

WIPO-UPOV/SYM/03/11

ORIGINAL: français

DATE: 18 septembre 2003



ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



UNION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION
DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

**COLLOQUE OMPI-UPOV SUR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE DANS LE DOMAINE DE
LA BIOTECHNOLOGIE VÉGÉTALE**

organisé par
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
et
l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)

Genève, 24 octobre 2003

LA GESTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
EN BIOTECHNOLOGIE VÉGÉTALE

*M. Bernard Le Buanec,
secrétaire général de la Fédération internationale des semences (ISF),
Nyon, Suisse*

LA GESTION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE EN BIOTECHNOLOGIE VEGETALE

Bernard Le Buanec – ISF

Ce sujet proposé par les organisateurs “La gestion des droits de propriété intellectuelle en biotechnologie végétale” est extrêmement large. Il est certainement difficile de le couvrir de façon exhaustive et détaillée au cours d’un exposé de moins de 15 minutes. En particulier, on peut se demander quand commence la gestion des droits de propriété intellectuelle et quand elle finit. Doit on y inclure la politique de la publication des résultats de recherche, la bonne application des procédures de sauvegarde du secret sur le savoir faire ?

Dans le présent exposé, je me limiterai à :

- Une présentation des différentes formes de protection ayant une incidence en biotechnologie végétale;
- La gestion d’un portefeuille de droit;
- La recherche de licences et la “liberté d’opérer”.

1. Les différentes formes de protection

Les inventions biotechnologiques dans le domaine des plantes et de l’agriculture ne sont pas des biens marchands commercialisés en tant que tels pour un utilisateur final. Elles sont commercialisées à travers des variétés végétales les incorporant ou des produits obtenus, directement ou non, à partir desdites variétés. Leur protection, directe ou indirecte, dépend donc de différentes lois en fonction des pays.

- Pour les inventions biotechnologiques elles-mêmes, essentiellement le brevet, mais aussi le savoir-faire secret et les accords de transfert de matériel.
- Pour les variétés végétales contenant ces inventions biotechnologiques, le certificat d’obtentions végétales (COV), le brevet dans certains pays et d’autres mécanismes juridiques.

Ceci fait que l’environnement des droits de propriété intellectuelle en biotechnologie végétale est aujourd’hui devenu très complexe.

2. La gestion des droits de propriété intellectuelle

2.1 Gestion d’un portefeuille de technologies

Si l’on est titulaire de droits, il faut veiller à :

- La protection vis-à-vis de l’utilisation frauduleuse de l’invention brevetée par un concurrent pour développer de nouveaux produits.
- La protection vis-à-vis de l’utilisation frauduleuse par un utilisateur final.
- La gestion du portefeuille de brevets par des licences et des accords de transfert de matériel.

2.1.1 La protection vis-à-vis de l'utilisation frauduleuse par un concurrent de l'invention brevetée pour développer de nouveaux produits

Il s'agit là d'une situation relativement classique, non spécifique de la biotechnologie végétale. Une veille commerciale et bibliographique est nécessaire pour contrôler l'apparition de nouveaux produits et leur éventuelle demande de protection. En cas de suspicion de contrefaçon, il y a lieu de contacter le contrefacteur pour rechercher une solution amiable ou aller en arbitrage ou au tribunal.

L'introduction de la notion de variété essentiellement dérivée pour les variétés protégées par certificat d'obtention végétale étend l'obligation de veille technologique et replace dans l'actualité la nature frauduleuse ou non de l'utilisation d'une invention brevetée en phase recherche.

2.1.2 La protection vis-à-vis de l'utilisation frauduleuse par un utilisateur final, en général un agriculteur

Il s'agit ici d'une situation beaucoup plus difficile car la propriété essentielle d'une invention biotechnologique insérée dans une variété végétale est d'être auto-reproductible. On se rapproche un peu du piratage électronique mais la contrefaçon est encore plus généralisable car elle ne nécessite aucun investissement, si ce n'est la semence de départ. Il y a donc des millions de contrefacteurs potentiels. La seule solution est de bien informer l'utilisateur et de procéder par enquête. Dans certains pays, les entreprises semencières se sont regroupées pour défendre leur droit et ont contracté avec des enquêteurs privés professionnels. Mais, étant donné le grand nombre de cas possibles de contrefaçons et la faible valeur de chaque cas, le coût de la surveillance et de l'action en justice n'est souvent pas justifié, si ce n'est pour servir d'exemple.

La situation se complique encore du fait de l'usage légal ou illégal des semences de fermes. Il s'agit ici d'un sujet extrêmement sensible au niveau international.

Aux États-Unis, où la protection donnée par le certificat obtention végétale (COV) est inexistante dans ce domaine, les agriculteurs ont l'habitude pour les plantes autogames de produire leurs semences eux-mêmes et voudraient pouvoir continuer quelles que soient les variétés. Deux membres de la Chambre des Représentants ont d'ailleurs introduit le 8 juillet 2003 un projet de loi afin d'autoriser les semences de fermes de variétés génétiquement modifiées.

En Europe, la directive sur la protection des inventions biotechnologiques prévoit que l'autorisation de produire des semences de ferme pour les variétés protégées par COV, moyennant une compensation financière pour l'obtenteur, soit étendue aux variétés transgéniques.

Pour conclure, cet aspect de la gestion des droits de propriété intellectuelle est complexe, coûteuse et politiquement sensible.

2.1.3 La gestion du portefeuille de brevets par des licences et des accords de transfert de matériel

Les développeurs d'inventions biotechnologiques, que l'on appelle fournisseurs de biotechnologies, utilisent deux moyens principaux pour valoriser leurs travaux de recherche:

- Soit ils commercialisent eux-mêmes des variétés végétales incluant leurs inventions;
- Soit ils autorisent des tiers, dans le cadre de licences, à utiliser ces inventions dans leurs propres variétés.

Ces moyens ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et les fournisseurs de biotechnologies mettent en œuvre un « mix » avec, suivant les entreprises, plus de l'un ou de l'autre.

Les licences peuvent être payantes ou gratuites selon le licencié. L'on assiste de plus en plus à des licences gratuites pour la recherche publique des pays en développement. De nombreux exemples sont connus, l'un des plus médiatisés étant le cas du Golden Rice.

La création récente de l'"African Agricultural Technology Foundation" est un second exemple de licences gratuites mises en œuvre par quatre entreprises: Monsanto, DuPont, Syngenta and Dow AgroScience. L'objectif de cette Fondation est d'améliorer, grâce aux génies génétiques, les cultures importantes pour les petits agriculteurs africains.

Un autre moyen, de plus en plus utilisé à la fois par le secteur public et le secteur privé est l'accord de transfert de matériel. Il s'agit d'un contrat privé contraignant entre le fournisseur de la technologie, qu'elle soit brevetée ou non, et celui qui la reçoit. Ce contrat permet au receveur de faire des travaux de recherche mais il comprend souvent des clauses très contraignantes pour lui telles que:

- L'obligation d'information sur les travaux entrepris, entraînant des risques de divulgation de la stratégie de recherche
- L'exclusivité
- La propriété partagée des résultats
- La responsabilité pour tout dommage ou risque qui découle de l'utilisation du matériel transféré.

De plus, la commercialisation d'un produit nécessite ultérieurement une licence commerciale.

La licence de recherche est un mécanisme proche de l'accord de transfert de matériel pour les inventions brevetées.

2.2 Recherche de licence et "liberté d'opérer"

Les droits de propriété intellectuelle sont cruciaux pour le développement de nouvelles variétés végétales. Au cours des 30 dernières années, l'intérêt croissant du secteur privé pour la filière semence et plus particulièrement au cours des 15 dernières années pour les biotechnologies végétales fait que la plupart des technologies et du germoplasme sont sous contrôle commercial. La recherche publique a également de plus en plus souvent protégé ses

résultats. Le domaine du “bien public” s’est donc considérablement rétréci et la liberté d’opérer est devenue une préoccupation majeure des acteurs.

Ceci nécessite des moyens importants et différentes approches sont mises en œuvre:

- Les grandes entreprises ont leur cellule interne de veille scientifique et technologique leur permettant un suivi des brevets au niveau international.
- Des petites et moyennes entreprises peuvent se grouper pour créer une cellule de veille collective, comme cela est le cas en France pour VIGIBIO.
- Plusieurs initiatives semi-publiques ou publiques ont également vu le jour:
 - En juillet 2001, CAMBIA (acronyme pour “Center for the Molecular Biology to International Agriculture”), une organisation autonome à but non lucratif basée à Canberra, a rendu public une banque de données sur les brevets dans le domaine des biotechnologies appelée CIPR ou CAMBIA Intellectual Property Resource.
 - Plus récemment, en 2003, plusieurs responsables d’unités de recherche publique aux États-Unis ont également lancé une initiative du même ordre, PIPRA, Public Sector Intellectual Property Resource to Agriculture.

Toutes ces initiatives ont le même objectif : connaître l’état de la technique et sa situation juridique, éviter d’utiliser des technologies qui ne seraient pas libres d’accès, négocier des licences ou des licences croisées.

Les membres de l’ISF ne sont pas favorables aux licences obligatoires. Il faut cependant savoir que les accords ADPIC admettent le principe de telles licences (art 31.1) “pour permettre l’exploitation d’un brevet (le “second brevet”) qui ne peut être exploité sans porter atteinte à un autre brevet (le “premier brevet”) [si] les conditions cumulatives suivantes s’appliquent :

- L’invention revendiquée dans le second brevet supposera un progrès technique important, d’un intérêt économique considérable, par rapport à l’invention revendiquée dans le premier brevet.
- Le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le second brevet [...].”

L’esprit de cette provision des accords ADPIC a été repris intégralement dans l’article 12 de la Directive Européenne 98/44/EC sur la protection légale des inventions biotechnologiques sur les licences croisées entre certificat d’obtention végétale et brevet.

Ce point m’amène à aborder un problème particulier pour lequel il n’y a pas encore de solution claire dans certains pays et qui est l’objet de débats importants dans la communauté des sélectionneurs. Il s’agit de l’utilisation de variétés protégées par COV et contenant des éléments brevetés. Jusqu’à un passé récent, la liberté d’opérer dans le cadre de la recherche était totale pour les variétés protégées par COV, quand elles avaient été obtenues de façon légale. Cette possibilité est connue sous le nom d’“exception du sélectionneur”. Aujourd’hui des variétés protégées par COV et contenant du matériel biologique protégé par brevet se trouvent sur le marché. Qu’en est-il de l’“exception du sélectionneur” dans ce cas, car dans la plupart des pays, la protection d’un matériel biologique conférée par un brevet s’étend à tout

matériel biologique dérivé de ce matériel biologique protégé ? Y a-t-il toujours liberté d'opérer? Il semble que dans certains pays comme les États-Unis la réponse soit claire et négative. En Europe, l'incertitude est plus grande et les avis divergent. Lors du congrès de l'ISF in 1998, le rapporteur de la Directive Européenne, M. Willy Rothley, indiquait que la Directive et son préambule ne donnaient pas la réponse et qu'il faudrait, pour être éclairé, des décisions qui fassent jurisprudence.

Mais le débat n'est pas seulement d'interprétation juridique. Il est aussi interne à l'industrie des semences sur les objectifs souhaitables. Lors de son congrès à Bangalore en juin dernier, l'ISF, à une très forte majorité (86%), a adopté la position suivante : l'ISF est fortement attachée à l'exception du sélectionneur stipulée dans la Convention UPOV et est préoccupée du fait que l'extension de la protection d'une séquence génétique à la variété végétale appropriée puisse mettre fin à cette exception.

En conséquence, l'ISF considère qu'une variété disponible commercialement et protégée seulement par COV et contenant des éléments brevetés devrait rester librement disponible pour de nouveaux travaux de sélection. Si une nouvelle variété végétale résultant de ces nouveaux travaux de sélection, qui n'est pas une variété essentiellement dérivée (VED), est en dehors de l'étendue des revendications du brevet, elle peut être exploitable librement par son développeur. Au contraire, si la variété nouvellement développée est une VED ou si elle est comprise dans l'étendue des revendications du brevet, le consentement du propriétaire de la variété initiale ou du brevet doit être obtenu.

Le débat continue à l'intérieur de l'ISF et pour l'éclairer, un séminaire international sur l'accès aux ressources génétiques sera organisé en mai prochain à Berlin.

3. Conclusions

La question des droits de propriété intellectuelle en biotechnologie végétale est devenue, au cours des dernières années, extrêmement complexe, que l'on soit détenteur de droits que l'on veut défendre et valoriser, ou que l'on souhaite définir un périmètre de liberté d'opérer en se mettant en dehors des droits existants ou en négociant des accords de recherche.

La complexité est accrue du fait du mode de valorisation des inventions biotechnologiques végétales protégées par brevet, par l'intermédiaire de variétés végétales le plus souvent protégées par COV. Il y a donc coexistence de deux droits pas toujours facile à définir, d'autant que ces questions, techniquement compliquées, sont politiquement et socialement sensibles.

Il faut enfin noter que, à l'échelle de temps de développement de doctrines, ces problèmes sont relativement nouveaux. Il faudra encore quelques années pour que les utilisateurs s'accordent sur les objectifs souhaitables et que la jurisprudence clarifie le débat.

[Fin du document]