



CAJ/43/7

ORIGINAL : anglais

DATE : 14 février 2001

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
GENÈVE

COMITÉ ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Quarante-troisième session
Genève, 5 avril 2001

**CHANGEMENTS RÉCENTS INTERVENUS DANS LA PRATIQUE DE L'OFFICE
DES BREVETS ET DES MARQUES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
CONCERNANT LES OBTENTIONS VÉGÉTALES**

Document établi par le Bureau de l'Union

1. Vers la fin du mois d'octobre 2000, des milieux privés ont informé le Bureau de l'Union que l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) avait récemment modifié son interprétation et son application de la loi des États-Unis d'Amérique sur les brevets en ce qui concerne les brevets de plante.
2. À la demande du Bureau de l'Union, l'USPTO a fourni les renseignements suivants :

**“AVIS AUX OBTENTEURS QUI FONT UNE DEMANDE
DE BREVET DE PLANTE AMÉRICAIN**

“Aux États-Unis d'Amérique, les variétés multipliées par voie végétative sont protégées grâce au système des brevets de plante régi par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO). Cet office a récemment interprété et appliqué la loi des États-Unis d'Amérique sur les brevets d'une manière différente par rapport à son ancienne position. L'USPTO considère désormais l'octroi antérieur, à l'étranger, d'un titre de protection d'obtention végétale comme équivalant à la délivrance d'un brevet aux fins de la détermination du point de savoir si une obtention végétale pour laquelle une demande de brevet de plante a été déposée remplit les conditions légales de nouveauté. En particulier, la loi des États-Unis d'Amérique sur les brevets dispose, à l'article 102.d) du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique, qu'une personne a droit à un brevet sauf –

“ [...] si le déposant, ses représentants légaux ou ses cessionnaires ont d’abord obtenu ou fait obtenir un brevet... pour l’invention en cause, à l’étranger et avant la date du dépôt de la demande de brevet aux États-Unis, sur la base d’une demande de brevet... déposée plus de 12 mois avant le dépôt de la demande aux États-Unis [...]’.

“Les changements récents dans l’interprétation par l’USPTO de la législation sur les brevets seront examinés en appel dans un proche avenir. Cependant, jusqu’à ce que le bien-fondé de l’interprétation soit définitivement établi, il semblerait prudent de se prémunir contre le rejet d’une demande américaine portant sur une obtention végétale, qu’il s’agisse d’une demande de brevet de plante ou de brevet d’utilité, en déposant la demande américaine au plus tard 12 mois après le dépôt de la demande de droit d’obtenteur.”

3. Les changements opérés par l’USPTO en pratique ont créé des problèmes considérables pour les déposants qui sont titulaires d’un titre de protection d’une obtention végétale délivré par les autorités des parties contractantes de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) autres que les États-Unis d’Amérique et qui, jusque là, se sont fondés sur l’hypothèse (fausse) que les États-Unis d’Amérique étant partie à la convention, ce pays est lié par l’article 6.1) de l’Acte de 1991 de la Convention UPOV qui établit que :

“[Critères] La variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt de la demande de droit d’obtenteur, du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte de la variété n’a pas été vendu ou remis à des tiers d’une autre manière, par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété

“ i) sur le territoire de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus d’un an et

“ii) sur un territoire autre que celui de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres et de la vigne, depuis plus de six ans.”

4. Cependant, il y a lieu de garder à l’esprit que l’article 35.2) dispose que :

“a) Nonobstant les dispositions de l’article 3.1), tout État qui, au moment où il devient partie à la présente convention, est partie à l’Acte de 1978 et qui, en ce qui concerne les variétés multipliées par voie végétative, prévoit la protection sous la forme d’un titre de propriété industrielle autre qu’un droit d’obtenteur a la faculté de continuer à la prévoir sans appliquer la présente convention auxdites variétés.

“b) Tout État qui se prévaut de cette faculté notifie ce fait au secrétaire général au moment où il dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente convention, ou d’adhésion à celle-ci. Cet État peut, à tout moment, retirer ladite notification.”

5. Le président des États-Unis d’Amérique a fait part à l’Union de la réserve correspondante dans son instrument de ratification, le 20 novembre 1998, en déclarant : “Protection des variétés reproduites par voie végétative – en application de l’article 35.2), les États-Unis d’Amérique continueront à offrir une protection aux variétés reproduites par voie végétative au moyen d’un titre de propriété industrielle autre que le droit d’obtenteur et donc n’appliqueront pas les dispositions de cette convention à ces variétés.”

6. Indépendamment du fait qu'un délai de grâce pour la nouveauté tel qu'il est prévu par l'article 6.1) de l'Acte de 1991 de la Convention UPOV ne soit pas applicable aux demandes de brevet de plante selon la loi des États-Unis d'Amérique sur les brevets, deux problèmes majeurs se posent :

a) les changements soudains intervenus dans une pratique de longue date de l'USPTO ont été source d'incertitude parmi les déposants qui sont titulaires d'un droit d'obtenteur délivré par une autre partie contractante et qui désirent bénéficier d'un délai de grâce après un certain succès commercial de leurs variétés avant de déposer une demande de brevet de plante pour la même variété auprès des États-Unis d'Amérique;

b) la poursuite de la pratique récemment introduite par l'USPTO pourrait déboucher sur l'existence d'un grand nombre de variétés non protégées sur le marché américain en ce qui concerne les variétés reproduites par voie végétative. L'expérience de situations comparables (apparition de variétés non protégées sur un marché où les variétés protégées jouaient un rôle dominant) montre que cela peut créer des distorsions considérables.

7. Des renseignements plus récents indiquent cependant que l'USPTO est revenu sur la position qu'il a prise en octobre 2000 en ce qui concerne l'article 102.d) de la loi américaine sur les brevets. L'USPTO a publié les renseignements suivants le 22 janvier 2001 :

“Inapplicabilité de l'article 102.d) du code des États-Unis d'Amérique,
titre 35, aux certificats d'obtention végétale

[...]

“Après examen du contexte législatif de l'article 119.f) du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique tel qu'il a été modifié par la loi américaine de 1999 sur la protection des inventeurs (AIPA) (titre IV de la loi de réforme générale de la propriété intellectuelle et des communications de 1999 (article 1948) tel qu'il a été soumis à la 106^e session du Congrès le 17 novembre 1999), l'USPTO a décidé qu'un rejet en vertu de l'article 102.d) du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique fondé sur un certificat d'obtention n'était pas pertinent. Tandis que l'article 4802 de l'AIPA ajoute le droit d'obtenteur en tant que fondement d'une revendication de priorité étrangère selon l'article 119.f) du titre 35, l'article 102.d) n'a subi aucun changement correspondant. Le contexte législatif de l'AIPA montre clairement que 'l'article 4802 ajoute aussi l'alinéa f) à l'article 119 de la loi sur les brevets afin de prévoir le droit de priorité aux États-Unis d'Amérique sur la base d'une demande de droit d'obtenteur déposée d'abord dans un pays membre de l'OMC ou une partie contractante de l'UPOV [...] Puisque l'article 119 ne traite aujourd'hui que des brevets et des certificats d'auteur d'invention, les déposants de ces pays n'ont techniquement pas la possibilité de fonder une revendication de priorité sur une demande étrangère portant sur un droit d'obtenteur lorsqu'ils demandent la protection par brevet de plante ou brevet d'utilité d'une obtention végétale dans ce pays.' (*Bulletin du congrès*, article 14723) (17 novembre 1999) Ce contexte législatif renforce la position selon laquelle en l'absence d'une base légale nette, les rejets en vertu de l'article 102.d) du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique fondés sur des certificats d'obtenteur ne sont pas pertinents. En outre, contrairement aux changements apportés à la loi de droit public 92-358 (28 juillet 1972) qui ajoutent les certificats d'auteur d'invention aux articles 119.d) et 102.d) du titre 35, l'AIPA ne prévoit pas un changement correspondant en ce qui concerne l'article 102.d) du titre 35. Ainsi, afin de maintenir la cohérence de l'interprétation légale, l'USPTO ne prononcera pas de rejets en vertu de l'article 102.d) du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique fondés sur un certificat d'obtenteur. Tout rejet ayant été prononcé en vertu de l'article 102.d) du titre 35 sera retiré.

“À la suite de consultations au sein des milieux intéressés de l’industrie et du barreau, l’USPTO pourrait envisager une législation qui apporterait de plus amples éclaircissements sur le statut des certificats d’obtention végétale en tant qu’élément de l’état de la technique.

[...]”

8. Le comité est invité à prendre note des renseignements ci-dessus.

[Fin du document]