



CAJ/45/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 22 mars 2002

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
GENÈVE

COMITÉ ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Quarante-cinquième session
Genève, 18 avril 2002

**QUESTIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'INTERFACE ENTRE
BREVET ET DROIT D'OBTENTEUR**

Document établi par le Bureau de l'Union

1. L'objectif commun du droit d'obtenteur et du brevet est d'encourager à l'élaboration de produits ou de procédés novateurs et utiles. Ces deux formes différentes de droit de propriété intellectuelle ont été élaborées pour répondre aux besoins de secteurs différents. Le système des brevets concerne les inventions dans tous les domaines de la technologie, tandis que le système UPOV de protection des obtentions végétales a été spécifiquement conçu pour les variétés végétales. À ces deux systèmes différents correspondent donc, dans la majorité des cas, des objets de protection différents. Cela étant, le présent document se propose de voir dans quelles situations les deux systèmes se recouvrent, d'examiner les problèmes que cela pose et d'envisager les mesures éventuellement nécessaires pour faire en sorte que les systèmes se soutiennent mutuellement à l'avenir.

2. Ce document considère deux situations différentes. Dans la première partie, il traite du cas où l'objet de la protection est le même, à savoir une variété végétale, mais où la protection est possible selon des systèmes différents. Dans la seconde, il traite du cas où l'objet de la protection est différent mais où il y a chevauchement des champs de protection.

I. DES SYSTÈMES PARALLÈLES DE PROTECTION POUR LES OBTENTIONS VÉGÉTALES

3. Dans certains territoires, la protection des variétés végétales est possible à la fois sous la forme du brevet et sous la forme du droit d'obtenteur. L'obtenteur peut alors décider quelle est la formule de protection qui convient le mieux pour la variété concernée, sachant que les critères de protection, et l'étendue de cette protection, diffèrent dans une certaine mesure. Cependant en de tels cas, ou en l'absence d'un système UPOV de protection des obtentions végétales, il peut y avoir certains aspects sur lesquels une harmonisation des deux systèmes serait bénéfique.

4. Le système des brevets et le système UPOV offrent tous deux une incitation à l'élaboration de nouvelles variétés de végétaux. À cet égard, l'article 6.1) de l'Acte de 1991 de la Convention UPOV énonce ce qui suit :

“[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.”

L'article 27 de l'Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) stipule que l'une des conditions pour qu'un brevet puisse être obtenu est que l'invention à protéger soit “nouvelle”.

5. Les délais de grâce établis par la Convention UPOV et, en particulier, le délai plus long imparti pour le dépôt d'une demande de droit d'obtenteur dans d'autres territoires tient compte du temps que prend l'évaluation de variétés nouvelles. Lorsque le système des brevets s'applique aux variétés végétales, il est clair qu'il serait à l'avantage des obtenteurs que les délais de grâce soient les mêmes que ce que prévoit l'article 6.1.i) et ii) de la Convention UPOV. Un délai de grâce plus court non seulement compliquerait le travail des obtenteurs mais, ce qui est plus important, pourrait signifier en pratique l'impossibilité pour eux de demander la protection par brevet.

6. Le Comité administratif et juridique (ci-après dénommé “le comité”) est invité à prendre note qu'il serait avantageux pour les obtenteurs que le délai de grâce pour le dépôt d'une demande de brevet de plante soit harmonisé avec le système UPOV.

II. DES CHAMPS DE PROTECTION QUI SE RECOUPENT

7. Le présent document est principalement consacré à l'examen des circonstances dans lesquelles les champs de la protection dans le cadre du système des brevets et dans le cadre du système UPOV se recoupent, bien que l'objet de la protection soit différent. En particulier, nous allons examiner la situation où, par exemple, le développement du génie génétique aboutira à la création d'une variété végétale qui sera protégée en tant que telle par un droit d'obtenteur mais qui contiendra aussi un élément protégé par brevet. Les problèmes que soulève ce chevauchement des champs de protection tiennent aux différences entre les deux systèmes en ce qui concerne l'étendue de la protection et les exceptions prévues. Ces différences, et les problèmes qui se posent, sont exposés ci-après :

Droits conférés par la protection

8. Les droits conférés dans le système UPOV et dans le système des brevets sont très similaires, comme l'illustre le tableau succinct suivant :

<u>Accord sur les ADPIC</u> (article 28)	<u>UPOV</u> (Acte de 1991 – article 14)
“1. Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants :	“1) [<i>Actes à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication</i>]
a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les actes ci-après :	a) Sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes suivants accomplis à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :
fabriquer, utiliser,	i) la production ou la reproduction (multiplication), ii) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication,
offrir à la vente,	iii) l'offre à la vente,
vendre ou	iv) la vente ou toute autre forme de commercialisation,
importer ¹	v) l'exportation, vi) l'importation,
à ces fins ce produit;”	vii) la détention à l'une des fins mentionnées aux points i) à vi) ci-dessus.”

¹ Ce droit, comme tous les autres droits conférés en vertu [de l'] accord en ce qui concerne l'utilisation, la vente, l'importation ou d'autres formes de distribution de marchandises, est subordonné aux dispositions de l'article 6.

9. On voit qu'il n'y a pas de différence substantielle entre les droits conférés par les deux systèmes. Les actes qui nécessitent l'autorisation de l'obteneur nécessiteraient aussi l'autorisation du titulaire du brevet, et inversement. Une question qui pourrait se poser en ce qui concerne une variété protégée contenant un ou plusieurs éléments brevetés pourrait être que l'autorisation soit à obtenir à la fois de l'obteneur et du ou des titulaires du brevet. Toutefois, dans la pratique, l'autorisation de l'autorisation sera probablement assurée par une seule des parties en ce qui concerne chaque variété.

Exceptions aux droits conférés

10. Si les deux systèmes sont en étroite correspondance pour ce qui est des droits conférés, il existe en revanche entre eux une différence fondamentale dans la nature des exceptions qu'ils prévoient. Qu'on en juge :

Exceptions au droit d'obteneur

11. L'article 15.1) de l'Acte de 1991 de la Convention UPOV dispose ce qui suit :

“1) [*Exceptions obligatoires*] Le droit d'obteneur ne s'étend pas

i) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales,

ii) aux actes accomplis à titre expérimental et

iii) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l'article 14.5) ne soient applicables, aux actes mentionnés à l'article 14.1) à 4) accomplis avec de telles variétés.”

12. L'exception prévue à l'article 15.1)iii) aux fins de la création de nouvelles variétés est un aspect fondamental du système UPOV de protection des obtentions végétales. Connue sous le nom d'“exception en faveur de l'obteneur”, elle tient compte du fait que tout réel progrès dans la création variétale – ce qui doit être la finalité des droits de propriété intellectuelle dans ce domaine – repose sur l'accès aux améliorations les plus récentes et aux variations nouvelles. Pour réaliser les plus grandes avancées en amélioration variétale, il faut avoir à disposition tout le matériel végétal, que ce soit des variétés modernes, des variétés de pays ou des espèces sauvages, et cela n'est possible que si les obteneurs peuvent utiliser des variétés protégées pour en créer de nouvelles.

13. L'exception en faveur de l'obteneur optimise l'amélioration variétale en assurant que les sources de germoplasme restent accessibles à toute la communauté des obteneurs. Elle contribue aussi à l'élargissement et à la conservation active du stock génétique et à ce que l'approche globale de l'amélioration variétale soit à la fois viable et productive à long terme. Bref, c'est un aspect essentiel d'un système efficace de protection des variétés végétales qui a pour finalité d'encourager l'obtention de variétés améliorées, dans l'intérêt de tous.

Exceptions aux droits conférés par un brevet

14. L'article 30 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit :

“Les membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.”

15. Les instruments multilatéraux qui concernent le domaine des brevets ne comportent pas de dispositions qui précisent dans quelle mesure ces exceptions limitées peuvent être autorisées² en ce qui concerne l'utilisation de produits ou de procédés brevetés. Il est donc nécessaire de se reporter à la législation nationale ou régionale en matière de brevets et à la jurisprudence.

16. Selon plusieurs législations, les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes accomplis à l'égard de l'objet de l'invention brevetée à des fins de recherche ou d'expérimentation. Certains systèmes nationaux distinguent entre l'usage expérimental visant l'obtention de connaissances scientifiques supplémentaires et l'usage visant l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché ou de tout autre type d'approbation (autorisation de commercialiser un médicament générique par exemple). Dans d'autres systèmes, l'utilisation de l'objet breveté à des fins de sélection et d'évaluation ne peut pas être considérée comme un motif d'exception acceptable.

17. Les systèmes nationaux qui prévoient une large exception en faveur de la recherche exigent généralement que la recherche ou l'expérimentation vise à générer des informations, et en de tels cas seul “l'usage commercial” serait interdit³.

Problèmes découlant de l'absence d'exception en faveur de l'obtenteur dans le système des brevets

18. Deux problèmes principaux découlent de l'absence d'exception en faveur de l'obtenteur dans le système des brevets. Premièrement, il y a un déséquilibre dans l'obligation de rétribuer le titulaire du droit sur le produit initial (c'est-à-dire l'élément breveté ou la variété protégée). C'est à cela que répond la disposition relative aux variétés essentiellement dérivées dans l'Acte de 1991 de la Convention UPOV. Deuxièmement, il y a le risque que l'exception en faveur de l'obtenteur soit rendue inopérante par la présence d'éléments brevetés dans une variété. Explications :

² L'article 5ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1967 (Convention de Paris) prévoit des limitations aux droits exclusifs conférés par le brevet dans certains cas d'intérêt public afin de préserver la liberté des transports. Ces exceptions sont sans rapport direct avec le thème du présent document.

³ Voir de récents jugements de la Cour suprême japonaise (1999) et de la Cour constitutionnelle allemande (2000) en faveur d'une large exception à des fins de recherche.

Rétribution équilibrée des différents titulaires de droits (variétés essentiellement dérivées)

19. Le déséquilibre entre les exceptions que prévoient respectivement le système des brevets et le système UPOV était connu lorsqu'a été élaboré l'Acte de 1991 de la Convention. En particulier, on avait conscience que, en vertu de l'exception en faveur de l'obtenteur, le titulaire d'un brevet sur un gène (le gène 1) était libre d'incorporer son gène à une variété protégée (la variété A) pour mettre au point une nouvelle variété (la variété B) et protéger celle-ci sans aucune obligation de rétribuer le titulaire de la variété A. En revanche, si le titulaire de la variété A souhaitait incorporer le gène 1 dans sa variété pour produire une nouvelle variété C, il serait obligé de demander l'autorisation du titulaire du brevet sur le gène 1 et, selon toute ressemblance, n'obtiendrait cette autorisation que si le titulaire du brevet était assuré d'une rétribution satisfaisante.

20. Pour redresser la balance, on a introduit dans l'Acte de 1991 de la Convention UPOV une disposition relative aux variétés essentiellement dérivées. Il s'agit de l'article 14.5) de l'Acte de 1991 de la Convention UPOV, qui dispose en substance que le droit de l'obtenteur sur une variété s'étend à toutes les variétés qui sont essentiellement dérivées de la variété protégée. Une variété essentiellement dérivée est une variété qui est principalement dérivée d'une variété initiale et qui en conserve les caractères essentiels. L'Acte de 1991 dispose dans son article 14.5)c) que "les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par ... transformation par génie génétique". L'incorporation de cette disposition établit un meilleur équilibre entre le système des brevets et le système UPOV. Ainsi, dans l'exemple cité plus haut, le titulaire du brevet sur le gène 1 ne pourrait pas exploiter sa variété nouvelle B sans l'autorisation du titulaire des droits sur la variété A, à condition que la variété B soit considérée comme essentiellement dérivée.

21. Nous venons de voir que la notion de variété essentiellement dérivée établit un meilleur équilibre entre les systèmes, mais il est important de noter qu'il subsiste une différence notable et importante entre la disposition relative aux variétés essentiellement dérivées dans le système de l'UPOV et le droit conféré par un brevet. La disposition relative aux variétés essentiellement dérivées n'empêche *pas* la mise au point de la variété nouvelle B; elle exige seulement, pour permettre l'exploitation de cette variété, que l'autorisation du titulaire des droits sur la variété A soit obtenue. Cela signifie que la raison d'être de l'exception en faveur de l'obtenteur, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser une variété pour en créer de nouvelles, est maintenue. Si la variété nouvelle B représente une amélioration significative par rapport à d'autres variétés, il est hautement probable que le titulaire du droit d'obtenteur et le titulaire du brevet parviendront à un arrangement mutuellement avantageux pour l'exploitation de cette variété.

22. Par contre, le système des brevets exigera probablement que l'autorisation du titulaire du brevet sur le gène 1 ait été obtenue *avant que le moindre travail d'amélioration variétale puisse commencer*. Dans ces circonstances, il est beaucoup plus difficile de parvenir à un accord entre le titulaire du droit d'obtenteur et le titulaire du brevet parce que la valeur de la variété résultante ne peut pas être estimée avec fiabilité.

23. On n'a pas toujours conscience de la différence fondamentale qui existe entre les deux systèmes et des mécanismes, tels que la concession réciproque de licences obligatoires entre titulaires d'un brevet et titulaires d'un droit d'obtenteur, ont été imaginés pour essayer d'instaurer un équilibre. Toutefois, des licences obligatoires réciproques ne résoudre pas le problème, à moins d'assurer que le système des brevets permette la libre mise au point de nouvelles variétés jusqu'au stade de l'exploitation, comme la Convention UPOV le prévoit.

24. En permettant le développement des variétés jusqu'au stade de l'exploitation commerciale, la Convention UPOV nie la nécessité d'une licence obligatoire autrement que pour des raisons d'intérêt public comme le prévoit l'article 17.1) de l'Acte de 1991, ceci étant pris dans un sens étroit. Il n'y a pas besoin d'introduire un mécanisme de licence obligatoire pour raison de progrès technique important d'un intérêt économique considérable, ainsi qu'il est prévu dans l'Accord sur les ADPIC à l'article 31.1)i), parce que, si la nouvelle variété satisfait à ce critère, le titulaire du brevet et le titulaire du droit d'obtenteur seront normalement très fortement motivés à trouver un arrangement mutuellement avantageux. S'ils n'y parvenaient pas, il est peu vraisemblable que la variété en cause puisse effectivement représenter un progrès technique important d'un intérêt économique considérable.

25. En conclusion, il est important de reconnaître qu'un principe fondamental de l'exception en faveur de l'obtenteur, qui permet de mettre au point de nouvelles variétés de végétaux en utilisant des variétés protégées, n'est pas entamé par la notion de variété essentiellement dérivée et que l'introduction de cette notion de variété essentiellement dérivée préserve l'accès à toutes les variétés à des fins d'amélioration variétale tout en offrant un mécanisme de rétribution satisfaisante pour les obtenteurs. À la différence du système des brevets, où le libre accès au matériel végétal à des fins de création de variétés nouvelles n'est pas spécifiquement prévu.

Négation de l'exception en faveur de l'obtenteur du fait de la présence d'éléments brevetés dans une variété

26. Nous avons vu ci-dessus une situation dont le point de départ est un titulaire de brevet, avec son gène breveté, et un titulaire de droit d'obtenteur, avec sa variété protégée. Mais il est clair que l'on peut aussi se trouver en présence d'une variété protégée qui contient un élément breveté – disons un gène pour la commodité du propos. La finalité du brevet est de protéger le généticien et la finalité du droit d'obtenteur est de protéger la personne qui a mis au point la combinaison unique de germoplasme qui forme la variété. Toutefois, dans certaines circonstances, l'absence d'exception en faveur de l'obtenteur dans le système des brevets peut, indirectement, empêcher l'exercice d'une telle exception en ce qui concerne la variété protégée.

27. Si une variété (la variété X) contient un gène breveté, il sera nécessaire pour le sélectionneur d'évaluer si le processus de création d'une variété nouvelle (la variété Y) utilisant la variété X comme variété parentale est susceptible de porter atteinte au brevet sur le gène en question. Différents cas peuvent se présenter :

Cas n° 1 : L'acte consistant à utiliser la variété X, qui contient le gène breveté, pour hybridation avec une autre variété porte atteinte au brevet. Dans ce cas, aucune exception en faveur de l'obtenteur n'est plus possible en ce qui concerne la variété X parce qu'elle ne peut pas être utilisée pour créer d'autres variétés sans l'autorisation du titulaire du brevet.

Cas n° 2 : L'acte consistant à utiliser la variété X dans un programme d'amélioration variétale ne porte pas atteinte au brevet, mais les essais et l'évaluation de la variété Y, oui. Dans ce cas, aucune exception en faveur de l'obtenteur n'est plus possible en ce qui concerne la variété X parce qu'elle ne peut pas être utilisée pour créer d'autres variétés sans l'autorisation du titulaire du brevet.

Cas n° 3 : L'acte consistant à utiliser la variété X dans un programme d'amélioration variétale ne porte pas atteinte au brevet, mais les essais et l'évaluation de la variété Y, oui. Cependant, préalablement aux essais et à l'évaluation de la variété Y, le gène breveté a été éliminé. L'exception en faveur de l'obteneur n'a pas été complètement perdue dans ce cas, mais elle a, en pratique, été rendue inopérante.

28. Il est clair que, bien que le brevet sur la variété X ait seulement pour objet de protéger le gène, il a, en réalité, conféré la protection à la variété X et, de ce fait, empêché toute exception en faveur de l'obteneur de s'exercer.

29. La rapidité du progrès dans le domaine du génie génétique laisse entrevoir que, dans un avenir prévisible, de plus en plus de variétés végétales contiendront des éléments brevetés. La conséquence pratique de cette évolution serait que l'exception en faveur de l'obteneur, qui est un principe essentiel dans le système UPOV de protection des variétés végétales, disparaîtrait.

30. Ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 14, les exceptions aux droits conférés par un brevet prévus à l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC ne sont pas énoncées de manière spécifique. Cela signifie qu'il y a peut-être une certaine latitude pour interpréter ces dispositions d'une manière qui ne s'oppose pas au système UPOV de protection des obtentions végétales et, en particulier, qui préserve l'exception en faveur de l'obteneur.

31. Favoriser une interprétation de l'article 30 qui laisse place à une exception en faveur de l'obteneur correspond aux objectifs de l'Accord sur les ADPIC, lequel dispose que (article 7) "la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la *promotion de l'innovation technologique* et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un *équilibre de droits et d'obligations*" (pas d'italiques dans l'original). En outre, l'un des principes énoncés dans l'Accord sur les ADPIC (article 8.2)) est le suivant : "des mesures appropriées, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du présent accord, pourront être nécessaires afin d'éviter l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou *sont préjudiciables au transfert international de technologie*" (pas d'italiques dans l'original).

32. *Le comité est invité*

a) *à noter que la disposition de la Convention UPOV relative aux variétés essentiellement dérivées offre un mécanisme permettant la rétribution des obtenteurs mais, à la différence du système des brevets, fait en sorte que la mise au point de nouvelles variétés ne soit pas paralysée,*

b) *à prendre note des inconvénients que pourrait avoir un mécanisme de concession réciproque de licences obligatoires pour pallier l'absence d'exception en faveur de l'obteneur dans le système des brevets,*

c) à considérer les incidences, pour le progrès de l'amélioration variétale, si l'exception en faveur de l'obtenteur ne peut plus s'exercer du fait de la présence d'éléments brevetés dans les variétés végétales et

d) à examiner quelles mesures pourraient être appropriées face au risque qui pèse sur l'exception en faveur de l'obtenteur.

[Fin du document]