



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agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.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/XVII/9

ORIGINAL: anglais

DATE: 15 avril 1986

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

GENÈVE

COMITE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Dix-septième session
Genève, 16 et 17 avril 1986

BIOTECHNOLOGIES ET PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES

CONCLUSIONS PROVISOIRES DU SOUS-GROUPE "BIOTECHNOLOGIES"

Document établi par le Bureau de l'Union

1. Le Sous-groupe "biotechnologies" s'est réuni le 14 avril 1986. Ses principales activités ont été les suivantes :

i) Il a entendu un rapport du Secrétaire général adjoint sur les événements récents dans le domaine de compétence du sous-groupe;

ii) Il a procédé à un examen détaillé d'un document de travail intitulé "Esquisse de la protection de la propriété intellectuelle dans le domaine des inventions biotechnologiques et de leurs résultats";

iii) Il a pris note d'un document intitulé "Les fondements scientifiques et techniques de l'amélioration des plantes" (qui doit être complété).

2. L'annexe du présent document contient le texte du document de travail mentionné ci-dessus au paragraphe 1.ii) tel que modifié par le sous-groupe.

3. A la fin de la réunion, M. H. Kunhardt (République fédérale d'Allemagne) a proposé qu'il soit donné au sous-groupe le mandat d'établir un document devant servir de base pour les décisions futures du Conseil et traitant des sujets suivants :

i) Situation actuelle de la protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de la biologie;

ii) Raisons de la création d'un système particulier de protection pour les obtentions végétales;

iii) Principaux éléments du droit des brevets et du droit de la protection des obtentions végétales, principales différences entre les deux systèmes, possibilités d'application du droit général des brevets aux variétés végétales et problèmes soulevés par cette application;

iv) Conséquences possibles des nouvelles techniques du domaine de la biologie sur les principes fondamentaux des divers systèmes de protection;

v) Problèmes soulevés en particulier par les organisations en ce qui concerne la protection dans le domaine de la biologie;

vi) Solutions possibles à ces problèmes.

M. Kunhardt a proposé en outre que le Bureau de l'Union soit prié d'établir un document de travail devant servir de base pour les discussions à venir du sous-groupe sur ces questions et tenant compte des discussions passées et des documents déjà disponibles.

[L'annexe suit]

ANNEXE

ESQUISSE DE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DANS LE DOMAINE DES INVENTIONS BIOTECHNOLOGIQUES
ET DE LEURS RESULTATS1. Protection par des droits d'obtenteur (brevets de plantes ou certificats d'obtention végétale)

Ni la Convention UPOV ni les législations nationales sur la protection des obtentions végétales ne prévoient une protection pour les procédés. Ceci semble se justifier par le fait que, normalement, personne ne souhaite répéter le procédé menant à la même nouvelle variété végétale. Les personnes souhaitant utiliser la nouvelle variété préfèrent multiplier le produit fini, c'est-à-dire les plantes de la nouvelle variété.

2. Protection par des brevets industriels

a) En vertu de la loi sur les brevets, les procédés inventifs peuvent être protégés, à moins que cela ne soit exclu par la loi ou des décisions judiciaires, s'il est satisfait aux conditions de la brevetabilité : ils doivent être nouveaux, inventifs (non évidents) et susceptibles d'application industrielle. Ils doivent être répétables et aptes à être divulgués (et l'être effectivement). Les exclusions de la brevetabilité les plus fréquentes inscrites dans les législations sur les brevets sont, outre celle mentionnée à l'alinéa c) ci-dessous, les suivantes : les découvertes scientifiques et les théories, les inventions dont la publication ou l'utilisation serait contraire à l'ordre public, les inventions pour le traitement du corps humain ou animal (chirurgie, thérapie, méthodes de diagnostic).

b) En ce qui concerne les procédés biotechnologiques, il peut y avoir des problèmes particuliers du point de vue du caractère inventif et de l'application industrielle. Certains de ces procédés peuvent n'être utilisables que dans la recherche scientifique.

c) La Convention sur le brevet européen et un certain nombre de législations nationales excluent "les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux [ou d'animaux]" de la brevetabilité; toutefois, elles n'excluent pas les procédés microbiologiques [et les produits de ces procédés]. Par conséquent, selon le libellé de l'exclusion en question, seuls les procédés suivants d'obtention de végétaux [ou d'animaux] peuvent être protégés par des brevets industriels dans les pays qui appliquent ce système :

i) tous les procédés qui ne sont pas biologiques;

ii) les procédés biologiques qui ne sont pas "essentiellement" biologiques;

iii) les procédés essentiellement biologiques qui ne peuvent pas être considérés comme des procédés d'obtention de plantes, par exemple les procédés permettant la réalisation de certaines étapes dans la production de plantes. Dans ces cas, toutefois, il y aura des doutes en ce qui concerne l'application industrielle;

iv) les procédés microbiologiques.

3. Dans certains de ces pays, l'exclusion ne s'applique que si les plantes produites appartiennent à une espèce pour laquelle la protection des obtentions végétales est (déjà) disponible.

4. Dans certains pays, la protection d'un procédé s'étend automatiquement aux produits "immédiats" du procédé breveté. L'intention de cette disposition n'était pas de fournir un type limité de protection du produit mais de faciliter la sanction des contrefaçons portant sur le procédé breveté. Lorsque les procédés pour la production de plantes sont brevetables et qu'une telle règle existe, la première génération de plantes, produite "immédiatement" à l'aide du procédé breveté, est donc couverte par la protection. S'agissant des plantes des générations ultérieures, il n'est pas certain qu'elles soient encore couvertes par le brevet de procédé. Des doutes existent en particulier lorsque les plantes d'une génération ultérieure sont distinctes de celles de la première génération. Il appartiendra aux tribunaux de décider ce qui peut encore être considéré comme "produit immédiat". Il reste aussi à savoir si les plantes résultant d'un croisement entre des plantes issues immédiatement du procédé et d'autres plantes, ou résultant d'un procédé d'amélioration des plantes complémentaire, seront encore considérées comme "produits immédiats" du procédé breveté.

II. PRODUIT (VARIETE)

1. Protection par des droits d'obtenteur (brevets de plantes ou certificats d'obtention végétale)

a) En vertu de la Convention UPOV et des législations nationales fondées sur elles, la protection peut être accordée pour des ensembles de plantes qui peuvent être considérés comme variétés végétales et remplissent les conditions suivantes : ils doivent se distinguer de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue; ils doivent être commercialement nouveaux (ne pas avoir été offerts à la vente et vendus dans l'Etat de la demande (avec possibilité d'un délai de grâce d'un an) ou depuis plus de 4 ou 6 ans dans tout autre Etat).

b) Il n'est fait aucune distinction en fonction de la méthode qui a permis l'obtention de la nouvelle variété. Par conséquent, les variétés obtenues à l'aide de procédés biotechnologiques sont protégeables sans limitation aucune, si les conditions habituelles de la protection des obtentions végétales sont remplies.

2. Protection par des brevets industriels

a) La protection des variétés végétales par des brevets industriels est exclue :

i) dans la plupart des Etats membres de l'UPOV et dans un certain nombre d'autres Etats, par des dispositions expresses figurant dans la loi sur les brevets. L'exemple le plus frappant est celui de l'article 53.b) de la Convention sur le brevet européen;

ii) dans certains Etats, l'exclusion ne s'applique que si les variétés de l'espèce concernée peuvent bénéficier de la protection des obtentions végétales; lorsque cela n'est pas encore le cas, la délivrance d'un brevet n'est pas exclue; des brevets ne peuvent évidemment être accordés que si les conditions habituelles de la brevetabilité (voir ci-dessus I, 2a)) sont remplies;

iii) dans d'autres Etats, les variétés végétales sont exclues par la pratique des offices des brevets (elles l'ont été jusqu'à récemment aux Etats-Unis d'Amérique pour certaines formes de reproduction végétale) ou par suite d'un accord entre les diverses autorités compétentes;

iv) dans d'autres Etats encore, les variétés végétales ne peuvent pas faire l'objet d'un brevet en raison de certaines conditions de la brevetabilité.

b) dans une certaine mesure, ces pratiques sont reflétées dans la Convention UPOV.

III. PROTECTION DU PRODUIT (PLANTES ET PARTIES DE PLANTES)

[A développer]

IV. PROTECTION DU PRODUIT (GENES)

1. Protection par des droits d'obtenteur (brevets de plantes ou certificats d'obtention végétale)

Les gènes, en tant que tels, ne sont pas protégeables en vertu de la Convention UPOV et des législations nationales fondées sur elles. Le seul objet protégeable est constitué par les variétés "finies". Ceci remonte à la Conférence diplomatique de 1957-1961 et a été confirmé par la Conférence diplomatique de 1978.

2. Protection par des brevets industriels

a) Il a été estimé que les gènes sont susceptibles d'être protégés par un brevet compte tenu de leur nature de composé chimique.

b) La question de savoir si les gènes peuvent faire l'objet d'un brevet doit être examinée en tenant compte en particulier de ce qui suit :

i) Nouveauté et caractère inventif (non-évidence). A la fois pour les gènes "fabriqués par l'homme" (au cas où il serait possible d'en produire à l'avenir) et les gènes existant déjà dans la nature et isolés, cela dépend de la loi sur les brevets considérée et de son interprétation par l'office des brevets ou les tribunaux s'ils sont considérés comme nouveaux ou inventifs (non évidents).

ii) Il convient aussi d'examiner la question de savoir si l'exclusion des variétés végétales de la brevetabilité prévue par certains systèmes juridiques exclut également les gènes du fait que les variétés sont des combinaisons de gènes. On peut prétendre que l'exclusion des variétés de la brevetabilité ne correspondra aux intentions du législateur que si les gènes sont également exclus; dans le cas contraire, l'exclusion pourrait être éludée en divisant la variété en ses gènes constitutifs.

3. Lorsque les offices des brevets et les tribunaux considèrent que les gènes peuvent être protégés en tant que tels, il est nécessaire de déterminer quelle sera l'étendue de la protection conférée. Pour qu'il soit utile, le gène protégé doit être inséré dans des plantes. Il se pose alors la question de savoir si le gène n'est pas absorbé par la plante à la suite de cette insertion, en d'autres termes s'il ne cesse pas d'exister en tant qu'objet distinct. Même si la plante "manipulée" manifeste l'expression typique du

gène, cela ne signifie pas nécessairement que le gène n'a pas subi de modification dans la cellule végétale hôte. Par conséquent, les questions subsidiaires suivantes doivent être résolues par l'organe qui doit déterminer l'étendue de la protection, soit dans le cas général le tribunal saisi d'une affaire de contrefaçon :

a) La protection du gène s'étend-elle aux plantes dans lesquelles il a été inséré?

b) S'étend-elle aux générations de plantes ultérieures dérivées de cette première plante?

c) S'étend-elle aux générations ultérieures si les plantes sont devenues différentes du point de vue morphologique ou physiologique, bien qu'exprimant encore le gène protégé?

d) S'étend-elle aux plantes qui sont le produit d'un croisement entre une plante dans laquelle le gène a été inséré (ou une plante dérivée de celle-ci) et une plante d'une autre variété (et à quelles conditions)?

4. Lorsque la protection des gènes s'étend à une plante ou à un ensemble de plantes qui peut être considéré comme une variété, il y aura chevauchement avec la protection des obtentions végétales.

5. Différences entre la protection des obtentions végétales et le brevet

La protection des obtentions végétales et le brevet diffèrent comme suit :

a) La protection conférée par le droit d'obtenteur ne s'étend qu'aux plantes manifestant les mêmes expressions pour les caractères importants que la variété. Les plantes qui se distinguent nettement par au moins un caractère important n'entrent plus dans la sphère de protection de la variété originale; elles peuvent faire l'objet d'une protection séparée et indépendante dans le système de la protection des obtentions végétales. Il n'y a pas de dépendance, sauf s'il faut recourir de façon répétée à la première variété pour la production de la seconde.

Par contre, l'étendue de la protection conférée par un brevet industriel (s'il peut être obtenu) couvrirait toutes les plantes - et par conséquent les variétés végétales - présentant les caractères revendiqués comme constituant l'idée inventive lorsque le brevet a été accordé.

b) La protection conférée par le droit d'obtenteur (à moins qu'elle ne soit étendue par le législateur conformément à l'article 5.4) de la Convention UPOV) ne couvre que la production du matériel de reproduction ou de multiplication devant être commercialisé en tant que tel et la commercialisation de ce matériel. La production de matériel de reproduction ou de multiplication devant être utilisé par le producteur lui-même n'est pas couverte par la protection, même si cette production est à des fins commerciales. Ainsi, un agriculteur peut garder des semences d'une variété protégée, produites par lui-même sur sa propre exploitation, pour les utiliser lors de la campagne suivante pour la production du produit de consommation. Cette faculté est souvent désignée par "droit de l'agriculteur de garder des semences", "exception en faveur de l'agriculteur" ou, de façon incorrecte, "privilège de l'agriculteur".

Par contre, la production, le stockage et la cession de matériel de reproduction ou de multiplication destiné à être utilisé à des fins commerciales - et non pas simplement à des fins d'utilisation commerciale en tant que tel, à savoir en tant que matériel de reproduction ou de multiplication - seraient couverts dans tous les pays par la protection conférée par un brevet industriel; toutefois, le principe du droit des brevets de "l'épuisement des droits" pourrait être invoqué dans certains cas.

[Epuisement des droits" à définir]

c) Le matériel des variétés protégées par un droit d'obtenteur peut être librement utilisé comme source de variation pour la production d'autres variétés (sauf dans le cas des hybrides). L'utilisation de ces autres variétés n'est soumise à aucune contrainte. Il n'y a pas de dépendance. Ceci est souvent désigné par "exception en faveur de la recherche".

En vertu de la plupart des lois sur les brevets - sinon de toutes -, les activités liées à des essais ne sont pas couvertes par la protection, mais il est prétendu que l'utilisation commerciale d'une variété issue d'une autre variété serait soumise à l'autorisation du titulaire des droits sur celle-ci. Cette théorie n'a pas encore été soumise à l'autorité judiciaire. Il a aussi été fait mention des incidences du principe de "l'épuisement des droits".

6. Autres utilisations

Il convient aussi de souligner que les semences soumises à un procédé technique, par exemple à un enrobage avec des substances chimiques, ne sont pas considérées comme des variétés au sens de la Convention UPOV. La protection conférée par le brevet pour ces procédés ou pour le produit en résultant, par exemple la semence enrobée, ne semble donc pas interférer avec la protection conférée par le droit d'obtenteur pour la variété ou les variétés auxquelles appartiennent ces semences.

V. CONCLUSION

[Résumé des éventuels points de conflit, de chevauchement, etc.]

[Fin du document]