



UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
GENÈVE

**COLLOQUE SUR LES CONTRATS RELATIFS
AU DROIT D'OBTENTEUR**

Genève, 31 octobre 2008

**SESSION II: EXPÉRIENCES D'OBTENTEURS : LE RÔLE DES CONTRATS DANS
L'EXERCICE DU DROIT D'OBTENTEUR**

*Mme. Dominique Thevenon,
AIGN®, France*

Introduction

Mesdames et Messieurs bonjour,

Je vous remercie de me permettre aujourd'hui d'intervenir sur le sujet du rôle des contrats dans l'exercice des droits des obtenteurs.

Je remercie tout particulièrement l'UPOV et son Vice-Secrétaire Général Mr. Rolf Jördens pour leur invitation.

Avant de commencer ma présentation, je voudrais dire quelques mots en faveur des hybrideurs, créateurs de nouveautés dans le domaine végétal ; je me réfère aux créateurs de variétales ornementales et fruitières à reproduction végétative et en particulier au domaine fruitier, dans lequel j'ai travaillé pendant plus de 20 ans.

Les hybrideurs ne veulent pas être des gens de l'ombre qui consacrent une partie importante de leur vie à travailler pour l'innovation variétale dans l'attente d'une reconnaissance hypothétique de leur investissement et contribution à toute une profession.

Ils souhaitent à juste titre que le fruit de leur labeur soit reconnu, exploité, valorisé et protégé. Autrement dit, ils attendent une juste reconnaissance et rémunération de leur contribution à

l'innovation qu'ils apportent à une profession et la possibilité de jouir dans un cadre sécurisé des droits de propriété intellectuelle qui leur sont concédés.

La voie contractuelle, basée sur une législation spécifique, leur donne cette possibilité, c'est pour cela qu'il est important de se pencher sur le rôle que peuvent jouer les contrats dans l'exercice des droits des obtenteurs.

Je vous propose donc de regarder la question en fonction d'une expérience de concession de licences dans le domaine des variétés fruitières. On parle de façon générale de contrats de licence puisqu'il s'agit par le biais d'une convention écrite d'autoriser un tiers à exploiter des droits.

Je parlerai d'abord du contrat en tant qu'outil pour l'exercice des droits des hybrideurs et ensuite des possibilités de multi-contrats permettant des organisations particulières.

Tout d'abord, quelle est la **définition d'un contrat** ?

La définition encyclopédique est la suivante : un contrat est une « Convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres... »; on a donc cette notion d'engagement, qui est essentielle car tout engagement ne vaut que par la volonté des parties contractantes.

Ensuite, puisqu'il y a engagement, il y a engagement d'une partie vis-à-vis de l'autre à faire, à réaliser, ou à respecter...des termes ou des conditions particulières. Le contrat a donc pour but de préciser sur quoi porte cet engagement.

Quel est le rôle d'un contrat ?

Un contrat de licence doit préciser :

- quels sont les droits détenus par le concédant
- sur quoi porte la licence d'exploitation et quelles sont les conditions d'exploitation
- quelle est la contrepartie pour l'obteneur de l'autorisation d'exploitation concédée (rémunération)
- quelles sont les sanctions applicables en cas de non respect des obligations du contrat
- quelle est la loi applicable et la juridiction compétente
- comment le licencié peut aider à la défense des droits

Droits détenus par le concédant

J'ai dit précédemment qu'un contrat ne valait que par la bonne volonté des parties de le mener à bien, mais l'autre condition essentielle est qu'il soit conclu sur des bases solides, à savoir :

- sur des droits solides, valides et dont la propriété est certaine, qu'il s'agisse d'un certificat d'obtention végétale portant sur la variété elle-même ou d'une marque commerciale ;
- sur une réglementation applicable.

Droits détenus par le concédant (suite 1)

a) des droits solides, valides et dont la propriété est certaine

Un hybrideur ou titulaire de droits sur une variété végétale ne pourra accorder d'autorisation d'exploitation que si ses droits sont bien établis, autrement dit :

- si un certificat d'obtention végétale est délivré à son nom pour la variété concernée, dont la validité est assurée par le paiement des annuités de maintenance.
 - o une licence peut être accordée avant la délivrance du certificat ; le contrat permet alors de préciser et de clarifier la situation entre le dépôt de la demande de protection et la délivrance du titre ; si le titre n'est pas délivré, l'hybrideur prend le risque de perdre le contrôle sur la multiplication de sa variété et sur le paiement des redevances.
- S'il s'agit d'une licence de marque commerciale, la marque doit être régulièrement enregistrée à son nom, et sa validité maintenue par le renouvellement périodique de son enregistrement.

Droits détenus par le concédant (suite 2)

b) Réglementation applicable

La réglementation sur laquelle le contrat va s'appuyer doit être celle du lieu d'exploitation de la licence.

Si l'exploitation de la licence concerne l'Union Européenne, le contrat va s'appuyer sur le texte communautaire de 1994, article 13, qui stipule que l'autorisation du titulaire d'une protection variétale communautaire est nécessaire pour effectuer les actes suivants sur une variété protégée, qu'il s'agisse de ses constituants variétaux, ou de son matériel de récolte:

- (a) production ou reproduction (multiplication)
- (b) conditionnement dans le but de propagation
- (c) offre en vente
- (d) vente ou autre mise en marché
- (e) exportation hors de la Communauté
- (f) importation dans la Communauté
- (g) stockage pour chacun des actes de (a) à (f)

Le texte communautaire prévoit l'application des dispositions précédentes à la Variété Essentiellement Dérivée d'une variété initiale.

Le contrat peut alors:

- définir et clarifier la situation légale concernant la Variété Essentiellement Dérivée, en faisant référence aux dispositions spécifiques dans la réglementation
- préciser ce que l'on entend communément par Variété Essentiellement Dérivée, par exemple sur la base de la définition élaborée par la Ciopora et récemment diffusée

- définir un cadre juridique pour la gestion de la Variété Essentiellement Dérivée de la variété objet de la licence, à savoir sa titularité et son lien de subordination à la variété initiale

L'autorisation d'exploitation

Les droits concédés en licence varieront en fonction de la nature du licencié:

- Il peut s'agir d'un pépiniériste : de façon générale, si le contrat de licence porte sur le matériel végétal de la variété, le licencié est un fabricant de plants et le droit concédé concernera les actes allant de la production à la commercialisation de ces plants, autrement dit l'utilisation du matériel végétal pour la production d'arbres de la variété qui seront ensuite vendus aux arboriculteurs producteurs de fruits.
- Il peut s'agir d'un arboriculteur : le contrat de licence peut aussi être concédé à un producteur de fruits ; dans ce cas l'autorisation portera sur la culture des plants de la variété protégée aux fins de production et de vente du produit de la récolte ; à moins que le concédant ne l'autorise exceptionnellement à fabriquer lui-même ses arbres, le producteur ne sera pas autorisé à utiliser le matériel végétal de la variété : on fit alors figurer dans le contrat le nombre de plants que l'arboriculteur est autorisé à cultiver et le fait qu'il n'est pas autorisé à fabriquer d'autres plants. Si le producteur commercialise lui-même les fruits récoltés, il peut aussi, par le même contrat, être autorisé à utiliser une marque appartenant au concédant.
- Il peut s'agir d'un metteur en marché (intermédiaire entre la production et le commerce) : le contrat portera alors non pas sur des actes liés à l'utilisation du matériel végétal, mais sur l'utilisation de la marque enregistrée, pour la mise en marché du produit ; l'utilisation régulière d'une marque et non de la dénomination variétale pour la commercialisation d'un fruit est un moyen de valorisation important sur le marché, d'autant plus si ce fruit se démarque bien dans son apparence par rapport aux autres de sa catégorie et s'il possède des qualités que le consommateur apprécie ; dans ce cas la marque peut pratiquement devenir un label de qualité.
- Il peut s'agir d'importateurs ou exportateurs : le contrat dans ce cas portera en général aussi sur la marque, et régira les conditions de son utilisation lors de la circulation du fruit de la variété protégée entre zones de production et zones de consommation.

Dans le domaine fruitier, la concession de licences pour l'importation/exportation de matériel végétal est plus rare car, en général les zones de production et de consommation se confondent.

L'autorisation d'exploitation (suite)

Les conditions de l'autorisation

- Un contrat de licence peut être exclusif ou non :
 - o si la licence porte sur l'exploitation de la variété, un contrat exclusif fera généralement obligation au licencié de concéder lui-même des sous-licences afin d'assurer à la variété le développement maximum

- si la licence porte sur une marque, le choix de l'exclusivité ou non-exclusivité dépendra de la quantité de produit à commercialiser et de la capacité du licencié à assurer cette commercialisation
- un contrat de licence couvre un territoire déterminé ; la logique veut que ce territoire soit celui de la protection de la variété. Cependant, ce territoire peut éventuellement être divisé entre plusieurs licenciés, en particulier pour la production de plants qui peut être limitée à un ou quelques pays, et non couvrir la totalité de l'Union Européenne par exemple ; ce sera plus difficile pour la commercialisation puisque la loi interdit toute entrave à la libre circulation des marchandises.
- un contrat de licence a une durée déterminée : si elle porte sur le matériel végétal la licence a en général la durée de la protection de la variété, autrement la période pendant laquelle le concédant peut se prévaloir de la validité du droit qui est le sien. Si elle porte sur une marque commerciale, une licence est justifiée tout autant que la marque est effectivement maintenue et en cours de validité. Mais le concédant (hybrideur) peut tout-à-fait soumettre le licencié à une obligation de performance et prévoir une licence à durée courte, renouvelable périodiquement en fonction des résultats obtenus par le licencié.

Les obligations réciproques :

Dans le cadre d'une concession de licence, le concédant met un certain nombre d'obligations à la charge du licencié, mais lui-même n'en est pas exempté, pour la bonne mise en œuvre du contrat ; la liste ci-dessous ne prétend pas être exhaustive mais mentionne les obligations les plus importantes de part et d'autre :

Obligations du concédant :

- maintenir en vigueur les droits dont l'exploitation est autorisée
- fournir certains services au licencié (par exemple la fourniture de matériel de multiplication certifié...)
- défendre les droits objet de la licence (contre les possibilités de remise en cause de leur validité, contre l'utilisation non autorisée par des tiers, etc...)

Obligations du licencié

- utiliser uniquement du matériel végétal provenant du concédant (obteneur) ou d'une source dûment autorisée par lui
- respecter des standards de qualité (état sanitaire, authenticité de la variété)
- permettre au concédant l'accès à son exploitation aux fins de vérification
- identifier correctement le matériel licencié lors de la commercialisation (étiquetage des plants faisant apparaître la dénomination officielle de la variété indiquant qu'il s'agit d'une variété protégée, éventuellement les références du titre de protection...ainsi que le nom de marque le cas échéant)

- déclarer à l'obtenteur / concédant son activité liée au droit concédé et conserver trace écrite, et à la disposition de l'obtenteur pour contrôle...
- payer les redevances contractuelles
- informer l'obtenteur de cas d'utilisation non autorisée de sa variété ou cas de contrefaçon dont il aurait connaissance ; le cas échéant, l'assister dans ses actions de défense de ses droits

Rémunération de l'obtenteur

La rémunération de l'obtenteur, en contrepartie des autorisations d'exploitation qu'il concède est le paiement d'une redevance par le licencié.

Si les droits concédés sont relatifs à l'utilisation du matériel végétal de la variété, la redevance s'applique sur le « matériel » ou l'activité tels que définis dans le contrat ; par exemple

- dans le cas d'un contrat de multiplication de la variété, la redevance s'appliquera généralement sur le plant fabriqué et vendu. Le concédant peut soumettre le licencié à une obligation de minimum annuel : c'est une obligation de performance que le concédant met à la charge du licencié, et qui peut être une cause de résiliation du contrat si le licencié ne satisfait pas cette obligation.
- dans le cas d'un contrat de culture accordé à un producteur de fruits, l'obtenteur peut soit demander une redevance sur chaque plant en culture, soit le paiement d'un droit forfaitaire sur la base de la surface cultivée.

Dans le cas d'un contrat d'usage de marque, la licence portant sur l'utilisation de cette marque pour la vente du fruit, la redevance sera basée sur la quantité de produit (fruits) vendus sous la dite marque. Le licencié aura donc l'obligation de déclaration à l'obtenteur des volumes commercialisés par lui et qui serviront de base pour le calcul de la redevance due.

Le paiement des redevances contractuelles est une des obligations mises à la charge du licencié, et en cas de non paiement le concédant peut mettre fin à la licence et exiger la rétrocession du matériel sur lequel porte le contrat ; dans le cas d'un arboriculteur il peut demander l'arrachage du verger, ce qui constitue un moyen de pression efficace.

En tout état de cause cette rémunération de l'obtenteur est le moyen de rendre son activité viable économiquement et de lui permettre de continuer son travail de création et d'innovation dans l'intérêt de la production fruitière.

Application de sanctions

C'est la contrepartie naturelle des obligations que le licencié a acceptées à la signature du contrat de licence et qui s'appliquent en cas de non respect. Les sanctions les plus courantes :

- La résiliation du contrat à l'initiative du concédant
- L'obligation pour le licencié de se dessaisir du matériel de la variété

- Le paiement de dommages et intérêts par le licencié pour couvrir les frais occasionnés et le préjudice subi par le concédant
 - dans le cas d'un contrat de production l'obligation d'arracher les arbres

Juridiction compétente

Le contrat doit aussi comporter des dispositions applicables en cas de litiges entre les parties au cas où une solution amiable, qui est celle que l'on privilégie en premier ressort, s'avèrerait impossible, à savoir:

- quelle est la loi applicable
- quel est le tribunal compétent
- le recours à l'arbitrage, mais ce n'est pas une pratique couramment utilisée dans les domaines ornemental et fruitier.

Un outil pour la défense des droits

Le concédant est tout-à-fait habilité, dans le contrat, à demander la participation du licencié pour

- l'aider à identifier des cas de contrefaçon portant sur sa variété protégée ; en effet le licencié, ayant le contact avec son marché est bien placé pour avoir vent de faits ou comportements de nature à léser les droits de l'obteneur, et il a donc l'obligation de répercuter l'information à l'obteneur
- en cas de contrefaçon avérée, de l'aider pour la mise en œuvre des actions de défense

De façon plus générale, lorsque la commercialisation d'une variété est « contractuellement encadrée », cela crée une situation légale hors de laquelle on peut considérer que tout ce qui n'est pas légal est illégal ; autrement dit il se crée une synergie, du fait du réseau contractuel existant, qui permet d'identifier les situations ou actes illégaux.

Par exemple, un breeder pourra transmettre aux autorités douanières la liste de ses licenciés contractuellement en règle, afin que des contrôles soient opérés sur toute marchandise de sa variété entrant sur le territoire de protection en provenance d'une source non autorisée.

Combinaison des droits

Une fois que les droits d'un obteneur sont établis, son plus grand intérêt est de les combiner et de mettre en place un maillage contractuel qui lui permette de sécuriser au maximum le développement commercial de sa variété, d'organiser sa mise en marché pour une diffusion optimale, ainsi que d'appliquer ses contrôles sur le matériel végétal et sur le produit.

C'est une organisation assez complexe et dont la mise en place et la mise en œuvre nécessitent des investissements importants en temps, énergie, et argent, ainsi qu'un partenariat avec tous les acteurs de la filière commerciale.

Ce type d'organisation ne se justifie économiquement que pour une variété à large diffusion et à longue durée de vie.

Une telle organisation permet :

- le contrôle de la diffusion / circulation du matériel végétal
- le contrôle des plantations et par voie de conséquence le contrôle du développement de la production (augmentation progressive et pilotée des plantations, application de quotas, etc....)
- le contrôle de la prise en charge du produit de la production à la mise en marché (producteur vers le metteur en marché)
- le contrôle de la commercialisation du produit par les metteurs en marché (obligation de déclaration des volumes de fruits mis sur le marché)
- le contrôle de la circulation du produit des zones de production vers les zones de commercialisation (licences d'export – import) et de consommation
- le contrôle de la licéité du produit dans le commerce jusqu'au détaillant éventuellement (contrôles en rayon de l'identification, de l'origine, etc...)

en bref, un système de sécurisation complet du développement commercial d'une variété, basé sur l'articulation et la complémentarité d'un réseau contractuel.

Conclusion

Pour les titulaires de droits de **propriété intellectuelle** le système contractuel:

- leur permet de mettre en place un cadre légal dans lequel exercer leurs droits
- leur offre la possibilité de contrôler et d'organiser le développement commercial d'une variété
- leur permet d'obtenir la rémunération de leur travail et de poursuivre leur activité de création
- les aide à faire respecter leurs droits
- **MAIS LES DROITS DOIVENT ETRE SOLIDES**