPO avec le KIPO, l'UKPO, le DPMA et l'Office des brevets danois. Il y a par ailleurs plusieurs accords PPH PCT. Pour de plus amples informations, voir :

*[http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct\\_pph.html](http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)*

<sup>161</sup> Un projet pilote entrepris en juillet 2006 par l'USPTO et le JPO.

également été élaborées comme le “projet pilote d’utilisation”<sup>162</sup>, JP FIRST<sup>163</sup>, New Route<sup>164</sup> et quelques autres<sup>165</sup>. Ces projets ont certes en commun un nombre de caractéristiques élevé<sup>166</sup> mais ils sont tous uniques en leur genre du fait des différences qui existent entre elles.

93. Les contraintes auxquelles se heurtent les offices de propriété intellectuelle des pays en développement et des PMA qui font une recherche et un examen de fonds sont différentes de celles auxquelles se heurtent les plus grands offices. L’expérience montre cependant que des options de coût-efficacité sont utiles pour la totalité d’entre eux comme par exemple :

- utiliser, selon diverses modalités, des rapports de recherche et d’examen établis par d’autres offices des brevets. Certains offices, comme ceux de l’Australie, de la Malaisie et de Singapour, exigent une recherche et un examen avant la délivrance d’un brevet, mais autorisent le remplacement systématique d’une partie ou de la totalité du processus national de recherche et d’examen par l’administration de la preuve qu’un travail équivalent a déjà été accompli devant un autre office (agréé). Cette preuve peut être apportée par un déposant fournissant un rapport de recherche, un rapport de recherche et d’examen ou la description d’un brevet effectivement délivré à la suite d’une demande équivalente.
- exiger du déposant qu’il leur soumette des informations concernant les recherches, les délivrances de brevets ou les rejets de demandes équivalentes dans d’autres États afin de fournir des informations supplémentaires que l’examineur peut utiliser pour appuyer ou améliorer le processus de recherche et d’examen (voir les observations sur la divulgation aux paragraphes 68 et 69).

---

<sup>162</sup> Cette initiative vise à encourager la coopération entre l’OEB et les Offices nationaux de la propriété intellectuelle. Le travail réalisé par les Offices nationaux est utilisé par les examinateurs de l’OEB.

<sup>163</sup> La stratégie de diffusion rapide de l’information du JPO vise à encourager le partage de l’information lorsque la première demande de brevet est déposée à l’Office. La demande reçoit la priorité en matière d’examen au JPO de telle sorte que, lorsqu’elle fait l’objet d’une première mesure aux autres offices (via le système traditionnel de la Convention de Paris), les rapports établis par le JPO ont déjà été reçus par eux (dans 80% environ des cas).

<sup>164</sup> Il s’agit d’un projet pilote qui étudie l’idée de donner une seule journée de dépôt pour les premier et deuxième dépôts.

<sup>165</sup> Par exemple, SHARE qui consiste pour chaque Office à s’engager à donner la priorité à l’examen des demandes pour lesquelles il est le premier office de dépôt.

<sup>166</sup> Ces projets en général au moins certains des éléments suivants : i) l’office auprès duquel la demande est déposée en premier accélère son traitement de façon que les résultats de la recherche et de l’examen soient disponibles rapidement en vue de leur utilisation par les autres offices participants; ii) les offices auprès desquels sont déposées les demandes ultérieures retardent leur traitement en attendant que le rapport de recherche et d’examen que doit établir l’office auprès duquel la demande a été déposée en premier devienne disponible; iii) les offices peuvent prendre des dispositions permettant à l’autre ou aux autres offices d’avoir directement accès aux rapports de recherche et d’examen, ce afin de faciliter la tâche du deuxième office et de réduire le fardeau des déposants; par ailleurs, le premier office peut être en mesure d’accéder aux résultats des rapports de recherche et d’examen établis ultérieurement par les autres offices; et iv) une procédure d’examen accélérée peut être suivie si la demande est signalée comme étant conforme aux prescriptions requises pour donner lieu à la délivrance d’un brevet par l’autre ou les autres office(s) participants.

- lorsque aucune demande correspondante ne peut être trouvée dans d'autres pays, confier à d'autres offices, en général moyennant une rémunération, le travail de recherche sur l'état de la technique et d'examen<sup>167</sup>.
  - s'appuyer sur les rapports de recherche internationale et les rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité. Ces outils fournissent d'une recherche de grande qualité et d'une opinion sur la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle qui, sans se prononcer sur la brevetabilité de l'invention conformément à la législation nationale d'un État quel qu'il soit, permet généralement de se faire une bonne idée de la question de savoir si les aspects les plus importants de la plupart des lois pertinentes sont susceptibles d'avoir été respectés. Par ailleurs, la procédure internationale aide à recenser des demandes équivalentes au cours de la phase nationale, ce qui permet de prendre connaissance d'autres rapports de recherche et d'examen lorsqu'ils sont publiés par les différents offices concernés. L'appariement des demandes par famille est en général plus fiable pour les demandes selon le PCT que pour les familles construites à l'aide des informations sur les documents de priorité selon la Convention de Paris. Il sied de souligner que 41 offices nationaux et trois offices régionaux fournissent des informations sur les demandes présentées au titre de la phase nationale par l'intermédiaire du service de consultation Patentscope®<sup>168</sup>, en fournissant dans certains cas des liens directs vers les sites Web nationaux renseignant sur les demandes présentées au titre de la phase nationale.
  - utiliser le service que l'OMPI met à leur disposition dans le cadre du Programme de coopération internationale pour la recherche et l'examen des inventions (ICSEI), qui fait partie d'un programme élargi appelé WPIS (Services d'information en matière de brevets de l'OMPI). Ce programme a pour but d'aider les offices des pays en développement et les PMA à examiner les demandes en instances dans les régions où ils manquent de compétences ou lorsqu'ils doivent traiter d'une question complexe. S'agissant de l'ICSEI, l'OMPI sert d'agent entre l'Office de la propriété intellectuelle demandeur dans les pays en développement et les offices de pays donateurs qui fournissent un rapport de recherche et d'examen et/ou des opinions.
94. En résumé, s'appuyant sur une analyse coûts-avantages, les États membres ont bon nombre d'options pour élaborer le mécanisme de recherche et d'examen le mieux adapté à leur système de brevets national ou régional.
95. L'enjeu de tous les offices des brevets est de trouver le moyen de maximiser la qualité des brevets délivrés avec des ressources souvent limitées. Différentes formes de coopération internationale ont déjà été mises au point, mais un certain nombre d'offices sont en quête de mécanismes qui leur permettraient de relever ce défi au mieux.

---

<sup>167</sup> Dans la loi sur les brevets de certains pays tels que l'Argentine, il est prévu que l'Office national de la propriété intellectuelle peut commander des rapports à des chercheurs travaillant dans les universités ou les instituts scientifiques et techniques du pays (Loi n° 24.481 de 1995, art.27).

<sup>168</sup> <http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf>.

**B. Le cadre juridique international**

96. Le cadre juridique international pour l'instruction des brevets ne précise aucun modèle d'examen particulier. L'Accord sur les ADPIC donne aux Membres une large *marge de manœuvre*. Il convient cependant d'appeler l'attention sur deux limites. La première figure dans l'article 62.1 qui arrête le principe des procédures et formalités raisonnables pour l'acquisition ou le maintien des droits de propriété intellectuelle. D'autre part, l'article 62.2 oblige les membres de l'OMC à faire en sorte que, sous réserve que les conditions fondamentales pour l'acquisition du droit soient respectées, l'octroi ou l'enregistrement du droit aura lieu dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection. Une attention particulière a été accordée à cette dernière condition étant donné que la période de protection de 20 ans que fournit le brevet commence à compter de la date de dépôt de la demande.



## VI. CONTRÔLE D'OFFICE DES CLAUSES CONTRACTUELLES ANTICONCURRENTIELLES PAR LES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LES ACCORDS DE LICENCE DE BREVETS

97. Les politiques en matière de brevet et les politiques en matière de concurrence sont sous tension car les premières encouragent l'innovation en octroyant un droit exclusif alors que les secondes cherchent à éviter les barrières de marché<sup>169</sup>. Il a cependant été fait remarquer que les deux systèmes ont un objectif commun, à savoir améliorer le bien-être des consommateurs<sup>170</sup>. L'interface entre le système de propriété intellectuelle et les politiques en matière de concurrence est l'objet d'un projet thématique spécifique dans le cadre du "Projet relatif à la propriété intellectuelle et à la politique en matière de concurrence" du CDIP (voir le document CDIP/4/4 Rev).
98. Les licences de brevet peuvent contenir plusieurs dispositions restrictives comme des restrictions en matière de prix, de quantité, de territoire et de champ d'utilisation. Plusieurs de ces dispositions sont considérées conformes à la nature du système de la propriété intellectuelle alors que d'autres être contestées au titre des politiques en matière de concurrence.
99. Quelques exemples de clauses qui, dans certaines circonstances, pourraient être considérées comme anticoncurrentielles, sont les clauses appelées clauses de "rétrocession". De l'avis de l'auteur, la "rétrocession" est un terme qui s'applique en général à l'obligation pour le donneur de licence de veiller à ce que le preneur de licence confère des droits dans le cadre de brevets connexes (présents ou futurs)<sup>171</sup>. Et, au moyen d'une "licence réciproque", une licence qui sert à utiliser une technologie spécifique, deux entreprises pourraient se faire concurrence moins durement<sup>172</sup>.
100. Dans les accords de concession de licences, les pratiques concurrentielles peuvent revêtir différentes formes et il n'est pas toujours facile de les identifier. La Commission européenne par exemple a fourni une liste détaillée des restrictions "ayant des effets

---

<sup>169</sup> Voir Carlos M. Correa, "Intellectual Property and Competition Law", ICTSD, communication n° 21, octobre 2007, page 1.

<sup>170</sup> Voir Carlos M. Correa, note en bas de page 169 (voir ci-dessus), ou Tu Than Nguyen, "Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS Agreement", *EE*, 2010, page 36. Le conflit apparent entre le droit de brevets et le droit de concurrence est illusoire car il est généralement admis que, dans le long terme, obtenir pour l'inventeur une forme de protection ou de rémunération se solde par des dépenses plus élevées en matière de recherche-développement, par une plus grande innovation et par de meilleurs produits moins chers pour les consommateurs. Ce but commun des deux systèmes de la propriété intellectuelle et de la concurrence a été par exemple explicitement énoncé dans les Lignes directrices antitrust américaines pour la concession de licences de propriété intellectuelle en 1995, dans les Directives de la Commission européenne sur l'application de l'article 81 CE aux accords de transfert de technologie en 2004, dans les Lignes directrices pour l'utilisation de la propriété intellectuelle en vertu de la loi antimonopole promulguée en 2007 par la Commission japonaise de la concurrence et dans les Lignes directrices sur le traitement des droits de propriété intellectuelle en vertu de la loi sur la concurrence adoptées par la Commission singapourienne de concurrence en 2007.

<sup>171</sup> Brian G. Bruinsvald, Dennis P. O'Reilly, D. Brian Kacedon (2008), "Drafting Patent License Agreements", *BNA Books*, page 48.

<sup>172</sup> Pierre Régibeau et Katharine Rockett (2004), "The Relationship Between Intellectual Property Law and Competition Law: An Economic Approach", *University of Essex et CEPR*, page 36.

anticoncurrentiels graves” dans les accords de transfert de technologie (Articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 772/2004). Une autre approche intéressante est celle des lignes de la Commission japonaise de la concurrence (FTC) sur les accords de concession de licences. Dans ce document, la Commission japonaise de la concurrence a déclaré que des restrictions seraient jugées raisonnables ou non fondées sur deux éléments, le premier étant la part du marché et le second la concurrence, ce qui réduit la liste des clauses considérées comme illégales en soi<sup>173</sup>.

101. Pour éviter les effets injustifiés de la concession sous licence de brevets, il est important qu'un pays fournisse des outils et recours préventifs. Dans ce contexte, il a été noté que, comme en Europe, un règlement législatif spécifique ou que, comme aux États-Unis d'Amérique et au Japon, l'élaboration de lignes directrices sur la concession sous licence de la propriété intellectuelle peuvent être une approche positive. Cela peut permettre aux autorités de déterminer plusieurs clauses contractuelles qui sont jugées indispensables pour le contrat et d'indiquer les clauses qui ne sont pas souhaitables à cause de leur effet anticoncurrentiel<sup>174</sup>.
102. Il y a trois catégories de législations qui traitent des mesures prises par les offices de propriété intellectuelle pour ce qui est des contrats de concession de licences de brevet qui semblent contenir des clauses anticoncurrentielles. Premièrement, quelques lois sur les brevets prévoient un contrôle ex ante par l'Office de la propriété intellectuelle des accords de licence volontaires<sup>175</sup> alors que, dans d'autres cas, les offices de propriété intellectuelle transfèrent le dossier à l'autorité de concurrence après avoir identifié une clause qui leur paraît anticoncurrentielle. Il semblerait que, dans le premier cas, la décision d'enregistrer ou non le contrat est prise par l'office de la propriété intellectuelle tandis que, dans le second, elle est prise par les autorités de concurrence après une évaluation des effets anticoncurrentiels de la clause en question. Enfin, le troisième type de lois sur les brevets prévoient que certaines clauses, lorsqu'elles figurent dans des accords de transfert de technologie, sont nuls et non avenus, sans porter atteinte au registre du contrat en tant que tel.

#### **A. Cadre juridique international**

103. L'article 8.2 de l'Accord sur les ADPIC contient une règle générale sur les pratiques anticoncurrentielles liées aux droits de propriété intellectuelle dont le texte est le suivant : “Des mesures appropriées, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du présent accord, pourront être nécessaires afin d'éviter l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie”. Cette règle est très générale, donnant à son application une large marge de manœuvre. À cet égard, en tant que règle générale, l'article 8.2 ne peut s'appliquer qu'aux abus ou pratiques liées aux droits de propriété intellectuelle mais

---

<sup>173</sup> Christopher Heath (2008), “Competition Law and IP in Japan, dans “The Interface between IPRs and Competition Policy”, édité par Steven D. Anderman, Cambridge, pages 261-263.

<sup>174</sup> Pierre Régibeau et Katharine Rockett (2004), “The Relationship Between Intellectual Property Law and Competition Law: An Economic Approach”, University of Essex et CEPR, page 33.

<sup>175</sup> Par exemple, Section 41 de la loi n° 3054 sur les brevets de 1992 du Ghana et Section 68 4) b) de la loi n° 3 sur la propriété intellectuelle de 2001 du Kenya.

pas aux pratiques pour lesquelles la propriété intellectuelle n'a qu'une incidence fortuite<sup>176</sup>.

---

<sup>176</sup> Par conséquent, les contrôles en matière de fusion (en particulier, la vente et l'acquisition d'entreprises) peuvent faire intervenir des transactions de concession de licences connexes et l'autorisation d'une fusion peut être subordonnée à certaines concessions de licences par les entreprises qui fusionnent soit entre elles ou quant à l'accès de tiers à la technologie en question. Les dispositions de l'article 8.2 ne s'appliquent pas aux contrôles de fusion tout simplement à cause de ces conséquences pour les droits de propriété intellectuelle. Il en va de même pour les contrôles de fusion exercés sur l'établissement de coentreprises.

104. Une réglementation plus détaillée de cette question figure dans l'article 40.2 de l'Accord sur les ADPIC, qui donne aux membres la faculté de spécifier dans leur législation nationale une série de règles traitant des "pratiques ou conditions" anticoncurrentielles en matière de concession de licences qui peuvent "dans des cas particuliers" constituer un usage abusif de droits de propriété intellectuelle. Les Membres de l'OMC ont la possibilité d'adopter des "mesures appropriées" pour "prévenir ou contrôler" ces pratiques, sous réserve que ces mesures soient conformes à d'autres dispositions de l'Accord sur les ADPIC.
105. L'Accord sur les ADPIC ne précise pas le type de pratiques qui pourraient être considérées comme anticoncurrentielles; il fournit tout simplement une liste non exhaustive de conditions considérées comme influant sur la concurrence, à savoir : "des clauses de rétrocession exclusives, des conditions empêchant la contestation de la validité et un régime coercitif de licences groupées, à la lumière des lois et réglementations pertinentes dudit Membre". Comme le souligne un auteur, le fait que ces exemples de pratiques anticoncurrentielles peuvent être "jugées" a priori abusives et anticoncurrentielles, ne change en rien le fait que les mesures prises doivent encore être déterminées au cas par cas<sup>177</sup>.
106. L'usage veut que soient enregistrés auprès des offices de propriété intellectuelle les contrats liés aux licences<sup>178</sup>. Dans ces cas-là, quelques offices examinent les clauses des contrats de licence, y compris celles qui sont liées aux pratiques anticoncurrentielles. D'autre part, l'article 28.2 de l'Accord sur les ADPIC n'arrête pas de critères spécifiques concernant les conditions de fond ou de forme pour ce qui est des accords de concession sous licence de brevets, ce qui permet aux membres de le faire. Toutefois, la tendance dans les pays en développement semble favoriser l'abandon progressif de l'identification de la technologie de pair avec les pratiques d'identification de l'investissement<sup>179</sup> encore qu'elle puisse ne pas couvrir les clauses anticoncurrentielles.
107. Néanmoins, tandis que les membres de l'OMC jouissent d'un important degré de flexibilité pour établir les clauses contractuelles qui pourraient être jugées anticoncurrentielles, il est généralement admis qu'il ne faudrait pas désigner d'une manière abstraite et générale une clause ou un accord tout entier comme étant anticoncurrentiel pour plutôt le faire "d'une manière circonstancielle relativement détaillée et par voie de référence avec son impact réel sur les conditions de concurrence qui existent sur les marchés concernés"<sup>180</sup>.

## **B. Cadre juridique national**

108. Des dispositions traitant des droits de propriété intellectuelle et du transfert de technologie ont souvent été incorporées dans les lois en matière de concurrence de pays

---

<sup>177</sup> Daniel Gervais (2008), "The TRIPS Agreement Drafting History and Analysis", Third Ed., Sweet et Maxwell, page 434.

<sup>178</sup> L'article 28 de l'Accord sur les ADPIC fournit un important degré de flexibilité quant aux conditions relatives aux cessions ou aux contrats de licence.

<sup>179</sup> Sur ces tendances, voir Davidow, Liberalization of Antitrust Rules for IP Licensing, The Journal of World IP, 2004, Volume 7, numéro 4, pages 491 à 500.

<sup>180</sup> *CNUCED\_ ICTSD (2005) "Resource Book on TRIPS and Development" (2005), Cambridge University Press, page 559.*

développés où la législation en matière de concurrence est bien établie<sup>181</sup>. En règle générale donc, ces pays n'ont pas adopté un système de contrôle par l'Office de la propriété intellectuelle des pratiques anticoncurrentielles, principalement parce que l'autorité nationale en matière de libre concurrence ou l'autorité judiciaire est chargée de faire appliquer la loi en matière de concurrence.

109. Il n'empêche que les lois sur les brevets des pays développés prévoient souvent que les clauses anticoncurrentielles contenues dans les licences de brevet seront jugées nulles et non avenues. C'est le cas par exemple de l'Australie. La Section 144 de la loi australienne sur les brevets liste une série de conditions<sup>182</sup> qui cause la nullité de certaines clauses, le remède n'étant pas cependant l'absence de l'enregistrement du contrat mais celui que prévoit le Code civil dans le cas de conditions caduques.
110. La situation est très différente dans les pays en développement et les PMA. En général, la politique en matière de concurrence est souvent un nouvel instrument et il n'y a pas toujours un organe ayant les compétences pour traiter les questions relatives aux pratiques anticoncurrentielles. Toutefois, bon nombre de ces pays ont eu recours à la flexibilité donnée par les articles 28.2 et 40.2 de l'Accord sur les ADPIC et adopté des lois sur la propriété intellectuelle dont les clauses de licence anticoncurrentielles qui empêchent l'enregistrement de l'accord de licence ont été énumérées<sup>183</sup> ou dont une clause générale spécifiant que les contrats de licence contenant des clauses à même de restreindre la concurrence ne seront pas enregistrés<sup>184</sup>.
111. L'utilisation d'office des clauses contractuelles anticoncurrentielles par les offices de propriété intellectuelle dans les accords de concession sous licence de brevets a été adoptée dans les lois sur les brevets de pays de différentes régions, à savoir l'Afrique<sup>185</sup>, l'Asie<sup>186</sup> et l'Amérique latine<sup>187</sup>.

[Les annexes en anglais suivent]

---

<sup>181</sup> Tu Than Nguyen (2010), "Competition Law, Technology Transfer and the Accord sur les ADPIC", EE; page 166.

<sup>182</sup> Un autre exemple est celui de l'Irlande.

<sup>183</sup> Par exemple la loi sur les brevets du Ghana.

<sup>184</sup> Par exemple, l'article 33 4) de la loi sur la propriété industrielle de la République dominicaine dispose que les contrats de licence ne doivent pas contenir des clauses commerciales restrictives qui nuisent à la production et à la commercialisation des avancées technologiques du preneur de licence et qui restreignent la concurrence". Il donne ensuite quelques exemples de clauses qui vont dans le sens de la disposition précédente.

<sup>185</sup> Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

<sup>186</sup> Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Indonésie, Philippines, Singapour et Sri Lanka.

<sup>187</sup> Voir par exemple le Guatemala, le Nicaragua, le Paraguay et l'Uruguay.