



CAJ/46/2

ORIGINAL: anglais

DATE: 31 juillet 2002

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
GENÈVE

COMITÉ ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Quarante-sixième session
Genève, 21 et 22 octobre 2002

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

Document établi par le Bureau de l'Union

1. Le présent document se fonde sur le document CAJ/45/3 intitulé "Questions particulières concernant l'interface entre brevet et droit d'obtenteur", tel qu'il a été modifié à la demande du Comité administratif et juridique (ci-après dénommé "CAJ") à sa quarante-cinquième session, tenue à Genève le 18 avril 2002.
2. L'objectif commun du droit d'obtenteur et du brevet est d'encourager 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.
3. Le présent document vise à examiner la situation dans laquelle l'objet de la protection est différent mais il y a chevauchement des champs de protection. Puis il fait le point sur les questions qui se posent et les mesures qui pourraient être prises pour faire en sorte que le système des brevets et le système de protection des obtentions végétales continuent à se soutenir mutuellement à l'avenir.

4. Dans certains cas, l'objet de la protection peut être le même, à savoir une variété végétale, à la fois dans le système des brevets et dans le système de protection des obtentions végétales. Toutefois, cette situation, qui existe depuis de nombreuses années, ne sera pas examinée dans le présent document.

5. Il est nécessaire de commencer par 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 une invention protégée par brevet (par exemple, un élément génétique protégé). Les problèmes que soulève ce chevauchement des champs de protection tiennent à la différence 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 dans la section suivante.

I. PROBLÈMES DÉCOULANT DU CHEVAUCHEMENT DES CHAMPS DE PROTECTION

Droits conférés par la protection

6. Les droits conférés dans le système UPOV et dans le système des brevets sont similaires, comme l'illustre le tableau ci-après, qui compare la portée de la protection prévue dans la Convention UPOV avec celle qui est prévue dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). Cet accord, qui fait partie de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), fixe des normes internationales minimales pour la protection de la propriété intellectuelle et lie tous les membres de l'OMC (soit, au 12 juillet 2002, 144 membres).

<p align="center"><u>AccordsurlesADPIC</u> (article 28)</p>	<p align="center"><u>UPOV</u> (Actede1991 –article14)</p>
<p>“1. Un brevet confère à son titulaire les droits exclusifs suivants :</p> <p>a) dans les cas où l’objet du brevet est un produit, empêcher d’autres agissants sans son consentement d’accomplir les actes ci-après :</p>	<p>“1) [Actes à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication]</p> <p>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 :</p>
<p>fabriquer, utiliser,</p>	<p>i) la production ou la reproduction (multiplication), ii) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication,</p>
<p>offrir à la vente,</p>	<p>iii) l’offre à la vente,</p>
<p>vendre ou</p>	<p>iv) la vente ou toute autre forme de commercialisation,</p>
<p>importer¹</p>	<p>v) l’exportation, vi) l’importation,</p>
<p>à ces fins ce produit;”</p>	<p>vii) la détention à l’une des fins mentionnées aux points i) à vi) ci -dessus.”</p>

7. On voit que les droits conférés par les deux systèmes sont similaires. En général, les actes qui nécessitent l’autorisation de l’obtenteur nécessiteraient donc aussi l’autorisation du titulaire du brevet, et inversement. Une situation qui pourrait être envisagée dans le cas d’une variété protégée contenant une ou plusieurs inventions brevetées serait que l’autorisation doive être obtenue à la fois de l’obtenteur et du ou des titulaires du brevet. Toutefois, dans la pratique, l’administration de l’autorisation sera probablement assurée par une seule des parties en ce qui concerne chaque variété.

Exceptions aux droits conférés

8. 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 portée des exceptions qu’ils prévoient. Qu’en juge :

Exceptions au droit d’obtenteur

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

“1) [Exceptions obligatoires] Le droit d’obtenteur ne s’étend pas

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

¹ Cedroit, comme tous les autres droits conférés par l’Accord sur les ADPIC 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.

“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 des variétés.”

10. 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 obtenteurs peuvent utiliser des variétés protégées pour en créer de nouvelles.

11. 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 obtenteurs. 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

12. 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.”

13. 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.

14. 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.

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 de transports. Ces exceptions sont sans rapport direct avec le thème du présent document.

15. 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 tendent à sceller "l'usage commercial" serait interdit³.

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

16. 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 entre le système UPOV et le système des brevets dans l'obligation de rétribuer le titulaire du droit sur l'objet de la protection initiale (c'est-à-dire l'invention brevetée ou la variété protégée) en ce qui concerne les pays qui sont encore liés par l'Acte de 1961/1972 ou l'Acte de 1978 de la Convention UPOV. C'est à cela que répond la disposition relative aux variétés essentiellement dérivées dans l'Acte de 1991 de la Convention UPOV. Deuxièmement, il faut examiner comment maintenir la possibilité de faire valoir l'exception en faveur de l'obtenteur dans le cas de variétés contenant des inventions brevetées. Ces questions sont expliquées ci-dessous.

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

17. 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 élément génétique (l'élément génétique 1) était libre d'incorporer son élément génétique dans 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 l'élément génétique 1 dans sa variété pour produire une nouvelle variété C, il serait obligé de demander l'autorisation du titulaire du brevet sur l'élément génétique 1 et, selon toute vraisemblance, n'obtiendrait cette autorisation que si le titulaire du brevet était assuré d'une rétribution satisfaisante.

18. Pour redresser la balance, on a introduit dans l'Acte de 1991 de la Convention UPOV une disposition relative aux variétés essentiellement dérivées. Ils'agit de l'article 14.5) de cet acte, 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... 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 l'élément génétique 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.

³ Voir des 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.

19. 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 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 création 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 parviennent à un arrangement mutuellement avantageux pour l'exploitation de cette variété.

20. Ainsi qu'il est expliqué dans les paragraphes 12 à 15, le système des brevets peut exiger que l'autorisation du titulaire du brevet sur l'élément génétique A 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.

21. On ne comprend pas toujours pleinement la nature de la différence qui existe entre les deux systèmes. Par conséquent, des mécanismes tels que la concession réciproque de licences obligatoires entre titulaires d'un brevet et titulaires d'un droit d'obtenteur ne résoudront pas le problème à moins que l'on fasse en sorte que le système des brevets permette la création de nouvelles variétés, comme le prévoit la Convention UPOV.

22. La Convention UPOV ne rend pas nécessaire l'obtention d'une licence obligatoire pour tout acte qui n'est pas strictement justifié par l'intérêt public, comme le prévoit l'article 17.1) de l'Acte de 1991. Compte tenu de l'existence de l'exception en faveur de l'obtenteur dans la convention, la nécessité d'introduire un mécanisme de licence obligatoire pour raison de progrès technique important et d'un intérêt économique considérable, ainsi qu'il est prévu dans l'Accord sur les ADPIC à l'article 31.1)i), peut ne pas être justifiée 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.

23. En conclusion, il est important de reconnaître qu'un principe fondamental de l'exception en faveur de l'obtenteur, qui permet de créer 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. Toutefois, il offre un mécanisme de rétribution satisfaisant pour les obtenteurs. Le système des brevets ne prévoit pas spécifiquement le libre accès au matériel végétal à des fins de création de variétés nouvelles.

Possibilité de faire valoir l'exception en faveur de l'obtenteur dans le cas de variétés contenant des inventions brevetées

24. Nous avons vu ci-dessus une situation dont le point de départ est un titulaire de brevet, avec son élément génétique 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 une invention brevetée – disons un élément génétique 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 végétal 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.

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

- Casn° 1 : L'acte consistant à utiliser la variété X, qui contient l'élément génétique breveté, pour hybridation avec une autre variété porte, atteinte au brevet. En outre, l'autorisation du titulaire du brevet est nécessaire pour pouvoir éliminer l'élément génétique breveté de la variété X. En pareil cas, dans la pratique, 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.
- Casn° 2: L'acte consistant à utiliser la variété X, qui contient l'élément génétique breveté, pour hybridation avec une autre variété porte, atteinte au brevet. Cependant, l'autorisation du titulaire du brevet n'est pas nécessaire pour pouvoir éliminer l'élément génétique breveté de la variété X et l'obtenteur élimine cet élément génétique avant d'utiliser la variété X (dépourvue de l'élément génétique breveté) à des fins d'amélioration variétale. L'exception en faveur de l'obtenteur n'est pas complètement perdue dans ce cas puisqu'une nouvelle variété peut être créée sans l'autorisation du titulaire du brevet. Toutefois, dans la pratique, l'exception en faveur de l'obtenteur a été rendue inopérante en raison de la nécessité d'éliminer l'élément génétique breveté avant de commencer les travaux de création variétale.
- Casn° 3: L'acte consistant à utiliser la variété X, qui contient l'élément génétique breveté, pour hybridation avec une autre variété, ne porte pas atteinte au brevet mais l'évaluation des produits de croisement y porte atteinte, que ces produits de croisement contiennent ou non l'élément génétique breveté. En pareil cas, dans la pratique, 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.
- Casn° 4 : L'acte consistant à utiliser la variété X, qui contient l'élément génétique breveté, pour hybridation avec une autre variété, ne porte pas atteinte au brevet. L'évaluation des produits de croisement y porte atteinte au brevet mais uniquement lorsque ces produits contiennent l'élément génétique breveté. L'exception en faveur de l'obtenteur n'est pas complètement perdue dans ce cas parce qu'une nouvelle variété peut être créée sans l'autorisation du titulaire du brevet, sous réserve que cette nouvelle variété ne contienne pas l'élément génétique breveté. Cependant, dans la pratique, l'exception en faveur de l'obtenteur a été rendue inopérante en raison de la

nécessité d'identifier les produits de croisement contenant l'élément génétique breveté et de les éliminer du programme d'amélioration variétale.

26. Il est clair que, bien que le brevet sur la variété X ait seulement pour objet de protéger l'élément génétique, il peut, en réalité, conférer la protection à la variété X et, de ce fait, empêcher ou rendre inopérant toute exception en faveur de l'obtenteur.

27. 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 inventions brevetées. En outre, les variétés peuvent contenir plusieurs éléments génétiques brevetés, ce qui rend l'élimination des éléments génétiques brevetés envisagée dans les cas nos 2 et 4 difficile ou impossible dans la pratique. La conséquence pratique de cette évolution serait que l'exception en faveur de l'obtenteur, qui est un principe essentiel du système UPOV de protection des variétés végétales, disparaîtrait ou serait grandement affaiblie.

II. MESURES QUI POURRAIENT ÊTRE PRISES AFIN QUE LE SYSTÈME DES BREVETS ET LE SYSTÈME DE PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES CONTINUENT À SE SOUTENIR MUTUELLEMENT À L'AVENIR

28. L'article 7 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que “[l]a 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” (les caractères italiques ont été ajoutés). En outre, l'Accord sur les ADPIC prévoit (article 8.2)) que “[d]es 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 leur recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou *sont préjudiciables au transfert international de technologie*” (les caractères italiques ont été ajoutés).

29. Comme on le voit au paragraphe 12, les exceptions aux droits conférés par un brevet prévues 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 façon qui ne sape par le système UPOV de protection des obtentions végétales et, en particulier, qui préserve l'exception en faveur de l'obtenteur.

30. 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 entravée ;

b) à prendre note des difficultés potentielles liées à l'utilisation d'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 qu'aurait, pour le progrès de l'amélioration variétale, le fait que l'exception en faveur de l'obteneur ne puisse plus s'exercer ou soit rendue inopérante du fait de la présence d'inventions brevetées dans les variétés végétales ; et

d) à examiner quelles mesures pourraient être appropriées face à la menace qui pèse sur l'exception en faveur de l'obteneur.

[Findudocument]