

Brevet et droit à l'information des tiers

Maryline Boizard*

Introduction

Dans la doctrine classique, le brevet est analysé comme un contrat synallagmatique passé entre l'Etat et l'inventeur, une sorte de contrat social. *«Ce dernier s'engage à faire connaître son invention à l'Etat, moyennant quoi celui-ci, comme contrepartie du service que l'inventeur lui rend en faisant connaître à la société une invention nouvelle, s'engage de son côté à réserver à cet inventeur, pendant un certain temps, le monopole d'exploitation de l'invention»*¹.

La doctrine contemporaine, sans nier totalement l'idée de contrat social, voit dans le brevet un dispositif d'incitation à la recherche qui récompense l'inventeur par l'octroi d'un monopole dont il résulte un avantage concurrentiel incontestable². Certains y voient même une arme industrielle et

* Maître de conférences HDR IODE – Centre de droit privé (UMR CNRS 6262). Université de Rennes 1

¹ A. Casalonga, *Traité technique et pratique des brevets d'invention*, LGDJ 1949, citant E.Percerou.

² J.M. Mousseron, *Contribution à l'analyse objective du droit du breveté d'invention*, LGDJ 1969, p. 138 et J. Schmidt, *L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968*, Thèse, Montpellier, 1972, Librairies techniques, 1972, p. 251.

économique³.

Quoiqu'il en soit, la divulgation de l'invention par le biais de la publication demeure essentielle car elle garantit un accès intellectuel à l'invention. Et l'exigence paraît fondée d'un autre point de vue. La convention sur le brevet européen (CBE)⁴ offre aux tiers la possibilité de s'opposer à la délivrance du brevet. La connaissance du contenu de la demande de brevet semble donc le préalable nécessaire à l'introduction d'une telle action. De même, lorsque ultérieurement, le brevet est attaqué en nullité, seule une bonne connaissance de la demande de brevet permet d'étayer convenablement une attaque.

La publication de la demande de brevet est donc au cœur de la problématique du droit à l'information des tiers. A ce stade, il convient alors de se demander en quoi consiste la publication et dans quelle mesure est-elle de nature à garantir aux tiers qu'ils seront correctement informés ? En effet, l'information peut être envisagée de deux manières. *Stricto sensu*, l'information consistera à faire savoir aux tiers qu'un brevet a été délivré sur une technologie définie de manière générale, notamment, par son titre. *Lato sensu*, l'information devra permettre aux tiers d'identifier très précisément la nature et les caractéristiques du produit et/ou du procédé revendiqué. Dans ce cas, la publication doit donc consister en une information aussi complète que précise, seule manière de permettre un accès à l'invention. Néanmoins cet accès à l'enseignement inventif doit être véritable, et non simplement virtuel. Pour assurer l'effectivité de cet accès, le législateur français, en totale conformité avec la Convention sur le brevet

³ J. Azéma et J.C. Galloux, Le droit des brevets d'invention, Précis Dalloz 2012, n° 188 et suiv.

⁴ Ratifiée par la France et publiée par décret n°77-1151 du 27 septembre 1977, révisée à Munich le 29 novembre 2000.

européen⁵, a donc imaginé un certain nombre de garanties du droit à l'information des tiers. Néanmoins, pour faire face à l'apparition de nouveaux objets, des mesures d'origine diverses ont conduit à un certain infléchissement de ce droit.

I – Les garanties du droit a l'information des tiers

En droit des brevets, l'information des tiers est garantie par la publication de la demande de brevet et par les mesures de publicité applicables au cas de transfert de brevet. La publication de la demande a lieu dans tous les cas où le brevet est délivré. La qualité de l'information des tiers est donc étroitement liée aux exigences posées pour la publication. Or, la publication n'est pas une simple information de l'existence d'un brevet sur une technologie donnée (comme c'est le cas pour les publicités foncières par exemple), elle porte sur l'intégralité de la demande de brevet dont le cœur est constitué de la description (A) et des revendications (B). Néanmoins, il ne s'agit pas de la seule information que les tiers ont intérêt à connaître. Le brevet peut en effet faire l'objet d'opérations contractuelles diverses qui doivent être portées à la connaissance des tiers dont les droits peuvent être impactés par ces opérations (C).

A – La description

La divulgation apparaît comme la contrepartie du droit exceptionnel de réservation reconnu au breveté sur l'invention pour laquelle une protection est demandée⁶. « *La description est une pièce maîtresse de la demande de brevet d'invention puisqu'elle libère l'accès intellectuel à l'invention et, à l'expiration du brevet, donnera plein effet à la libération de l'accès industriel qui en résultera* »⁷.

⁵ Article L. 612-5 du Code de la propriété intellectuelle.

⁶ J. Foyer J. et M. Vivant, *Le droit des brevets*, Thémis 1991, p. 200.

⁷ J.M. Mousseron, *Traité des brevets*, Librairies techniques 1984, n°131.

La condition relative à la description de l'invention est régie par l'article 83 de la CBE selon lequel « *l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter* ». L'exigence est compréhensible et vise à garantir, d'une part, la bonne intelligence de l'enseignement inventif par le public et, d'autre part, une accessibilité réelle à l'invention: un exposé de l'invention serait dépourvu d'intérêt si sa mise en œuvre s'avérait impossible. Exiger une description suffisante revient donc, en quelques sortes, à exiger une description susceptible de convaincre l'homme du métier du caractère réalisable de l'invention. Selon monsieur Mathély, « *il faut que l'homme du métier, à la seule lecture de la description, et sans avoir à recourir à des éléments extérieurs autres que ceux relevant de sa compétence, puisse exécuter lui-même l'invention* »⁸. La description doit donc permettre de l'homme du métier d'exécuter l'invention à l'aide de ses seules connaissances professionnelles⁹. En revanche elle n'a pas à être exhaustive¹⁰

Bien que les textes ne le mentionnent pas explicitement, l'exigence de description vise également à s'assurer du caractère reproductible de l'invention. En effet, si dans la plupart des cas, l'exécutabilité de l'invention se confond avec sa reproductibilité, des différences peuvent surgir dans certains domaines technologiques, notamment, en ce qui concerne les techniques impliquant des organismes vivants. Dans ce cas de figure, la vérification du caractère reproductible de l'invention vise à garantir que le succès de la mise en œuvre de l'invention n'est pas le fruit du hasard et que le résultat produit pourra être

⁸ P. Mathély, *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, éd. du JNA 1991, p. 211.

⁹ J. Azéma et J.C. Galloux, *Le droit des brevets d'invention*, Précis Dalloz 2012, n° 396.

¹⁰ Com. 7 Juill. 2009, PIBD 2009, n°905, III, 1421.

obtenu chaque fois qu'il est recherché¹¹.

La description consiste dans l'identification de l'objet de l'invention et le contenu de l'exigence est précisé par la règle 27-1 du règlement d'exécution de la CBE¹². Lorsqu'il s'agit de décrire un produit, deux techniques sont envisageables en pratique : décrire le produit en lui-même, selon sa forme ou sa composition, par exemple, ou bien détailler son procédé d'obtention. Toutefois, la détermination des modalités de description d'un produit implique de tenir compte des exigences posées par la règle 27-1 du règlement d'exécution. En effet, le point e) précise que la description doit contenir un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention. Suivant l'avis émis par monsieur Azéma, cette exigence conduit à considérer que, dans tous les cas, le procédé d'obtention du produit revendiqué devra être décrit, complété éventuellement par l'indication des caractéristiques structurelles du produit lui-même¹³. Ainsi, la description devra comporter l'indication des

¹¹ Voir, notamment, F. Savignon, Caractère de la protection par le brevet d'invention et son application au cas des êtres vivants, *in* Les brevets industriels et les certificats d'obtention végétal – leurs domaines d'application et les possibilités de démarcation, UPOV, Genève 1984, Pub. UPOV, n° 342 (F), 1985, p. 21 et 23. L'OEB distingue également ces deux notions et B. Bergmans, La protection des innovations biologiques, une étude de droit comparé, Thèse, Louvain 1990, Maison Larcier, 1991, p. 227 et suiv..

¹² La description doit : « a) Préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention; b) Indiquer l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche; (...) c) Exposer l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique (...) et celle de la solution de ce problème; (...) e) indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention dont la protection est demandée, qui, en principe, doit comporter des exemples; (...) g) Expliciter, dans le cas où elle ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention, la manière dont celle-ci est susceptible d'application industrielle ». Egalement, article R. 612-12 du Code de la propriété intellectuelle

¹³ AZEMA J., Droit commercial, LAMY, 1999, n°1627

moyens mis en œuvre pour obtenir le produit revendiqué, autrement dit son procédé d'obtention. Accessoirement, le produit pourra être décrit « *dans sa constitution définitive, c'est à dire sa composition, sa structure ou sa forme* »¹⁴.

Si l'on investit le champ des innovations impliquant des organismes vivants, certaines particularités peuvent apparaître. Si la description d'un procédé biotechnologique ne pose pas de problème en elle-même, celle du produit utilisé dans le procédé ou du produit revendiqué comme tel peut être un obstacle. Les difficultés liées à la description d'organismes vivants supérieurs, plantes ou animaux, se compliquent lorsqu'il s'agit de micro-organismes ou de cellules dont les caractères distinctifs n'apparaissent pas de façon évidente¹⁵. La transposition des principes énoncés ci-dessus aux innovations biotechnologiques conduit à tenter d'identifier l'organisme vivant par le biais de caractéristiques génétiques qui lui sont propres. Compte tenu des progrès réalisés dans la maîtrise des techniques de caractérisation génétique, il y a lieu de penser que la méthode peut s'avérer satisfaisante¹⁶.

Face à l'accroissement du nombre des demandes de brevet ayant pour objet des séquences d'ADN et des acides aminés, il a été décidé, par une décision, du Président de l'Office européen des brevets en date du 2 octobre 1998, entrée en vigueur depuis le premier janvier 1999¹⁷ de reprendre dans la CBE, la norme ST. 25 imposée dans le cadre des demandes

¹⁴ MATHELY P., Le nouveau droit français des brevets d'invention, précité, p. 212.

¹⁵ OMPI, La protection par le moyen de la propriété industrielle des inventions biotechnologiques, BioT/CE/I/2, Genève 1984, p. 14.

¹⁶ En ce sens, BERGMANS B., La protection des innovations biologiques, une étude de droit comparé, précité, p. 231.

¹⁷ Décision et annexe à la décision du Président de l'Office européen des brevets du 11 décembre 1992 relative à la représentation de séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevet et au dépôt de listages des séquences, JO OEB 11/1998, supplément n°2.

internationales de brevet (demande PCT). L'objectif est de faciliter l'établissement et la qualité du rapport de recherche par la normalisation de la présentation du listage des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevet et de parvenir à la constitution d'une banque internationale de données relatives aux séquences contenues dans les brevets qui sera accessible au public, et ce, en collaboration avec les Offices américain et japonais des brevets¹⁸.

B – Les revendications

Conformément à l'article 69-1 de la CBE¹⁹, « *l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications* ». Elles forment « *le cœur de la demande de brevet* »²⁰. Dans la mesure où les revendications ont vocation à définir l'étendue de protection, par voie de conséquence, elles fournissent aux tiers des informations sur le champ de la protection et leur permet de cibler les champs disponibles. Pour cette même raison, la rédaction des revendications constitue un enjeu capital pour le demandeur en brevet²¹.

Il existe une relation directe entre les revendications et la description exprimée par les dispositions de l'article 84 de la CBE selon lesquelles les revendications « *doivent être claires et concises et se fonder sur la description* ». Le contenu des revendications doit demeurer fidèle à la description mais une

¹⁸ Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 11 décembre 1992, relatif à la représentation de séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevet et au dépôt de listes de séquences, JO OEB 12/1992, p. 3. Voir également l'article R612-13-2 qui précise que la description peut être accompagnée des listes de séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés.

¹⁹ Article L 613-2 du Code de la propriété intellectuelle.

²⁰ N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ 2012, n°494.

²¹ E. Gutmann, Les revendications : à la croisée de l'invention et de la découverte ?, Droit de propriété intellectuelle, *Liber amicorum* G. Bonet, Litec 2010, coll. IRPI, t. 36, p. 291.

identité parfaite n'est en aucun cas requise. Il ne s'agit plus de décrire l'invention mais plutôt de la définir. Selon la règle 29-1 du règlement d'exécution de la CBE « *les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée* »²².

Les revendications peuvent, en fait, se présenter sous deux formes différentes. On parle de revendications structurelles ou fonctionnelles. Les revendications structurelles comportent l'indication des moyens mis en œuvre pour parvenir à une fonction déterminée, à un résultat, elles définissent toutes les composantes de l'invention. Au contraire, les revendications fonctionnelles indiquent le résultat produit par l'invention²³. La méthode fonctionnelle présente des avantages à de nombreux égards. Les directives de l'Office européen des brevets admettent les revendications fonctionnelles mais soulignent également les limites de cette méthode qui ne doit pas conduire à revendiquer uniquement « *le problème technique sous-jacent* »²⁴.

²² Elle ajoute : « *Si le cas d'espèce le justifie, les revendications doivent contenir: a) Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles font partie de l'état de la technique; b) Une partie caractérisante précédée des expressions "caractérisé en" ou "caractérisé par" et exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées sous a), sont celles pour lesquelles la protection est recherchée* », (articles R. 612-16 et R. 612-17 du code de la propriété intellectuelle).

²³ P. Mathely, *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, précité, p. 230 : « *La méthode structurelle consiste à revendiquer le moyen, pris dans sa forme et l'application qui en est faite: l'objet de l'invention est défini tel qu'il est réalisé. La méthode fonctionnelle consiste à revendiquer le moyen dans la fonction que lui donne l'application prévue par l'invention, c'est à dire dans la façon dont il opère pour obtenir tel effet technique premier: on dit alors que la revendication s'exprime comme portant sur des moyens pour* ».

²⁴ F, IV, 4.10.

C – La publication des transferts de brevet

L'obtention d'un brevet n'est pas une fin en soi. L'idée sous-jacente est de pouvoir exploiter l'invention couverte dans des conditions plus avantageuses grâce au monopole. Cela signifie que, une fois que le brevet est obtenu, il faut donc songer à la valorisation de l'investissement qui a été réalisé pour obtenir la technologie protégée ce qui peut passer par une exploitation personnelle ou par l'exploitation de l'invention par un tiers. La technique contractuelle se met donc au service de la valorisation de la recherche en permettant l'exploitation des technologies qui en découlent par une licence ou une cession. La publication de la cession par le biais d'une inscription au Registre national des brevets (RNB) est nécessaire à l'opposabilité aux tiers du transfert du brevet.

Comme en matière de propriété immobilière, en cas de cessions successives du brevet consenties par le même auteur, le conflit entre les acquéreurs sera réglé au profit de celui qui, le premier, aura publié son contrat.

Il faut ajouter que malgré l'absence de publication, la cession sera opposable « aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits » (autrement dit, après la réalisation de l'acte mais avant la publicité, art. L613-9 alinéa 2 CPI). Il conviendra donc d'apporter la preuve de la connaissance par le tiers du contrat de cession. Il a été jugé que cette connaissance pouvait résulter d'un courrier que le licencié a adressé au cessionnaire avant la conclusion du contrat, pour l'informer de l'existence du contrat de licence²⁵.

L'inscription va également conditionner l'exercice d'un certain nombre d'actions par le cessionnaire. Ainsi en est-il de l'action en contrefaçon et du recours en restauration du brevet

²⁵ TGI Paris, 19 mai 1993: PIBD 1993, n° 552, III, p. 587. Dans le même sens : TGI Paris, 3^{ème} ch., 27 janv. 2003 : PIBD 775/2003, III, p. 567.

acquis qui ne sont possibles qu'à compter de la publication du contrat de cession²⁶.

II – Les inflexions du droit à l'information des tiers

Le droit à l'information des tiers, aussi fondamental soit-il, fait l'objet d'inflexions destinées à tenir compte des particularités de l'objet à protéger. Si la publicité des transferts de brevets n'est pas affectée par les particularités de cet objet, les exigences liées à la description et aux revendications le sont. Les premiers compromis sont nés du développement des biotechnologies qui pouvaient s'avérer difficiles à décrire tant en ce qui concerne les produits biotechnologiques que les procédés. C'est essentiellement la description de l'invention qui a été touchée par ces inflexions qui sont tantôt d'origine jurisprudentielle (A), tantôt d'origine légale (B).

A – Les inflexions jurisprudentielles

La description obéit à des modalités spécifiques auxquelles il n'est pas toujours aisé de satisfaire. Toutefois, dans le but de faciliter l'accès de certaines catégories d'inventions, particulièrement difficiles à décrire, à la protection par brevet, la jurisprudence procède à un assouplissement de l'exigence de description qui peut altérer l'information des tiers.

1 – Assouplissement de l'exigence de description suffisante

La jurisprudence a été conduite à admettre des tempéraments à la condition de description suffisante, tant en ce qui concerne l'exigence d'exécutabilité, (a) que celle de reproductibilité (b).

²⁶ Ainsi, il a été jugé qu'à défaut de publication de la cession, le recours en restauration sera déclaré irrecevable par le Directeur général de l'INPI, CA Paris, 31 janv. 1994: PIBD 1994, n° 566, III, p. 253; RDPI 1994, n° 53, p. 33. – CA Paris, 18 mai 1994: PIBD 1994, n° 574, III, p. 471. – CA Paris, 29 nov. 1994: PIBD 1995, n° 582, III, p. 83.

a – Les tempéraments à l'exigence de description suffisante aux fins d'exécutabilité

Selon la Chambre de recours technique de l'Office européen des brevets, « *l'exposé de l'invention est insuffisant lorsqu'il laisse l'homme du métier dans le doute et que ce dernier ne peut ainsi exécuter l'invention en utilisant ses compétences et en procédant à un nombre raisonnable d'expériences* »²⁷. L'inventeur devra alors s'efforcer de fournir des indications précises permettant d'identifier soit le matériel de départ ou d'utilisation si l'invention porte sur un procédé d'obtention ou un produit, soit le matériel utilisé, si un procédé d'utilisation est revendiqué²⁸.

S'agissant des inventions biotechnologiques, la crédibilité de l'exposé est étroitement liée à la possibilité d'accéder au matériel de départ tel qu'il est décrit. En effet, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il est pratiquement impossible de disposer de deux organismes vivants identiques.

La Chambre de recours technique a fixé sa position dans une décision T292/85, en date du 27 janvier 1988. Elle a estimé qu'on ne doit pas considérer que des procédés biologiques d'application générale sont décrits de manière insuffisante du seul fait qu'il est difficile de disposer de certains matériaux de départ ou de certains précurseurs génétiques de ces derniers, par exemple un ADN ou un plasmide donné, en vue d'obtenir chacune des variantes du résultat escompté de l'invention, à condition toutefois que le procédé en tant que tel soit reproductible²⁹.

Dans cette même décision, la Chambre de recours

²⁷ Chambre de recours technique, décision T 418/89 du 8 janvier 1991, Anticorps monoclonal/ ORTHO, JO OEB 1-2/1993, point 3.2.

²⁸ B. Bergmans, La protection des innovations biologiques, une étude de droit comparé, précité p. 239.

²⁹ Chambre de recours technique, décision T292/85 du 27 janvier 1988, Expression polypeptidique/ GENENTECH I, JO OEB 7/1989, point 3.3.3.

technique a, en outre, posé un principe important en ce qui concerne le caractère suffisant de l'exposé des inventions biotechnologiques. On pouvait, en effet, se demander si, pour satisfaire aux exigences de l'article 83 de la CBE, la description devait, ou non, exposer tous les modes de réalisation de l'invention, compris dans les revendications. Elle a considéré qu'« *une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué au moins clairement un mode de réalisation de l'invention permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention. Pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé, il est donc sans importance que, s'agissant d'un élément de l'invention défini en terme de fonction, certaines variantes particulières ne soient pas disponibles ou que certaines autres variantes non spécifiées ne conviennent pas, dès lors que l'homme du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales communes dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant le même effet pour l'invention. Il n'est pas nécessaire que l'exposé comprenne des indications particulières sur la manière d'obtenir toutes les variantes possibles d'un élément couvertes par la définition fonctionnelle* »³⁰.

³⁰ Point 3.1.5 des motifs de la décision ; dans le même sens Chambre de recours technique, décision T386/94 du 11 janvier 1996, Chymosine/Unilever JO OEB 12/1996, point 8 à 16, et Chambre de recours technique, décision T923/92 du 8 novembre 1995, t-PA humain, GENENTECH, JO OEB 10/1996, point 44 v) : « *Lorsqu'il s'agit de tester une structure de base moléculaire donnée (en l'occurrence la séquence nucléotidique et la séquence d'acides aminés de t-PA humain qui en est déduite) et une activité (en l'occurrence la capacité à catalyser la conversion du plasminogène en plasmide), il est considéré que l'homme du métier peut préparer des dérivés fonctionnels génériques de la molécule, par délétion, substitution, insertion, addition ou remplacement d'acides aminés, en effectuant des essais de routine ne nécessitant de sa part ni esprit inventif, ni efforts extraordinaires d'expérimentation* ». En France, la Cour d'appel de Paris a jugé que « *l'homme du métier connaissant l'enseignement fondamental du brevet (litigieux), qui est la possibilité d'exprimer par recombinaison génétique une*

En réalité, le critère n'est pas tellement différent de celui retenu dans les autres domaines de la technique³¹. L'exposé est suffisant chaque fois que l'homme du métier peut, sans effort excessif, grâce aux indications fournies et à ses connaissances, réaliser des variantes de l'invention ayant le même effet.

b – Les tempéraments à l'exigence de description suffisante aux fins de reproductibilité

L'exigence de reproductibilité de l'invention vise à garantir que l'homme du métier pourra obtenir l'invention de façon permanente ; il doit pouvoir répéter l'enseignement technique contenu dans la demande de brevet à l'infini.

La possibilité de reproduire une invention ne pose aucune difficulté particulière dans le domaine de la matière inerte. Le plus souvent, dès l'instant où l'invention peut être mise en œuvre une première fois, il suffira de répéter les mêmes opérations à partir des mêmes matériaux pour pouvoir la reproduire. En revanche, une telle démarche effectuée dans le domaine de la matière vivante ne garantit pas un résultat identique. L'Office européen des brevets, loin de renoncer à l'exigence de description aux fins de reproductibilité, en a

hormone de croissance, mature et non protéolysée, sous forme non fusionnée avec une protéine étrangère, était, sans faire lui-même œuvre d'invention, en mesure de réaliser les variantes appropriées produisant le même effet », Cour d'appel de Paris, 4ème Chambre, 30 mai 1997, Société GENENTECH Inc./ SA LILLY FRANCE, précitée (il pouvait ainsi revendiquer tout plasmide permettant d'obtenir une hormone de croissance humaine non accompagnée d'une protéine conjuguée étrangère). Pour une illustration des cas dans lesquels l'effort à déployer pour mettre en œuvre l'invention dans tous les domaines considérés est jugé excessif, voir Chambre de recours technique, décision T694/92 du 8 mai 1996, Modification de cellules végétales/ Mycogen, précitée, points 4 à 20.

³¹ J. Foyer et M. Vivant, *Le droit des brevets*, précité, p.200, qui rappellent que l'homme du métier ne doit pas faire « œuvre d'inventeur ».

toutefois atténué la rigueur.

Le maintien de l'exigence de description suffisante aux fins de reproductibilité a été discuté en raison des particularités propres aux organismes vivants. En effet, s'agissant des organismes supérieurs, on pouvait se demander si la condition de reproductibilité n'était pas satisfaite dès lors que l'invention, c'est-à-dire l'organisme, peut être obtenue indéfiniment par voie de reproduction ou de multiplication. Il en allait de même en ce qui concerne les micro-organismes dans la mesure où ceux-ci sont dotés d'une faculté d'autoréplication permettant de multiplier le résultat à l'identique³².

La proposition, aussi tentante soit-elle n'est pas conforme au droit des brevets qui veut que l'enseignement inventif contenu dans la demande de brevet puisse être reproduit par l'homme du métier : une chose est de reproduire un résultat en le multipliant, une autre est de pouvoir comprendre l'invention et la mettre en œuvre. L'objectif est ici de fournir à l'homme du métier la possibilité de savoir de quelle façon fabriquer le micro-organisme revendiqué. Force est de reconnaître que la renonciation à cette exigence réduirait considérablement le contenu et la portée de l'enseignement inventif puisque seul le résultat de l'invention serait accessible au public et non la manière de l'obtenir.

La jurisprudence semble avoir admis l'idée que l'activité propre des organismes vivants, ainsi que l'insuffisance des connaissances scientifiques en la matière, font obstacle à la possibilité de donner une description garantissant une reproductibilité à l'identique. Deux types de tempéraments sont envisageables. Le premier consisterait à considérer comme satisfaite la condition de reproductibilité dès lors que le produit peut être reproduit à partir de la souche fournie par le

³² Voir COMTE J.L., *Biotechnologie et brevets*, in *mélanges dédiés à Paul Mathély*, Litec1990, p. 127.

demandeur. Cette option est cependant rejetée par la plupart des offices de brevets³³. Le second tempérament concevable serait d'atténuer le degré d'exigence de reproductibilité, autrement dit, d'admettre un certain nombre d'échecs possibles, dans la limite du raisonnable.

La solution a été consacrée par la Chambre de recours technique de l'Office européen des brevets qui, dans une décision T281/86, affirma « (...) *qu'aucune disposition de l'article 83 ne prescrit qu'un exemple de procédé spécifiquement décrit doit être exactement reproductible. Des variations intervenant dans la composition d'un agent utilisé dans un procédé ne préjugent pas du caractère suffisamment clair et complet de la description dès lors que le procédé revendiqué permet d'obtenir à coup sûr le produit désiré. Dans la mesure où la description du procédé est suffisamment claire et complète, c'est-à-dire où le procédé revendiqué peut être mis en œuvre au prix d'un effort raisonnable par l'homme du métier, et compte tenu également des connaissances générales communes, aucune insuffisance ne peut être dénoncée à cet égard* »³⁴. Même si elle s'écarte notablement de la solution retenue en droit général des brevets, cette position de la Chambre de recours technique souligne sa volonté d'adapter le droit des brevets aux spécificités de la matière vivante³⁵.

³³ Notamment l'Office fédéral allemand dans les deux décisions précitées ci-dessus.

³⁴ Chambre de recours technique, décision T281/86 du 27 janvier 1988, Préprothaumatine/ UNILEVER, JO OEB 6/1989, point 6.

³⁵ D'autres décisions sont venues confirmer cette solution et, notamment, Chambre de recours technique, décision T301/87 du 16 février 1989, Interféron alpha/ BIOGEN, précitée, point 4.5 des motifs de la décision : « *des variations de composition intervenant dans une classe de précurseurs génétiques tels que des molécules d'ADN recombinant revendiquées en des termes impliquant une combinaison de limitations structurales et de tests fonctionnels, ne préjugent pas du caractère suffisamment clair et complet de la description dès lors que l'homme du métier peut obtenir à coup sûr*

2 – Infléchissement du lien entre description et revendications

La lecture des articles 84³⁶ et 69-1 de la CBE³⁷ enseigne que les revendications doivent se fonder sur la description et être interprétées à la lumière de celle-ci. Malgré ce lien évident entre la description et les revendications, la jurisprudence a procédé à des assouplissements dans le but de ne pas priver le demandeur d'une protection qu'il mérite au seul motif que ses efforts portent sur une invention que les connaissances du moment ne permettent pas de décrire.

Il est vrai qu'aucune disposition légale n'exige du déposant la formulation de revendications propres à permettre la réalisation de l'invention. Certaines décisions de l'Office européen des brevets s'efforcent d'ailleurs de souligner les particularités propres à l'article 83 CBE, d'une part, et à l'article 84, d'autre part. Il a ainsi été jugé qu'il ne fallait pas confondre la question de la possibilité d'exécuter l'invention, ayant trait à l'exigence de description suffisante (article 83 CBE), et celle de l'absence d'une caractéristique essentielle de l'invention, qui constitue une objection formulée au titre de l'article 84 de la CBE³⁸.

Cette position est néanmoins atténuée par d'autres décisions affirmant qu' «une revendication est claire si l'homme du métier peut non seulement en comprendre le contenu, mais également le mettre en pratique»³⁹. Cette analyse est confortée par une idée plus générale qui se dégage de la jurisprudence des Chambres de recours selon laquelle

quelques membres de cette classe sans nécessairement savoir lequel serait ainsi rendu accessible».

³⁶ Article L612-6 du Code de la propriété intellectuelle.

³⁷ Article L613-2 du Code de la propriété intellectuelle.

³⁸ Décision T156/91 citée dans La jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB en 1993, éd. spéciale du JO OEB 1994, p. 46.

³⁹ Chambre de recours technique, décision T28/85 du 27 novembre 1986, Herbicides à effet synergique/ CIBA-GEIGY, précitée, point 8.4.3.

« l'article 84 CBE vise à préserver à la fois l'intérêt des demandeurs et l'intérêt du public, en prévoyant que les revendications, s'il est vrai qu'elles doivent assurer une protection équitable au demandeur, ne peuvent néanmoins couvrir un objet qu'un homme du métier ne pourrait obtenir aisément en consultant la description »⁴⁰.

La jurisprudence admet donc des revendications de large portée⁴¹ mais à certaines conditions. La Chambre précise les motifs de cette orientation en considérant que *« si des termes généraux, mais corrects, n'étaient pas admissibles, les tiers pourraient être amenés à concentrer leurs efforts sur la recherche de solutions autres que celles prévues dans les revendications, au lieu de poursuivre dans la voie ouverte par l'invention, en proposant des inventions dépendantes »⁴²*. Il en résulte que bien qu'animé de la volonté d'adapter le dispositif légal par l'admission de revendications larges, l'OEB maintient le principe de revendications reposant sur une description suffisante de l'invention pour préserver les droits des tiers.

Les nouveaux domaines de la technologie ne semblent pas accentuer les tempéraments admis depuis maintenant plusieurs années par la jurisprudence. On songe notamment aux nanotechnologies. En effet, d'une part, la description de produits nanotechnologiques fait appel à des techniques classiques et, d'autre part, les procédés d'obtention s'avèrent relativement simples à décrire et n'engendrent aucune difficulté liée à l'exigence de reproductibilité⁴³.

⁴⁰ Décision T242/92, citée dans La jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB en 1993, éd. spéciale du JO OEB 1994, p. 48.

⁴¹ Voir directives de l'OEC C, III, 6142 « La rédaction d'une revendication est bonne lorsque.

⁴² Ibid.

⁴³ Les brevets relatifs aux nanotubes de carbone : point de vue juridique et industriel : M. Boizard, M.E. laporte-Legeais et A.R. Teixeira Cavalcante, Ouvrage collectif, De l'innovation à l'utilisation des nanomatériaux : le cadre normatif des nanotubes de carbone, Ed Larcier 2012, p. 132 et s..

b – Les infléchissements légaux : La procédure de dépôt de matière biologique

La condition de divulgation a longtemps été de nature à faire obstacle à la brevetabilité de certaines innovations dont les inventeurs ne parvenaient pas à produire une description écrite. Ainsi en était-il des micro-organismes auxquels le public n'a pas accès. Ces considérations amenèrent, la pratique d'abord, dès 1949 aux Etats-Unis (au sujet d'un micro-organisme producteur de chlorotétracycline), puis de nombreuses législations, à exiger que la description traditionnelle soit complétée par un dépôt du micro-organisme auprès d'autorités de dépôt accessibles au public⁴⁴. Compte tenu du nombre croissant de pays réclamant un tel dépôt, la nécessité se fit sentir de mettre en place un dispositif international en vertu duquel le dépôt d'un micro-organisme auprès d'une institution qui aurait acquis le statut « d'autorité de dépôt internationale », serait reconnu aux mêmes fins dans tous les Etats contractants. C'est ainsi que fut conclu, en 1977, le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Malgré les avancées réalisées dans la connaissance des organismes vivants, leur description suscite encore des difficultés. C'est la raison pour laquelle la procédure de dépôt a été aménagée. Si certains y voient la marque d'un déclin de l'impérialisme du brevet⁴⁵, la procédure de dépôt témoigne surtout de la volonté du législateur de favoriser le régime du brevet en l'adaptant aux nouveaux domaines de la technologie

⁴⁴ GUERRINI M. et JUPIN C., *Biotechnologie et protection de la propriété industrielle*, in *Biotechnologie*, sous la direction de R. SCRIBAN, précité, p. 830 et STRAUS J., *La protection par le moyen de la propriété industrielle des inventions biotechnologiques – Analyse de certaines questions fondamentales*, précité, p. 88-89.

⁴⁵ GALLOUX J.C., *L'impérialisme du brevet, Nouvelles technologies et propriété*, Actes du colloque des 9-10 novembre 1989, Faculté de Droit de Montréal, Thémis, 1991, pp. 111-138.

moderne plutôt que d'envisager un autre système de protection. Après avoir déterminé le champ d'application (1) et les modalités (2) de la procédure de dépôt, nous en préciserons les limites au regard de l'information des tiers (3).

1 – Le domaine et modalités de la procédure de dépôt

Dans le but clairement affirmé de faciliter l'accès des inventions biotechnologiques à la protection par brevet⁴⁶, la directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques étend la procédure de dépôt à toute matière biologique définie comme « *toute matière contenant une information génétique qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique* »⁴⁷. A l'instar de l'initiative prise par les instances communautaires dès 1988⁴⁸, les règles 28 et 28 bis du règlement d'exécution de la CBE ont été modifiées. La définition retenue pour le terme matière biologique est identique, en tout point, à celle contenue dans la directive communautaire⁴⁹.

La référence à la notion de matière biologique plutôt qu'à celle de micro-organisme présente un avantage indéniable dans la mesure où est abandonnée la référence à la taille microscopique des organismes susceptibles d'être déposés ainsi qu'à leur caractère vivant.

Le dépôt de matière biologique n'est pas systématiquement requis. Il s'impose au demandeur dès lors

⁴⁶ Commission européenne, Exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des inventions biotechnologiques du 20 octobre 1988, COM (88) 496, p. 4.

⁴⁷ Chapitre IV intitulé « Dépôt d'une matière biologique, accès à une telle matière et nouveau dépôt », article 13, à combiner avec l'article 2§1.

⁴⁸ Article 15 de la proposition du 20 octobre 1988.

⁴⁹ Communiqué en date du 1er octobre 1996, relatif aux principales modifications apportées aux règles 28 et 28bis CBE, JO OEB 10/1996, p. 596 faisant suite à la décision du 14 juin 1996 du conseil d'administration, JO OEB 6/1996, p. 390.

que la matière biologique, non accessible au public, ne peut faire l'objet d'une description écrite suffisante aux fins d'exécutabilité par l'homme du métier. Selon les directives d'examen de l'Office européen des brevets, il appartient à l'examineur de juger si la matière biologique est accessible au public. Il est toutefois fait mention d'un certain nombre d'hypothèses où cette accessibilité peut être retenue. C'est le cas lorsqu'il est de notoriété publique que la matière biologique utilisée est aisément accessible aux gens du métier, s'il s'agit d'une souche cultivée répertoriée ou d'une autre matière biologique dont l'examineur sait qu'elle est cultivée dans un organisme de dépôt agréé et qu'elle est accessible ou encore, quand le demandeur peut faire référence, dans sa description, à une matière biologique déjà déposée auprès d'un organisme de dépôt habilité, en précisant les caractéristiques de cette matière biologique⁵⁰.

De la même façon, le dépôt de matière biologique ne saurait être exigé en faisant référence au critère de l'effort excessif. Si la voie indiquée par le demandeur conduit certainement au succès mais s'avère longue et laborieuse, le titulaire du brevet n'a pas l'obligation de compléter l'exposé de l'invention en donnant accès aux échantillons de matériels. La solution contraire reviendrait, en effet, à introduire l'obligation de donner au public un accès immédiat au meilleur mode d'exécution de l'invention, obligation qui n'est pas prévue par la législation européenne sur les brevets⁵¹ et la tendance se confirme. En effet, la loi nouvelle sur les brevets d'invention,

⁵⁰ F, III, 6. 2.

⁵¹ Décision T412/93, citée dans La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets en 1995, JO OEB édition spéciale 1996, p. 37. Voir, cependant, l'article 29 §1 de l'accord ADPIC : « *Les membres (...) pourront exiger (du déposant d'une demande de brevet) qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande* ».

the "America Invents Act", officiellement promulguée le 16 septembre 2011 par le Président des Etats-Unis d'Amérique, Barack Obama, supprime l'obligation faites jusqu'alors aux déposants de faire figurer le « best mode of product » dans la description d'une demande de brevet ce qui a pour effet de rapprocher le système américain des systèmes juridiques exigeant une description suffisante aux fins d'exécutabilité.

Le dépôt de matière biologique, institué en vue de faciliter l'accomplissement de la condition de description suffisante, n'a pas vocation à s'y substituer. En ce sens, il présente un caractère accessoire. En effet, la règle 28-1 a) du règlement d'exécution de la CBE exige, en sus du dépôt, que la demande contienne les informations concernant les caractéristiques de la matière biologique. En tout état de cause, le dépôt ne remplace jamais la description écrite qui reste le document de référence pour l'établissement du rapport de recherche notamment⁵².

Lorsqu'une culture a été déposée, divers événements peuvent intervenir, faisant cesser l'accessibilité à la culture déposée. Il en est ainsi lorsque le micro-organisme n'est plus viable ou que, pour d'autres raisons, l'autorité de dépôt n'est pas à même de fournir des échantillons du micro-organisme⁵³.

⁵² Chambre de recours technique, décision T 418/89 du 8 janvier 1991, Anticorps monoclonal/ ORTHO, précitée, point 5.3 : « *Le simple dépôt d'un hybridome sans aucune description écrite correspondante ne constitue pas un exposé suffisant d'un enseignement technique au sens de l'article 83 de la CBE* »

⁵³ Règle 28 bis (1) a) et b) du règlement d'exécution et article 4-1 a) Traité de Budapest. Le Traité de Budapest est un peu plus précis que le règlement d'exécution en ce qu'il mentionne, outre la non-viabilité du micro-organisme, le cas où « *La remise d'échantillons nécessiterait leur envoi à l'étranger et que des restrictions à l'exportation ou à l'importation empêchent l'envoi ou la réception des échantillons à l'étranger* »; le Traité de Budapest n'en est pour autant pas moins large ce dont témoigne l'emploi de l'expression « en particulier ».

Dans ce cas, un nouveau dépôt doit être effectué auprès de l'autorité de dépôt ayant reçu le dépôt initial si la matière biologique cesse d'être viable, ou auprès d'une autre autorité de dépôt habilitée dans tous les autres cas⁵⁴.

2 – Les limites de la procédure de dépôt

A – Une atteinte à l'information des tiers

L'instauration de la procédure de dépôt, s'est traduite par une atteinte à l'une des conditions fondamentales du droit des brevets, la condition de description suffisante⁵⁵.

Les réactions suscitées par l'instauration cette procédure s'expliquent par le fait que la condition de description suffisante est inhérente au mécanisme de protection par brevet. Sa suppression marquerait une rupture de l'équilibre établi entre l'intérêt de l'inventeur et celui du public et constituerait une atteinte aux principes fondateurs du droit des brevets. En effet, l'exigence de description suffisante repose sur l'idée qu'en contrepartie du monopole accordé au breveté, la société doit pouvoir accéder à l'enseignement apporté par l'inventeur, et qui est contenu dans la description.

Ainsi, alors que la description vise à garantir que le public soit effectivement enrichi à l'expiration de la durée de protection, le dépôt de matière biologique ne permet qu'un apport intellectuel limité, conditionné de surcroît, par la survie

⁵⁴ Règle 28 bis (2) du Règlement d'exécution de la CBE et article 4-1 b) i) et ii) du Traité de Budapest. C'est le cas, notamment, dans l'hypothèse où l'autorité de dépôt initiale n'est plus habilitée ou à l'égard du groupe à laquelle appartient la matière biologique déposée, ou encore, en cas de cessation de fonction de l'autorité de dépôt, même temporaire, à l'égard de la matière biologique déposée règle 28 bis (3) du Règlement d'exécution et article 4-1 b) i) du Traité de Budapest.

⁵⁵ Notons bien que la renonciation porte uniquement sur l'exigence de description suffisante, et non sur toute idée de description. Le dépôt est précisément exigé lorsque la description s'avère insuffisante à elle seule.

de l'organisme déposé. En pareille hypothèse, le public ne dispose plus d'une information sur la façon de réaliser l'invention, mais seulement d'une copie du produit lui-même⁵⁶.

L'étude des règles relatives au dépôt a révélé que la procédure avait été instituée pour faire face aux difficultés rencontrées par les inventeurs pour décrire une invention biotechnologique. Il s'agissait d'assouplir la condition de description suffisante dès lors que l'invention utilisait ou mettait en œuvre un organisme reproductible.

Cette justification induit l'idée qu'une telle procédure sert exclusivement les intérêts de l'inventeur, qui ne peut satisfaire aux conditions posées par le droit. Ce faisant, les intérêts du public, et plus particulièrement des concurrents du breveté, n'en sont pas pour autant floués. S'il ne dispose pas de l'enseignement inventif contenu dans une description « suffisante », il peut, sous certaines conditions il est vrai, se procurer la matière première lui permettant de réaliser l'invention.

C'est la raison pour laquelle nous considérons, à l'instar de Jacques Azéma, que la procédure de dépôt a seulement pour effet de créer « *des règles techniques qui ne portent pas atteinte aux pièces essentielles du mécanisme de protection* » par brevet. Il s'agit de simples « *aménagements* » sans incidence sur les principes fondamentaux du droit des brevets⁵⁷.

⁵⁶ Pour une critique du système de dépôt voir, notamment, B. Bergmans, La protection des innovations biologiques, une étude de droit comparé, précité, p. 420 et suiv. et p. 438 « *Le système pratiqué actuellement en droit des brevets crée un système hybride et est contraire à son idée de base* », dans le même sens, M. Luby, La protection communautaire de l'innovation végétale, Actualités communautaires 1994, n°303, p. 12.

⁵⁷ AZEMA J., La protection juridique des nouvelles techniques, précité, p. 47.

b – Une forme d’information nuisible à l’auteur de la demande de brevet

Si le dépôt constitue la condition *sine qua non* de la brevetabilité d’innovations biotechnologiques dont la description n’est pas suffisante, il n’est pas dépourvu de tout inconvénient. En communiquant les informations relatives à l’autorité de dépôt et au numéro de dépôt de la culture, « *le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la culture déposée à la disposition du public* » (règle 28-2c du règlement d’exécution de la CBE). Par conséquent, lorsqu’un dépôt est effectué, la règle qui veut que l’invention doit être accessible au public se traduit concrètement par l’obligation de remettre un échantillon de la culture déposée à toute personne qui en fait la requête et, notamment, aux concurrents du demandeur qui pourront ainsi bénéficier du savoir-faire d’exécution de l’invention, surtout si ultérieurement la demande de brevet est rejetée.

La règle 28-3 du règlement d’exécution de la CBE prévoit que, jusqu’à la date de publication de la demande de brevet, soit 18 mois après le dépôt de la demande de brevet, seules les personnes ayant le droit de consulter le dossier, en application de l’article 128 §2 de la CBE⁵⁸, peuvent accéder à la culture déposée. Passée cette date, la culture devient accessible à toute personne qui en faisait la demande, sous réserve du respect de certaines conditions.

En premier lieu, la remise d’échantillon ne peut avoir lieu qu’à la double condition pour le requérant, de souscrire un engagement de secret et de n’utiliser la culture qu’à des fins strictement personnelles et expérimentales pendant toute la durée du brevet, sous réserve d’une renonciation expresse du breveté à un tel engagement (article 15§4 renvoyant aux dispositions de l’article 15§3 et règle 28-3a et b du règlement).

⁵⁸ Il s’agit des personnes s’estimant lésées par une demande de brevet.

Ce double engagement est renforcé par le fait que le texte l'étend aux cultures dérivées définies comme : « *toute culture qui présente encore les caractéristiques de la matière biologique déposée essentielle à la mise en œuvre de l'invention* » (règle 28-6). Il s'agit de tenir compte des particularités inhérentes aux organismes vivants dont on peut aisément modifier la composition ou la structure et réaliser un acte de contrefaçon quasiment indécélable.

En second lieu, le demandeur peut limiter l'accessibilité à un échantillon de la culture déposée à un expert pour la période allant de la première publication de la demande de brevet à la délivrance du titre (article 15§2 b) et en cas de rejet ou de retrait de la demande, l'accès à la culture déposée sera limité, sur requête du déposant, à un expert indépendant pendant vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet (article 15§4)⁵⁹.

La solution paraît créer un équilibre des intérêts en présence: d'un côté, le maintien de l'obligation faite au requérant de souscrire un engagement de secret et de n'utiliser la culture qu'à des fins expérimentales répond au vœu de la jurisprudence de stimuler les activités de recherche; d'un autre côté, l'extension de la solution de l'expert à une durée de vingt ans dans l'hypothèse d'un rejet ou d'un retrait de la demande est de nature à satisfaire les industriels. Par ailleurs, le recours à l'expert étant écarté lorsqu'un brevet est délivré, les opposants souhaitant tester l'invention pourraient se voir remettre un échantillon de la culture déposée.

Résumé

La publication de la demande de brevet a un rôle central dans la discussion sur le droit d'information de tiers. La Convention sur

⁵⁹ Auparavant, la possibilité de recourir à un expert tombait en même temps que cessait l'engagement de secret susmentionné.

le brevet européen (CBE) a reconnu que cette publication devrait être complète et suffisante, permettant à des tiers de savoir précisément leur contenu et opposer à sa concession. L'article propose, dans une première partie une analyse des garanties du droit à l'information des tiers, tant en ce qui concerne les éléments de description et les revendications de brevets, comme à l'obligation de publication des transferts. Dans la deuxième partie, les flexibilités de l'obligation de publicité complète des brevets sont contrôlés, en particulier lorsque la découverte de l'objet est une matière vivante. Cette diminution de la précision est notable dans un cadre jurisprudentiel, comme dans le problème de la description suffisante de l'objet du brevet; mais aussi dans un cadre juridique, comme dans le procédé de dépôt de matière biologique.

Mot-clef: Brevet – Droit à l'information – Convention sur le Brevet européen (CBE)

Abstract

The publication of patent demand has a central role in the discussion about the third parties' information right. The European Patent Convention (EPC) acknowledged that this publication should be considered as complete and sufficient, allowing third parties to know it in an accurately way and also opposing its concession. The article proposes, in the first part, an analysis on the third parties' information right guarantees, it related to the patent description and claims elements, as well as the duty for transfers publishing. In the second part, the flexibilizations are ascertained in relation to the duty for patent publication, particularly when the object of discovery is a living matter. The decrease in accuracy is noticeable within a framework of jurisprudence, as in the patent sufficient object description issue; and also in a legal framework, as the case of deposit of biological material.

Keywords: Patent – Information right – European Patent Convention (EPC)