

Modalités d'application et portée de l'article 49a LBI

FRANCK AMIOT*

L'article 49a LBI va plus loin que la Directive européenne relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques¹ («Directive CE sur la biotechnologie») en permettant de rejeter une demande de brevet sur la base de considérations formelles. Les modalités d'application de cet article apparaissent cependant opaques, notamment en ce qui concerne les inventions hors du domaine des biotechnologies. Les conséquences de l'application de ces dispositions sur la validité d'un brevet semblent également très incertaines.

Da Art. 49a PatG die Rückweisung von Patentanmeldungen aufgrund formeller Argumente zulässt, geht er weiter als die EU-Richtlinie zum Schutz biotechnologischer Erfindungen¹. Die Anwendung dieses Artikels ist unklar, insbesondere bezüglich Erfindungen ausserhalb der Biotechnologie. Ebenso scheint sehr unklar zu sein, inwiefern sich die Anwendung der Bestimmung auf die Gültigkeit eines Patents auswirkt.

- I. **Objet de l'article 49a LBI**
- II. **Modalité d'application de l'article 49a LBI**
- III. **Validité d'un brevet sous l'angle de l'article 49a LBI**

I. **Objet de l'article 49a LBI**

L'article 49a LBI² matérialise l'adaptation du droit suisse face au développement des biotechnologies. Il stipule notamment que «la demande de brevet doit contenir des indications concernant la source de la ressource génétique à laquelle l'inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l'invention porte directement sur cette ressource». Cet article ne limite pas explicitement sa portée ni son application aux inventions biotechnologiques. Il se borne à préciser que son application se limite au cas où l'invention porte directement sur cette ressource génétique. Le champ d'application de cet article est donc potentiellement ouvert à tout domaine technique incluant une ressource génétique, ce qui génère une incertitude sur la définition d'une ressource génétique et des inventions portant directement sur de telles ressources, hors du contexte des biotechnologies.

Un Message explicitant l'objet de l'article 49a LBI a été diffusé³. On lit dans ce Message que l'article 49a LBI vise à augmenter la transparence dans l'utilisation des ressources génétiques, notamment dans le contexte du développement des biotechnologies. Le terme «source» y est interprété dans son sens le plus large pour s'adapter au mieux à la problématique de l'accès aux ressources et du partage des avantages, dont certains aspects restent flous, voire totalement indéfinis. C'est le cas notamment des informations concernant le pays d'origine, c'est-à-dire le pays fournisseur de la ressource génétique. La source primaire peut ne pas être connue ni même accessible à l'inventeur ou au déposant, en particulier dans le cas d'une chaîne de plusieurs intermédiaires. Les difficultés pratiques concernant l'identification de la source primaire des ressources génétiques y sont reconnues de sorte que le déposant peut se contenter d'indiquer les informations dont il dispose, s'il ne peut satisfaire à cette

* Docteur en chimie, mandataire européen, Neuchâtel.

¹ Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

² Art. 49a LBI al. 1: «La demande de brevet doit contenir des indications concernant la source:

- a. de la ressource génétique à laquelle l'inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l'invention porte directement sur cette ressource;
- b. du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales relatif aux ressources génétiques auxquelles l'inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l'invention porte directement sur ce savoir.»

Al. 2: «Si la source n'est connue ni de l'inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit.»

³ FF 2006, 47 ss.

exigence qu'au prix de recherches déraisonnables. Dans le cas où la source lui est inconnue, il doit cependant en faire la déclaration au risque de voir sa demande refusée. La loi suisse se montre ici plus sévère que le droit européen. En effet, le considérant 27 de la Directive CE sur la biotechnologie⁴ établit explicitement que l'inexécution de cette exigence n'a aucune influence sur l'examen de la demande ni sur la validité des droits résultant du brevet délivré. Le législateur suisse précise au contraire que l'inexécution de cette exigence conduit au rejet de la demande en examen et que l'indication de faux renseignements est sanctionnée pénalement. Des propositions sur l'application de l'article 49a LBI prônent en outre d'exiger du déposant qu'il établisse la preuve du consentement éclairé préalable et du partage des avantages. Cette dernière mesure, jugée excessive, n'est cependant pas appliquée.

L'intention du législateur suisse de préserver les ressources naturelles et de limiter les éventuelles dérives liées à l'acquisition d'un monopole sur ces ressources apparaît donc clairement. Il apparaît également que les mesures applicables vont au-delà de la Directive CE sur la biotechnologie mentionnée ci-dessus, en permettant notamment le rejet d'une demande de brevet. Cependant, les modalités d'application de l'article 49a LBI ne sont pas clairement définies, en particulier en ce qui concerne les domaines non biotechnologiques.

II. Modalité d'application de l'article 49a LBI

Lors de l'examen d'une demande de brevet, l'article 49a LBI peut s'appliquer au-delà du cadre de la biotechnologie et des savoirs traditionnels. Une demande de brevet portant sur un objet en bois, caractérisé par exemple par son procédé d'assemblage, peut être refusée sur la base de l'article 49a LBI au motif que le bois est une ressource génétique dont il convient de spécifier la source. Argumenter qu'une telle invention ne porte pas directement sur la ressource génétique, dans la mesure où le bois est utilisé dans ce contexte comme matière de construction indépendamment de son contenu génétique, peut alors rester sans effet. L'interprétation des termes «pour autant que l'invention porte directement sur cette ressource», contenus dans l'article 49a LBI, semble être en effet à la discrétion de l'examineur, qui dans ce cas peut adopter une position définitive et imposer au déposant la charge de démontrer qu'un tel objet en bois ne porte pas directement sur une ressource génétique. L'application de l'article 49a LBI repose sur un ensemble d'éléments présents dans les pièces de la demande de brevet en examen. La présence dans la description de noms binomiaux, donnés à titre d'exemples et non revendiqués en tant que tel, peut suffire pour considérer l'invention comme portant directement sur une ressource génétique. S'abstenir de mentionner les noms binomiaux ne garantit cependant pas une issue différente. Des caractéristiques du bois recherché, par exemple un bois à faible densité, bien qu'étant présentées comme avantageuses et non comme des caractéristiques essentielles, peuvent également contribuer à l'application de l'article 49a LBI. En théorie, toute propriété peut être considérée comme résultant des caractéristiques génétiques de la ressource, dès lors qu'elle contient du matériel génétique. Des propriétés telles que la couleur, la texture, la résistance ou la densité, lorsque la matière utilisée est du bois, peuvent être jugées inhérentes au matériel génétique. Une telle approche suggère que l'invention porte directement sur la ressource qu'elle utilise dès lors qu'elle met en œuvre une ressource naturelle, que ce soit du bois, des fibres textiles naturelles, des produits alimentaires, ou toute autre ressource, y compris dans le cas où la propriété physique n'est pas essentielle à l'invention, ou totalement déconnectée de l'invention, ou implicite. Le champ d'application de l'article 49a LBI apparaît donc immensément large.

En pratique, l'application de l'article 49a LBI n'est pas aussi systématique. Cependant, ses modalités restent très floues, à l'instar de l'interprétation des termes «pour autant que l'invention porte directement sur cette ressource». Il apparaît que les caractéristiques essentielles de l'invention telle que revendiquée ne sont pas nécessairement suffisantes pour déterminer que l'invention porte directement sur une ressource génétique. Des éléments connexes tels que des exemples d'espèces ou de variétés peuvent être jugés déterminants.

Face à une telle objection, le déposant est contraint d'indiquer les sources des ressources génétiques auxquelles il a eu accès et avec lesquelles l'invention telle qu'exposée est réalisée. Il est néanmoins

⁴ Considérant (27): «considérant que, si une invention porte sur une matière biologique d'origine végétale ou animale ou utilise une telle matière, la demande de brevet devrait, le cas échéant, comporter une information concernant le lieu géographique d'origine de cette matière, si celui-ci est connu; que ceci est sans préjudice de l'examen des demandes de brevet et de la validité des droits résultant des brevets délivrés.»

autorisé à mentionner une source secondaire telle que la scierie d'où provient le bois constituant l'objet revendiqué. Une rubrique spécifique, intitulée «Indication de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels selon l'art. 49a LBI», doit être incluse à la fin de la description, et mentionner la ressource génétique, par exemple en donnant son nom binomial, et son origine. Cette disposition doit être satisfaite même dans le cas où l'information est déjà présente dans la demande telle que déposée. Cela revient donc à mettre en exergue une partie de l'information initialement incluse dans la demande de brevet pour des raisons exclusivement formelles. Lorsque l'information n'est pas présente dans la demande telle que déposée, alors elle doit être incluse ultérieurement à sa date de dépôt, sous peine de voir la demande de brevet refusée.

Même si l'information incluse sous cette rubrique spécifique est déclarative, la contrainte n'est pas négligeable. Nous pouvons nous interroger sur l'efficacité d'une telle disposition sur la protection des ressources naturelles mise en avant dans le Message mentionné plus haut. En particulier, l'inventeur peut se contenter de mentionner la ressource avec laquelle il a eu accès à l'invention, sans qu'il soit nécessaire que l'invention soit commercialement produite avec cette ressource. Cette disposition reflète les termes relatifs à «la ressource génétique à laquelle l'inventeur ou le requérant a eu accès», mentionnée dans l'article 49a LBI. Les ressources utilisées pour accéder à l'invention ne renseignent aucunement sur celles utilisées dans une éventuelle production industrialisée, pouvant impliquer des quantités autrement plus importantes. Le déposant peut en outre occulter l'information sur l'origine réelle des ressources qu'il utilise en mentionnant une source secondaire. Le formalisme, bien que rigoureux, pourrait ici paraître inefficace et générer plus de désagréments pour les déposants que de réels bénéfices pour la sauvegarde de la biodiversité. On regrette, dans ces conditions, le manque de transparence dans les modalités d'application de l'article 49a LBI, et le fait que tout argument à l'encontre d'une telle objection puisse être ignoré, conduisant au rejet de la demande, sans autre recours que celui du tribunal.

III. Validité d'un brevet sous l'angle de l'article 49a LBI

Le formalisme, bien qu'exigeant, peut être satisfait à moindre frais par l'incorporation de la rubrique mentionnée plus haut. Cependant, les conséquences de l'application de l'article 49a LBI suscitent quelques interrogations, notamment sur la validité des brevets impliquant une ressource génétique. En permettant de rejeter une demande de brevet, les dispositions de l'article 49a LBI influencent significativement l'issue d'une procédure d'examen et par conséquent l'aspect brevetable ou non d'une invention, contrairement au considérant 27 de la Directive CE sur la biotechnologie. Le législateur suisse n'exclut pas explicitement les éventuels effets que l'application de l'article 49a LBI pourrait avoir sur une demande de brevet ou un brevet délivré. Par conséquent, rien n'exclut que les modifications éventuelles de la demande de brevet, imposées lors de l'examen pour satisfaire à ces exigences formelles, ne puissent pas être prises en compte dans l'évaluation de la validité du brevet délivré. Par exemple, dans le cas où aucune mention n'est faite, dans la demande déposée, quant à la ressource génétique à laquelle l'inventeur a eu accès, l'article 49a LBI prescrit qu'il doive rajouter ces informations au texte de la demande après sa date de dépôt si telle est la requête de l'examineur. Rien ne certifie qu'un tel ajout ne puisse être considéré comme inadmissible, sinon lors de la procédure d'examen, lors d'un litige ultérieur à la délivrance, au motif que la demande a été modifiée de manière à ce que son objet s'étende au-delà de son contenu initial.

Dans le cas où l'information relative aux ressources génétiques serait initialement présente dans la demande telle que déposée, rien n'exclut que le simple fait de mettre en exergue une espèce particulière et son origine, comme exigé formellement par l'examineur, ne contribue pas à limiter la portée des revendications à cette espèce spécifique. En effet, cette espèce est celle grâce à laquelle l'inventeur a eu accès à son invention, selon les termes de l'article 49a LBI. L'incorporation d'une telle rubrique contraint en outre le déposant à admettre explicitement que l'invention revendiquée porte directement sur la ressource génétique mise en exergue, toujours selon les termes de l'article 49a LBI. Si l'on admet néanmoins que la portée des revendications ne se limite pas aux ressources dont les sources sont spécifiées, en d'autres termes que d'autres ressources peuvent satisfaire à leur mise en œuvre, alors on comprend difficilement en quoi l'invention porte directement sur ces ressources spécifiques, et pourquoi les sources de ces ressources devraient être spécifiées. Il serait sans doute plus pertinent, pour des raisons de cohérence, de considérer qu'une invention porte directement sur

une ressource génétique lorsque les caractéristiques essentielles de l'invention impliquent directement ladite ressource génétique. Toute autre approche pourrait être appliquée pour autant qu'elle soit raisonnable et homogène, et que les bénéfiques en soient identifiables.

A contrario, qu'en est-il d'un brevet délivré, portant sur une invention impliquant une ressource génétique, dans lequel les informations relatives à ces ressources génétiques ou la rubrique spécifique à l'article 49a LBI censée s'y trouver, seraient absentes? Une demande de brevet pouvant être rejetée pour ce motif lors de son examen, un tiers pourrait-il invalider un brevet délivré pour le même motif? Si oui, les modalités d'application de l'article 49a LBI seraient elles aussi labiles pour le tiers que pour l'examineur lors de la procédure d'examen, au point qu'un brevet portant sur un simple objet en bois puisse être invalidé sur la base d'un article issu du domaine des biotechnologies?

Si l'article 49a LBI prétend s'appliquer hors du champ des biotechnologies dont il est issu, la transparence qu'il recherche gagnerait à se refléter dans sa mise en application, à défaut de produire les effets initialement visés sur les ressources naturelles. Plus généralement, la rigueur formelle lors de l'examen d'une demande de brevet gagnerait sans doute à rester mesurée et en accord avec le contenu de la demande, sous peine de générer des désagréments pour le déposant sans aucun bénéfice dans les effets recherchés.