



**Compatibilité avec le Traité sur
le droit des brevets de l'obligation
de déclarer la source des
ressources génétiques et des
savoirs traditionnels**

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Compatibilité avec le Traité sur le droit des brevets de l'obligation de déclarer la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

Editeur

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Einsteinstrasse 2 – CH-3003 Bern
Tel.: +41 (0) 31 325 25 25 – Fax.: +41 (0) 31 325 25 26

Auteur

François Curchod, docteur en droit,
professeur associé à l'Université Robert Schuman de Strasbourg,
consultant auprès du Cabinet Regimbeau, Paris,
ancien Vice-directeur général de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle

Publication / Publikation No 3 (10.05)
<http://www.ige.ch>

Avant-propos

La biotechnologie moderne dépend du matériel génétique contenu dans les microorganismes, les plantes et les animaux, communément appelé « ressources génétiques ». Ces dernières sont par exemple utilisées dans les domaines des obtentions végétales, de la pharmacologie et des cosmétiques. Les connaissances des peuples indigènes sur ces ressources génétiques, - le savoir traditionnel -, sont également d'intérêt pour la recherche. Ainsi, par exemple, une substance végétale peut, en combinaison avec les connaissances d'un médecin local sur leur effet guérisseur, constituer la base du développement d'un nouveau médicament.

L'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels soulève de nombreuses questions, qui sont discutées sous le terme anglais de *l'access and benefit sharing*. Des solutions dans le domaine du droit des brevets sont également envisagées. Dans ce contexte, la Suisse a proposé, au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), d'explicitement permettre au législateur national d'exiger du déposant de brevet qu'il déclare la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Si, par exemple, un brevet sur une substance pharmaceutique est déposé en se basant sur une plante de la région amazonienne et sur le savoir d'un guérisseur local, le Brésil doit être déclaré dans la demande de brevet en tant que source de cette plante et la communauté indienne en tant que source du savoir traditionnel. Cette mesure élèverait la transparence dans le contexte de l'accès et du partage des avantages et par conséquent faciliterait le contrôle de l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels.

La mise en œuvre de la proposition suisse susmentionnée dans la législation nationale a été examinée dans le cadre de la révision actuelle de la loi sur les brevets. A ce sujet, la question s'est posée de savoir si l'introduction d'une telle obligation de divulgation pourrait aller de pair avec la ratification du Traité sur le droit des brevets (PLT) de l'OMPI. Afin d'éclaircir ce point, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a requis un avis de droit, qui est publié pour la première fois dans le présent ouvrage.

Mes sincères remerciements sont adressés à l'auteur de cet avis juridique, Monsieur François Curchod, docteur en droit, professeur associé à l'Université Robert Schuman de Strasbourg, consultant auprès du Cabinet Regimbeau à Paris et ancien Vice-directeur général de l'OMPI. Je suis persuadé que son travail contribuera de manière substantielle à une discussion objective.

Roland Grossenbacher
Directeur de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Berne, octobre 2005

Vorwort

Die moderne Biotechnologie braucht genetisches Material von Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren, so genannte «genetische Ressourcen». Sie werden in der Pflanzenzucht, der Pharmakologie oder der Kosmetik eingesetzt. Auch Kenntnisse von Eingeborenen über diese genetischen Ressourcen – kurz «traditionelles Wissen» – sind für die Forschung von Interesse. So kann beispielsweise eine pflanzliche Substanz in Kombination mit dem Wissen eines örtlichen Medizinmannes über deren heilende Wirkung die Basis für die Entwicklung eines neuen Medikamentes schaffen.

Diese Nutzung von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen wirft zahlreiche Fragen auf, welche unter dem englischen Begriff *access and benefit sharing* diskutiert werden. Man erwägt auch Lösungen im Patentrecht. Die Schweiz hat dazu in der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) vorgeschlagen, den nationalen Gesetzgeber ausdrücklich zu ermächtigen, vom Patentanmelder die Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen verlangen zu können. Basiert also beispielsweise ein zum Patent angemeldeter pharmazeutischer Wirkstoff auf einer Pflanze aus dem Amazonasgebiet und auf dem Wissen eines lokalen Heilers über diese Pflanze, so sind in der Patentanmeldung Brasilien als Quelle der Pflanze und die indianische Gemeinschaft als Quelle des traditionellen Wissens offen zu legen. Diese Massnahme soll im Kontext des *access and benefit sharing* die Transparenz erhöhen und dadurch die Kontrolle der Nutzung von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen vereinfachen.

Die Umsetzung des erwähnten Schweizer Vorschlages in die nationale Gesetzgebung wurde im Rahmen der laufenden Revision des Patentgesetzes geprüft. Dabei stellte sich die Frage, ob bei der Einführung einer solchen Offenlegungspflicht gleichzeitig auch der Patentrechtsvertrag (PLT) der WIPO ratifiziert werden kann. Zur Klärung dieser Frage hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches in der vorliegenden Publikation erstmals veröffentlicht wird.

Dem Verfasser des Gutachtens, Herrn Dr. iur. François Curchod, a.o. Professor an der Robert Schuman Universität in Strasbourg, Konsulent der Kanzlei Regimbeau in Paris und früherem Vize-Generaldirektor der WIPO, spreche ich meinen herzlichen Dank aus. Ich bin überzeugt, dass seine Arbeit einen weiteren wichtigen Beitrag zu einem versachlichten Diskurs leisten wird.

Roland Grossenbacher
Direktor des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum

Bern, im Oktober 2005

Prefazione

La moderna biotecnologia non può fare a meno del materiale genetico di microorganismi, piante e animali, ossia delle cosiddette “risorse genetiche”. Queste sono utilizzate nella coltivazione, in ambito farmaceutico e cosmetico. Anche il sapere detenuto dagli indigeni in merito a tali risorse – chiamato “sapere tradizionale” – è di grande importanza per la ricerca. Una sostanza di origine vegetale e il sapere di un guaritore indigeno circa i suoi effetti benefici possono, ad esempio, portare allo sviluppo di un nuovo medicinale.

Questo impiego delle risorse genetiche e del sapere tradizionale solleva questioni di diversa natura che rientrano nel dibattito sull'*access and benefit sharing*. Una soluzione alla problematica è cercata anche in ambito brevettuale. La Svizzera ha, ad esempio, proposto all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di autorizzare espressamente il legislatore nazionale ad esigere dal richiedente di un brevetto la divulgazione della fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale. Qualora un principio attivo per cui è richiesto un brevetto provenisse da una pianta della regione amazzonica e si fondasse sul sapere in merito di un guaritore indigeno, il richiedente dovrà indicare il Brasile come fonte della pianta e la comunità india come fonte del sapere tradizionale. Questa misura è tesa a contribuire ad aumentare la trasparenza e facilitare il monitoraggio dell'impiego delle risorse genetiche e del sapere tradizionale nel contesto dell'*access and benefit sharing*.

L'attuazione della proposta svizzera nella legislazione nazionale è stata esaminata nel quadro della revisione della legge sui brevetti in corso. In sede di esame ci si è chiesti se l'introduzione di tale obbligo di divulgazione consenta la ratifica parallela del trattato sul diritto dei brevetti (PLT) dell'OMPI. Per chiarire questo punto l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha chiesto una perizia presentata per la prima volta nella presente pubblicazione.

Colgo l'occasione per ringraziare sentitamente l'autore di tale perizia, il Dott. iur. François Curchod, Professore associato presso la Robert Schuman Università di Strasburgo, consulente della cancelleria Regimbeau di Parigi ed ex- Direttore generale dell'OMPI. Sono certo che il suo lavoro contribuirà notevolmente a garantire un dibattito oggettivo.

Roland Grossenbacher
Direttore dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Berna, ottobre 2005

Foreword

Modern biotechnology relies on «genetic resources» -- the genetic material from microorganisms, plants and animals. Genetic resources are used, for instance, in plant breeding, pharmacology and cosmetics. The knowledge that indigenous people have about these resources – in short, their «traditional knowledge» – is also of interest to researchers. For example, a plant substance combined with the knowledge of a local healer on the healing properties of this plant may form the basis for the development of a new medicine.

The use of genetic resources and traditional knowledge raises numerous issues which are generally referred to under the heading of «access and benefit sharing». One approach to addressing some of the issues is through patent legislation. In this regard, Switzerland has proposed to the World Intellectual Property Organization (WIPO) that national legislators be explicitly authorized to require patent applicants to disclose the source of genetic resources and traditional knowledge. For example, if a patent is filed for a pharmaceutical substance based on a plant from the Amazon and on the knowledge of a local healer concerning this plant, the patent application would have to disclose Brazil as the source of the plant, and the name of the Indian community as the source of the traditional knowledge. Such a measure aims at increasing transparency in the context of access and benefit sharing and thus at simplifying control over the use of genetic resources and traditional knowledge.

The implementation of this Swiss proposal into national legislation is being considered as part of the current revision of the Swiss patent law. The question has arisen, whether it would be possible to introduce such a disclosure requirement while, at the same time, ratifying the Patent Law Treaty (PLT) of WIPO. To clarify this point, the Swiss Federal Institute of Intellectual Property commissioned an outside legal opinion, which is now made public for the first time in this document.

My sincere thanks go to the author, Dr. iur. François Curchod, an associate professor at the Robert Schuman University in Strasbourg, legal counsel of the law firm Regimbeau in Paris, and former Deputy Director General of WIPO. His work will surely contribute substantially to a fact-based discussion.

Roland Grossenbacher
Director General of the Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Berne, October 2005

Table des matières

1.	Introduction	1
1.1	Remarques générales	1
1.2	Questions préalables	2
	a) Terminologie	2
	b) Importance des sanctions de l'obligation de déclarer la source	2
2.	Obligation de déclarer la source et Traité sur le droit des brevets (PLT)	3
2.1	Le silence du PLT	3
2.2	Les dispositions pertinentes du PLT	4
	a) L'article 2.2) du PLT	4
	b) L'article 6.1) du PLT	5
	c) L'article 6.8)a) et l'article 10.1) du PLT	7
2.3	Conclusion intermédiaire	7
3.	Obligation de déclarer la source et Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	8
3.1	Les dispositions pertinentes du traité lui-même	8
	a) L'article 27.1) du PCT	8
	b) L'article 27.2) du PCT	8
	c) L'article 27.5) du PCT	9
	d) L'article 27.6) du PCT	9
3.2	Comparaison de l'article 27 du PCT avec l'article 2.2) du PLT	10
3.3	Les dispositions pertinentes du règlement d'exécution du PCT	10
	a) La règle 51 <i>bis</i> .1 du PCT	10
	b) La proposition suisse concernant la règle 51 <i>bis</i> .1 du PCT	13
3.4	La nature de l'obligation de déclarer la source	14
4.	Conclusions	16
4.1	L'obligation de déclarer la source est compatible avec le PCT	16
4.2	L'obligation de déclarer la source est par conséquent compatible aussi avec le PLT	16

1. Introduction

1.1 Remarques générales

Le développement de la biotechnologie a suscité l'apparition de nombreux problèmes pour le droit des brevets. L'un des plus délicats concerne l'accès à des ressources génétiques ou à des savoirs traditionnels utilisés dans la réalisation d'inventions pour lesquelles des brevets seront demandés. Ce problème a lui-même plusieurs facettes, dont le recensement et l'examen dépasseraient le cadre du présent avis. On se contentera de signaler que selon l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique (CBD) « *l'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources* » et exige des Parties contractantes qu'elles prennent les « *mesures ... appropriées ... pour assurer le partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces ressources* ». D'autre part, l'article 8.j) de cette même CBD exige de chaque Partie contractante qu'elle « *encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation [des] connaissances, innovations et pratiques* » des communautés autochtones et locales¹.

Lorsqu'une ressource génétique ou un savoir traditionnel est utilisé pour la réalisation d'une invention et que celle-ci est brevetée, comment vérifier que les exigences des articles 8 et surtout 15 de la CBD sont satisfaites ? L'un des moyens permettant cette vérification et pouvant ainsi constituer une « mesure appropriée » au sens de l'article 15 précité est d'exiger que la demande de brevet mentionne la source de la ressource génétique ou du savoir traditionnel. A partir de cette mention il sera en principe possible de vérifier que les principes de la CBD ont été respectés².

Or, la question de pose de savoir si l'obligation faite au requérant d'un brevet de déclarer la source d'une ressource génétique ou d'un savoir traditionnel est compatible avec le Traité sur le droit des brevets (PLT), étant donné que ce traité limite le contenu exigible d'une demande de brevet et n'inclut pas dans ce contenu une déclaration de ce genre. Dans le cadre de la deuxième procédure de consultation, lancée en juin 2004, en vue de la révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI), le Département fédéral de justice et police a proposé l'inclusion dans la loi révisée de l'obligation de faire figurer une telle déclaration dans la demande de brevet³ tout en exprimant l'avis que l'inclusion de cette obligation n'est pas compatible avec le PLT⁴. En conséquence, et pour autant qu'une modification proposée par la Suisse au règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) – modification sur laquelle nous reviendrons plus loin⁵ – ne soit pas adoptée, la Suisse devrait soit renoncer à modifier la LBI sur ce point soit renoncer à ratifier le PLT. L'objectif du présent avis est d'expliquer pourquoi nous ne partageons pas cette analyse et pensons qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la révision proposée de la LBI et

¹ Ces connaissances, innovations et pratiques sont souvent désignées sous le vocable commun de « savoirs traditionnels ».

² On notera en passant que si la vérification de la présence de la mention dans la demande de brevet incombe à l'office des brevets, il ne devrait pas à notre avis en être de même de la vérification du respect des principes de la CBD.

³ Voir les articles 49a, 81a et 138, let. b, du projet.

⁴ Voir le Rapport explicatif du 7 juin 2004, ch. 1.2.3.

⁵ Voir 3.3.b) ci-dessous.

le PLT, de sorte que la Suisse pourrait parfaitement, quel que soit le sort de sa proposition relative au PCT, adopter cette révision et ratifier le PLT.

1.2 Questions préalables

a) Terminologie

Dans le cadre du présent avis, de nombreuses questions difficiles sont sans importance. Il en est ainsi, notamment, de la définition des expressions « ressources génétiques » et « savoirs traditionnels » : le problème de la compatibilité avec le PLT se pose dans les mêmes termes quelles que soient les définitions, plus ou moins larges, que l'on veut retenir pour ces deux notions.

Il en est de même de la définition de la « source » d'une ressource génétique ou d'un savoir traditionnel : la manière dont on souhaite définir la localisation de cette « source » n'influe pas sur le problème que nous allons discuter.

Il est ainsi possible de simplifier la terminologie utilisée dans le présent avis : l'expression « obligation de déclarer la source » sera utilisée pour désigner l'obligation faite au déposant d'une demande de brevet revendiquant une invention portant sur une ressource génétique ou un savoir traditionnel de déclarer dans la demande la source de cette ressource génétique ou de ce savoir traditionnel.

En outre, l'expression « ressource génétique » devra être comprise comme visant aussi, le cas échéant, un « savoir traditionnel ».

b) Importance des sanctions de l'obligation de déclarer la source

Parmi les pays qui ont déjà ratifié le PLT figure le Danemark. Comme la législation danoise sur les brevets comporte l'obligation de déclarer la source, on pourrait être tenté d'en déduire qu'il existe un précédent justifiant la thèse de la compatibilité de cette obligation avec le PLT. Une telle conclusion serait toutefois erronée dans la mesure où la législation danoise ne prévoit aucune sanction dans le cadre du droit des brevets (ni d'ailleurs en dehors de celui-ci) si l'obligation n'est pas respectée. En effet, si le non-respect d'une obligation quelconque imposée à un requérant de brevet n'est frappée d'aucune sanction relevant du droit des brevets, il n'y a pas lieu de se poser la question de la compatibilité avec le PLT.

On peut même aller plus loin et affirmer que la question ne se pose pas non plus si la loi (qu'il s'agisse de la loi sur les brevets ou d'une autre loi telle que le code pénal) prévoit des sanctions qui n'incluent pas le rejet de la demande de brevet ni ne touchent à la validité du brevet délivré.

Dans le cas de la Suisse, le projet de révision de la LBI ne prévoit pas que le non-respect de l'obligation de déclarer la source constitue un motif de nullité du brevet. Il prévoit en revanche une amende et la publication éventuelle du jugement⁶. En outre, la demande de brevet sera rejetée si l'obligation n'est pas remplie⁷. Cette dernière sanction relève du droit des brevets, de sorte que, d'une part, le précédent danois n'en est pas vraiment un et que, d'autre part, le problème de la compatibilité avec le PLT se pose bel et bien dans le cas de la Suisse.

⁶ Voir l'article 81a du projet.

⁷ Voir les articles 59, al. 2, et 59a, al. 3, let. b, de la loi existante, qu'il n'est pas proposé de modifier.

2. Obligation de déclarer la source et Traité sur le droit des brevets (PLT)

2.1 Le silence du PLT

Ni le PLT ni son règlement d'exécution ne mentionnent expressément l'obligation de déclarer la source. Cependant, lors de la dernière réunion précédant la conférence diplomatique qui s'est tenue en 2000 sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et a adopté ces textes, il a été proposé par la délégation de la Colombie d'incorporer dans le projet de traité des dispositions à ce sujet⁸.

Le rapport de la réunion indique que les « *délégations de la Bolivie, du Paraguay, de la Chine, de la Namibie, du Cameroun, du Mexique, de l'Afrique du Sud, du Chili, de Cuba, de l'Inde, du Kenya, du Costa Rica et de la Barbade se sont prononcées en faveur de la proposition. La délégation de l'Allemagne, appuyée par les délégations des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, de la France, de la République de Corée, de la Roumanie et de la Finlande (cette dernière parlant au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres), a été d'avis ... que la proposition aborde des questions de droit matériel et qu'elle n'a donc pas sa place dans le projet de traité* »⁹. En conclusion, la réunion a décidé de recommander au Bureau international de l'OMPI d'inscrire à l'ordre du jour d'une autre réunion de l'OMPI la question de la protection des ressources biologiques et génétiques¹⁰. En fait, la question a été discutée dans deux réunions distinctes de l'OMPI tenues avant la conférence diplomatique sur le PLT, réunions qui n'étaient pas préparatoires à cette dernière.

Lors de la première journée de la conférence se sont tenues des consultations officieuses portant sur l'intention de la Colombie de proposer l'inclusion dans le projet de traité d'une disposition sur les ressources génétiques. Au terme de ces discussions, le directeur général de l'OMPI a donné lecture de la déclaration suivante au cours de la première séance plénière¹¹ :

« *A l'issue des consultations officieuses menées par le directeur général au sujet des formalités relatives aux ressources génétiques, les groupes ont convenu d'un commun accord ce qui suit :*

1. *Aucune proposition ni aucune déclaration commune ne sera soumise à la conférence diplomatique. Cependant, les délégations sont libres de faire les déclarations qu'elles souhaitent pour inclusion dans le rapport.*
2. *Les discussions entre Etats membres relatives aux ressources génétiques seront poursuivies au sein de l'OMPI. La forme que prendront ces discussions est laissée au libre choix du directeur général qui se concertera avec les Etats membres de l'OMPI. ».*

⁸ Voir le document de l'OMPI portant la cote SCP/3/10. Plus précisément, la Colombie a proposé une obligation « *d'indiquer le numéro d'enregistrement du contrat d'accès à des ressources génétiques et une copie de celui-ci* », ce qui est différent d'une obligation de déclarer la source mais pose aux fins du présent avis les mêmes problèmes qu'une telle obligation.

⁹ Voir le document de l'OMPI portant la cote SCP/3/11, paragraphe 205.

¹⁰ Voir le document de l'OMPI portant la cote SCP/3/11, paragraphe 208.

¹¹ Voir les paragraphes 16 à 22, et tout particulièrement le paragraphe 16, des comptes rendus analytiques des séances plénières, dans les Actes de la Conférence diplomatique pour l'adoption du Traité sur le droit des brevets (publication de l'OMPI no 327), pages 285 à 288 de la version française.

Peut-on tirer du développement historique qui précède des conclusions sur la compatibilité de l'obligation de déclarer la source avec le PLT ? La seule conclusion possible à notre avis est que le refus de la conférence diplomatique d'entrer en matière sur la question ne peut pas être interprété comme reflétant une position communément partagée tendant à nier cette compatibilité. On ne peut pas non plus conclure sans autre forme de procès que la position commune était de considérer la question comme relevant du droit matériel. Il se peut en effet que l'argument en ce sens utilisé par la délégation allemande lors de la dernière réunion préparatoire ait été davantage un moyen tactique de repousser la discussion que l'expression d'une conviction solide ; c'est en tout cas l'impression que peuvent donner les débats qui se sont déroulés par la suite en dehors du cadre du PLT.

Il convient donc de poursuivre l'analyse pour rechercher si le PLT et son règlement d'exécution contiennent des dispositions dont l'interprétation pourrait permettre de déterminer la compatibilité ou l'incompatibilité avec ce traité de l'obligation de déclarer la source.

2.2 Les dispositions pertinentes du PLT

Les dispositions pertinentes du PLT qu'il y a lieu d'examiner sont à notre avis l'article 2, alinéa 2), l'article 6, alinéa 1), et l'article 6, alinéa 8)a) avec l'article 10, alinéa 1)¹².

a) L'article 2.2) du PLT

L'article 2 du PLT est intitulé « *Principes généraux* ». Il contient deux alinéas, dont le premier est sans pertinence ici. Le second alinéa, est revanche, est d'une pertinence indiscutable. Intitulé « *Non-réglementation du droit matériel des brevets* », il se lit comme suit :

« Aucune disposition du présent traité ou de son règlement d'exécution ne saurait être interprétée comme pouvant limiter la liberté qu'a une Partie contractante de prescrire dans la législation applicable les conditions relevant du droit matériel des brevets qu'elle désire. ».

Cette disposition est d'une importance fondamentale car elle délimite la portée du PLT. En excluant du champ d'application du traité les conditions relevant du droit matériel des brevets, elle indique que le PLT ne concerne que les aspects formels, procéduraux du droit des brevets. En effet, l'objectif du PLT est d'harmoniser ces aspects formels dans le cadre des procédures nationales et régionales d'obtention des brevets¹³. Tout ce qui relève du droit matériel des brevets, ou à plus forte raison d'un droit matériel extérieur au droit des brevets, échappe donc au PLT.

Il en découle que si l'obligation de déclarer la source relève du droit matériel plutôt que du droit formel des brevets, il ne saurait y avoir de problème d'incompatibilité avec le PLT. Toutefois, il n'est pas simple de déterminer si tel est le cas, comme nous le verrons par la suite.

¹² Dans le présent avis, le mot « article » renvoie à une disposition du traité en question et le mot « règle » à une disposition du règlement d'exécution du traité en question.

¹³ Ces procédures nationales et régionales sont à distinguer de la procédure internationale mise en place par le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), mais ni le PLT ni le PCT n'ont pour vocation d'harmoniser le droit matériel des brevets.

b) L'article 6.1) du PLT

Parmi les huit alinéas de l'article 6 du PLT, l'alinéa premier, intitulé « *Forme ou contenu de la demande* », est certainement le plus pertinent pour le problème qui nous occupe. Sa teneur est la suivante :

« *Sauf disposition contraire du présent traité, aucune Partie contractante ne peut exiger qu'une demande remplisse, quant à sa forme ou à son contenu, des conditions différentes*

- i) des conditions relatives à la forme ou au contenu qui sont prévues en ce qui concerne les demandes internationales déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets ;*
- ii) des conditions relatives à la forme ou au contenu qui, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, peuvent être requises par l'office d'un Etat partie audit traité, ou par l'office agissant pour cet Etat, une fois engagé le traitement ou l'examen de la demande internationale en vertu de l'article 23 ou 40 de ce traité ;*
- iii) à des conditions supplémentaires prescrites dans le règlement d'exécution, ou des conditions qui s'y ajouteraient. ».*

Cet alinéa premier de l'article 6 du PLT appelle plusieurs remarques.

On peut d'abord déduire de la Note explicative 6.05 que le PLT ne contient pas de « disposition contraire », au sens du texte introductif de l'alinéa, qui soit pertinente en l'espèce¹⁴. En effet, cette Note cite comme « dispositions contraires » les alinéas 2) à 6) de l'article 6, les articles 7 et 8 ainsi que les règles 7 à 10, qui sont les uns et les autres hors de propos.

D'autre part, le règlement d'exécution ne contient pas de « conditions supplémentaires » au sens du point iii) qui entreraient en considération, comme le confirme la Note explicative 6.09 qui se réfère à une règle sans pertinence, la règle 3.1).

Il convient dès lors de se concentrer sur les points i) et ii) de l'article 6.1). Le renvoi au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) auquel procèdent ces deux points s'explique par la volonté du législateur international d'harmoniser les deux traités afin que les requérants de brevets soient confrontés à des exigences formelles aussi proches que possible lorsqu'ils utilisent la voie internationale du PCT ou lorsqu'ils utilisent les voies nationales et régionales, régies par le PLT, pour obtenir la protection de leurs inventions. C'est ainsi que le PLT a repris du PCT la notion de forme et de contenu de la demande de brevet, sans lui donner une définition qui serait spécifique au PLT.

Il n'y a pas lieu d'analyser en détail la différence entre les points i) et ii) de l'article 6.1) du PLT, car elle tient aux particularités de la procédure mise en place par le PCT et est sans incidence sur notre propos. En revanche, il faudra s'attarder, et nous le ferons dans le chapitre suivant¹⁵, sur ce que le PCT entend par « forme ou conte-

¹⁴ La brochure publiée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui contient les textes du PLT et de son règlement d'exécution comprend également des « Notes explicatives » établies par le Bureau international de l'OMPI. Bien qu'elles n'aient pas été adoptées par la conférence diplomatique au cours de laquelle le PLT a été conclu, ces Notes reflètent un certain consensus quant à l'interprétation des dispositions du traité ou du règlement d'exécution auxquelles elles se rapportent.

¹⁵ Voir 3 ci-dessous.

nu », ou plutôt sur ce que le PCT vise comme ne relevant pas de cette notion car le PCT ne définit pas cette dernière de manière positive.

Les Notes explicatives relatives à l'article 6.1) du PLT utilisent également l'approche négative tendant à exclure certaines exigences de la notion de forme et de contenu. C'est ainsi que la Note 6.03 précise en particulier que « *ne sont pas ... des conditions quant à la forme ou au contenu d'une demande ... les conditions imposées en ce qui concerne l'obligation de divulgation¹⁶, les indications précisant si une demande a été établie avec l'aide d'une société de commercialisation des inventions et, si c'est le cas, l'indication du nom et de l'adresse de cette société.... En outre, les conditions relatives à la forme ou au contenu d'une demande ne comprennent aucune disposition de législation nationale ... ni aucune clause d'accords bilatéraux ou multilatéraux concernant les investissements étrangers, les concessions publiques ou les marchés publics* ».

Les exemples que donne la Note 6.03 appellent deux remarques à ce stade. Premièrement, les conditions citées ont incontestablement une nature formelle, mais celle-ci ne suffit pas à les qualifier de « conditions relatives à la forme ou au contenu » d'une demande. Deuxièmement, ce ne sont pas seulement des exigences relevant du droit matériel des brevets qui sont exclues du champ d'application du PLT mais aussi des exigences relevant d'autres domaines (les investissements étrangers par exemple), quand bien même ces exigences seraient imposées par le biais, notamment, de conditions à remplir dans une demande de brevet.

Avant d'aller plus loin, on peut se demander si un législateur national ne pourrait pas s'épargner toute cette discussion en faisant de la déclaration de la source non pas un élément obligatoire de la demande de brevet mais une condition à remplir, dans un document séparé de la demande, pour obtenir un brevet. Ainsi l'article 6 du PLT, qui traite de la demande, deviendrait-il non pertinent. A notre avis, cette façon de faire serait contraire en tout cas à l'esprit du PLT. En effet, si on la suivait systématiquement, une Partie contractante pourrait échapper à ses principales obligations découlant du PLT simplement en déplaçant hors du contenu de la demande les exigences qui pourraient être contraires à l'article 6.1) du PLT, ce qui priverait le PLT d'une bonne partie de sa raison d'être.

La question qui se pose maintenant consiste à se demander si l'obligation de déclarer la source est analogue aux exemples donnés dans la Note explicatives 6.03, auquel cas elle échapperait au domaine d'application de l'article 6.1), ou si elle a une nature suffisamment différente pour tomber dans la catégorie des conditions relatives à la forme ou au contenu de la demande, auquel cas elle entrerait dans le champ d'application de l'article 6.1).

A notre avis, le fait que l'obligation de déclarer la source ait une nature formelle ne suffit pas à la rendre « relative à la forme ou au contenu de la demande ». Cette affirmation est paradoxale puisqu'elle revient en quelque sorte à dire qu'une condition formelle n'est pas une condition relative à la forme ! Pourtant, le même paradoxe existe pour les exemples donnés par la Note explicative 6.03. Ce qui compte plutôt, c'est de déterminer si une exigence de nature formelle est imposée pour satisfaire une condition de droit matériel, comme cela semble être le cas desdits exemples, ou

¹⁶ L'obligation de divulgation (« duty of disclosure ») impose au déposant d'une demande de brevet américain de divulguer dans une communication à l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis toute information dont il a connaissance et qui est pertinente quant à la brevetabilité de l'invention.

si l'exigence est tout à fait étrangère à une condition de fond, comme c'est le cas des exigences relatives au format (interligne, marges, etc.) de la demande. Dans certains cas comme celui du format, la distinction peut être faite sans difficulté, mais dans d'autres on peut légitimement hésiter car il existe incontestablement une sorte de zone grise entre les deux extrêmes. Où situer l'obligation de déclarer la source entre les deux extrêmes ? L'examen des dispositions pertinentes du PCT nous aidera à répondre à cette question. Mais avant d'en venir au PCT il convient encore d'analyser deux autres dispositions du PLT, à savoir l'alinéa 8)a) de l'article 6 et l'alinéa premier de l'article 10.

c) L'article 6.8)a) et l'article 10.1) du PLT

Ces deux dispositions concernent les sanctions que peut appliquer une Partie contractante si une exigence comme celle de l'obligation de déclarer la source (pour autant, bien entendu, que cette obligation entre dans le champ d'application de l'article 6.1) et ne soit pas contraire à cet article) n'est pas satisfaite. L'article 6.8)a) permet à la Partie contractante d'« *appliquer la sanction prévue dans sa législation* », non sans avoir auparavant donné au déposant l'occasion de remplir l'exigence en cause¹⁷. Le rejet de la demande, qui serait la sanction applicable en Suisse¹⁸, entre incontestablement dans le cadre de l'article 6.8)a) du PLT.

Quant à l'article 10.1), il prévoit que l'inobservation d'une condition admise en vertu de l'article 6.1) « *ne peut pas constituer un motif de révocation ou d'annulation du brevet, dans sa totalité ou en partie, sauf lorsque l'inobservation de la condition de forme résulte d'une intention frauduleuse* ». Si le projet de révision de la LBI, qui ne prévoit pas la nullité du brevet en cas d'inobservation, même frauduleuse, de l'obligation de déclarer la source, reste en l'état, le problème d'une éventuelle incompatibilité avec l'article 10.1) du PLT ne se pose pas.

2.3 Conclusion intermédiaire

A ce stade de notre analyse, nous pouvons tirer la conclusion intermédiaire que l'examen de l'historique des dispositions du PLT ne permet pas de trancher la question de la compatibilité ou de l'incompatibilité avec ce traité de l'obligation de déclarer la source. En effet, la question dépend de celle de savoir si l'obligation de déclarer la source relève ou non de la notion de forme ou de contenu de la demande au sens que donne à cette notion le PCT, auquel renvoie sur ce point le PLT. Si l'analyse du PCT aboutit à la constatation que l'obligation de déclarer la source relève de la forme ou du contenu de la demande au sens du PCT, l'obligation sera contraire au PLT¹⁹. Si l'analyse aboutit en revanche à la constatation que l'obligation peut être imposée par un Etat contractant du PCT parce qu'elle ne relève pas de la forme ou du contenu de la demande au sens du PCT, l'obligation sera compatible avec le PLT.

Il nous faut donc nous tourner maintenant vers le PCT.

¹⁷ Voir l'article 6.7) du PLT.

¹⁸ Voir 1.2.b) ci-dessus.

¹⁹ A moins qu'une modification soit convenue dans le cadre du PCT comme le propose la Suisse (voir 3.3.b) ci-dessous).

3. Obligation de déclarer la source et Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

3.1 Les dispositions pertinentes du traité lui-même

Comme la problématique des ressources génétiques en relation avec les brevets n'était pas d'actualité à l'époque (1970) à laquelle le PCT a été conclu, il est naturel que le traité ne comporte aucune disposition traitant expressément de l'obligation de déclarer la source. On trouve cependant plusieurs dispositions pertinentes dans l'article 27, ce dernier étant le seul article du traité qui entre dans le cadre de notre propos. Il s'agit des alinéas 1), 2), 5) et 6).

a) L'article 27.1) du PCT

L'alinéa 1) de l'article 27 est la disposition du PCT qui mentionne la notion, reprise dans le PLT comme nous l'avons vu, de forme ou de contenu de la demande de brevet. Sa teneur est la suivante : « *Aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d'exécution ou à des exigences supplémentaires.* ». La Note relative à cet alinéa cite dans une première phrase les dispositions du traité et celles du règlement d'exécution qui mentionnent « principalement » les exigences relatives à la forme et au contenu, mais cette première phrase ne nous aide pas dans notre analyse ; en revanche, la seconde phrase est fort intéressante puisqu'elle dit ceci : « *Les mots « forme ou (son) contenu » servent essentiellement à souligner une situation qui va de soi : les conditions du droit matériel des brevets (critères de brevetabilité, etc.) ne sont pas visées.* »²⁰.

Le PCT ne définit pas plus que le PLT la notion de « forme ou contenu » de la demande. La Note susmentionnée se contente de donner des exemples non exhaustifs, comme le montre l'usage de l'adverbe « principalement », de dispositions traitant d'exigences de forme ou de contenu puis d'exclure du champ d'application de cette notion tout ce qui concerne le droit matériel des brevets. Mais on ne trouve de définition positive ni dans le PCT lui-même ni dans les Notes.

On retiendra surtout de l'article 27.1) qu'il autorise la législation nationale à imposer des exigences relatives à la forme ou au contenu de la demande à condition qu'elles soient prévues dans le traité ou dans son règlement d'exécution. En outre, il est d'interprétation constante que l'adjectif « prévues » doit être compris dans le sens d'« expressément mentionnées ».

b) L'article 27.2) du PCT

Les passages pertinents de l'alinéa 2) de l'article 27 sont les suivants : « *Les dispositions de l'alinéa 1) ne sauraient ... empêcher aucune législation nationale d'exiger, une fois que le traitement national de la demande internationale a commencé au sein de l'office désigné : ... ii) la remise de documents qui n'appartiennent pas à la demande internationale mais qui constituent la preuve d'allégations ou de déclarations figurant dans cette demande ...* ». On notera que cet alinéa permettrait à l'office dé-

²⁰ Les Notes relatives à l'article 27 du PCT se trouvent aux pages 35 à 37 (dans la version française) des Actes de la Conférence diplomatique de Washington sur le Traité de coopération en matière de brevets (publication de l'OMPI no 313).

signé, au cas où une demande internationale comporterait la déclaration de la source, d'exiger pendant la phase nationale de la procédure PCT la preuve de l'authenticité de l'origine déclarée²¹. En revanche, l'alinéa en question ne nous éclaire pas sur la compatibilité avec le PCT de l'obligation elle-même de déclarer la source.

c) L'article 27.5) du PCT

L'alinéa 5) de l'article 27 mérite d'être cité dans son intégralité : « *Rien dans le présent traité ni dans le règlement d'exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d'aucun Etat contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité qu'il désire. En particulier, toute disposition du présent traité et du règlement d'exécution concernant la définition de l'état de la technique doit s'entendre exclusivement aux fins de la procédure internationale ; par conséquent, tout Etat contractant est libre d'appliquer, lorsqu'il détermine la brevetabilité d'une invention faisant l'objet d'une demande internationale, les critères de sa législation nationale relatifs à l'état de la technique et d'autres conditions de brevetabilité qui ne constituent pas des exigences relatives à la forme et au contenu des demandes.* ».

Cet alinéa est précieux en ce qu'il utilise une terminologie qui va nous aider dans l'analyse de notre problème : l'expression « conditions de brevetabilité » inclut, au sens du PCT, toutes les conditions, y compris celles qui sont relatives à la forme et au contenu de la demande, qui doivent être remplies pour qu'un brevet valable soit délivré (voir la fin de la seconde phrase de l'alinéa) ; si l'on exclut les exigences relatives à la forme et au contenu des demandes, on tombe dans la catégorie des « conditions matérielles de brevetabilité » qui inclut les critères relatifs à l'état de la technique mais sans se limiter à ces derniers (voir la première phrase et le début de la seconde phrase de l'alinéa)²². En ce qui concerne l'obligation de déclarer la source, on peut donc dire qu'elle constitue bien, lorsqu'elle figure dans un droit national assortie de sanctions relevant du droit des brevets qui s'appliquent quand elle n'est pas remplie²³, une « condition de brevetabilité » au sens large ; mais, pour apprécier son admissibilité dans le cadre du PCT, et par ricochet dans celui du PLT, il faut déterminer si elle constitue une « condition matérielle de brevetabilité », auquel cas elle sera admissible, ou plutôt une « exigence relative à la forme et au contenu », auquel cas elle ne le sera pas²⁴.

d) L'article 27.6) du PCT

L'alinéa 6) de l'article 27 du PCT se lit comme suit : « *La législation nationale peut exiger du déposant qu'il fournisse des preuves quant à toute condition de droit matériel de brevetabilité qu'elle prescrit.* ».

La Note relative à l'alinéa 6) de l'article 27 cite comme exemple de condition de droit matériel de brevetabilité la condition « *que le brevet aille au premier déposant ou au premier inventeur* », une question qui relève de la problématique plus générale du droit au brevet. Cet exemple confirme l'interprétation donnée ci-dessus, en relation avec l'alinéa 5), de l'expression « condition(s) matérielle(s) de brevetabilité ». Par

²¹ Nous estimons toutefois que ce n'est pas à l'office des brevets que devrait incomber cette vérification.

²² La Note relative à l'alinéa 5) de l'article 27 mentionne parmi les conditions matérielles de brevetabilité, à côté de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'application industrielle, « l'objet de la protection » en citant comme exemple quelques catégories d'inventions, comme les produits pharmaceutiques, qui ne sont pas brevetables dans certains pays.

²³ Voir 1.2.b) ci-dessus.

²⁴ Toujours sous réserve d'une modification comme celle que propose la Suisse (voir 3.3.b) ci-dessous).

ailleurs, il ne faut pas voir de différence entre cette dernière expression et l'expression « condition de droit matériel de brevetabilité » utilisée à l'alinéa 6). En effet, la version anglaise du PCT emploie dans l'un et l'autre cas la même expression (« substantive condition(s) of patentability »).

On relèvera aussi que, à l'instar de la partie de l'alinéa 2) qui est citée plus haut²⁵, l'alinéa 6) traite de preuves. Mais, alors que l'alinéa 2) parle de preuves d'« *allégations ou de déclarations* » figurant dans la demande, l'alinéa 6) a une portée plus large puisqu'il vise les preuves « *quant à toute condition de droit matériel de brevetabilité* » que prescrit la législation nationale, indépendamment donc de ce que peut contenir la demande internationale. Par conséquent, si une loi nationale prescrit à titre de condition de droit matériel de brevetabilité (et pour autant que le PCT l'y autorise, ce qui bien entendu reste encore à démontrer) qu'un brevet portant sur une invention faisant usage d'une ressource génétique ne peut être délivré que si la ressource n'a pas fait l'objet d'une appropriation indue et que si un partage équitable des bénéfices résultant de l'exploitation du brevet est prévu, une telle législation peut imposer l'obligation de déclarer la source en tant qu'élément des preuves permettant d'établir que cette condition de droit matériel de brevetabilité est remplie.

3.2 Comparaison de l'article 27 du PCT avec l'article 2.2) du PLT

On aura remarqué que l'article 2.2) du PLT permet à la législation nationale de prescrire les conditions « relevant du droit matériel des brevets » qu'elle désire, alors que l'article 27 du PCT réserve le droit national pour ce qui concerne les conditions « matérielles de brevetabilité » (ou les conditions « de droit matériel de brevetabilité »). Le fait que le PLT se réfère au droit matériel des brevets et le PCT à la brevetabilité implique-t-il une différence ? Ce n'est pas le cas à notre avis puisque, comme on l'a vu, le PCT utilise la notion de brevetabilité dans un sens très large incluant notamment le droit au brevet. On ne voit dès lors guère de différence sur le fond entre les deux formulations. Tout au plus peut-on juger la formulation du PLT plus claire, dans la mesure où le mot brevetabilité est parfois utilisé dans un sens restrictif visant seulement les traditionnels « critères de brevetabilité » que sont la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle, à l'exclusion des autres conditions de fond qui doivent être réunies pour qu'un brevet valable puisse être délivré. On ne peut donc pas déduire de cette différence de terminologie qu'il existe une différence de portée entre les deux traités en ce qui concerne les prérogatives du droit national.

3.3 Les dispositions pertinentes du règlement d'exécution du PCT

Il y a lieu de se pencher maintenant sur les dispositions du règlement d'exécution du PCT qui sont de nature à nous aider à mieux comprendre ce que le droit national peut exiger en application de l'article 27 et, plus spécifiquement, à nous faire avancer dans notre appréciation de l'obligation de déclarer la source. Sont pertinentes dans ce contexte certaines dispositions de la règle 51*bis*.1 ainsi que la proposition faite par la Suisse en vue d'une modification portant sur cette règle pour y traiter expressément de l'obligation de déclarer la source.

a) La règle 51*bis*.1 du PCT

Lorsque le PCT et son règlement d'exécution ont été adoptés, en 1970, et lorsqu'ils sont entrés en vigueur, en 1978, le règlement d'exécution ne comportait pas de règle

²⁵ Voir 3.1.b) ci-dessus.

51**bis**. Celle-ci a été adoptée en 1984, avec entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1985, au terme de discussions qui s'étaient engagées plusieurs années auparavant²⁶. La règle 51**bis** a depuis lors été complétée à diverses reprises.

A l'heure actuelle, et pour s'en tenir à la règle 51**bis**.1 qui est pertinente dans la perspective de notre étude²⁷, cette règle, qui s'intitule « *Certaines exigences nationales admises* », comporte six alinéas. C'est le premier d'entre eux, l'alinéa a), qui nous intéresse tout particulièrement. Il se lit comme suit :

« a) *Sous réserve de la règle 51**bis**.2, la législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27, exiger que le déposant fournisse, en particulier :*

- i) *tout document relatif à l'identité de l'inventeur,*
- ii) *tout document relatif au droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet,*
- iii) *tout document contenant une preuve du droit du déposant de revendiquer la priorité d'une demande antérieure si le déposant n'est pas celui qui a déposé la demande antérieure ou si son nom a changé depuis la date à laquelle la demande antérieure a été déposée,*
- iv) *lorsque la demande internationale désigne un Etat dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, tout document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur,*
- v) *toute justification concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté, telles que des divulgations résultant d'abus, des divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le déposant qui sont intervenues pendant une certaine période ;*
- vi) *la confirmation de la demande internationale au moyen de la signature de tout déposant pour l'Etat désigné qui n'a pas signé la requête ;*
- vii) *toute indication manquante requise en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii) à l'égard de tout déposant pour l'Etat désigné. »²⁸.*

L'objectif poursuivi lors de l'insertion de la règle 51**bis** n'était pas de donner des exemples des exigences qui ne relèvent pas de la notion de forme ou de contenu de la demande et que peut donc imposer le droit national, ni d'établir la liste des exigences qui relèvent de cette notion et que peut donc aussi imposer le droit national à partir du moment où, comme le prévoit l'article 27.1), elles figurent dans le règlement d'exécution du PCT. En effet, à l'époque de l'élaboration de cette règle, l'objectif était, d'une part, de clarifier qu'étaient inadmissibles plusieurs exigences qu'imposaient certains offices désignés²⁹ et, d'autre part, de préciser que d'autres exigences qui étaient imposées par certains offices désignés à titre de conditions à remplir pour aborder la phase nationale ne pouvaient l'être qu'après l'ouverture de la phase nationale. C'est ce deuxième aspect qui nous intéresse tout particulièrement puisque les exigences de cette seconde catégorie étaient du même coup reconnues par les Etats contractants du PCT comme étant intrinsèquement admissibles. Cette reconnaissance découle d'ailleurs clairement du texte de la partie introductive de la

²⁶ Voir notamment les documents de l'OMPI portant les cotes BIG/227, PCT/CAL/II/2 et 9, PCT/CAL/II/4, 8 et 9, et PCT/A/XI/5 et 9.

²⁷ La règle 51**bis**.2 traite de certaines circonstances dans lesquelles des documents ou des preuves ne peuvent pas être exigés par les offices désignés, alors que la règle 51**bis**.3 garantit au déposant de pouvoir se conformer à certaines exigences pendant la phase nationale si celles-ci ne sont pas déjà satisfaites au moment de l'ouverture de cette phase.

²⁸ La règle 4.5.a)ii) et iii) concerne l'indication de l'adresse, de la nationalité et du domicile du déposant.

²⁹ Ces exigences inadmissibles ont finalement été incluses dans la règle 49.

règle 51*bis*.1.a) même si elle ne correspondait pas à l'objectif visé par la mise en chantier de cette disposition.

Parmi les sept exigences mentionnées à la règle 51*bis*.1.a), il n'est pas fait de distinction, comme le confirme la référence faite à l'article 27 dans son intégralité, entre, d'une part, les exigences qui relèvent de la notion de forme ou de contenu de la demande au sens du premier alinéa de cet article et qui sont admissibles parce qu'elles figurent expressément dans le règlement d'exécution et, d'autre part, les exigences qui ne relèvent pas de cette notion et qui sont admissibles sur la base d'autres alinéas de l'article 27 en tant qu'appartenant par exemple aux « conditions matérielles de brevetabilité » selon l'alinéa 5) de cet article³⁰.

La présence, à la fin de la partie introductive de la règle 51*bis*.1.a), de l'expression « en particulier » est très importante pour notre propos car elle montre que la liste des sept exigences n'est pas exhaustive. En réalité, cette constatation ne peut s'appliquer qu'aux exigences ne relevant pas de la notion de forme ou de contenu car celles qui relèvent de cette notion ne sont admissibles aux termes de l'article 27.1) que si elles sont « *prévues dans le présent traité et dans le règlement d'exécution* ». Mais, pour ce qui concerne les exigences appartenant aux conditions matérielles de brevetabilité plutôt qu'à la notion de forme ou de contenu, leur mention expresse dans la règle 51*bis*.1.a) n'est pas indispensable à leur admissibilité. L'importance pratique de cette remarque réside dans le fait que si l'on accepte que l'obligation de déclarer la source appartient aux « conditions matérielles de brevetabilité », il n'est pas nécessaire que cette obligation soit expressément mentionnée dans le règlement d'exécution du PCT pour qu'elle soit admissible au regard du PCT et, par voie de conséquence, du PLT.

En quoi consistent matériellement les sept exigences mentionnées à la règle 51*bis*.1.a) du PCT ? Certaines d'entre elles consistent en des documents ou justifications extérieurs à la demande internationale elle-même (points i) à v)), d'autres en une signature (point vi)) ou en des indications faisant partie de la demande internationale (point vii)). On ne peut donc pas déduire de la liste des exigences mentionnées que celles-ci doivent nécessairement porter sur des éléments extérieurs à la demande. Partant, le fait qu'un droit national exige que la déclaration de la source soit intégrée dans la demande est indifférent à l'admissibilité de l'obligation de déclarer la source.

Quant à la nature des sept exigences, elle varie fortement. L'exigence qui nous semble la plus proche quant à sa nature de l'obligation de déclarer la source est celle du point ii), qui est relative « *au droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet* ». Nous expliquerons pourquoi plus loin³¹.

³⁰ On doit à la prudence cette absence de distinction car personne ne voulait alors ni ne veut aujourd'hui aborder le front la question des limites de la notion de forme ou de contenu. Il en a été de même lors de la négociation du PLT, où l'on s'est dit que si l'on avait pu éviter d'affronter cette question sans porter préjudice au succès du PCT il valait mieux s'épargner aussi cet exercice dangereux dans le cadre du PLT. On notera en passant qu'en revanche la règle 51*bis*.1.c) se réfère à l'alinéa 1) de l'article 27 car elle traite d'une question – le nombre d'exemplaires dans lequel il peut être exigé que certains documents soient présentés – qui relève incontestablement de la notion de forme ou de contenu.

³¹ Voir 3.4 ci-dessous.

b) La proposition suisse concernant la règle 51*bis*.1 du PCT

Dans le cadre de la réforme du PCT qui est en cours depuis plusieurs années, la Suisse a présenté des « propositions en ce qui concerne la déclaration de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevet »³². L'une de ces propositions vise à modifier la règle 51*bis*.1.a) pour y inclure, sous lettre g), une nouvelle exigence nationale admise, à savoir l'obligation de déclarer la source³³.

L'intérêt de cette proposition pour notre analyse est qu'elle vise autant le PLT que le PCT. Elle repose en effet sur l'idée que l'obligation de déclarer la source relève de la forme ou du contenu de la demande et que son introduction dans la loi nationale serait par conséquent incompatible avec le PLT. Or, en en faisant expressément, par son inclusion dans la règle 51*bis*.1.a) du PCT, une exigence nationale admise au titre du PCT, cette incompatibilité avec le PLT disparaîtrait³⁴. L'adoption de la proposition suisse ferait ainsi d'une pierre deux coups : elle rendrait l'obligation de déclarer la source compatible en même temps avec le PCT et avec le PLT³⁵.

Si en revanche on suit le point de vue que l'obligation de déclarer la source n'appartient pas à la notion de forme ou de contenu de la demande, l'adoption de la proposition suisse ne créerait pas la compatibilité de l'obligation avec le PCT et par conséquent avec le PLT, cette compatibilité existant d'ores et déjà.

Au moment de la rédaction du présent avis (juin 2005), la proposition suisse n'a pas encore fait l'objet d'une véritable négociation. Elle n'a pour l'essentiel donné lieu qu'à des questions posées par diverses délégations et à des réponses données par la délégation suisse. Les remarques négatives qu'elle a pu susciter de la part de certaines délégations reposent semble-t-il davantage sur un désaccord quant à l'opportunité de consacrer dans un traité international l'obligation de déclarer la source que sur une mise en cause de sa compatibilité avec le PCT (et pour cause puisque, comme on vient de le voir, l'adoption de la proposition supprimerait toute éventuelle incompatibilité)³⁶.

³² Voir les documents de l'OMPI portant les cotes PCT/RWG/4/13, PCT/RWG/5/11, PCT/RWG/6/11 et PCT/RWG/7/9.

³³ Une autre des propositions faites par la Suisse vise à compléter d'une manière parallèle la règle 4.17 du PCT. Cette règle permet au déposant qui sait qu'il devra se conformer pendant la phase nationale à certaines exigences visées à la règle 51*bis*.1.a) de le faire d'emblée dans la demande internationale au moment de son dépôt.

³⁴ Pour autant toutefois que l'Assemblée de l'Union du PLT décide que la modification de la règle 51*bis*.1.a), qui doit être compatible avec le PLT lui-même (ce qui ne nous semble pas poser de problème en l'espèce), est applicable aux fins du PLT et de son règlement d'exécution (voir l'article 16 du PLT). Il s'agit là à notre avis d'une formalité destinée à préserver la souveraineté de cette Assemblée par rapport à celle de l'Union du PCT, compte tenu du fait que les Etats membres des deux Unions ne coïncideront pas avant longtemps.

³⁵ Il est important de souligner que la proposition suisse vise à permettre aux Etats contractants du PCT de prévoir dans leur législation l'obligation de déclarer la source et non pas à les y obliger. Cette dernière approche ne serait possible que moyennant une révision du PCT lui-même, révision fort improbable car elle romprait avec la vocation de ce traité, qui est de faciliter au niveau international l'obtention de la protection par brevet et non pas d'harmoniser le droit matériel des brevets. Créer une telle obligation pour les Etats nécessiterait que des dispositions juridiquement contraignantes soient adoptées en dehors du PCT et du PLT.

³⁶ Il faut ajouter que certaines délégations, tout en estimant que la proposition suisse constitue un pas dans la bonne direction, ne semblent pas prêtes à la soutenir sans réserve dans la mesure où elle ne va pas assez loin à leur avis, notamment parce qu'elle ne vise pas à contraindre les Etats contractants du PCT à imposer l'obligation de déclarer la source.

3.4 La nature de l'obligation de déclarer la source

Le moment est venu de s'interroger sur la nature de l'obligation de déclarer la source. Quel est l'objectif poursuivi par cette obligation ?

A notre avis, cet objectif est de permettre à l'autorité compétente - quelle que soit cette dernière – de s'assurer que, lorsque l'invention revendiquée dans une demande de brevet fait appel à une ressource génétique, celle-ci n'a pas été acquise au mépris des règles qui, dans le pays d'origine de la ressource, en conditionnent l'accès. Si les règles du pays d'origine exigent par exemple que soit prévu un partage équitable des bénéfices pouvant résulter de l'exploitation commerciale du brevet, l'obligation de déclarer la source permettra à ladite autorité compétente de déterminer si cette exigence est remplie. Si cette exigence n'est pas remplie, la ressource génétique aura fait l'objet d'une appropriation indue³⁷.

L'obligation de déclarer la source se rapproche ainsi de ce que l'on appelle le « droit au brevet », qui vise à ce qu'un brevet ne soit pas accordé à une personne qui n'y a pas droit, par exemple parce qu'elle s'est appropriée l'invention par un vol ou, dans le cas d'une invention de salarié, en violation des règles légales ou contractuelles qui déterminent à qui appartient une telle invention. Certes, ce n'est pas l'invention elle-même qui aura fait l'objet de l'appropriation indue mais l'élément indispensable et irremplaçable – la ressource génétique – qui en aura rendu possible la réalisation. Il n'en reste pas moins que la problématique est fondamentalement la même : dans les deux exemples qui viennent d'être cités comme dans le cas d'une invention fondée sur une ressource génétique indûment acquise, c'est bel est bien le droit au brevet qui n'est pas respecté³⁸.

Or, le droit au brevet relève des « conditions matérielles de brevetabilité » au sens large qu'il faut donner à cette expression telle qu'elle est utilisée à l'article 27.5) du PCT ou du « droit matériel des brevets » selon l'article 2.2) du PLT. Il appartient donc au domaine réservé à la législation nationale par ces deux traités.

Que le droit au brevet relève du droit matériel des brevets est confirmé, s'il peut y avoir le moindre doute, par la présence d'un article (l'article 4) consacré à ce sujet dans le projet de Traité sur le droit matériel des brevets³⁹ actuellement en discussion à l'OMPI.

Pour en revenir à l'obligation de déclarer la source, il est évident qu'elle est en soi une exigence formelle, mais elle est si étroitement liée à la condition de fond que constitue le respect du droit au brevet qu'elle échappe en réalité à la notion de forme ou de contenu de la demande⁴⁰, comme y échappent également les autres prérogatives que réservent au droit national l'article 27.5) et les dispositions correspondantes de la règle 51*bis*.1.a). Il convient de souligner que, parmi ces dernières, le point ii) de la règle 51*bis*.1.a) vise le droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet,

³⁷ C'est ce que l'on qualifie parfois, de façon polémique il est vrai, de « biopiraterie ».

³⁸ On notera au passage que même dans un pays qui, comme la Suisse, réglemente les inventions de salariés dans des dispositions légales (Code des obligations et Statuts de la fonction publique) extérieures à la loi sur les brevets, cette dernière prévoit des sanctions relevant du droit des brevets en cas de violation (cession ou nullité).

³⁹ Connu sous l'acronyme anglais SPLT (pour « Substantive Patent Law Treaty »). Voir par exemple le document de l'OMPI portant la cote SCP/10/4.

⁴⁰ Voir à ce propos 2.2.b) *in fine* ci-dessus.

c'est-à-dire le droit au brevet. Avec l'obligation de déclarer la source, nous sommes dans la même sphère juridique.

Si l'on devait par ailleurs estimer, contrairement à l'opinion que nous défendons ici, que l'obligation de déclarer la source ne relève pas du droit au brevet mais découle de règles juridiques extérieures au droit des brevets, la conséquence devrait être la même, à savoir que l'obligation appartient, encore plus clairement nous semble-t-il, au domaine réservé à la législation nationale⁴¹.

Il convient en outre de signaler un effet secondaire de l'obligation de déclarer la source, qui est de faciliter l'appréciation de la brevetabilité de l'invention. En effet, la déclaration de la source peut permettre dans certains cas de découvrir des éléments de l'état de la technique de nature à porter atteinte à la nouveauté de l'invention, éléments qui autrement resteraient inconnus faute de figurer dans les dossiers de recherche. L'obligation de déclarer la source se rapprocherait alors de l'obligation de divulgation que, comme on l'a vu plus haut⁴², la Note 6.03 relative au PLT qualifie de condition ne relevant pas de la forme ou du contenu de la demande. En outre, dans la mesure où cet effet de l'obligation de déclarer la source concerne la brevetabilité au sens étroit du terme, on pourrait en tirer argument pour rattacher l'obligation à l'article 27.5) du PCT et en tirer la conclusion qu'à ce titre elle relève des prérogatives du droit national. Toutefois, une telle argumentation ne nous paraît guère opportune, dans la mesure où cet effet de l'obligation de déclarer la source ne se réalise pas dans chaque cas et ne constitue pas l'objectif réel de l'obligation.

En tout état de cause, l'obligation de déclarer la source n'ajoute pas un critère supplémentaire de brevetabilité au sens étroit de ce dernier terme. Elle n'a d'autre part rien à voir avec l'obligation de divulguer l'invention de manière claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter puisque la divulgation de l'invention peut être parfaitement satisfaisante même si la ressource génétique qui fonde l'invention a fait l'objet d'une appropriation indue.⁴³

Si l'on admet que l'obligation de déclarer la source appartient à une problématique relevant du droit au brevet, peut-on en déduire que le fournisseur de la ressource génétique devrait être mentionné dans la demande de brevet et dans le brevet comme co-inventeur ? Notre réponse est clairement négative, dans la mesure où ce fournisseur n'a pas apporté de contribution inventive à la réalisation de l'invention elle-même. De même, il serait à notre avis injustifié de reconnaître au fournisseur de la ressource génétique la qualité de co-déposant de la demande de brevet et de cotitulaire du brevet.

⁴¹ Pour illustrer ce point de vue, on peut considérer la problématique des inventions de salariés : si celle-ci est jugée extérieure au droit des brevets parce que relevant du droit des contrats, il paraît d'autant plus évident qu'elle est réservée au droit national.

⁴² Voir 2.2.b) ci-dessus.

⁴³ C'est pourquoi nous ne partageons pas l'opinion de ceux qui estiment que l'obligation de déclarer la source est incompatible avec les articles 27.1) et 29 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) dans la mesure où ces articles définiraient d'une façon exhaustive les conditions de brevetabilité (au sens strict) et celles qui concernent la divulgation de l'invention (voir par exemple Straus, *Angabe des Ursprungs genetischer Ressourcen als Problem des Patentrechts*, GRUR Int. 2004, Heft 9, page 795). Et même si l'obligation de déclarer la source appartenait, dans la mesure susdite, au champ d'application des articles 27.1) et 29 de l'Accord sur les ADPIC, il n'en resterait pas moins que le caractère exhaustif de ces dispositions est loin d'être évident.

4. Conclusions

4.1 L'obligation de déclarer la source est compatible avec le PCT

Parvenus au terme de notre analyse, nous pouvons résumer nos arguments de la manière suivante.

L'obligation de déclarer la source tire sa justification d'une problématique relevant du droit au brevet.

Le droit au brevet fait partie de ce que l'article 27.5) du PCT réserve au droit national en tant que « condition matérielle de brevetabilité ».

Bien que constituant une formalité, l'obligation de déclarer la source n'appartient pas à la notion de forme ou de contenu de la demande de brevet au sens de l'article 27.1) du PCT.

L'obligation de déclarer la source est donc admissible en tant qu'exigence nationale sans qu'elle doive être prévue expressément dans le traité ou son règlement d'exécution, plus spécifiquement dans la règle 51*bis*.1.a).

Dès lors, notre conclusion est que le droit national peut, en l'état actuel des textes, exiger que le déposant d'une demande internationale déclare, au cours de la phase nationale, la source d'une ressource génétique utilisée pour la réalisation de l'invention revendiquée. En d'autres termes, l'obligation de déclarer la source est compatible avec le PCT sans qu'il soit nécessaire de modifier les textes.

4.2 L'obligation de déclarer la source est par conséquent compatible aussi avec le PLT

Il nous est maintenant possible de revenir sur la conclusion intermédiaire que nous avons tirée à la fin de notre étude du PLT⁴⁴.

L'analyse du PCT nous ayant conduit à la conclusion que l'obligation de déclarer la source ne relève pas de la notion de forme ou de contenu de la demande au sens du PCT, nous pouvons en déduire que cette obligation est compatible avec le PLT, et cela sans qu'il soit nécessaire de modifier le règlement d'exécution du PCT comme la Suisse le propose.

La Suisse peut donc ratifier le PLT sans devoir attendre que sa proposition relative à la règle 51*bis*.1.a) du PCT soit adoptée. A notre avis, elle pourrait le faire même si cette proposition était rejetée⁴⁵.

Cela ne veut pas dire que les modifications que la Suisse propose d'apporter au règlement d'exécution du PCT soient sans intérêt, bien au contraire. L'adoption de la proposition concernant la règle 51*bis*.1.a) cimenterait en effet l'admissibilité de

⁴⁴ Voir 2.3 ci-dessus.

⁴⁵ Sauf dans l'hypothèse où les Etats contractants du PCT décideraient de rejeter la proposition suisse tout en convenant que l'obligation de déclarer la source relève de la notion de forme ou de contenu de la demande de brevet. On devrait toutefois parvenir sans trop de difficultés à éviter que les Etats contractants du PCT, au cas où ils décideraient de rejeter la proposition suisse, conviennent expressément que l'obligation de déclarer la source relève de ladite notion.

l'obligation de déclarer la source au regard du PCT puisqu'elle lèverait toute ambiguïté aux yeux de ceux qui estiment, contrairement à nous, que cette obligation relève de la notion de forme ou de contenu de la demande de brevet. En outre, l'adoption de la modification concomitante que la Suisse propose d'apporter à la règle 4.17 du PCT permettrait au déposant de déclarer la source dans la demande internationale au moment du dépôt de celle-ci, ce qui lui éviterait de devoir le faire au cours de chacune des phases nationales auxquelles l'obligation s'applique. Par conséquent, il est recommandé de maintenir les propositions de la Suisse même si l'on se rallie au point de vue que l'obligation de déclarer la source est intrinsèquement compatible avec le PCT et par conséquent avec le PLT.

-.-