

Mélanges Piotet

La Notion d'invention dépendante en droit des brevets

par François Dessemontet, professeur aux Universités de Lausanne et Fribourg

INTRODUCTION

La notion d'invention dépendante est l'une des notions les plus anciennes du droit des brevets, puisqu'elle se rencontre dans la législation fédérale dès 1888. Cette notion suscite cependant un regain d'intérêt en raison des controverses qui entourent le futur statut juridique des **obtentions végétales**. Celles-ci, on le sait, sont protégées par une loi fédérale du 27 mars 1975 sur la protection des inventions végétales (R.S. 232.169). La loi suit le système de la Convention de Paris du 2 décembre 1961, révisée les 10 novembre 1972 et 23 octobre 1978, avec un acte additionnel du 10 novembre 1972 (O.232.161.1, R.S.0.232.161 et O.232.162). En vertu de cette convention, les obtentions de nouvelles variétés végétales ne sont pas protégées en vertu du droit des brevets. Seule la protection de la loi spéciale leur est acquise - et encore, à la condition qu'elles soient nouvelles, homogènes et stables. Or cette exclusivité est controversée. Les Etats-Unis en particulier accordent des brevets pour des variétés végétales.

Dans cette perspective, deux systèmes sont concevables : la protection des variétés peut être **cumulative** - au bénéfice des deux systèmes, si leurs conditions d'application propre sont réalisées, ou **alternative** - un choix s'imposant au titulaire des droits. Si certains s'opposent à la protection cumulative, en arguant sans doute à tort qu'elle donnerait lieu à des abus (dommages-intérêts doublés, etc.), d'autres font remarquer que la protection des brevets portera souvent sur de nouvelles plantes, possédant ce signe distinctif de l'invention brevetable qu'est le **niveau inventif**, la caractéristique de ce qui n'est pas évident. En revanche, la loi spéciale devrait continuer de protéger les nouvelles variétés habituelles, ordinaires, même évidentes. D'ailleurs les plantes sont désormais reproductibles avec plus de fiabilité que jadis, ce qui lève une des objections principales à l'application du droit des brevets. Enfin, les plantes nouvelles sont susceptibles de descriptions techniques précises, et leur assujettissement au droit des brevets permettrait donc de diffuser plus efficacement les renseignements à leur sujet que le système du dépôt (voir art. 26 ss LFOV).

Dans ce cadre, une question surgit cependant : La protection d'une nouvelle plante par un brevet d'invention ne risque-t-elle pas de bloquer le progrès technique ? Les variétés ne sont souvent que des variations de plantes connues. Si la plante est brevetée, d'autres obtenteurs devront s'abstenir d'en tirer des variétés, à moins que le droit ne consacre une autre solution. L'article 5 alinéa 3 de la Convention de Paris règle en revanche cette question de manière satisfaisante, en précisant que :

"L'autorisation de l'obtenteur ou de son ayant-cause n'est pas nécessaire pour l'emploi de la variété nouvelle comme source initiale de variation en vue de la création d'autres variétés nouvelles, ni pour la commercialisation de celles-ci. Par contre, cette autorisation est requise lorsque l'emploi répété de la variété nouvelle est nécessaire à la production commerciale d'une autre variété."

L'adaptation de cette réglementation à un nouveau système de protection cumulative ou alternative fait l'objet de divers travaux d'experts au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'Union pour la protection des obtentions végétales, dont le siège est fixé à Genève. Dans ces conditions, il peut être intéressant de rappeler que la notion d'invention dépendante pourrait éventuellement s'appliquer aux obtentions végétales, avec la conséquence que le titulaire d'un second titre - et en tout cas d'un second **brevet** d'invention - pourrait obtenir une licence obligatoire pour exploiter sa nouvelle variété, lorsqu'elle requiert l'emploi de la plante protégée par un premier brevet que détient un autre titulaire.

La notion d'invention dépendante peut également jouer un rôle dans d'autres domaines de la biotechnologie, les médicaments en particulier. Le Tribunal fédéral a par exemple rendu récemment un arrêt à ce propos concernant un antibiotique (1). De surcroît, l'invention dépendante peut se rencontrer dans tous les domaines de la technologie moderne, comme les lasers et leurs applications diverses, et dans les techniques traditionnelles. Il n'est donc pas surprenant que l'Association internationale pour la protection industrielle ait en partie consacré les travaux

de son Congrès d'Amsterdam en 1989 à l'étude des brevets dépendants. On lira avec profit les rapports nationaux qui explicitent le droit de vingt-sept Etats en la matière (2). Pour rendre hommage au Professeur Paul Piotet, spécialiste universel du droit privé suisse, qu'il nous soit permis de cantonner la présente contribution au droit helvétique.

Il conviendra d'abord d'étudier l'historique de la notion d'invention dépendante (ci-dessous chiffre I) pour préciser ensuite ses grands traits en droit positif actuel, c'est-à-dire selon l'article 36 LBI (ci-dessous chiffre II). Enfin, on tentera de dégager quelques caractères généraux de l'invention dépendante abstraction faite de l'article 36 LBI, pour envisager quel pourrait être le futur de cette notion, par exemple en matière d'obtentions végétales (ci-dessous chiffre III).

Même si l'on ne veut pas adhérer sans réserve à l'idée de Weidlich et Blum, le rappel de leur théorie permet simplement de relever qu'une notion trop stricte de l'identité entre les brevets en cause serait contraire à l'art. 36 LBI. Le législateur a en effet voulu faciliter l'exploitation de la seconde invention sans la soumettre à des critères d'identité trop rigoureux, et il a simplement requis le progrès technique notable pour justifier l'atteinte portée aux intérêts du titulaire du premier brevet. Le Reichsgericht avait d'ailleurs précisé qu'à cet égard, ce ne sont pas les différences entre les deux inventions qui comptent, mais bien les similitudes (34).

Dans le domaine des inventions génétiques, Straus vient par exemple de montrer que la notion de dépendance peut porter sur une identité qui se caractérise de la manière suivante :

"une revendication portant sur un "ADN comprenant une séquence particulière A d'ADN pour la production d'une protéine particulière" et figurant dans un brevet prioritaire rendrait dépendant un brevet ultérieur comportant la revendication : "ADN comprenant en plus de la séquence A d'ADN et à proximité une séquence d'ADN régulatrice".". "(35).

Le grand problème que soulève la notion d'identité partielle entre les inventions réside toutefois dans la concrétisation nécessaire de l'idée inventive exprimée dans le brevet antérieur. Cette question se pose pour toutes les inventions dépendantes, et spécialement dans le domaine des inventions chimiques (36). En effet, si chacune des deux inventions n'exprime que deux solutions contrètes différentes, il ne paraît pas y avoir de lien de dépendance entre elles. En

revanche, si l'idée inventive de la première invention est assez importante pour couvrir à la fois la règle exprimée dans le premier brevet et la concrétisation qui en est faite dans le second, la dépendance sera créée.

On voit ainsi que trois possibilités d'identité sont concevables :

- a. **identité totale**, reprise en tout point de l'invention antérieure à laquelle se superpose une nouvelle idée inventive.

**Exemple** : la séquence A d'ADN se doublant d'une séquence B d'ADN régulatrice;

- b. **identité partielle**, reprise en partie de l'invention antérieure qu'on améliore (brevet de perfectionnement, selon la terminologie française) (37).

**Exemple** : ATF 28 II 564 - pupitre ajustable qui emprunte le dispositif de hausse d'un pupitre d'écolier antérieurement breveté;

- c. identité de l'idée inventive à la source de la règle technique de l'invention antérieure et de l'invention ultérieure; il faut dans ce cas que le brevet antérieur laisse reconnaître clairement, pour l'homme du métier, quelle est la portée véritable de l'idée inventive générale, alors même qu'il ne paraît porter que sur une concrétisation de celle-ci.

On échappe ici aux considérations particulières de l'art. 36 LBI pour en venir aux questions générales d'interprétation des brevets - précisément ce que la doctrine

allemande développe lorsqu'elle se préoccupe des inventions dépendantes.

C'est ainsi que le Tribunal fédéral a pu énoncer dans l'arrêt Doxycyclin de 1984 :

"Bei Nachahmungen reicht der Schutzbereich gerade über den Inhalt der Patentschrift-hinaus" (50).

Et le même arrêt pose à juste titre la question de savoir si, à l'aide de la revendication et des 70 exemples indiqués dans le brevet en cause, un homme du métier eût pu trouver d'autres procédés (51). Bien entendu, il ne suffit pas que l'ancien brevet énonce simplement de vagues suggestions ou pose un problème sans le résoudre (51.1).

Cependant, ce considérant de l'arrêt du Tribunal fédéral conduit à examiner les rapports existant entre le niveau inventif des deux inventions, sous l'angle de leur dépendance éventuelle.

### 3. Comparaison du niveau inventif des deux brevets

Lorsque la première idée inventive est une invention de pionnier, qu'elle représente un progrès technique considérable, elle sera protégée même dans ses équivalences. Sinon, parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle une "petite invention" (52), les solutions équivalentes ne seront pas protégées (53). En réalité, plus le niveau inventif est élevé, plus sa protection est étendue (54). Non seulement l'Allemagne (55), mais les Etats-Unis acceptent la théorie des équivalents (56), et elle n'est pas demeurée inconnue en Suisse (57).

Dans la même perspective, il paraît naturel d'examiner si la seconde invention est une

"invention de pionnier", ou si au contraire elle ne manifeste qu'un niveau inventif moyen. Si les moyens techniquement équivalents sont en réalité très supérieurs, ils tombent de ce fait en dehors du périmètre protégé par le brevet (58). En revanche, si les moyens protégés par le second brevet réalisent **en partie** l'idée inventive du premier brevet, mais par d'autres moyens, on aurait affaire à une invention dépendante.

En fait, ce n'est pas parce qu'ultérieurement, une **invention** vient développer l'idée inventive antérieure qu'il n'y a pas reprise de cette idée inventive. L'existence des inventions dépendantes rend au contraire manifeste qu'une seconde invention peut se greffer sur une première invention et tomber en partie sous le coup du brevet délivré pour la première invention (59).

Un des rares exemples jurisprudentiels récents d'invention dépendante dans le domaine de la chimie porte sur une invention de produit (60). La protection conférée à une telle invention s'étend naturellement à tous les procédés pour fabriquer le produit. Cependant, un procédé équivalent peut tomber sous le coup du premier brevet qui a amélioré la technique de production du produit, si ce brevet exposait une idée inventive assez générale. En effet la dépendance sera admise lorsque le nouveau brevet repose sur la solution de l'ancien, en ce sens que l'exécution de la nouvelle invention suppose qu'on utilise l'idée inventive qui est à la base de l'ancienne invention (61).

En revanche, il n'y a pas d'identité lorsque le but recherché est le même, mais le cheminement pour l'atteindre s'avère profondément différent (62).

#### 4. Prévisions du premier inventeur

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il ne convient pas de dénier à une invention ultérieure la qualité d'invention dépendante parce que le premier inventeur breveté n'aurait pas prévu lui-même tous les domaines d'application possibles de son invention et ne les aurait donc pas tous énumérés (63). D'ailleurs, l'interprétation des revendications d'un brevet est toujours objective, sans qu'on se préoccupe des convictions de l'inventeur ou du rédacteur (64). Ce qui compte, c'est ce qui est ainsi suggéré à l'homme du métier. Lorsqu'un ou des tiers ont utilisé le premier brevet comme point de départ de recherches parallèles qui ont amené des progrès dans des procédés analogues, on a la preuve que l'idée inventive du premier brevet était suffisamment expliquée.

En revanche, il est sans pertinence que l'inventeur titulaire du second brevet se soit inspiré du premier brevet (65).

En fin de compte, si l'interprétation objective du premier brevet permet de voir dans le second brevet une **prolongation** inventive de l'idée contenue dans le premier, le lien de dépendance sera donné.

## CONCLUSION

L'étude des relations entre première invention et deuxième invention confirme que la notion d'invention dépendante correspond à une réalité existant même en dehors de toute conséquence que la loi sur les brevets peut en déduire dans un cas particulier, comme l'octroi obligatoire d'une licence lorsque les conditions précises de l'article 36 LBI sont remplies.

Dans ces conditions, il est possible d'utiliser à nouveau le même concept en introduisant un système modifié pour la protection des obtentions végétales. Il va de soi que la licence ne sera pas obligatoirement octroyée au titulaire du second titre de propriété seulement "lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l'objet du premier brevet, sert à un tout autre but ou présente un notable progrès technique" (art. 36 al. 1 LBI). La première éventualité de cette disposition ne sera pratiquement jamais réalisée, parce que les obtentions d'une même série de plantes "servent" en général "au même but". En revanche, la seconde éventualité (la deuxième invention "présente un notable progrès technique") peut se discuter. On a vu que cette condition vise à éviter une érosion des droits du titulaire du premier brevet (ci-dessus n. 15). Pourtant, certaines des propositions encore à l'étude dans les milieux internationaux apportent des restrictions encore plus importantes aux droits des titulaires de brevets ou de certificats d'obtention végétale. Le moment venu, il sera donc possible de repenser la définition des conditions d'octroi d'une licence obligatoire pour les variétés végétales et les inventions génétiques sans suivre nécessairement le modèle de l'article 36 LBI.