



CAJ/61/8

ORIGINAL : anglais

DATE : 8 février 2010

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
GENÈVE

COMITÉ ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Soixante et unième session
Genève, 25 mars 2010

QUESTIONS SE POSANT APRÈS L'OCTROI DU DROIT D'OBTENTEUR

Document établi par le Bureau de l'Union

Informations générales

1. À sa quarante-quatrième session, tenue à Genève du 7 au 9 avril 2008, le Comité technique (TC) a pris note que, lors de ses délibérations sur le document TGP/11 "Examen de la stabilité" à sa quarante et unième session, tenue du 11 au 15 juin 2007 à Nairobi (Kenya), le Groupe de travail technique sur les plantes potagères (TWV) avait proposé l'élaboration éventuelle d'un document contenant des conseils sur les questions de distinction, d'homogénéité, de stabilité et de nouveauté qui sont portées à l'attention d'un service après l'octroi d'un droit d'obtenteur et sur le statut et l'utilisation de la description variétale "officielle". Le TC a considéré qu'il convenait de demander l'avis du CAJ quant à l'opportunité de mettre en œuvre ces propositions (voir le paragraphe 118 du document TC/44/13 "Compte rendu").

2. À sa cinquante-huitième session, tenue à Genève les 27 et 28 octobre 2008, le CAJ a examiné le document TGP/11/1 Draft 5, intitulé "Examen de la stabilité", en parallèle avec le document CAJ/58/2, intitulé "Documents TGP". Les paragraphes 7 et 8 du document CAJ/58/2, étaient formulés comme suit :

"7. À sa quarante-quatrième session, le TC a pris note de la proposition du TWV concernant l'élaboration éventuelle d'un document contenant des conseils sur les questions de distinction, d'homogénéité, de stabilité et de nouveauté portées à l'attention d'un service après l'octroi d'un droit d'obtenteur et sur le statut et l'utilisation de la

description variétale “officielle” (voir le paragraphe 17 du document TC/44/3). Il a également pris note des observations formulées par le TC-EDC, indiquant que le fait de traiter tous les aspects liés à la stabilité dans un document unique présenterait des avantages concrets, et de sa proposition selon laquelle le TC, en collaboration avec le CAJ, envisage une modification du titre du document TGP/11, celui-ci étant clairement divisé en deux parties :

“Première partie : Examen de la stabilité (article 12 de l’Acte de 1991 de la Convention UPOV ‘Examen de la demande’)

“Deuxième partie : Stabilité après l’octroi d’un droit d’obtenteur (article 22.1) de l’Acte de 1991 de la Convention UPOV ‘Déchéance de l’obtenteur’.

“8. Le TC considère qu’il convient de demander l’avis du CAJ quant à l’opportunité de mettre en œuvre ces propositions.”

3. Le CAJ est convenu que le document TGP/11 ne devrait porter que sur l’examen de la stabilité dans le cadre de l’examen DHS et qu’il faudrait élaborer un document distinct fournissant des conseils sur les questions de distinction, d’homogénéité, de stabilité et de nouveauté qui sont portées à l’attention d’un service après l’octroi d’un droit d’obtenteur (voir le paragraphe 11 du document CAJ/58/6 intitulé “Compte rendu des conclusions”).

4. À sa quarante-cinquième session, tenue à Genève du 30 mars au 1^{er} avril 2009, le TC a pris note des délibérations qui ont eu lieu lors de la cinquante-huitième session du CAJ et est convenu de proposer à ce dernier que, conformément à sa méthode d’élaboration de matériels d’information relatifs à la Convention UPOV, un document soit mis au point pour fournir des éléments d’orientation sur des questions concernant la distinction, l’homogénéité, la stabilité et la nouveauté portées à l’attention d’une administration après l’octroi d’un droit d’obtenteur (voir le paragraphe 106 du document TC/45/16 “Compte rendu”).

5. À sa cinquante-neuvième session tenue à Genève le 2 avril 2009, le CAJ est convenu d’inscrire au projet d’ordre du jour de sa soixantième session le point intitulé “Questions se posant après l’octroi d’un droit d’obtenteur” afin d’envisager l’élaboration d’un document contenant des conseils sur les questions de distinction, d’homogénéité, de stabilité et de nouveauté portées à l’attention d’un service après l’octroi d’un droit d’obtenteur (voir le paragraphe 78 du document CAJ/59/8 “Compte rendu”).

6. À soixantième session tenue à Genève le 19 octobre 2009, le CAJ a examiné le document CAJ/60/8, dans lequel les exemples suivants, qui avaient été fournis au Bureau de l’Union, ont été présentés :

“8. [...]

“a) Questions relatives à la distinction

“*Exemple :*

“– Après l’octroi d’un droit d’obtenteur, il est allégué que la variété protégée n’est pas distincte d’une variété dont l’existence est notoirement connue à la date du dépôt de la demande.

“– [...] d’une autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date du dépôt de la demande.

“– Un producteur soutient que le matériel de reproduction ou de multiplication fourni par l’obtenteur ne fait pas partie de la variété protégée.

“c) Description variétale

“9. Parmi les points susceptibles d’être soulevés figure la question de savoir si le matériel de reproduction ou de multiplication fait partie d’une variété protégée au moyen de descriptions de matériel végétal vivant ou de variétés végétales figurant dans des collections de variétés, selon la nature de la collection de variétés (voir le document TGP/4 “Constitution et gestion des collections de variétés”).

“10. S’agissant des descriptions variétales, la question de savoir si le matériel de reproduction ou de multiplication fait partie d’une variété protégée peut être moins simple que lorsque le matériel végétal vivant se trouve dans la collection de variété. Par exemple, le matériel de reproduction ou de multiplication peut faire partie d’une variété protégée sans toutefois correspondre à la description variétale de la collection de variétés en raison :

- “i) d’un réétalonnage de l’échelle des principes directeurs d’examen (en particulier pour les caractères non signalés par un astérisque¹);
- “ii) d’une variation due aux conditions environnementales des années d’essai pour les caractères influencés par le milieu;
- “iii) d’une variation due à l’observation effectuée par différents experts;
- “iv) de l’utilisation de différentes versions d’échelles (par exemple, différentes versions du code de couleurs RHS).

“11. Comme expliqué dans le paragraphe 8, les exemples ci-dessus sont présentés par le Bureau de l’Union à des fins d’illustration. Il se peut toutefois que d’autres points soient pertinents, notamment en ce qui concerne les questions relatives à l’homogénéité et à la nouveauté se posant après l’octroi d’un droit d’obtenteur”.

7. À sa soixantième session, le CAJ s’est déclaré favorable à l’élaboration d’un document concernant les questions se posant après l’octroi d’un droit d’obtenteur. Il est convenu que le Bureau de l’Union devrait diffuser une circulaire invitant les membres de l’Union à fournir des exemples de questions pouvant relever du document. Dans l’intervalle, le CAJ est convenu que le Groupe consultatif du Comité administratif et juridique (CAJ-AG) devrait être invité à procéder à un premier échange de vues sur la structure et le contenu éventuels d’un tel document à sa quatrième session, le 23 octobre 2009. Le CAJ est convenu qu’un rapport concernant les réponses à la circulaire et l’examen effectué par le CAJ-AG serait présenté au CAJ à sa soixante et unième session en mars 2010, afin de déterminer la meilleure façon de procéder pour l’élaboration d’un document (voir les paragraphes 47 à 55 du document CAJ/60/11 “Compte rendu des conclusions”).

¹ “[S]i le caractère est important pour l’harmonisation internationale des descriptions variétales (caractères avec astérisque) et qu’il est influencé par le milieu (comme la plupart des caractères qualitatifs et pseudo qualitatifs) [...], il est nécessaire d’indiquer des variétés à titre d’exemple” dans les principes directeurs d’examen (voir le document TGP/7, annexe 3, note indicative GN 28 “Variétés indiquées à titre d’exemple”, section 3.3)iii)).

“1.2.3 Les variétés indiquées à titre d’exemple sont importantes pour corriger dans la mesure du possible les variations de l’expression des caractères dues à l’année et au milieu. [...]” (voir le document TGP/7, annexe 3, note indicative GN 28 “Variétés indiquées à titre d’exemple”, section 1.2.3).

8. À sa quatrième session, le CAJ-AG a pris note des conclusions du CAJ à sa soixantième session. Il est convenu que le document sur les questions se posant après l'octroi du droit d'obtenteur devrait couvrir la nullité, la déchéance, la dénomination et l'épuisement du droit d'obtenteur (voir le paragraphe 29 du document CAJ-AG/09/4/4 "Compte rendu").

Exemples de questions qui pourraient être traitées

9. Le 23 décembre 2009, le Bureau de l'Union a diffusé la circulaire E-1168 invitant les membres et les observateurs du CAJ à fournir des exemples sur des questions se posant après l'octroi du droit d'obtenteur, notamment en rapport avec la nullité, la déchéance, la dénomination variétale et l'épuisement du droit d'obtenteur. La date limite des réponses avait été fixée au 31 janvier 2010.

10. Des contributions ont été reçues de l'Argentine, du Brésil, de l'Union européenne, du Japon, des Pays-Bas et de l'Afrique du Sud. Celles-ci sont reproduites dans l'annexe du présent document.

11. Le CAJ est invité à examiner la manière de procéder à l'élaboration d'un document sur les "Questions se posant après l'octroi du droit d'obtenteur", à la lumière des observations du CAJ-AG et des contributions reçues en réponse à la circulaire E-1168, telles qu'elles figurent dans le paragraphe 9 et l'annexe du présent document, respectivement.

[L'annexe suit]

CONTRIBUTIONS REÇUES EN RÉPONSE À LA CIRCULAIRE E-1168
DU 23 DÉCEMBRE 2009

On trouvera ci-dessous les contributions reçues en réponse à la circulaire E-1168 invitant les membres et les observateurs du CAJ à fournir des exemples sur des questions se posant après l'octroi du droit d'obtenteur, notamment en rapport avec la nullité, la déchéance, la dénomination variétale et l'épuisement du droit d'obtenteur :

APPENDICE 1 CONTRIBUTION DE L'ARGENTINE	2
APPENDICE 2 CONTRIBUTION DU BRÉSIL.....	8
APPENDICE 3 CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	11
APPENDICE 4 CONTRIBUTION DU JAPON	13
APPENDICE 5 CONTRIBUTION DES PAYS-BAS.....	15
APPENDICE 6 CONTRIBUTION DE L'AFRIQUE DU SUD	16

[L'appendice 1 suit]

APPENDICE 1

CONTRIBUTION DE L' ARGENTINE

2010 – AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Instituto Nacional de Semillas

Le présent document explique quelques cas relatifs à des affaires qui ont eu lieu après l'octroi du droit d'obtenteur en République argentine et qui ont été réglées par l'*Instituto Nacional de Semillas* (INASE).

A) *EXEMPLES DE NULLITÉ ET DE DÉCHÉANCE DU DROIT D'OBTENTEUR AU MOTIF QUE N'A PAS ÉTÉ RESPECTÉ LE CRITÈRE DE DISTINCTION.- (Article 6.1.a) de l'ACTE DE 1978 DE L'UPOV et article 30, alinéa d) de la loi n° 20247 sur les semences et les créations phytogénétiques)*

Il sied de préciser que la loi n° 20.247 sur les semences et les créations phytogénétiques, disposition nationale qui régleme les droits d'obtenteur en République argentine, établit dans son article 30 intitulé "Déchéance du titre de propriété" différents délais d'expiration du droit d'obtenteur.

L'alinéa d) de l'article 30 envisage expressément la déchéance du titre de propriété "lorsque son propriétaire ne fournit pas, à la demande du ministère de l'agriculture et de l'élevage, un échantillon vivant de la variété doté de caractères identiques à ceux des variétés initiales. L'alinéa d) de l'article 30 de la loi n° 20247 sur les semences et les créations phytogénétiques englobe dans sa rédaction aussi bien les motifs de "nullité du droit d'obtenteur" due à l'absence de nouveauté et de distinction de la nouvelle variété végétale protégée prévues par l'article 10, paragraphe 1 de l'ACTE DE 1978 DE L'UPOV que les motifs de déchéance des droits protégés (article 10, paragraphe 2) de cet ACTE), la variété protégée ne remplissant pas les critères d'homogénéité et de stabilité qui permettent d'obtenir la variété avec les caractères tels qu'ils ont été définis au moment où la protection a été accordée.

◆ CAS n° 1 : Lignée endogame de tournesol

Dans le cadre d'une affaire dont il s'est occupé en 1998, l'INASE a ordonné l'ensemencement et la réalisation d'un essai de plein champ de deux matériels (lignées endogames de tournesol), une (L1) enregistrée au Registre national de propriété des cultivars et l'autre (L2) fournie par son obtenteur afin de déterminer si ces matériels étaient différents. À cette fin, il a été procédé à un essai spécifique selon le protocole convenu par les parties puis à une description morphologique de chacun des matériels en question.

Il s'est dégagé de l'essai réalisé que les deux matériels étaient identiques, raison pour laquelle l'INASE a décidé que l'essai avait donné un résultat négatif dès lors que son objectif était de déterminer s'ils étaient différents.

Il n'empêche que, au titre d'un exposé de l'obteneur qui avait fourni l'échantillon L2, l'INASE a constaté que, s'agissant de la caractérisation de l'échantillon L1 effectuée lors de l'essai en plein champ, une série de caractères morphologiques qualitatifs ne correspondait pas à la description enregistrée de cette lignée et sur la base de laquelle un titre de propriété avait été octroyé à son obteneur.

C'est pourquoi et considérant que, dans ce cas particulier, l'obteneur n'avait pas fourni un échantillon vivant doté de caractères identiques aux caractères originaux, l'ancien MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE a décidé dans la résolution n° 197 du 26 août 2003 de la déchéance du titre de propriété octroyé en temps opportun pour la variété dont les caractères morphologiques n'étaient pas comme ils avaient été décrits en temps opportun.

(Dossier INASE 996/95)

◆ CAS n° 2 : variété de soja

Lors de la campagne agricole 2006-2007 et dans la collection de variétés de SOJA, qu'il réalise chaque année afin de pouvoir corroborer les caractères descriptifs et/ou vérifier l'application des critères DHS, l'INASE a constaté qu'un des caractères de l'une des variétés participantes – variété dont le titre de propriété était en vigueur, enregistrée qu'elle avait été en 1998 – ne correspondait pas à la description pour laquelle cette propriété avait été octroyée, ce caractère étant en effet différent de la description de la variété enregistrée.

Comme il s'agissait d'un caractère à comportement physiologique – résistance aux herbicides –, il a été décidé de procéder à une vérification en laboratoire, qui a donné le même résultat que celui observé en plein champ.

En conséquence, l'INASE a estimé qu'il s'était dégagé des contrôles effectués que le propriétaire de la variété n'en avait pas fourni un échantillon doté de caractères identiques à ceux des caractères originaux, ce pour quoi il avait ordonné la déchéance du titre de propriété (article 30^a d – Loi n° 20.247) et son retrait du Registre national de la propriété des cultivars.

(Dossier INASE N° 895/95)

◆ CAS n° 3 : Variété de soja

En ce qui concerne un échantillon fourni par l'obteneur d'une variété de soja inscrite du Registre national de la propriété des cultivars pour être incorporé dans la collection des variétés de SOJA, on a constaté que sa réaction au test de la peroxydase était "négative" et, par conséquent, contraire au comportement déclaré en temps opportun "positif" au moment de l'inscription, raison pour laquelle le Secteur technique en a notifié l'obteneur. Ce caractère fait partie de la description des cultivars de soja et il est utilisé pour regrouper ces variétés en fonction de leur réaction.

L'obtenteur a répondu qu'il avait passé en revue ses antécédents et refait l'analyse, que le résultat correct est "négatif" et qu'il "y a eu une erreur dans la déclaration originale, raison pour laquelle il demande que soit corrigée dans le dossier original la réaction à la peroxydase".

Le secteur technique a publié un rapport qui a été transmis pour avis au secteur juridique, lequel en a conclu que l'échantillon soumis est différent dans l'expression d'un caractère par rapport à la description originale en vertu de laquelle la propriété a été octroyée, raison pour laquelle seraient applicables l'article 30.inc.d) de la loi n° 20.247 et les dispositions de son règlement qui conduisent à la déchéance du titre de propriété octroyé.

Le secteur juridique a demandé que le rapport technique élaboré soit porté à la connaissance de l'obtenteur.

Tous les antécédents, y compris la réponse de l'obtenteur qui soutenait "que le caractère qui diffère de la description originale est inoffensif pour la production agricole, qu'il ne nuit pas aux intérêts des producteurs et que, en dépit de cette erreur, la variété demeure différente des autres" ont été portés à la connaissance pour suite éventuelle à leur donner à l'autorité suprême avec le rapport technique susmentionné.

À cet égard, la Commission nationale des semences (qui conseille le président de l'INASE) a déclaré que "très pertinents sont les arguments présentés par l'obtenteur, soulignant en particulier que la réaction au test du peroxyde du tégument de la semence est un indicateur utilisé pour procéder à la différenciation d'autres variétés de la même espèce déjà enregistrées ou en cours d'enregistrement à la date de leur présentation, sans aucune incidence du point de vue agronomique. Ce qui précède vient renforcer le fait que, selon les informations données par l'Institut, le changement ne nuit pas aux droits de tiers puisqu'il n'y a aucune variété enregistrée ou en cours d'enregistrement dont le seul caractère différent par rapport à la variété en question est la réaction au test de la peroxydase".

En conséquence, les membres de la Commission "*ont décidé d'accepter la correction dans le descripteur*". L'autorité suprême de l'INASE fait sien l'avis de la Commission, acceptant la correction sollicitée par l'obtenteur.

(Dossier INASE N° 284/99)

◆ CAS n° 4 : Variété de la luzerne

Il s'agissait des poursuites intentées par un obtenteur qui possédait une variété de luzerne enregistrée et qui s'opposait à l'enregistrement postérieur d'une autre variété de luzerne présentée par un tiers, l'obtenteur estimant qu'il n'y avait aucune différence entre les deux variétés.

À ces poursuites, le demandeur a répondu que, aussi bien les différences morphologiques que sanitaires entre les deux variétés doivent être évaluées au moment de l'enregistrement de la variété initiale et en fonction des caractères décrits par l'obtenteur au moment de l'enregistrement et de l'octroi du droit d'obtenteur à la variété végétale et que, si la variété originale fait l'objet de variations, celles-ci doivent être enregistrées car, dans le cas contraire, elles ne peuvent pas être invoquées.

L'INASE était d'avis que, conformément à l'article 20 de la loi sur les semences, si les variations de la variété enregistrée et protégée ne suffisent pas pour estimer qu'il s'agit d'une nouvelle variété, elles ne seront pas prises en considération au nombre des critères de distinction. En revanche, si elles sont suffisantes et si le propriétaire de la variété enregistrée souhaite exercer ses droits de propriété sur le matériel qui a subi les variations, ledit matériel devra alors être inscrit en tant que variété nouvelle étant donné que les variations permettront de considérer que ce matériel satisfait aux critères de distinction auxquels fait référence l'article 26 du décret n° 2183/91.

Et d'ajouter qu'il ne fait aucun doute que les éléments dont il faut tenir compte pour vérifier si une variété déjà enregistrée diffère d'une autre variété qu'un demandeur souhaite enregistrer sont les éléments qui ont été exigés ou soumis au moment de l'enregistrement de la première variété. Toutefois, il ne fait pas non plus de doute que si, au moment de l'enregistrement de la première variété, certains renseignements n'ont pas été demandés, concernant par exemple le comportement de cette variété face à certaines agressions (que celles-ci soient liées à des maladies, des épidémies ou des facteurs écophysiologicals), et que s'il ressort des informations fournies par le demandeur du nouvel enregistrement que les deux variétés se distinguent précisément par les caractères qui n'avaient pas été initialement évalués, il conviendra à première vue de reconnaître la validité de l'échantillon fourni par l'obteneur de la première variété. Il n'en reste pas moins que cette variété doit présenter les caractères sur la base desquels elle avait été enregistrée et que les nouveaux caractères observés ne doivent pas être incompatibles avec ceux-ci ni avec d'autres éléments susceptibles de découler des données disponibles à l'époque où la première variété a été enregistrée.

(Dossier INASE n° 557/97)

B) ÉPUISEMENT DU DROIT D'OBTENTEUR

Soumise à l'examen de l'INASE, cette affaire a opposé une entreprise biotechnologique, plusieurs obtenteurs ayant des variétés de soja protégées par le système du droit d'obteneur et des producteurs agricoles.

Dans le texte qui suit, on remplace le nom du gène par "gène modifié"

Il est dit que :

- "Lorsqu'il est incorporé à une variété, le gène en devient partie comme élément accessoire (article 2327 du Code civil).

Comme on le voit, la nouvelle variété transgénique est une création en soi qui résulte de la synthèse et de la confusion entre le gène et la variété végétale traditionnelle. On ne peut plus continuer de parler du gène et de la variété végétale traditionnelle qui sont deux choses différentes de la nouvelle variété, à savoir la variété transgénique.

Cette nouvelle variété transgénique, qui possède des caractères morphologiques, agronomiques propres, etc., est le résultat de l'interaction de ses gènes et du milieu ambiant dont le gène créé, et c'est cette unité physique invisible proprement dite sur laquelle l'obteneur obtient un droit de propriété intellectuelle énoncé dans la loi n° 20.247 sur les semences et les créations phytogénétiques....."

-... “Le propriétaire d’une variété végétale transgénique est propriétaire de tous ses accessoires, de tous les éléments qui en font partie dont le gène modifié, indépendamment des droits que pourrait exercer, s’il les avait, le créateur du gène...”

-... “Le public sait que 18% au plus seulement de la semence de soja (transgénique ou non) commercialisés sur le marché argentin est d’origine légale, c’est-à-dire que le producteur agricole l’a obtenu licitement de l’obteneur ou d’une personne habilitée à cette fin et qu’il l’a payée, le prix contenant notamment la valeur technologique protégée par la propriété intellectuelle.

Le public sait également que, des 82% restants, 30 à 40% environ correspondent à la semence d’origine légale puisqu’elle est protégée par l’exception de l’agriculteur prévue à l’article 27 de la loi n° 20.247 sur les semences et les créations phytogénétiques, réglementée par l’article 44 du décret n° 2183/91 et la résolution INASE n° 35/96.

Le reste serait une semence illégale qui n’est pas passée par les circuits commerciaux autorisés et qui, par conséquent, a enfreint les droits de propriété intellectuelle, dans ce cas particulier ceux des propriétaires des variétés végétales enregistrées auprès de l’INASE, puisqu’il n’existe aucun brevet sur le gène modifié et, partant, aucun droit de propriété intellectuelle lésé.

C’est pourquoi les seules personnes habilitées à poursuivre les utilisateurs de semence de soja transgénique illégale en Argentine sont les titulaires du droit d’obteneur.

Il en va de même dans l’hypothèse où les producteurs n’ont pas payé la semence à l’obteneur alors qu’a été arrêté un régime de paiement privé comme par exemple celui des redevances élargies.

D’autre part, le producteur agricole qui a acheté et payé la semence par des voies légales a épuisé le droit d’obteneur et il ne peut donc ni en exiger un prix élevé ni en empêcher son utilisation ou celle de ses produits dérivés.

C’est ainsi que l’UPOV, dans la LOI TYPE SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES, Genève, page 69, en parlant de l’article 15 relatif à l’épuisement du droit d’auteur dispose que la règle de l’épuisement, bien connue en droit de la propriété industrielle, a pour objet de faire en sorte que le titulaire du droit d’obteneur ne pourra exercer son droit – et toucher sa rémunération – qu’une seule fois par cycle de production. S’il a, par exemple, mis des semences sur le marché, il ne pourra pas interdire une revente de ces semences, l’utilisation de ces semences pour produire une récolte, la vente de la récolte (lire grain), la transformation de la récolte, etc.

Si les conditions techniques et économiques lui ont permis d’exercer son droit en concédant des licences de production du produit de la récolte – par exemple des fleurs coupées – il ne pourra pas interdire la revente des fleurs coupées mises sur le marché par ses preneurs de licence.

C’est pourquoi, lorsque les entreprises de semences vendent à l’agriculteur les semences de soja transgénique, le prix de la semence comprend la valeur de tous les facteurs de production dont celui qui correspond au gène modifié.

Dans le cas contraire, l'agriculteur ne serait jamais à l'abri de revendications possibles de tiers, ce qui causerait une insécurité juridique inadmissible sur le marché des semences”.

(Avis n° 808 de la Direction des affaires juridiques daté du 8 septembre 2004)

C) CHANGEMENT DE DÉNOMINATION

C'est le cas ici d'un preneur de licence de l'obtenteur qui a sollicité le changement de dénomination de variétés enregistrées au Registre de propriété des cultivars au motif que les variétés végétales lui ont été concédées sous licence et qu'il possède des dénominations différentes de celles de l'entreprise qui a créé la variété.

Dans ce cas précis, il a été mentionné que, “une fois enregistrée au Registre national de la propriété des cultivars une variété, seules des raisons d'une gravité exceptionnelle peuvent motiver le changement d'une dénomination”.

De même, aussi bien la Convention UPOV approuvée par la loi nationale n° 24376, dans son article 13, alinéa 8) que le décret n° 2183/91 dans son article 20, prévoient que, dans de tels cas, la possibilité d'associer à la dénomination d'un cultivar une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou une indication similaire à la limitation selon laquelle cette association ne peut en aucun cas entraver la reconnaissance facile de la dénomination destinée à être sa désignation générique.

Pour les raisons susmentionnées, rien ne justifie le changement sollicité puisque la raison de la concession de licence de la variété invoquée par la partie intéressée ne constitue pas une raison d'une gravité exceptionnelle pour changer la dénomination.

Sans préjudice de ce qui précède, on pourra donc ajouter à la dénomination enregistrée une marque ou un nom commercial sans que la première ne modifie la seconde”.

(Dossier n° S01:0109527/2004)

Signé : Dra. Carmen Amelia Margarita Gianni
Coordinadora
Coordinación de Propiedad Intelectual y Recursos Fitogenéticos
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
REPUBLICA ARGENTINA

[L'appendice 2 suit]

APPENDICE 2

CONTRIBUTION DU BRÉSIL



RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE ET DE L'ALIMENTATION
Secrétariat de l'agriculture et du coopérativisme
Département de la propriété intellectuelle et de la technologie agricole
Service national de protection des variétés végétales – SNPC
Esplanada dos Ministérios, Bl."D", Anexo A, sala 247-254, CEP: 70043-900, Brasília/DF - Brazil
Phone.: 55 (61) 3218-2549/2547 / Fax: 55 (61) 3224-2842 / E-mail: snpc@agricultura.gov.br

31 janvier 2010

M. Rolf Jördens
Secrétaire général adjoint de l'UPOV

Cher Monsieur,

En réponse à la circulaire E-1168 de l'UPOV, nous avons le plaisir de vous soumettre les contributions suivantes.

Au ministère brésilien de l'agriculture, c'est le service fédéral d'inspection des semences qui est chargé de réglementer la production et la commercialisation des semences. Il agit de concert avec le Service national de protection des variétés végétales (SNPC).

En ce qui concerne les questions examinées dans les paragraphes 8, 9 et 10 du document CAJ/60/8, le Brésil est en mesure de faire part des expériences ci-après :

- 1) Cette affaire a commencé il y a quelques années lorsque l'obteneur d'une espèce cultivée à fécondation libre a intenté un procès contre des producteurs de semences. Il soupçonnait en effet que les semences stockées dans les installations de la partie accusée étaient sans doute de la variété A, sur laquelle avait droit l'obteneur, au lieu de la variété étiquetée B du domaine public. Le SNPC a été invité à aider le pouvoir judiciaire de telle sorte que les échantillons de semences de variétés protégées conservés comme des échantillons vivants puissent être utilisés comme référence pour l'identification des variétés. À cette fin, un essai a été organisé comprenant les semences saisies, les échantillons fournis par l'obteneur, les échantillons du SNPC et les échantillons de variétés commerciales. L'essai a également été considéré comme un test après contrôle et il est en cours d'évaluation. On vérifiera si les variétés protégées correspondent à leur type, l'écart phénotypique entre les variétés commerciales et la similitude de la variété A, de la variété B et des semences saisies étiquetées variété B.

Cette espèce cultivée est utilisée comme espèce de couverture pendant l'hiver et les semences non certifiées ou conservées sont la source de semences la plus couramment utilisée à cette fin. La législation brésilienne en matière de semences autorise les semences conservées mais interdit la commercialisation des semences (protégées ou non) qui sont produites sans origine licite. Étant donné que l'action civile susmentionnée peut faire intervenir non seulement l'utilisation sans autorisation d'une variété protégée mais aussi d'autres infractions à la loi sur les semences et que les deux

services relèvent du ministère de l'agriculture, on se trouve devant un cas de chevauchement interne et de collaboration.

Il n'empêche que quelques questions pourraient être soulevées :

- a) Comment peut-on appliquer le droit d'obtenteur lorsque l'identification d'une variété protégée sur le marché n'est pas une tâche facile compte tenu d'une espèce à fécondation libre, assortie d'un faible degré de domestication et de principes directeurs dotés de caractères principalement quantitatifs? (Cela pourrait s'avérer particulièrement plus difficile dans les pays qui ont de vastes superficies agricoles et différents environnements touchant le phénotype des variétés);
 - b) Dans quelle mesure l'identification d'une variété à fécondation libre est-elle fiable si l'observation repose sur des générations avancées de semences produites sans l'autorisation des obtenteurs? (Étant donné que les semences saisies appartiennent à la variété protégée, on peut s'attendre après plusieurs multiplications à un degré élevé de variation au sein de la population, qui augmente proportionnellement aux catégories de semences avancées).
- 2) L'affaire suivante, qui a eu lieu en 2009, s'est soldée par une décision du tribunal. Le SNPC a été poursuivi en justice par l'obtenteur en raison de la déchéance de l'obtenteur du droit. Les inspecteurs fédéraux des semences, après deux années de travail et chez différents cultivateurs titulaires d'une licence, ont constaté l'existence d'un nombre excessif de plantes hors type sur de nombreux champs de production de semences certifiés de la variété du soja FUNDACEP 59RR. Des rapports détaillés et spécifiques ont fourni la raison de la déchéance de l'obtenteur du droit conformément à la disposition ci-après de la loi brésilienne sur la protection des variétés végétales :

“Art. 42. Le titre est administrativement déchu *ex officio* ou à la demande d'une personne ayant un intérêt légitime, dans un quelconque des cas suivants :

I – perte d'homogénéité ou de stabilité;

II – non-paiement de l'annuité;

III – non-conformité avec les dispositions de l'article 49;

IV – non-présentation d'un échantillon vivant comme indiqué dans l'article 22;

V – preuve que la variété végétale a eu, après sa commercialisation, un impact négatif sur l'environnement ou la santé humaine.(*sic*)”

L'obtenteur a fait appel au niveau administratif et, plus tard, au tribunal. Ses avocats ont pour leur part mis en doute la validité des définitions d'homogénéité et de stabilité dans la loi brésilienne et sont partis de l'hypothèse que, comme l'Acte de 1978 de la Convention UPOV avait été adopté après la loi brésilienne sur la protection des variétés végétales, ses dispositions remplaçaient celle de cette loi. Ils ont en particulier affirmé que les définitions de l'homogénéité et de la stabilité à l'article 6.1) a) et b) et le texte de l'article 10 de l'Acte de 1978 de la Convention abrogeraient tout règlement national pour définir ou décrire en détail les critères d'homogénéité et de stabilité.

La publication [...] du Journal officiel du pouvoir judiciaire donne les motifs de la décision prise par le tribunal en faveur du SNPC.

Salutations,

DANIELA AVIANI
Coordonnatrice du Service national de protection des variétés végétales

[L'appendice 3 suit]

APPENDICE 3

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

À l'attention de M. Rolf Jördens
Secrétaire général adjoint de l'UPOV

Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Genève 20

Cher Monsieur Jördens,

Veillez trouver ci-dessous la réponse de l'Office communautaire des variétés végétales à la circulaire E-1168 de l'UPOV datée du 23 décembre 2009 sur les questions se posant après l'octroi du droit d'obteneur :

- Les documents UPOV/EXN/NUL/1 et UPOV/EXN/CAN/1 traitent de certains aspects de la nullité et de la déchéance. Les Notes explicatives concernant les dénominations variétales en vertu de la Convention UPOV donnent des éléments d'orientation sur les cas dans lesquels la dénomination variétale peut être radiée.
- Le document proposé sur des exemples de questions se posant après l'octroi du droit d'obteneur pourrait inclure les suivants :

Nullité

- On peut affirmer que c'est en fonction de leur législation que les membres de l'UPOV décident du service compétent pour déclarer une nullité.
- On peut affirmer que l'action en nullité peut être engagée sur la demande d'un tiers ou *ex officio* par le service compétent des membres de l'UPOV.
- Si l'obligation de distinction est mise en question, il est important que le service d'examen assure le suivi des variétés de référence utilisées dans l'examen DHS original

Déchéance

- On peut affirmer que c'est en fonction de leur législation que les membres de l'UPOV décident du service compétent pour déclarer une déchéance.
- On peut affirmer que l'action en déchéance peut être engagée sur la demande d'un tiers ou *ex officio* par le service compétent des membres de l'UPOV.

- Si l'obligation d'homogénéité ou de stabilité est mise en question, il peut s'avérer nécessaire de faire une vérification technique. Pour que l'office d'examen puisse comparer les résultats d'une vérification technique à des fins de stabilité une fois que le matériel végétal est protégé, il est important que le service conserve le matériel végétal des variétés protégées dans une collection de référence vivante ou que des documents tels que la description des variétés, des photographies de la variété de l'examen DHS, des notes de l'essai de plein champ, etc., soient conservés par le service.
- Il est également important que les services réfléchissent à la manière de traiter les cas dans lesquels la variété a été soumise à un examen DHS à des fins de protection en application d'un principe directeur et soumise à un examen à des fins de vérification en application d'un principe directeur actualisé.

Épuisement du droit d'obtenteur

- Les lois des membres de l'UPOV sur l'épuisement varient en fonction de l'ampleur de l'épuisement (épuisement national, régional ou international)
- L'application de la protection au produit de la récolte et la notion de l'épuisement sont parfois prises l'une pour l'autre. Il pourrait être utile de donner quelques orientations sur cette question dans le document.

J'espère que ces observations vous seront utiles.

Meilleures salutations,

Jacques Gennatas
Conseiller du directeur général adjoint
Commission européenne
Direction générale de la santé et des consommateurs

[L'appendice 4 suit]

APPENDICE 4

CONTRIBUTION DU JAPON

Monsieur le Secrétaire général,

En réponse à la circulaire adressée aux membres, j'ai le plaisir de vous faire part de nos observations à propos des questions se posant après l'octroi du droit d'obtenteur au Japon.

À l'heure actuelle, nous n'avons pas au Japon d'exemples appropriés à vous donner concernant les questions se posant après l'octroi du droit d'obtenteur.

Ceci étant, nous nous demandons si la question de la variété essentiellement dérivée d'une variété initiale correspond à votre invitation concernant les questions se posant après l'octroi du droit d'obtenteur.

À titre d'exemple, nous vous envoyons le fichier ci-joint relatif aux questions concernant la variété essentiellement dérivée d'une variété initiale.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir donner suite à notre requête au sein de l'organe compétent de l'UPOV.

Meilleures salutations,

Shunsuke SARAGAI (M.)
Division de la propriété intellectuelle
Bureau de la production agricole
Ministère japonais de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche (MAFF)

Questions se posant après l'octroi du droit d'obtenteur

“Questions concernant la variété essentiellement dérivée d'une variété initiale”

Un obtenteur au Japon qui avait l'habitude d'obtenir le droit d'obtenteur de la variété essentiellement dérivée d'une variété initiale a été informé par l'entreprise partenaire aux Pays-Bas que le droit d'obtenteur d'une variété initiale pourrait protéger la variété essentiellement dérivée d'une variété initiale sans le droit d'obtenteur proprement dit. C'est pourquoi il a l'intention d'exercer son droit sur la variété essentiellement dérivée d'une variété initiale uniquement au moyen du droit d'obtenteur de la variété initiale et de montrer le statut de cette variété pour éviter toute confusion.

Pour le moment, s'il n'y a aucun critère approprié pour la variété essentiellement dérivée d'une variété initiale, personne ne peut dire si la variété est ou non la variété essentiellement dérivée d'une variété initiale et son titulaire ne peut pas exercer de manière appropriée ses droits sur ladite variété. Et, s'il n'y a aucun système pour montrer en public que la variété essentiellement dérivée d'une variété initiale relève de droit d'obtenteur de la variété initiale, nombreux sont ceux qui pourraient enfreindre les droits sans s'en rendre compte.

Nous estimons donc nécessaire que les services chargés de la protection des variétés végétales créent les critères et le système.

De surcroît, nous craignons que cela ne rende chaotique l'exercice du droit d'obtenteur en faisant usage du règlement régissant la variété essentiellement dérivée d'une variété initiale. Les raisons en sont les suivantes :

La variété essentiellement dérivée d'une variété initiale n'est pas examinée en vertu de la loi japonaise sur les semences et la protection des variétés végétales et elle est définie uniquement par le mode de reproduction et la distinction de la variété initiale. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire pour la variété essentiellement dérivée d'une variété initiale de répondre aux conditions (distinction, homogénéité, stabilité, nouveauté, etc.) nécessaires pour l'enregistrement du droit d'obtenteur. Qui plus est, les informations (nom du titulaire, date de l'octroi, durée, épuisement, etc.) sur les droits de la variété essentiellement dérivée d'une variété initiale ne sont pas publiées.

Nous estimons donc nécessaire que les services examinent la variété essentiellement dérivée d'une variété initiale, octroient les droits et administrent la liste d'enregistrement des variétés essentiellement dérivées d'une variété initiale.

C'est la raison pour laquelle nous aimerions connaître les expériences d'autres pays membres (celle des Pays-Bas notamment) comme quelques décisions du tribunal, quelques lois et règlements concrets concernant les droits de la variété essentiellement dérivée d'une variété initiale, et savoir comment le titulaire de cette variété exerce ses droits.

*Par droit d'obtention d'une variété essentiellement dérivée d'une variété initiale, on entend le droit généré par le droit d'obtenteur de la variété initiale.

[L'appendice 5 suit]

APPENDICE 5

CONTRIBUTION DES PAYS-BAS

Questions se posant après l'octroi du droit d'obtenteur

La contribution à ce sujet (traitant de la déchéance) porte sur la situation dans laquelle la variété concernée n'est plus homogène et/ou stable.

Conformément à l'article 22, section 1, paragraphe a) de l'Acte de 1991 de l'UPOV, chaque Partie contractante peut déchoir l'obtenteur du droit qu'elle lui a octroyé s'il est avéré que les conditions fixées aux articles 8 et 9 ne sont plus effectivement remplies.

La législation des Pays-Bas ne contient pas, pour les raisons suivantes, cette possibilité facultative de déchoir l'obtenteur :

- a) Dans de nombreux cas (en particulier celui du manque d'homogénéité), l'obtenteur peut être en mesure de rectifier la situation;
- b) Le manque de stabilité qui survient après l'octroi du droit d'obtenteur peut se solder par une variété qui n'est pas conforme à la description de la variété protégée. Si (aussi longtemps que) la variété n'est pas conforme à sa description, l'objet de ce droit d'obtenteur particulier disparaît, ce qui signifie que le titulaire du droit ne peut pas exercer son droit d'obtenteur dans le cas de la variété pour laquelle ce droit a été octroyé.

Il en va de même pour les variétés protégées qui s'écartent de leurs descriptions pour d'autres raisons que le manque de stabilité.

Pour le titulaire du droit, l'effet de cette approche est similaire à la déchéance du droit du moins aussi longtemps que la variété n'est pas conforme à sa description.

Les avantages de l'approche susmentionnée sont à notre avis les suivants :

- Le titulaire du droit peut être encouragé à "restaurer" sa variété.
- La déchéance d'un droit qui n'a plus d'objet est d'une certaine manière un "matraquage". Sans une procédure de déchéance pour ces cas-là, on évite les efforts inutiles de l'administration ou du tribunal.
- Une procédure de déchéance pour ces cas-là pourrait donner lieu à une décision arbitraire. Comment sélectionne-t-on les "fausses" variétés? Sélectionne-t-on uniquement les variétés dont les services prennent connaissance par hasard des carences (p. ex. lorsqu'elles sont utilisées comme des variétés de référence) ou doit-on appliquer un mécanisme de sélection plus neutre?

[L'appendice 6 suit]

APPENDICE 6

CONTRIBUTION DE L'AFRIQUE DU SUD

EXEMPLES DE QUESTIONS SE POSANT APRÈS L'OCTROI DU DROIT
D'OBTENTEUR

1. NULLITÉ

Le 3 juillet 2002, l'Office des droits d'obtenteur a reçu une pétition lui demandant de déclarer nulle la variété Phasion, une variété Canna, au motif que le titulaire du droit d'obtenteur sud-africain n'était pas habilité à bénéficier de ce droit et que la variété ne répondait pas au critère de nouveauté à la date du dépôt.

L'affaire a été entendue par la Haute Cour d'Afrique du Sud. Sur la base des évidences documentaires et des photographies présentées, la Cour a décidé de déclarer le droit d'obtenteur octroyé nul. Le "titulaire du droit d'obtenteur" a été jugé coupable de fraude et il a dû rembourser des milliers de rand en contrepartie des redevances illicites revendiquées.

2. DÉNOMINATION VARIÉTALE

Les déposants demandent de plus en plus une modification de la dénomination une fois que le droit a été octroyé. L'explication qui nous a été donnée jusqu'ici est que les agriculteurs préfèrent parfois des variétés d'une compagnie particulière. Par exemple, un agriculteur préfère des variétés de la compagnie A plutôt que de la compagnie B. La compagnie A obtiendra les droits de ses variétés et en concédera la licence à la compagnie B. La compagnie A sollicitera ensuite une modification de la dénomination de telle sorte que la compagnie B puisse utiliser des dénominations que les agriculteurs ne peuvent pas associer à la compagnie A.

Nous sommes en train d'amender notre loi et nous autoriserons dans l'avenir des modifications de dénomination uniquement avant l'octroi d'un droit d'obtenteur (les circonstances exceptionnelles seront considérées au cas par cas).

[Fin de l'annexe et du document]