

■ **Brevets et Secrets Commerciaux**  
Formation des formateurs sur la protection  
des obtentions végétales selon  
la Convention UPOV

Genève le 1<sup>er</sup> décembre 2016

Marco Aleman  
Directeur par intérim, Division du Droit des Brevets

2

## Résumé

- Introduction
- Brevets et plantes
- Secrets commerciaux

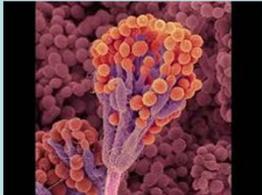
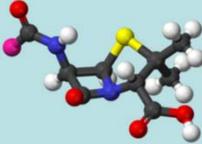
## I. Introduction

## Brevets et inventions

- **Droit de propriété** sur une invention octroyé par l'état (enregistrement)
  - Peuvent être vendus ou donnés en licence
  - Droit exclusif d'interdire l'exploitation commerciale de l'invention brevetée par des tiers
  - PAS le droit de fabriquer ou de vendre l'invention
  - Exceptions et limitations aux droits des brevets
- Disponible seulement pour les **inventions nouvelles et innovatrices dans un domaine de la technologie**
  - Besoin de satisfaire les conditions préalables de brevetabilité
  - Protection limitée dans le temps: en général 20 ans depuis la date du dépôt du brevet
- Taxes annuelles et d'entretien
- Territorialité: limitée géographiquement

## Accord sur les ADPIC (Art. 27.1)

- Un brevet pourra être obtenu pour **toute invention, produit ou procédé, dans tous les domaines technologiques**, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive, et qu'elle soit susceptible d'une application industrielle

Découverte	Invention
	
<p>Description de quelque chose que existe déjà dans la nature (ex: <i>penicillium notatum</i>)</p>	<p>Instructions pour résoudre un problème technique donné (ex: <i>pénicilline</i>)</p>

OMPI  
ORGANISATION MONDIALE  
DE LA PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE

## Conditions à remplir en vue de la délivrance d'un brevet

- **Nouveauté**: l'invention doit présenter un élément ou une caractéristique nouvelle, ne faisant pas partie de l'ensemble des connaissances existantes dans le domaine technique considéré. Ce fonds de connaissances existantes est appelé "état de la technique".
- **Activité inventive**: l'invention n'aurait pas été évidente pour une personne du métier ayant une connaissance moyenne du domaine technique en question.
- **Application industrielle**: l'invention doit pouvoir être utilisée dans un but industriel ou commercial, au delà du simple phénomène théorique, ou s'avérer utile.

## Protéger son invention

### ■ Système de brevet national



### ■ Système de brevet régional



### ■ Système de brevet international



## II. Brevets et Plantes

Les végétaux existant déjà dans la nature ne sont pas brevetables



OMPI  
ORGANISATION MONDIALE  
DE LA PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE

**Biotechnologie:** l'application de techniques scientifiques pour la modification et à l'amélioration de végétaux, d'animaux et de micro-organismes, ou à l'ajout de valeur à ces derniers. Elle a la capacité d'intervenir sur les végétaux et les variétés végétales et...



...peut aboutir à un **résultat différent** de celui qui existe dans la nature.

OMPI  
ORGANISATION MONDIALE  
DE LA PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE

## Végétaux et Variétés Végétales



### Végétaux

- un organisme vivant appartenant au règne végétal
- la forme du vivant dont le maintien de la vie est assuré par la synthèse de glucides et de protéines à partir de matières inorganiques telles que l'eau, le dioxyde de carbone et les sels inorganiques, et qui est généralement fixe
- l'une des trois catégories utilisées aux fins du classement des organismes, à savoir les micro organismes, les végétaux et les animaux



### Variétés végétales

- un groupe de végétaux plus défini, sélectionné au sein d'une espèce et présentant un ensemble de caractéristiques communes, une "espèce" étant une unité de classification botanique courante du règne végétal
- plante ou animal différents de ceux de l'espèce à laquelle il ou elle appartient, par une quelconque particularité de faible importance, mais permanente ou transmissible
- groupe de tels individus constituant une sous-espèce ou autre subdivision d'une espèce

## Définition de Variété Végétale (UPOV)

Article 1.vi) de l'Acte de 1991 de la Convention UPOV

ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être:

- i) défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;
- ii) distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères; et
- iii) considéré comme une entité, eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

## Végétaux et Variétés Végétales (suite)

- Protection des variétés végétales largement reconnue, mais celle des végétaux est plus controversée
- Distinction végétaux/variétés végétales: des fois la ligne qui sépare les mécanismes de protection disponibles pour une invention déterminée
- Pratique de l'OEB:
  - variété végétale: un grand nombre de végétaux similaires, dans une large mesure, de par leurs caractères et qui, à l'intérieur de certaines marges de tolérance, ne sont pas modifiées à la fin de chaque cycle de multiplication
  - semences et les plantes hybrides présentant un caractère instable sur l'ensemble de la population d'une génération: ne pouvant pas être considérées comme des variétés végétales au sens de l'article 53.b) CBE 1973
  - les cellules de plantes en tant que telles, qui peuvent être mises en culture comme des bactéries ou des levures grâce à la technologie moderne, ne sauraient être considérées comme répondant à la définition d'une plante ou d'une variété végétale.

## Brevetabilité vs. non brevetabilité des végétaux



## B. Le cadre juridique international

### Art. 27.3 de l'Accord sur les ADPIC

Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité:

- b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et micro biologiques.

Toutefois, les Membres prévoient la protection des variétés végétales par des brevets, par un système *sui generis* efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens.

## B. Le cadre juridique international

- **Végétaux:** peuvent être exclus de la brevetabilité
  - La portée de l'exclusion peut varier d'un pays à l'autre
  - Les plantes peuvent être non brevetables en tant que produits, alors que les cellules et les gènes de plantes sont susceptibles de protection au titre des brevets
- **Micro-organismes:** doivent être protégés
  - l'objet, jusqu'à présent, d'un plus grand nombre de dépôts de brevet que les végétaux, parce que les techniques du génie génétique ont d'abord été utilisées sur des organismes unicellulaires
- **Variétés végétales:** doivent être protégés, soit par des brevets, soit par un système *sui generis* efficace

## C. Mise en œuvre nationale et régionale

- Exclusion de la brevetabilité des végétaux
- Exclusion de la brevetabilité des variétés végétales
- Exclusion de la brevetabilité des végétaux et des variétés végétales
- Reconnaissance de la brevetabilité des végétaux et/ou variétés végétales
- Exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux

## Exclusion de la brevetabilité des végétaux

- Un certain nombre de pays ont adopté des **dispositions législatives excluant les végétaux** de la protection par brevet
  - par exemple, en ce qui concerne les pays andins, l'alinéa c) de l'article 20 de la décision 486 de 2000
- Dans d'autres pays, la législation sur les brevets ne prévoit **pas expressément l'exclusion**, donc il est fait appel aux tribunaux pour éclairer la question
  - Par exemple, la Cour suprême du Canada a statué, s'agissant de la portée de l'exclusion de la brevetabilité des végétaux, que les formes de vie supérieures ne relèvent pas de la définition du mot "invention" énoncée par la loi sur les brevets du Canada (Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) [2002] 4 R.C.S. 45)

## Exclusion de la brevetabilité des variétés végétales

- La protection par brevet des variétés végétales est exclue par la législation d'un certain nombre de pays (par exemple, la Chine et le Kenya)
  - L'Office des brevets de la Chine (SIPO) a publié des directives établissant que les plantes transgéniques, obtenues par des méthodes biologiques telles que les technologies de recombinaison de l'ADN, relèvent de la catégorie des "variétés végétales"
- Dans d'autres pays, l'exclusion des variétés végétales n'implique pas celle des végétaux, et est au contraire interprétée comme ouvrant la possibilité d'accorder la protection par brevet aux végétaux.
  - La Grande Chambre de recours de l'OEB (GCR): les végétaux sont en principe brevetables si l'enseignement technique de l'invention n'est pas limité à une ou plusieurs variété(s) végétale(s) donnée(s) (G 1/98 )

## Exclusion de la brevetabilité des végétaux et des variétés végétales

- Dans un certain nombre de pays, les végétaux et les variétés végétales sont expressément exclus de la protection par brevet (par exemple: le Burundi, le Cambodge, le Chili, Cuba, le Ghana et l'Inde)
- Choix politique de réitérer l'exclusion par protection des brevets par les deux catégories

## Reconnaissance de la brevetabilité des végétaux et/ou variétés végétales

- Etats-Unis d'Amérique: différentes formes de protection des végétaux (utility patent, plant patent or plant variety protection certificate)
- OEB: octroi de brevets sur les végétaux

## Exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux

- **Raison** de l'exclusion: empêcher la création de monopoles sur des processus de reproduction naturels ou des procédés non techniques (par exemple: pratiques de sélection)
- Certain pays ne permettent **pas la brevetabilité** des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux
- Ex: Brésil, Directives de l'INPI:  
"tout procédé qui ne fait pas appel à des moyens artificiels pour obtenir des produits organiques ou qui, même s'il est fait appel à un moyen artificiel, se déroulerait selon toute probabilité dans la nature sans l'intervention humaine, entièrement constitué de phénomènes naturels, par exemple un procédé de pollinisation dans lequel un coton-tige est utilisé pour transporter le pollen d'une plante vers une autre. Dans un tel cas, l'utilisation d'un moyen artificiel (le coton-tige) ne fait qu'accélérer ou limiter quelque chose qui se produirait naturellement"

## Exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux (suite)

- Article 53 (b) de la CBE: l'exclusion de la brevetabilité s'applique aux procédés essentiellement biologiques ainsi qu'aux procédés non-microbiologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux qui sont essentiellement biologiques.
  
- GCR de l'OEB (G 0002/07 et G 1/08):  
Les méthodes de sélection traditionnelle de végétaux ne constituent pas un procédé technique et sont par conséquent exclues de la brevetabilité; les procédés non microbiologiques de croisement par voie sexuée de génomes complets de végétaux seront considérés comme "essentiellement biologiques"; l'existence d'une étape supplémentaire de nature technique servant à permettre ou faciliter le déroulement des étapes de croisement par voie sexuée de végétaux ou de sélection ultérieure de la descendance ne permet pas d'éviter l'exclusion de la brevetabilité. En revanche, un procédé ajoutant au moins une étape technique à celles de croisement par voie sexuée et de sélection pourrait être brevetable.

## III. Secrets Commerciaux

## Emergence de l'importance du secret commercial

- L'étude 'Economic Impact of Trade Secret Theft: A framework for companies to safeguard trade secrets and mitigate potential threats' estime que le détournement de secrets commerciaux coûte aux 40 économies les plus fortes du monde en moyenne entre 1% et 3% de leur PIB chaque année.
- Augmentation des cas de «cyber-crime»  
→ nécessité plus forte de protéger les secret commerciaux
- Nouvelle manière de créer de l'innovation: «Open innovation»  
→ stimule la coopération entre entreprises, et donc le partage d'informations
- Globalisation du commerce: besoin de protection dans plusieurs pays

## Notion

- Une information que l'on ne veut pas faire connaître à la concurrence
- Différentes terminologies: secrets commerciaux, savoir faire, renseignements non divulgués
- Qu'inclure?
  - **savoir faire technique** (dessins, procédés, formules et autres connaissances techniques qui souvent résultent de l'expérience et du talent intellectuel)
  - **données ayant une valeur commerciale** (programmes de commercialisation, listes des consommateurs et autres informations concernant le business qui donne un avantage sur la concurrence).
  - **essais et autres données soumis pour l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture**

## Article 39.1 de l'accord sur les ADPIC

« En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale, conformément à l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), les Membres protégeront les renseignements non divulgués, conformément au paragraphe 2, et les données communiquées, aux pouvoirs publics ou à leurs organismes, conformément au paragraphe 3.»

## Article 39.2 de l'accord sur les ADPIC

2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements, licitement sous leur contrôle, ne soient divulgués à des tiers, ou acquis ou utilisés par eux, sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes (10), sous réserve que ces renseignements:

- a) soient **secrets** en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;
- b) aient une **valeur commerciale** parce qu'ils sont secrets; et
- c) aient fait l'**objet**, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de **dispositions raisonnables**, compte tenu des circonstances, **destinées à les garder secrets**.

## Différence entre secret commercial et brevet

### Brevet

- Application limitée
- Enregistrement
- Durée limitée
- Portée de protection limitée
- Exclusivité
- Divulcation

### Secret commercial

- Application large
- Pas d'enregistrement
- Durée: tant que le secret est préservé
- Large portée de protection
- Aucune garantie d'exclusivité
- Pas de divulgation publique

## Stratégies défensives: brevet ou secret commercial?

Différents facteurs influencent ce choix:

- Pays
- Secteur d'activité
- Degré de complexité
- Degré de codification
- Confiance intra-organisationnelle
- Caractère risquophobe de l'entreprise
- Taille de l'entreprise
- Importance de l'innovation («Little patents and big secrets»)

## Utilisation combinée des méthodes

- **D'abord secret, après brevet:**  
Maintien du secret tant que la demande de brevet n'a pas été déposée et jusqu'à sa publication (18 mois)
- **Partie secrète, partie brevet:**  
Dans la plupart des cas, dans une invention, certaines parties sont brevetables, d'autres ne le sont pas

## Défis pour la protection des secrets commerciaux\*

- **Au niveau de l'entreprise**
  - Développement des technologies de l'information et de la communication: facilite le détournements des secrets commerciaux
  - Operations commerciales avec d'autres entreprises
  - Mobilité des employés
- **Au niveau législatif**
  - Nécessité de mesures civiles et/ou pénales adéquates
  - Nécessité de protéger les secrets commerciaux pendant le procédé judiciaire
  - Nécessité de coopération procédurale
  - Nécessité des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle efficaces

\* « Trade Secrets: Tools for Innovation and Collaboration » ICC

Merci!