



UPOV/SYM/GE/08/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 21 octobre 2008

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
GENÈVE

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

Genève, 31 octobre 2008

SESSION I : LE CADRE JURIDIQUE DANS CERTAINS PAYS MEMBRES
DE L'UPOV : LOIS ET JURISPRUDENCE PERTINENTES

LE SYSTÈME JURIDIQUE JAPONAIS RELATIF AUX CONTRATS DE LICENCE
DE DROITS D'OBTENTEUR ET SA SITUATION ACTUELLE

*M. Nobuyoshi Takahashi, directeur adjoint (conseiller juridique),
Division de la propriété intellectuelle, Bureau des obtentions végétales,
Ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche du Japon*

1. INTRODUCTION

Pour que le système de protection des obtentions végétales atteigne pleinement ses objectifs, il importe de veiller à ce que les titulaires de droits soient en mesure, en exerçant efficacement leurs droits, de recouvrer les dépenses consenties pour financer leurs activités de sélection. Les contrats relatifs au droit d'obteneur jouent un rôle essentiel dans l'utilisation de ces droits et doivent être conçus de manière à fonctionner efficacement tout en prévoyant des clauses garantissant les intérêts des titulaires de droits. Cela étant, il est tout aussi important de s'assurer que des contrats inéquitables ou déloyaux ne portent pas atteinte aux intérêts des utilisateurs des variétés protégées, afin de promouvoir l'utilisation des obtentions. Pour ces raisons, il est nécessaire d'examiner le contenu des contrats relatifs au droit d'obteneur ainsi que leur efficacité et leur validité, pour promouvoir l'utilisation de ces droits et garantir l'efficacité du système de protection des obtentions végétales.

De nombreux contrats relatifs au droit d'obtenteur ont déjà été conclus au Japon et, en qualité de juriste, j'ai moi-même mené, en collaboration avec les parties concernées, y compris les titulaires de droits, des recherches sur le statut actuel de ces contrats et les questions juridiques qu'ils soulèvent, en vue de contribuer au développement du système japonais de protection des obtentions végétales. Parmi les différents types de contrats relatifs aux droits d'obtenteur, je retiendrai le plus important, le contrat de licence de droits d'obtenteur, et évoquerai les questions suivantes :

- le système juridique japonais relatif aux contrats de licence de droits d'obtenteur;
- la situation actuelle et les questions liées aux clauses des contrats de licence de droits d'obtenteur au Japon; et
- la situation actuelle et les questions qui se posent concernant l'efficacité des contrats de licence de droits d'obtenteur au Japon.

2. LE SYSTÈME JURIDIQUE RELATIF AUX CONTRATS DE LICENCE DE DROITS D'OBTENTEUR

1) Dispositions de la loi sur la protection des obtentions végétales et des semences relatives aux contrats de licence de droits d'obtenteur

La loi sur la protection des obtentions végétales et des semences (ci-après dénommée "loi"), qui établit le système japonais de protection des obtentions, contient les dispositions ci-après relatives aux contrats de licence de droits d'obtenteur.

a) *Autorisation des droits d'obtenteur*

Conformément à l'Acte de 1991 de la Convention UPOV, la loi prévoit que les titulaires de droits d'obtenteur ont le droit exclusif d'exploiter, dans l'exercice de leurs activités, la variété enregistrée ou les variétés qui, compte tenu de leurs caractères, ne se distinguent pas nettement de la variété enregistrée (ci-après dénommées collectivement "variété enregistrée") sous forme de matériel de reproduction ou de multiplication, de produit de la récolte et de produits finis indiqués dans l'ordonnance ministérielle correspondante (articles 20.1) et 2.5)). En ce qui concerne la concession sous licence de droits d'obtenteur, la loi prévoit deux types de droits : un droit d'exploitation exclusif et un droit d'exploitation non exclusif.

Premièrement, les titulaires de droits d'obtenteur peuvent concéder un droit d'exploitation exclusif (article 25.1)), qui confère à son titulaire de droit exclusif d'exploiter commercialement la variété enregistrée dans la mesure indiquée dans le contrat correspondant (article 25.2)). Lorsqu'un titulaire octroie un droit d'exploitation exclusif, il perd le droit d'exploiter la variété enregistrée concernée dans la mesure indiquée dans le contrat correspondant tout en conservant, selon l'interprétation générale, la faculté de demander une injonction. L'octroi d'un droit d'exploitation exclusif ne prend effet que s'il est inscrit au registre des obtentions végétales de la Division de la propriété intellectuelle du Bureau de protection des obtentions au Ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche (article 32.1ii)).

Deuxièmement, les titulaires de droits d'obtenteur peuvent octroyer un droit d'exploitation non exclusif (article 26.1)), dont le bénéficiaire est autorisé à exploiter commercialement la variété enregistrée conformément à la loi ou dans la mesure indiquée dans le contrat correspondant (article 26.2)). À la différence des droits d'exploitation exclusifs, les effets des droits d'exploitation non exclusifs ne sont pas conditionnés à une inscription au registre des variétés. Toutefois, avec cette inscription, un droit d'exploitation non exclusif peut être opposé à toute personne qui acquiert ultérieurement le droit d'obtenteur concerné, bien que peu d'inscriptions de ce type aient été effectuées. Le statut d'un titulaire de droit non exclusif non inscrit est moins stable dans la mesure où les administrateurs judiciaires peuvent casser le contrat de licence dans le cas où le titulaire des droits d'obtenteur se déclare en faillite (article 53.1) de la loi sur les faillites), ce qui doit être pris en considération.

Les contrats octroyant des droits d'exploitation exclusifs ou non exclusifs peuvent prévoir des limitations temporelles ou géographiques. Dans ce cas, l'exploitation non autorisée de la variété enregistrée au-delà de ces limitations est considérée comme une atteinte au droit d'obtenteur.

b) Contrats restreignant l'utilisation des semences de ferme

En dehors des 82 genres ou espèces à multiplication végétative indiqués dans l'ordonnance du Ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, l'autorisation du titulaire du droit d'obtenteur n'est pas requise dans les cas où les agriculteurs ont obtenu le produit de la récolte en utilisant le matériel de reproduction ou de multiplication d'une variété enregistrée qui a été cédée par le titulaire du droit d'obtenteur et utilisent, sur leur exploitation, ce matériel de reproduction ou de multiplication pour le cycle de culture suivant (article 21.2) et 3)). Toutefois, les parties peuvent prévoir d'autres clauses contractuelles (article 21.2)), auquel cas l'utilisation non autorisée de semences de ferme est réputée porter atteinte au droit d'obtenteur. La loi ne contient aucune disposition limitant le montant des redevances dans le cas où l'utilisation des semences de ferme est restreinte.

Dans ce contexte, les titulaires de droits d'obtenteur peuvent exiger que leur consentement soit requis pour l'utilisation de semences de ferme d'une variété enregistrée en prévoyant une clause limitant ces utilisations dans les contrats de licence, y compris pour l'utilisation de semences de plantes appartenant aux genres ou espèces autres que les 82 genres ou espèces à multiplication végétative indiqués. Pour cette raison, dans les contrats de licence de droits d'obtenteur au Japon, il importe de déterminer s'il est nécessaire de prévoir des clauses restreignant l'utilisation des semences de ferme et, dans ce cas, le montant des redevances.

Cela étant, même lorsque le titulaire du droit d'obtenteur (A) a conclu un contrat requérant son consentement pour l'utilisation de semences de ferme, l'effet de ce contrat est limité aux deux parties. Ainsi, selon l'interprétation générale, lorsque l'autre partie au contrat (B) cède le matériel de reproduction ou de multiplication reçu du titulaire (A) à un tiers (C), ce tiers (C) n'est pas, sauf cas particulier, lié par ledit contrat et peut utiliser, sans autorisation, les semences de ferme de la variété enregistrée concernée. En outre, compte tenu des décisions rendues par le passé dans des cas similaires, même si le titulaire du droit d'obtenteur (A) avait, en cédant le matériel de reproduction ou de multiplication d'une variété enregistrée, pris le soin d'indiquer sur les paquets ou les étiquettes des semences que l'utilisation de semences de ferme était interdite et que cette indication n'avait pas été retirée lorsque le tiers (C) a reçu le matériel de reproduction ou de multiplication, on ne saurait considérer, uniquement au regard de l'existence de cette indication, que le titulaire (A) a conclu avec le tiers (C) un contrat aux termes duquel son autorisation est requise pour l'utilisation de semences de ferme.

Dans ce cas, outre qu'il requiert son consentement pour l'utilisation des semences de ferme, le titulaire du droit d'obtenteur (A) devrait interdire toute nouvelle cession du matériel de reproduction ou de multiplication qu'il cède à la partie (B). Comme dans le cas indiqué ci-dessus, même si l'utilisation des semences de ferme peut être limitée par contrat, il reste des problèmes en termes d'incidences juridiques et d'efficacité.

Il convient de noter que des discussions ont été organisées sur les dispositions relatives à l'utilisation des semences de ferme par les agriculteurs et que le Ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche mène actuellement des recherches sur la situation nationale et internationale concernant l'utilisation de ces semences par les agriculteurs.

2) Conditions et limitations des contrats de licence

a) Au Japon, le donneur de licence peut subordonner son autorisation à un certain nombre de conditions et limitations. En vertu du principe de la liberté des contrats, ces conditions et limitations sont valables au sens élémentaires, mais elles peuvent être annulées pour des motifs d'ordre public et de morale ou en vertu de la doctrine de la bonne foi en droit civil, et sous réserve des limites prévues par la loi sur l'interdiction des monopoles privés et la lutte contre les pratiques déloyales dans le commerce (loi antitrust).

b) J'en viens à présent aux questions soulevées par les contrats de licence de droits d'obtenteur en rapport avec la législation antitrust. L'article 21 de la loi antitrust prévoit que "Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux actes relevant de l'exercice des droits prévu en vertu de la loi sur le droit d'auteur, de la loi sur les brevets, de la loi sur les modèles d'utilité, de la loi sur les dessins ou modèles ou de la loi sur les marques". Selon l'interprétation générale, cette disposition s'applique également au droit d'obtenteur, de sorte que la loi antitrust s'étend aux actes qui ne relèvent pas de l'exercice de ces droits. Plus précisément, si les conditions et limitations auxquelles les donneurs de licence subordonnent leur autorisation peuvent être considérées comme des actes relevant de "l'exercice d'un droit d'obtenteur", les actes consistant à imposer des limitations temporelles ou géographiques allant AU-DELÀ de la portée du droit d'obtenteur défini par la loi concernant l'exploitation d'une variété enregistrée par le preneur de licence ne peuvent pas être considérés comme relevant de "l'exercice d'un droit d'obtenteur" et sont donc soumis à la loi antitrust. On peut prendre comme exemple le cas d'un donneur de licence qui interdit au preneur de licence d'exploiter la variété enregistrée aux fins de l'obtention de nouvelles variétés, contrairement à l'article 21.1)i) de la loi, qui prévoit, conformément à l'article 15.1)iii) de l'Acte de 1991 de la Convention UPOV, que le droit d'obtenteur ne peut s'appliquer à l'exploitation de variétés protégées aux fins de l'obtention de nouvelles variétés. Un tel contrat de licence doit être examiné au regard des pratiques commerciales déloyales (article 19 de la loi antitrust) parmi d'autres types d'actes interdits par la loi antitrust.

Afin de donner des indications sur l'application de la loi antitrust aux actes destinés à limiter l'utilisation des marchandises protégées par des droits de propriété intellectuelle, la Commission japonaise de la concurrence a publié, le 28 septembre 2007, les "Directives d'utilisation des droits de propriété intellectuelle dans le contexte de la loi antitrust"(ci-après dénommées "directives"), qui couvrent également le droit d'obtenteur. Dans ces directives, trois exemples d'actes pouvant être considérés comme des pratiques commerciales déloyales sont donnés : 1) les actes d'un donneur de licence visant à limiter les activités de recherche-développement d'un preneur de licence; 2) les actes d'un donneur de licence visant à obliger un preneur de licence à lui céder les droits sur les technologies améliorées mises au point par celui-ci; et 3) les actes d'un donneur de licence visant à imposer à un preneur de

licence l'obligation de lui verser des redevances après l'extinction des droits. Étant donné que ces directives portent principalement sur les droits de brevet, il conviendrait d'envisager leur application aux contrats de licence portant sur des droits d'obtenteur en tenant compte de la différence entre ceux-ci et les droits de brevet.

3. SITUATION ACTUELLE DES CONTRATS DE LICENCE DE DROITS D'OBTENTEUR ET QUESTIONS LIÉES À LEUR CONTENU

1) Au Japon, il n'existe pas de directives à l'intention du public concernant l'utilisation des contrats de licence de droits d'obtenteur ni de contrats de licence standard, et les contrats varient d'un titulaire à l'autre, d'une espèce végétale à l'autre et d'un type de transaction à l'autre. En ce qui concerne le montant et le mode de perception des redevances, différentes solutions peuvent coexister à l'intérieur même d'une seule espèce de plante, allant d'un paiement forfaitaire à la conclusion du contrat à des versements calculés en fonction de la quantité de marchandises produites ou commercialisées. Certains contrats de licence de droits d'obtenteur contiennent des clauses limitant les actes du preneur de licence et leur validité doit être vérifiée.

2) Limitation de l'utilisation de variétés enregistrées aux fins de la création de nouvelles variétés

Il existe quelques exemples de contrats de licence de droits d'obtenteur contenant des clauses limitant l'utilisation de la variété enregistrée et cédée au preneur de licence aux fins de la création de nouvelles variétés. De telles clauses peuvent être prévues lorsque le titulaire du droit d'obtenteur craint que les nouvelles variétés créées à l'aide de la variété enregistrée ne compromettent la vente de produits tirés de cette variété enregistrée, notamment dans les cas où la distinction, qui est l'une des conditions de l'enregistrement des variétés, est un critère qui peut ne pas être important pour le choix des consommateurs en matière de fleurs coupées, ou lorsque le titulaire des droits d'obtenteur considère que l'autorité compétente n'a pas défini précisément la notion de "variété essentiellement dérivée".

Comme indiqué ci-dessus, la loi sur la protection des obtentions végétales et des semences prévoit, conformément à l'article 15.1)iii) de l'Acte de 1991 de la Convention UPOV, que l'effet d'un droit d'obtenteur ne s'étend pas à l'exploitation d'une variété enregistrée aux fins de la création de nouvelles variétés (article 21.1)i)). On estime en effet qu'il est conforme aux objectifs de la loi, qui sont de promouvoir la création de variétés végétales, d'assurer le libre accès aux variétés existantes, y compris aux variétés enregistrées, nécessaires pour sélectionner de nouvelles variétés, et que le préjudice subi par le titulaire du droit d'obtenteur du fait de ces utilisations est limité.

Des contrats prévoient des limitations supplémentaires, contraires à l'article 21.1)i) de la loi, concernant l'utilisation de la variété enregistrée par le preneur de licence, et il serait raisonnable de considérer, compte tenu de l'article 21.1)i) de la loi et des objectifs de celle-ci, que ledit article constitue une disposition obligatoire et que les contrats qui sont contraires à celle-ci sont nuls et non avenus.

En outre, ces contrats relèvent également de la loi antitrust, étant donné que le champ d'application du droit d'obtenteur ne s'étend pas à l'utilisation des variétés enregistrées aux fins de la création de nouvelles variétés. Les directives prévoient que les actes visant à limiter les activités de recherche-développement des preneurs de licence relèvent en principe des

pratiques commerciales déloyales, étant donné qu'ils peuvent, d'une manière générale, saper la concurrence sur les marchés futurs en faussant la concurrence dans le domaine de la recherche-développement, et ont donc un effet anticoncurrentiel. Pour ces raisons, les clauses des contrats limitant l'utilisation des variétés enregistrées aux fins de la création de nouvelles variétés peuvent tomber sous le coup des dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales et être considérées comme illégales.

Comme indiqué ci-dessus, les clauses contractuelles limitant l'utilisation des variétés enregistrées aux fins de la création de nouvelles variétés devraient être examinées au regard de leur efficacité et de leur validité, compte tenu de la particularité du système de protection des obtentions végétales et de la situation du secteur, afin de renforcer la validité des contrats de licence de droits d'obtenteur.

3) Clauses applicables en cas de détection de mutants

Les contrats de licence de droits d'obtenteur peuvent contenir des clauses prévoyant, par exemple en cas de détection d'une mutation du bourgeon dans la population de la variété enregistrée, la cession au profit du donneur de licence des droits sur cette mutation ou de la demande de droit d'obtenteur, ou imposant au preneur de licence l'obligation d'informer en conséquence le donneur de licence.

Un tel contrat tombe sous le coup de la loi antitrust, étant donné que le fait d'imposer une telle obligation au preneur de licence n'est pas considéré comme relevant de "l'exercice du droit d'obtenteur". Selon les directives, les actes d'un donneur de licence visant à imposer au preneur de licence l'obligation de lui céder les droits sur les technologies améliorées mises au point par celui-ci sont d'une manière générale considérés comme relevant des pratiques commerciales déloyales, étant donné qu'ils renforcent indûment la position du donneur de licence sur le marché. Bien que les directives puissent ne pas s'appliquer directement aux cas susmentionnés dans la mesure où le donneur de licence n'a obtenu les mutants que par hasard (sans mettre au point de nouvelles technologies), de telles dispositions sont favorables aux donneurs de licence, qui sont déjà généralement dans une position dominante, et leur validité devrait être soigneusement vérifiée.

4) Limitation d'utilisation après l'extinction du droit d'obtenteur

Il arrive que des clauses soient incorporées dans un contrat relatif à une variété sur laquelle le droit d'obtenteur est déjà arrivé à expiration en vue de limiter l'utilisation de cette variété ou d'imposer aux preneurs de licence l'obligation de verser des redevances pour son utilisation. Selon les directives, de telles clauses relèvent des pratiques commerciales déloyales lorsqu'elles entravent le libre accès aux technologies et qu'elles ont un effet anticoncurrentiel, ce qui peut compromettre la validité du contrat.

5) Outre les cas susmentionnés, il existe d'autres exemples de clauses favorables uniquement au donneur de licence, comme celles interdisant au preneur de licence de céder le matériel de multiplication après l'expiration du droit d'obtenteur, ce qui peut compromettre la validité du contrat. La promotion de contrats de licence de droits d'obtenteur appropriés favoriserait l'utilisation des droits d'obtenteur et servirait également les intérêts des titulaires de ces droits. Ainsi, il est nécessaire d'examiner la validité des différents contrats relatifs aux droits d'obtenteur compte tenu de la particularité du système de protection des obtentions végétales et de la situation dans ce secteur, afin de promouvoir l'utilisation de contrats plus appropriés.

Cela étant, il peut arriver que les clauses du contrat ne soient pas suffisantes pour protéger efficacement les titulaires de droits d'obtenteur. Les contrats de licence de droits d'obtenteur doivent comporter des clauses nécessaires et suffisantes pour préserver les intérêts des titulaires de droits et prévenir d'éventuels conflits.

Pour ces raisons, si l'on veut promouvoir l'utilisation des droits d'obtenteur et renforcer l'efficacité du système de protection des obtentions végétales, il convient d'élaborer et de diffuser des directives et des contrats de licence standard après avoir déterminé quelles sont les clauses nécessaires et suffisantes qui doivent y figurer. Cela contribuerait à promouvoir l'utilisation des droits d'obtenteur en garantissant, du point de vue des titulaires de droit, la présence de clauses raisonnables et appropriées dans les contrats de licence et en permettant aux utilisateurs de variétés enregistrées de signer des contrats en toute sécurité.

4. SITUATION ACTUELLE DES CONTRATS DE LICENCE DE DROITS D'OBTENTEUR ET QUESTIONS RELATIVES À LEUR EFFICACITÉ

1) Il convient également d'examiner l'efficacité des contrats de licence de droits d'obtenteur s'agissant de savoir si les objectifs initiaux visés par leurs clauses sont pleinement atteints. Cela dépend, outre le contenu des contrats, du système de protection des obtentions végétales lui-même et de la législation connexe, car ce sont les mesures d'application des droits prévues par ces systèmes qui garantiront le respect des clauses contractuelles.

2) En ce qui concerne le contenu des contrats, pour déterminer la quantité de marchandises produites ou commercialisées, notamment lorsqu'elles conditionnent le montant des redevances, ou pour vérifier le respect des clauses contractuelles, il convient que le donneur de licence impose au preneur de licence l'obligation de lui communiquer le volume de sa production ou d'accepter les inspections à la demande du donneur de licence. Toutefois, dans le cas où les preneurs de licence sont autorisés à utiliser des semences de ferme contre paiement de redevances en fonction du volume de matériel végétal produit, il est concrètement difficile de déterminer exactement la quantité de semences de ferme utilisées sur l'exploitation des preneurs de licence.

3) En ce qui concerne le système de protection des obtentions végétales et les systèmes connexes, pour garantir l'efficacité des contrats de licence de droits d'obtenteur, des mesures de réforme ou de renforcement seraient nécessaires pour donner aux titulaires de droits d'obtenteur les moyens d'exercer effectivement leurs droits contre les auteurs d'atteintes.

Au Japon, bien qu'un certain nombre d'atteintes présumées aux droits d'obtenteur aient été recensées, pour certaines raisons ces droits n'ont pas été réellement exercés par leurs titulaires. C'est pourquoi, la loi prévoit des dispositions particulières fondées sur le code de procédure civile facilitant la tâche des titulaires de droits d'obtenteur dans les procédures civiles s'agissant d'obtenir réparation en cas d'atteinte à leurs droits. En 2007, la loi a été modifiée de manière à renforcer ces dispositions spéciales afin de faciliter encore l'exercice des droits d'obtenteur et de consolider les dispositions pénales réprimant les atteintes à ces droits. La loi révisée est censée prévenir le non-respect des contrats de licence de droits d'obtenteur.

4) Compte tenu de la charge de travail que représentent pour les titulaires de droits d'obtenteur la conclusion des contrats, la perception des redevances et l'exercice de leurs droits contre les auteurs d'atteintes, pour promouvoir l'utilisation des droits d'obtenteur il

conviendrait également de leur donner la possibilité de sous-traiter ces services. S'il existe à l'étranger des organismes qui s'occupent de la conclusion des contrats et de la perception des redevances pour le compte des titulaires de droits d'obtenteur, il n'en existe pas au Japon. Il convient de noter que, ces dernières années, avec la modification de la loi sur les sociétés fiduciaires, de plus en plus de ces sociétés se voient confier la gestion des droits d'obtenteur au nom de leurs titulaires. Ce phénomène est censé favoriser l'utilisation des droits d'obtenteur.

5. POST-SCRIPTUM

J'ai donné dans le présent document un aperçu du système juridique japonais relatif aux contrats de licence de droits d'obtenteur. L'examen des clauses de ces contrats serait très important pour promouvoir l'utilisation des droits d'obtenteur et le développement du système de protection des obtentions végétales. Je suis tout disposé à donner davantage de précisions sur la situation des contrats de licence de droits d'obtenteur et les questions qu'ils soulèvent afin de renforcer l'efficacité du système japonais de protection des obtentions végétales.

[Fin du document]