



Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.

This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original document.

Avertissement: sauf si le Conseil de l'UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le Conseil de l'UPOV n'ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de l'UPOV.

Ce document a été numérisé à partir d'une copie papier et peut contenir des différences avec le document original.

Allgemeiner Haftungsausschluß: Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder.

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument aufweisen.

Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la UPOV y no hayan sido reemplazados.

Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en relación con el documento original.

UPOV

CAJ/XIII/ 4

ORIGINAL: français

DATE: 7 mars 1984

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

GENÈVE

COMITE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Treizième session
Genève, 4 et 5 avril 1984

NOTION DE NOUVEAUTE DANS LE CAS
DES HYBRIDES ET DE LEURS LIGNEES

Document établi par le Bureau de l'Union

Introduction

1. A sa douzième session, le Comité administratif et juridique a examiné les notions d'offre à la vente et de commercialisation en relation avec la notion de nouveauté. Il a décidé de procéder à sa treizième session à un examen plus approfondi de la question dans le cas des hybrides et de leurs lignées, sur la base des éléments suivants :

- i) une documentation mise à jour;
 - ii) l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 octobre 1983 concernant la délivrance d'un certificat d'obtention végétale;
 - iii) une enquête sur l'existence dans les Etats membres de catalogues nationaux (listes nationales de variétés admises à la commercialisation) ou de catalogues commerciaux pour les lignées.
2. Le compte rendu des débats sur la question précitée figure aux paragraphes 26 à 29 du document CAJ/XII/8 Prov.

Cas général

3. A sa douzième session, le Comité a souscrit aux conclusions énoncées par le Bureau de l'Union sur la base des réponses de 12 Etats membres aux questions suivantes :

- 1. Quels sont les termes employés, dans la législation nationale, dans les dispositions relatives à la nouveauté au sens de l'article 6.1)b) de la Convention pour traduire la notion d'offre à la vente ou de commercialisation?
- 2. Quelle interprétation est donnée à ces termes dans le traitement des cas limites tels que les contrats de multiplication des semences qui impliquent un transfert de possession - mais non de propriété - de la semence de départ?
- 4. Les réponses de trois autres Etats n'ont pas pu être prises en compte par le Bureau de l'Union dans la rédaction des conclusions susmentionnées car elles lui sont parvenues après que le document CAJ/XII/3 a été établi. Compte tenu de ces réponses et de l'évolution depuis la douzième session du Comité, les conclusions peuvent maintenant être énoncées comme suit :

i) Les termes employés dans les textes législatifs pour traduire la notion d'offre à la vente ou de commercialisation sont variés. Cependant, il faut se garder de conclure que des termes différents recouvrent nécessairement des situations différentes et, inversement, que des termes identiques recouvrent des situations identiques d'un Etat à l'autre (paragraphe 5.i) du document CAJ/XII/3). Un exemple classique est le fait que le droit français distingue entre la vente civile et la vente commerciale, ce que d'autres ne font pas.

ii) L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 octobre 1983* est le seul en la matière. Il concerne toutefois le cas un peu particulier des lignées entrant dans la formule d'un hybride. A part cela, on peut dans certains cas faire appel à la jurisprudence développée dans des domaines voisins (droit des brevets notamment) (paragraphe 5.ii) du document CAJ/XII/3).

iii) La législation du Royaume-Uni, par exemple, exclut expressément deux cas du domaine d'application de la règle sur la nouveauté :

a) l'offre à la vente et la vente de matériel de la variété en relation avec l'offre à la vente et la vente du droit à la protection;

b) l'offre à la vente et la vente de matériel de la variété, sous certaines conditions, à des fins d'accroissement du stock de semences ou plants (contrats de multiplication) ou à des fins d'essais (paragraphe 5.iii) du document CAJ/XII/3).

iv) En toute logique, le premier cas devrait être exclu dans tous les Etats membres, faute de quoi il n'y aurait pas de transfert du droit à la protection de l'obtenteur à l'ayant cause par la voie contractuelle (paragraphe 5.iv) du document CAJ/XII/3).

v) De façon générale, tout au moins dans les Etats dont les représentants ont pris position sur la question, les contrats de multiplication sont ou devraient être exclus, eux aussi, du domaine d'application de la règle sur la nouveauté. Toutefois, cette exclusion est soumise, semble-t-il, à la réunion de certaines conditions dans le contrat de multiplication (paragraphe 5.v) du document CAJ/XII/3). Le cas le plus simple, où le contrat de multiplication ne comporte aucun transfert de propriété de la semence de départ et où la semence produite est restituée à l'obtenteur, ne semble poser aucun problème et ne porter aucun préjudice au droit à la protection.

vi) De façon générale, chaque contrat (que ce soit de multiplication, de cession ou autre) doit être examiné individuellement pour vérifier s'il emporte une commercialisation (deuxième phrase du paragraphe 27 du document CAJ/XII/8 Prov.).

vii) Deux réponses méritent d'être signalées en raison de leur originalité :

a) Aux Etats-Unis d'Amérique, la condition de nouveauté (au sens large) s'appuie en partie sur celle de l'"usage public". La jurisprudence en matière de brevets d'invention a étendu cette notion à l'usage secret. Ainsi, la mise en oeuvre secrète d'un procédé ou l'utilisation secrète d'un outil en vue d'élaborer un produit commercial plus d'un an avant le dépôt de la demande de brevet fait obstacle à la délivrance de celui-ci, même lorsque le produit ne permet pas de remonter au procédé ou à l'outil.

b) En Israël, la nouveauté repose sur la notion d'"utilisation", c'est-à-dire, selon la définition de ce terme, "la culture, la propagation et la commercialisation" du matériel (voir à l'annexe VI du document CAJ/XII/3).

Cas des hybrides et des lignées

5. Définition du problème.- Dans le cas d'une variété "courante", par exemple d'une lignée de blé, l'exploitation de la variété par l'obtenteur revêt normalement la forme d'une commercialisation des semences de cette variété (préalablement multipliées) auprès des agriculteurs. Etant fondée sur la notion d'offre à la vente et de commercialisation, la notion de nouveauté est liée à l'exploitation de la variété. On peut néanmoins imaginer des cas où ce

* L'arrêt n'a pas été reproduit ici car il n'est pas encore exécutoire.

lien n'est pas réalisé. Le cas extrême est celui où l'obtenteur assure lui-même la production du produit final (condiments séchés par exemple) : si la nouveauté s'apprécie sur la base de l'offre à la vente et de la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété, à l'exclusion de tout autre produit, il ne porterait pas atteinte à son droit à la protection. L'obtenteur pourrait donc encore demander la protection de sa variété bien que celle-ci soit commercialement exploitée (par lui-même). Toutefois, cela peut être évité si la législation nationale dispose que l'offre à la vente ou la commercialisation non seulement du matériel de reproduction ou de multiplication mais aussi des produits de la récolte est préjudiciable à la nouveauté; dans ce cas, la perte de la nouveauté résulte au moins de la commercialisation du produit final.

6. Les choses se présentent différemment dans le cas des lignées endogames entrant dans la formule des hybrides. Normalement, une lignée est exploitée sous la forme d'une commercialisation auprès des agriculteurs des semences hybrides (et de celles-ci seulement) obtenues à la suite de croisements. La multiplication des semences de la lignée et la production des semences hybrides sont effectuées par un nombre limité d'agriculteurs spécialisés, les multiplicateurs, dans le cadre de contrats de multiplication conclus avec l'obtenteur. Si le transfert des semences de la lignée au multiplicateur s'effectue dans des conditions juridiques qui permettent de le considérer comme une commercialisation (ce qui est le cas en règle générale), il n'y a pas de problème. La lignée perd sa nouveauté lorsqu'elle est transférée au multiplicateur (ou offerte à cette fin), par conséquent toujours avant la commercialisation des semences hybrides, et elle ne peut donc plus faire l'objet d'une demande de protection.

7. Cependant, un problème peut apparaître si l'obtenteur multiplie lui-même la variété ou procède au transfert des semences au multiplicateur dans des conditions juridiques ingénieuses qui, selon la législation nationale applicable, ne permettent pas de dire clairement s'il y a eu commercialisation en liaison avec la multiplication. Si, d'après la législation applicable, il n'y a pas eu commercialisation à ce stade, en raison des termes du contrat de multiplication, la question se pose de savoir si la commercialisation ultérieure des semences hybrides signifie automatiquement que la lignée aussi est considérée comme commercialisée et, partant, comme n'étant plus nouvelle. Comme mentionné plus haut, la législation israélienne et la jurisprudence des Etats-Unis d'Amérique semblent aller dans cette voie. Si la perte automatique de la nouveauté de la lignée n'intervient pas, même après commercialisation des semences hybrides, il s'ensuit que, d'une part, l'obtenteur tire tout l'avantage commercial de la lignée qu'il a produite et que, d'autre part, il peut jouir de droits exclusifs sur cette lignée des années plus tard encore (sous réserve bien sûr que les autres conditions de préalables à la délivrance du titre de protection restent remplies et que par exemple un tiers ("obtenteur parallèle") n'ait pas demandé la protection de la lignée ou ne l'ait pas rendue notoirement connue). Ce résultat, à savoir la possibilité d'une exploitation commerciale pleine et entière d'une lignée sans perte de la nouveauté, apparaît inacceptable à un certain nombre d'experts gouvernementaux et la question a été posée de savoir comment on pouvait remédier à cette situation.

8. A ce stade il convient d'indiquer que la situation décrite peut aussi se produire dans certains pays - comme on l'a vu au paragraphe 5 ci-dessus - pour les variétés "courantes", à savoir lorsque l'obtenteur assure lui-même la production et la commercialisation du produit final et que la législation nationale applicable ne considère pas que cette commercialisation soit préjudiciable à la nouveauté. Or, il semble que la protection des lignées endogames qui ont déjà servi à la production commerciale d'une variété hybride présente un intérêt économique plus grand que dans le cas décrit au paragraphe 5, car ces lignées peuvent souvent servir également de lignées parentales pour d'autres variétés hybrides. Par ailleurs, le cas décrit au paragraphe 5 peut être résolu simplement, comme on l'a vu, si l'on considère la commercialisation du produit final comme préjudiciable à la nouveauté.

Possibilités juridiques d'une solution du problème

9. Pour résoudre le problème en question (dans la mesure où cela apparaît comme souhaitable), on peut recourir essentiellement à deux démarches différentes dans la législation :

i) Première possibilité.- Les notions d'"offre à la vente" et de "commercialisation" qui sont utilisées dans la Convention sont interprétées par le législateur national qui transpose les dispositions de la Convention dans la législation nationale, ou par les tribunaux nationaux, au sens large - économique - de manière à s'appliquer non seulement au contrat normal de vente mais aussi à tout autre transfert de semences convenu dans un autre cadre juridique (par exemple celui d'un contrat de louage de services). Cette interprétation ne serait pas nouvelle. La délégation de la Suisse a déjà mentionné dans sa prise de position l'interprétation de la notion d'"offre à la vente" donnée par Troller (Immaterialgüterrecht, page 74, paragraphe 2), selon qui il convient de considérer comme offre à la vente tout acte faisant connaître la disposition à transférer une variété. Dans ce contexte, le type d'offre (offre précise, prospectus, annonce dans la presse, exposition), le nombre de personnes touchées et la forme juridique du transfert (vente, prêt, cadeau, échange) sont sans importance (voir à l'annexe XII du document CAJ/XII/3). Il convient de se rappeler aussi que, lorsque la Convention a été élaborée à la Conférence diplomatique de 1957-1961, l'opinion a été exprimée, lors de l'examen de la question parallèle de la portée de la protection dans le cas, connu des membres du Comité, des fabricants de conserve qui font procéder à la multiplication des semences de pois et de haricot ainsi qu'à la production du produit final par des partenaires liés par contrat, que la notion d'"écoulement commercial" doit être interprétée dans un sens économique et pas dans un sens rigoureusement juridique (Actes des Conférences internationales pour la protection des obtentions végétales, 1957-1961; 1972, page 44).

ii) Deuxième possibilité.- L'offre à la vente et la commercialisation des semences hybrides sont interprétées comme incluant aussi l'offre à la vente et la commercialisation des lignées endogames. La majorité du Comité s'est déjà prononcée contre cette solution qui ne semble pas, du moins pour l'instant, correspondre à la pratique de la plupart des Etats membres. La question de savoir si cette interprétation serait admissible en vertu de la législation nationale doit être appréciée par les Etats membres. Comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises, la législation ou au moins la jurisprudence d'Israël et des Etats-Unis d'Amérique semblent permettre cette solution.

10. Les deux solutions, qui ne s'excluraient pas mutuellement (la seconde pouvant être considérée comme une solution de secours), appellent les remarques suivantes : elles se distinguent dans la mesure où la deuxième permet à l'obtenteur de demander la protection d'une lignée jusqu'au moment où les semences hybrides sont offertes à la vente ou commercialisées. Ainsi, l'expiration de la protection de la lignée est repoussée dans le temps, la protection étant par conséquent prolongée, ce qui peut être considéré comme injustifié dans la mesure où la lignée est déjà exploitée économiquement du fait de sa multiplication. En revanche, l'expiration simultanée de la durée de protection de la lignée et de la variété hybride pourrait présenter des avantages pratiques.

11. Pour être complet, il convient d'indiquer que le problème faisant l'objet du présent document ne peut être examiné isolément. La perte de la nouveauté de la lignée peut être opposée non seulement à l'obtenteur lui-même mais aussi à tout tiers ("obtenteur parallèle") qui demanderait la protection de la lignée. Cela ne devrait pas poser de problèmes, car du fait de sa culture la lignée est déjà devenue en règle générale notoirement connue et un tiers ne peut donc plus en demander la protection. Cependant, la considération suivante peut être importante : l'appréciation de ce qui est préjudiciable à la nouveauté, quelle que soit la manière dont elle est formée, ne peut rester sans incidence sur l'interprétation par les tribunaux de la notion de "commercialisation" lors de la détermination de la portée de la protection d'une variété; en d'autres termes, un tribunal qui voit dans la commercialisation d'une variété hybride la perte de la nouveauté de la lignée devrait normalement être enclin à reconnaître également au titulaire du droit sur la variété hybride le droit exclusif sur la commercialisation de la lignée.

Les incidences de la composition biologique des semences hybrides

12. Lors de la douzième session du Comité, la question a été soulevée de savoir si la perte de la nouveauté d'une lignée endogame en cas de commercialisation de la variété hybride ne résulte pas de la composition biologique de la semence hybride. Il a été indiqué que, en vendant une semence F1, on vend le génotype hybride au niveau de l'embryon et le génotype de la lignée femelle au niveau du reste de la graine. La conclusion qui en est tirée ne paraît pas

très convaincante dans la mesure où la présence du génotype de la lignée femelle dans la semence hybride ne permet pas de reconstituer une plante entière de ce génotype, de sorte que cette lignée n'est pas mise à la disposition des tiers. De toute façon, l'argument n'est applicable qu'aux seules lignées femelles constituantes d'un hybride simple (F1). Par contre, la présence de semences endogames, pratiquement inévitable et faisant d'ailleurs l'objet d'une tolérance dans les normes de certification, pourrait être un argument pour la perte de la nouveauté des lignées endogames. En effet, un tiers peut, à partir de ces semences, "remonter" assez facilement aux lignées parentales. Toutefois, il se heurtera à l'inconvénient d'une applicabilité limitée, cette fois-ci selon le type d'hybride (plus précisément, aux lignées mâle et femelle d'un hybride simple et à la lignée mâle d'un hybride trois voies). Par ailleurs, le juriste pourra faire valoir que la lignée à laquelle on est "remonté" n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée en tant que telle, et en aucun cas avec l'accord de l'obtenteur.

Les incidences des catalogues

13. Les résultats de l'enquête décidée à la douzième session du Comité peuvent être résumés comme suit :

i) Dans aucun des Etats qui ont répondu à l'enquête avant la rédaction du présent document (République fédérale d'Allemagne, Belgique, Etats-Unis d'Amérique, Irlande, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Suède et Suisse) il n'existe de catalogue national (liste de variétés admises à la commercialisation) pour les lignées constituantes des hybrides. Les renseignements complémentaires suivants ont été communiqués :

a) En République fédérale d'Allemagne, les dispositions générales relatives aux variétés sont aussi applicables aux lignées. Celles-ci doivent être enregistrées dans le catalogue pour pouvoir être mises sur le marché à des fins commerciales.

b) En Belgique, les lignées de maïs peuvent en principe figurer dans le catalogue mais n'y apparaissent pas car elles ne répondent généralement pas au critère de la valeur agronomique et technologique.

c) Au Royaume-Uni, on étudie la possibilité d'inscrire les lignées dans le catalogue.

ii) Dans les pays mentionnés, il n'existe pas non plus de catalogues commerciaux, sauf aux Etats-Unis d'Amérique où certains instituts de recherche dépendant d'une université ou d'un Etat de l'Union mettent leurs lignées à la disposition du public. En outre, certaines lignées peuvent présenter de l'intérêt comme variétés commerciales et donc figurer comme telles dans des catalogues commerciaux.

14. L'existence de catalogues a les conséquences suivantes :

i) Dans le cas des catalogues nationaux (listes de variétés admises à la commercialisation), l'inscription d'une lignée dans ces catalogues ne porte aucune atteinte à sa nouveauté, en vertu de la deuxième partie de l'article 6.1)b) de la Convention (Acte de 1978). Il en est d'ailleurs de même pour la certification des semences des lignées, car la certification précède la commercialisation.

ii) Dans le cas des catalogues commerciaux, une inscription équivaut dans tous les cas à une offre à la vente et doit donc être prise en considération dans l'examen de la nouveauté.

[Fin du document]