

Un brevet biopirate : démêler le vrai du faux

Un organisme public de recherche, l'Institut de recherche pour le développement (IRD), s'est trouvé au centre d'une polémique très médiatisée à la suite du dépôt, pourtant conforme à la législation en vigueur à l'époque, d'une demande de brevet européen portant sur un principe actif nouveau, extrait d'une plante guyanaise (*Quassia Amara*), dont l'utilisation comme antipaludéen était connue depuis longtemps.

La Fondation France Libertés a estimé que l'IRD s'était appuyé sur des connaissances traditionnelles de communautés guyanaises pour déposer un brevet basé sur les propriétés d'une plante autochtone, sans reconnaître l'apport et les droits des populations ayant contribué au projet de recherche. La Fondation a déposé une opposition au brevet devant l'Office européen des brevets (OEB). Le 22 février dernier, elle émettait un communiqué de presse : « *Un brevet biopirate est maintenu par l'Office européen des brevets* », dénonçant « *une décision inacceptable [et] des pratiques de l'IRD aujourd'hui considérées par la loi comme une biopiraterie.* » L'accusation est grave à un mot près : « *aujourd'hui* ».

La Fondation a utilisé la visibilité de l'OEB en attaquant la validité de ce brevet, principalement pour cause de contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs du fait d'un prétendu manquement à des règles de conduites édictées par le droit international. Il est patent que cette action était, sur ce point, vouée à l'échec, l'objection invoquée, même à la supposer recevable, n'entrant nullement dans le champ de compétences de l'OEB.

Nous soutenons que les questions portant sur la propriété ou les modalités d'exploitation d'une invention ne doivent pas affecter la validité d'un brevet.

Les faits

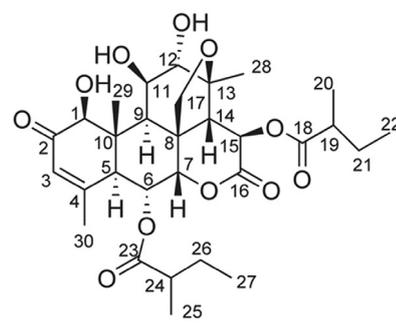
Lors d'une enquête menée par l'IRD en Guyane dès 2003, il est apparu que les feuilles de *Quassia Amara* étaient l'un des remèdes traditionnels antipaludiques. Cette utilisation avait cependant déjà été largement publiée auparavant.

Des résultats de travaux entrepris sur cette plante afin d'en vérifier l'activité ont ensuite été publiés. Ces articles ont confirmé son activité antipaludique et divulgué une molécule antipaludique qui en a été isolée : la SkD.

L'IRD a déposé (priorité 2009) et obtenu (mars 2015) un brevet européen (EP 2443126) portant notamment sur une nouvelle molécule, la SkE (voir figure), son application au traitement du paludisme et son procédé d'isolement à partir des feuilles de *Quassia Amara*.

L'opposition

L'opposition est basée sur plusieurs motifs : l'exploitation commerciale de l'invention est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs selon l'article 53(a) de la Convention sur le brevet européen (CBE) ; l'invention n'est pas nouvelle ; elle n'implique pas une activité inventive et elle n'est pas suffisamment décrite.



La similikalactone E (SkE) est extraite des feuilles de *Quassia Amara* (photo : Pescoc, CC BY-SA 3.0).

Selon l'opposition, la contrariété du brevet aux bonnes mœurs tient au non-respect des normes de conduite édictées par le droit international en matière de consentement des communautés locales, de partage des avantages et de participation des détenteurs des savoirs traditionnels à la recherche. En matière d'ordre public, l'argument est que l'exploitation du brevet conduirait à dégrader les rapports de confiance entre les chercheurs et les communautés locales.

L'absence de nouveauté et d'activité inventive résulterait de l'existence des savoirs traditionnels et de publications antérieures au dépôt du brevet.

Dans sa réponse au mémoire d'opposition, l'IRD a notamment exposé qu'à la date de dépôt du brevet, aucune disposition légale ne l'obligeait à rechercher un consentement préalable informé (CPI). Selon le droit français, la *Quassia Amara* et les informations relatives à ses propriétés appartiennent au domaine public.

L'OEB a convoqué les parties à une audience (21 et 22 février 2018).

Dans une notification, l'OEB a indiqué sa position préliminaire selon laquelle il ne peut pas considérer que le brevet enfreint l'article 53(a) CBE, la question étant celle de savoir si la mise en œuvre de l'objet de l'invention serait contraire à l'ordre public – ce que l'utilisation comme médicament d'une molécule extraite d'une plante ne peut pas être – et non celle de savoir si l'exploitation du droit de brevet serait choquante (par exemple si les droits de tiers n'étaient pas respectés). L'OEB estime ainsi ne pas pouvoir statuer sur les questions d'appropriation abusive d'une invention (qui ne constituent pas des exceptions à la brevetabilité et sont de la compétence des tribunaux nationaux) et considère *a priori* que la demande est suffisamment décrite, se réservant d'examiner la nouveauté et l'activité inventive lors de l'audience.

À la suite de cette audience, l'OEB a indiqué que l'opposition avait été rejetée. Les raisons de la décision ne seront connues que lors de sa signification.

Discussion

En ce qui concerne la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs, la décision est logique car il est patent que l'IRD n'a enfreint aucune règle juridique étant donné que le Protocole de Nagoya n'est entré en vigueur en France qu'en 2016.

Même si l'IRD avait enfreint des règles juridiques telles que celles de ce protocole, l'application de l'article 53(a) ne pourrait pas conduire à une révocation du brevet car l'OEB n'est tout simplement pas le forum où ces questions peuvent être débattues, et il est essentiel, selon nous, que les questions telles que celles du consentement préalable informé ou de l'accès et partage des bénéfices soient totalement dissociées de la validité des brevets.

Depuis 2016, en application du Protocole de Nagoya, l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles doit s'effectuer selon les règles législatives ou réglementaires applicables en matière d'accès et de partage juste et équitable des avantages, selon des conditions convenues d'un commun accord.

À noter que l'IRD a proposé de régler à l'amiable avec les parties intéressées les questions de partage juste et équitable des résultats de la recherche et des retombées économiques et financières découlant de l'exploitation du brevet.

Pour une analyse approfondie des problèmes posés par ce type de recherche, voir notamment Frédéric Thomas [1].

Il faut enfin noter que la décision de la Division d'opposition de l'OEB rejetant l'opposition est une décision de première instance susceptible d'appel au cours duquel tous les motifs d'opposition seraient réexaminés par la Chambre de recours.

[1] Thomas F., Patents and benefit sharing. What can we learn from the *Quassia amara* lawsuit? What is the problem?, in *The Commons, Plant Breeding and Agricultural Research: Challenges for Food security and Agrobiodiversity*, F. Girard, C. Frison (eds), Part I, Ch. 3, Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, p. 61-73.

André BOURGOUIN,
docteur en chimie, conseil en propriété industrielle et mandataire européen, associé du cabinet Grosset-Fournier & Demachy.

*contact@grosset-demachy.com

33^e salon international de la chimie fine et spécialisée

 **Chemspec
europe**

The fine & speciality chemicals exhibition

Le premier événement d'approvisionnement et de réseautage du secteur

Quelque 400 exposants internationaux y présentent des solutions sur mesure et des substances spécifiques pour améliorer des solutions chimiques ou en développer de nouvelles.

Chimie fine et spécialisée pour différents secteurs :

- pharmacie • agrochimie • pétrochimie
- cosmétiques • adhésifs et produits d'étanchéité
- peinture et revêtements • polymères
- biotechnologies • colorants et teintures
- produits alimentaires • nettoyage industriel
- reprographie et imprimerie
- traitement de l'eau, etc.

Conférences et ateliers de pointe offrant des informations précieuses sur les projets R&D en cours !

Conférence agrochimique
Orientation professionnelle Chemspec
Conférence pharmaceutique
Conférence sur les services réglementaires
Conférence de la RSC
Startups innovantes

Koelnmesse
Cologne, Allemagne

20 - 21 JUIN 2018

www.chemspeceurope.com

Organisateurs :
MACBROOKS
exhibitions