



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agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.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



ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



UNION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DES
OBTENTIONS VÉGÉTALES

**COMITE D'EXPERTS SUR L'INTERFACE
ENTRE LA PROTECTION PAR BREVET ET LA PROTECTION
PAR CERTIFICAT D'OBTENTION VÉGÉTALE**

Genève, 29 janvier - 2 février 1990

**QUESTIONS RELATIVES A L'INTERFACE ENTRE LA PROTECTION PAR
BREVET ET LA PROTECTION PAR CERTIFICAT D'OBTENTION VÉGÉTALE**

Document élaboré conjointement par le
Bureau international de l'OMPI
et le Bureau de l'UPOV

I. Introduction

1. Au cours des dernières années, la question de la protection des innovations dans le domaine végétal a été examinée à la fois par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). En 1983, l'OMPI a été chargée de faire une étude sur la protection par la propriété industrielle des inventions biotechnologiques, étant entendu que cette expression comprendrait les inventions dans le domaine végétal. Cette étude a été menée à bien au cours des quatre sessions du Comité d'experts de l'OMPI sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (ci-après dénommé "Comité d'experts de l'OMPI"). En 1987, le Conseil de l'UPOV a chargé le Comité administratif et juridique de l'Union d'élaborer des propositions en vue de la révision de la Convention UPOV, révision qui amène à s'interroger sur la protection des inventions biotechnologiques. Ce comité a tenu quatre sessions à ce sujet.

2. En octobre 1988, le Conseil de l'UPOV et le Comité d'experts de l'OMPI ont convenu que la question de l'interface entre la protection par brevet et la protection par certificat d'obtention végétale devrait être étudiée

6

conjointement par les deux organisations. Dans un premier temps, le Bureau de l'UPOV a élaboré en avril 1989, en collaboration avec le Bureau international de l'OMPI, un projet de mémorandum sur l'interface entre la protection par brevet et la protection par certificat d'obtention végétale (document CAJ/XXIV/4), qui a été présenté, pour observations, aux Etats membres de l'UPOV, à plusieurs autres Etats et à l'Office européen des brevets. Ce document et les observations reçues peuvent être obtenus auprès du Bureau international de l'OMPI ou du Bureau de l'UPOV. Un résumé de ces observations figure dans le document OMPI/UPOV/CE/I/3.

3. En septembre/octobre 1989, l'Assemblée générale de l'OMPI et l'Assemblée de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris), ainsi que le Conseil de l'UPOV, ont approuvé la proposition portant sur la tenue d'une réunion organisée conjointement par les deux organisations en vue d'examiner la question de l'interface entre la protection par brevet et la protection par certificat d'obtention végétale.

4. Par "interface", qui est le terme utilisé dans les décisions précitées, il faut entendre les différents aspects de la relation existant entre les deux formes de protection, la mesure dans laquelle elles se rejoignent, elles s'opposent, elles se chevauchent ou présentent des lacunes sur le plan de la protection. Dans la décision prise par le Conseil de l'UPOV en octobre 1988, il est question à cet égard des "relations entre la protection par brevet et la protection des obtentions végétales" (voir le paragraphe 128.i) du document de l'UPOV C/XXII/14). Dans sa recommandation d'octobre 1988, le Comité d'experts de l'OMPI indique que l'étude conjointe "devra - dans la mesure du possible - faire le point de la situation juridique en ce qui concerne la démarcation entre les deux formes de protection, dégager les éléments clés à examiner, exposer les arguments qui ont été avancés jusqu'à ce jour dans les débats - tant dans le cadre de l'OMPI que dans celui de l'UPOV - en faveur et à l'encontre des formules suggérées pour ladite démarcation" (voir le paragraphe 132 du document de l'OMPI BioT/CE/IV/4).

5. Plusieurs questions ont été soulevées en ce qui concerne les inventions biotechnologiques, parmi lesquelles certaines ont une incidence sur la protection des inventions dans le domaine végétal et intéressent donc l'interface entre la protection par brevet et la protection par certificat d'obtention végétale. A cet égard, il y a lieu de se reporter aux documents élaborés par le Comité d'experts de l'OMPI, en particulier ceux consacrés au nouveau rapport révisé sur la protection des inventions biotechnologiques par la propriété industrielle (document BioT/CE/IV/2) et aux solutions révisées suggérées pour la protection des inventions biotechnologiques par la propriété industrielle (document BioT/CE/IV/3). Ces documents peuvent être obtenus auprès du Bureau international de l'OMPI.

6. L'attention est aussi attirée sur la révision en cours de la Convention UPOV, dans le cadre de laquelle des questions relatives à l'interface entre les brevets et les certificats d'obtention végétale sont examinées. Un document (IOM/IV/2), qui contient diverses propositions de révision, a été examiné en octobre 1989 pendant une réunion de l'UPOV avec les organisations internationales non gouvernementales; ce document peut être obtenu auprès du Bureau de l'UPOV.

7. Le présent document indique, dans leurs grandes lignes, les questions proposées à l'attention du Comité d'experts de l'OMPI.

II. Questions à examiner sur le thème de l'interface

8. Les variétés végétales devraient-elles pouvoir être protégées par brevet et par certificat d'obtention végétale? Dans l'affirmative, ces deux types de protection devraient-ils être cumulatifs (c'est-à-dire, ces deux droits devraient-ils être disponibles pour un seul et même objet) ou considérés comme s'excluant mutuellement (c'est-à-dire, une personne doit-elle choisir le droit qu'elle souhaite obtenir en ce qui concerne un objet déterminé)?
9. Quelles raisons, le cas échéant, justifient une quelconque limitation des droits susceptibles d'être conférés par les systèmes de propriété intellectuelle en ce qui concerne des végétaux ou des variétés végétales de façon à tenir compte de considérations touchant aux caractères généraux du matériel biologique et des secteurs agricoles et horticoles?
 - a) Quelle incidence pourraient avoir de telles limitations, considérées comme justifiées du fait des caractères généraux des secteurs agricoles et horticoles, sur le fonctionnement des systèmes de propriété intellectuelle dans d'autres secteurs de l'activité économique?
 - b) Quelles raisons, le cas échéant, permettent de refuser au titulaire de droits de propriété intellectuelle sur un végétal ou une variété végétale d'exercer, en tout ou en partie, ses droits sur la production de matériel de reproduction ou de multiplication sur l'exploitation d'un producteur en vue de ressemer ou replanter ce matériel sur sa propre exploitation?
 - c) Si des raisons le justifient effectivement, serait-il possible de prévoir une dérogation aux droits de propriété intellectuelle sur les végétaux ou les variétés végétales de façon que les agriculteurs aient automatiquement le droit d'utiliser le matériel ainsi produit pour leurs propres besoins? Cette utilisation devrait-elle être gratuite ou payante?
 - d) Quelles raisons, le cas échéant, permettent de refuser au titulaire de droits de propriété intellectuelle sur un végétal ou une variété végétale la faculté d'exercer le droit qu'il peut avoir de ne pas autoriser l'utilisation de son végétal ou de sa variété à des fins de recherche?
 - e) S'il existe effectivement des raisons de ce genre, devrait-il être ou non possible de prévoir une dérogation à ces droits de propriété intellectuelle sur des végétaux ou des variétés végétales de façon que les chercheurs aient automatiquement le droit d'utiliser ce végétal ou cette variété végétale à des fins de recherche? Cette utilisation devrait-elle être gratuite ou payante?
10. Quels problèmes peut poser, le cas échéant, l'application aux variétés végétales de la condition dite d'activité inventive ou de non-évidence ou la condition dite de divulgation suffisante?
11. Quels problèmes peut poser, le cas échéant, l'application du critère de nouveauté utilisé dans le système des brevets ou le critère de distinction appliqué dans le cadre du système de certificats d'obtention végétale, si les variétés végétales peuvent être protégées à la fois par un brevet et par un certificat d'obtention végétale? A quels autres égards la protection des variétés végétales dans le cadre de deux systèmes appliquant des critères différents peut-elle éventuellement poser des problèmes?

12. Il semblerait possible de revendiquer une protection par brevet pour les végétaux qui présentent un caractère déterminé et donc d'assurer des droits exclusifs en ce qui concerne le caractère en question; cela n'est pas possible dans le cadre du système de protection par certificat d'obtention végétale. Quels avantages et inconvénients découlent de la reconnaissance de droits exclusifs sur un caractère de plantes? Est-il ou non souhaitable à cet égard de distinguer entre des caractères qui sont l'expression d'un gène cloné, dont la séquence a été déterminée et qui fait l'objet d'une revendication dans un brevet de produit ou de procédé, et ceux qui résultent d'une recombinaison génétique?
13. La protection par brevet des procédés de production de variétés végétales devrait-elle s'étendre à une variété végétale directement obtenue par le procédé?
14. Comment l'expression "variété végétale" devrait-elle être définie
 - i) aux fins des exclusions de la protection par brevet?
 - ii) aux fins de la protection des obtentions végétales?
 - a) Est-il souhaitable que les définitions correspondant aux fins précitées soient identiques?
 - b) Est-il acceptable de définir une variété végétale aux fins de l'exclusion de la protection par brevet comme une variété distincte, homogène et stable, c'est-à-dire une variété susceptible d'être protégée en vertu de la Convention UPOV?
 - c) Peut-on considérer comme acceptable une définition de l'expression "variété végétale" qui recouvre la notion traditionnelle et générale de variété végétale - par exemple, "tout ensemble de plantes appartenant à une espèce cultivée qui est considéré comme une unité indépendante à des fins de culture" - mais qui admette aussi que les variétés puissent être représentées à un moment donné par une ou plusieurs plantes ou par une ou plusieurs parties de plante qui renferment le code génétique complet des plantes?
 - d) Devrait-il être possible, en cas d'exclusion de la protection par brevet des variétés végétales, d'obtenir une protection par brevet en décrivant l'objet d'une invention comme une "plante", ou comme une "partie" de plante contenant le code génétique complet d'une plante, par exemple une cellule ou un protoplaste?
 - e) Peut-on considérer comme acceptable une définition de l'expression "variété végétale" qui comprenne des lignées de cellules végétales exclusivement utilisées dans des procédés industriels et eu égard auxquelles il n'est présenté aucune revendication pour une plante entière?
 - f) Le droit reconnu à l'obtenteur en ce qui concerne sa variété végétale devrait-il s'étendre à toute partie des plantes de sa variété qui comprend le code génétique de ces plantes?

15. La solution n° 9 suggérée par l'OMPI* prend en considération des problèmes qui pourraient se poser dans le cadre du système de brevets en ce qui concerne le matériel autoreproductible. Une pareille extension ou explication de la protection par brevet est-elle souhaitable en ce qui concerne les variétés végétales? Quel est l'effet probable de cette extension ou explication lorsque les variétés végétales sont exclues de la protection par brevet?
16. Quels seront les effets sur l'interface entre la protection par brevet et la protection par certificat d'obtention végétale de l'incorporation proposée dans la Convention UPOV de la notion de "variété essentiellement dérivée"** (ou principe de "dépendance")?
17. La solution n° 9 suggérée par l'OMPI et la notion de "variété essentiellement dérivée" peuvent-elles servir de fondements à un système équilibré de rémunération et d'incitation pour les auteurs d'inventions biotechnologiques et les obtenteurs?
18. Des licences d'exploitation devraient-elles être accordées au titre de brevets délivrés pour des inventions biotechnologiques, en cas de dépendance, en faveur d'un obtenteur dont la variété ne peut pas être exploitée sans une licence de ce genre? Quelles sont les conditions appropriées à cet égard?

* La solution n° 9 suggérée par l'OMPI est libellée comme suit :

"Information génétique constituant une caractéristique essentielle du produit breveté.- La protection par brevet d'un produit qui consiste en une information génétique donnée constituant une caractéristique essentielle de l'invention, ou qui renferme une telle information, s'étend à toute matière contenant le produit breveté ou obtenue à partir de celui-ci, à condition que ladite information génétique soit contenue et exprimée dans cette matière."

** La notion de "variété essentiellement dérivée" apparaît à l'article 5.3) du texte contenant les propositions de révision de la Convention UPOV :

"3) Si une variété est essentiellement dérivée d'une [seule] variété protégée, le titulaire du droit sur la variété protégée

[Variante 1] peut interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, d'accomplir les actes décrits au paragraphe 1) ci-dessus en relation avec la nouvelle variété.

[Variante 2] a droit à une rémunération équitable pour l'exploitation commerciale de la nouvelle variété.

[Variante 3] peut interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, d'accomplir les actes décrits au paragraphe 1) ci-dessus en relation avec la nouvelle variété. Toutefois, si la nouvelle variété présente une amélioration substantielle par rapport à la variété protégée, le titulaire du droit n'aura droit qu'à une rémunération équitable pour l'exploitation commerciale de la nouvelle variété."

Le paragraphe 1) mentionné ci-dessus énonce les effets généraux du droit accordé à l'obteneur.

19. L'obtenteur d'une variété qui est "essentiellement dérivée" d'une variété protégée (éventuellement par l'incorporation dans la variété protégée d'une information génétique constituant une caractéristique essentielle d'une invention brevetée) devrait-il toujours avoir le droit, sous réserve du paiement d'une rémunération équitable, d'exploiter la variété dérivée?

20. Les titulaires de brevets ainsi que les titulaires de certificats d'obtention végétale devraient-ils pouvoir, lorsque les notions de "dépendance" et de "variété essentiellement dérivée" visées aux paragraphes 18 et 19 ci-dessus sont d'application, négocier librement la concession de licences ou le refus d'en accorder? La partie qui cherche à obtenir une licence devrait-elle pouvoir l'obtenir

i) dans tous les cas?

ii) uniquement si l'intérêt général l'exige?

iii) uniquement si l'invention représente un progrès technique important ou si la variété nouvelle présente une amélioration substantielle?

21. Les titulaires de certificats d'obtention végétale devraient-ils disposer d'un moyen de défense contre les titulaires de brevets de sorte qu'aucun acte relatif à une variété pour laquelle un certificat d'obtention végétale a été délivré ne puisse être interdit sur la base d'un brevet (voir l'article 5.5) dans le document IOM/IV/2)?

[Fin du document]