

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
Fr. s. 155.-
Fascicule mensuel:
Fr. s. 16.-

102^e année - N° 9
Septembre 1986

Revue mensuelle de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Sommaire

NOTIFICATIONS

Convention OMPI

I. Application à Aruba	375
II. Adhésion: Lesotho	375
Convention de Paris. Application à Aruba	375
Arrangement de Madrid (marques). Application de l'Acte de Nice (1957) et de l'Acte de Stockholm (1967) à Aruba	375
Arrangement de La Haye	
I. Application de l'Acte de Monaco (1961) à Aruba	375
II. Application de l'Acte de Stockholm (1967) à Aruba	376
Arrangement de Nice. Application de l'Acte de Genève (1977) à Aruba	376
Arrangement de Locarno. Application à Aruba	376
Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Application à Aruba	376
Arrangement de Strasbourg. Application à Aruba	376

OBTENTIONS VÉGÉTALES

Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Application à Aruba	377
--	-----

RÉUNIONS DE L'OMPI

Comité permanent de l'OMPI chargé de l'information en matière de brevets (PCPI)

I. Groupe de travail sur l'information générale	378
II. Groupe de travail sur l'information en matière de brevets en faveur des pays en développement	379
III. Groupe de travail sur la planification	380
IV. Groupe de travail sur les questions spéciales	381

ÉTUDES GÉNÉRALES

La protection des configurations de circuits intégrés semi-conducteurs au Japon (Z. Kitagawa)	383
La protection des semences par brevet aux Etats-Unis d'Amérique: perspectives (W. Lesser)	392

CALENDRIER DES RÉUNIONS	402
-------------------------	-----

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Note de l'éditeur

CHINE

Règlement d'exécution de la Loi sur les brevets de la République populaire de Chine approuvé par le Conseil des affaires d'Etat et promulgué par l'Office des brevets de la République populaire de Chine le 19 janvier 1985; Proclamation (N° 3) de l'Office des brevets de la République populaire de Chine (du 19 janvier 1985) (*Feuille de remplacement*) Texte 2-002

© OMPI 1986

La reproduction des notes et rapports officiels, des articles ainsi que des traductions de textes législatifs et conventionnels, publiés dans la présente revue, n'est autorisée qu'avec l'accord préalable de l'OMPI.

ISSN 0033-1430

DANEMARK

Loi sur les brevets (N° 479 du 20 décembre 1967, modifiée en dernier lieu par la Loi N° 153 du 11 avril 1984) Texte 2-001

UNION SOVIÉTIQUE

Ordonnance sur les marques (adoptée par le Comité d'Etat du Conseil des Ministres de l'URSS pour les inventions et les découvertes le 8 janvier 1974 et modifiée par les modifications et adjonctions adoptées par le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes le 22 janvier 1976, les Décrets du Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes N° 4(7) du 22 mars 1979 et N° 1(15) du 9 juillet 1982, l'Arrêté N° 95 du 12 octobre 1982 et le Décret N° 2(5) du 14 avril 1983) Texte 3-001

Notifications

Convention OMPI

I. Application à Aruba

Le Directeur général de l'OMPI a été informé, par une note du Gouvernement des Pays-Bas datée du 23 décembre 1985, que la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), signée à Stockholm le 14 juillet 1967, qui avait été rendue applicable aux Antilles néerlandaises y compris l'île d'Aruba (voir la notification OMPI No 58 du 10 octobre 1974¹), s'applique, au 1er janvier 1986, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises *et* à Aruba.

Notification OMPI No 136, du 8 août 1986.

II. Adhésion

LESOTHO

Le Gouvernement du Lesotho a déposé le 18 août 1986 son instrument d'adhésion à la Convention OMPI.

Pour déterminer sa part contributive dans le budget de la Conférence de l'OMPI, le Lesotho sera rangé dans la classe C.

Ladite Convention entrera en vigueur à l'égard du Lesotho le 18 novembre 1986.

Notification OMPI No 137, du 18 août 1986.

Convention de Paris

Application à Aruba

Le Directeur général de l'OMPI a été informé, par une note du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas datée du 23 décembre 1985, que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967, qui avait été rendue applicable aux Antilles néerlandaises y compris l'île d'Aruba (voir la notification Paris No 51 du 10 octobre 1974²), s'applique, au 1er janvier 1986, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises *et* à Aruba.

Notification Paris No 116, du 8 août 1986.

Arrangement de Madrid (marques)

Application de l'Acte de Nice (1957) et de l'Acte de Stockholm (1967) à Aruba

Le Directeur général de l'OMPI a été informé, par une notification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas datée du 14 février 1986, que l'Acte de Nice du 15 juin 1957 («Acte de Nice (1957)») et l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 («Acte de Stockholm (1967)») de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934 s'appliquent à Aruba.

En application des dispositions de l'article 11.7) de l'Acte de Nice (1957), ledit Acte de l'Arrangement de Madrid entre en vigueur à l'égard d'Aruba le 8 septembre 1986. En application des dispositions de l'article 14.7) de l'Acte de Stockholm (1967), ledit Acte de l'Arrangement de Madrid entrera en vigueur à l'égard d'Aruba le 8 novembre 1986.

Notification Madrid (marques) No 37, du 8 août 1986.

Arrangement de La Haye

I. Application de l'Acte de Monaco (1961) à Aruba

Le Directeur général de l'OMPI a été informé, par une note du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas datée 27 décembre 1985 et transmise par le Département fédéral des affaires étrangères suisse, que l'Acte additionnel de Monaco du 18 novembre 1961 («Acte de Monaco (1961)») à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, qui avait été rendu applicable aux Antilles néerlandaises y compris l'île d'Aruba, s'applique, au 1er janvier 1986, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises *et* à Aruba.

Notification La Haye No 24, du 8 août 1986.

¹ Voir *La Propriété industrielle*, 1974, p. 414.

² Voir *La Propriété industrielle*, 1974, p. 414.

II. Application de l'Acte de Stockholm (1967) à Aruba

Le Directeur général de l'OMPI a été informé, par une notification du Royaume des Pays-Bas datée du 14 février 1986, que l'Acte complémentaire de Stockholm du 14 juillet 1967 («Acte de Stockholm (1967)») de l'Arrangement de La Haye s'applique à Aruba.

Conformément aux dispositions de l'article 9.2) de l'Acte de Stockholm (1967), ledit Acte entrera en vigueur à l'égard d'Aruba le 8 novembre 1986.

Notification La Haye No 25 du 8 août 1986.

Arrangement de Nice

Application de l'Acte de Genève (1977) à Aruba

Le Directeur général de l'OMPI a été informé, par une notification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas datée du 14 février 1986, que l'Acte de Genève du 13 mai 1977 («Acte de Genève (1977)») de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957 s'applique à Aruba.

Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'Acte de Genève (1977) de l'Arrangement de Nice, ledit Acte entrera en vigueur à l'égard d'Aruba le 8 novembre 1986.

Notification Nice No 64, du 8 août 1986.

Arrangement de Locarno

Application à Aruba

Le Directeur général de l'OMPI a été informé, par une notification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas datée du 4 août 1986, que l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, signé à Locarno le 8 octobre 1968, s'applique à Aruba.

En application des dispositions de son article 13, ledit Arrangement entrera en vigueur à l'égard d'Aruba le 8 novembre 1986.

Notification Locarno No 21, du 8 août 1986.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Application à Aruba

Le Directeur général de l'OMPI a été informé, par une note du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas datée du 23 décembre 1985, que le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19 juin 1970 et modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984, qui avait rendu applicable aux Antilles néerlandaises y compris l'île d'Aruba (voir la notification PCT No 26 du 19 avril 1979³), s'applique, au 1er janvier 1986, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises *et* à Aruba.

Notification PCT No 48, du 8 août 1986.

Arrangement de Strasbourg

Application à Aruba

Le Directeur général de l'OMPI a été informé, par une note du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas datée du 23 décembre 1985, que l'Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, qui avait été rendu applicable aux Antilles néerlandaises y compris l'île d'Aruba (voir la notification Strasbourg No 14 du 17 septembre 1974⁴) s'applique, au 1er janvier 1986, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises *et* à Aruba.

Notification Strasbourg No 34, du 8 août 1986.

³ Voir *La Propriété industrielle*, 1979, p. 129.

⁴ Voir *La Propriété industrielle*, 1974, p. 415.

Obtentions végétales

Convention internationale pour la protection des obtentions végétales

Application à Aruba

Le Secrétaire général de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a été informé, par une notification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas datée du 14 février 1986, que la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978, s'applique à Aruba.

Conformément aux dispositions de son article 36.3)a), ladite Convention internationale révisée en 1978 sera applicable à Aruba le 8 novembre 1986.

Notification UPOV No 34, du 8 août 1986.

Réunions de l'OMPI

Comité permanent de l'OMPI chargé de l'information en matière de brevets (PCPI)

I. Groupe de travail sur l'information générale

Neuvième session
(Genève, 14-18 avril 1986)

NOTE*

Le Groupe de travail sur l'information générale (ci-après dénommé «Groupe de travail») du Comité permanent de l'OMPI chargé de l'information en matière de brevets a tenu sa neuvième session à Genève du 14 au 18 avril 1986¹.

Dix-huit membres du Groupe de travail étaient représentés à cette session : Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Japon, Norvège, Pays-Bas, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union soviétique et Office européen des brevets (OEB). La Commission des Communautés européennes (CCE), le Centre international de documentation de brevets (INPADOC) et le Groupe de documentation sur les brevets (PDG) étaient représentés par des observateurs. La liste des participants suit la présente note.

Le Groupe de travail a approuvé le projet final du texte révisé de l'appendice II de la norme ST.16 de l'OMPI (Code pour l'identification de différents types de documents de brevet), qui donne des renseignements détaillés sur les différents types de documents de brevet publiés par 40 offices. Le Groupe de travail a aussi étudié un code approprié pour les documents de brevet qui ne comportent pour l'essentiel que des traductions de la totalité ou d'une partie des documents de brevet déjà publiés dans le cadre d'accords régionaux ou internationaux. Il n'est cependant pas parvenu à dégager une solution et le Bureau international a été prié de rédiger un document de travail sur la question et de l'envoyer aux membres du Groupe de travail afin que ceux-ci fassent part de leurs observations.

* Etablie par le Bureau international de l'OMPI.

¹ Pour la note relative à la huitième session, voir *La Propriété industrielle*, 1985, p. 393.

Le Groupe de travail a mis au point un projet de recommandation sur la structure des index de noms propres figurant sur les documents de brevet.

Le Groupe de travail a également approuvé un projet de recommandation concernant la forme sous laquelle les documents de priorité peuvent être déposés auprès des offices de brevets ainsi que la question de l'attestation de l'authenticité de ces documents lorsqu'ils sont déposés sur microfiche. Le Bureau international invitera les offices de brevets des Etats membres à indiquer clairement leur volonté de publier et de recevoir des documents de priorité sur microformes.

Le Groupe de travail a adopté un projet de recommandation concernant les jeux de caractères codés à utiliser pour l'échange des données de brevets sous forme déchiffirable par machine et un autre projet de recommandation concernant le dépôt des demandes de brevet sous une forme permettant la reconnaissance optique des caractères (ROC).

Le Groupe de travail a aussi adopté des projets de modification de la norme ST.3 de l'OMPI, qui s'intitule désormais «Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays, ainsi que d'autres entités et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle».

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres

Allemagne (République fédérale d') : E. Derday; H. Rothe. Autriche: H. Erber. Canada: C. McDermott. Danemark: I.-L. Frisenberg. Espagne: A. Gómez García. Etats-Unis d'Amérique: J.R. Goudeau. Finlande: R. Laukkarinen. France: M. Verderosa. Japon: Y. Masuda. Norvège: P.E. Lillejordet. Pays-Bas: D. Dogger. République démocratique allemande: H. Konrad; K.P. Wittig. Royaume-Uni: T. Saul. Suède: L. Stolt. Suisse: K. Grünig; K. Aeschlimann. Tchécoslovaquie: M. Kopča; M. Fořtová. Union soviétique: B.S. Rozov.

II. Organisation membre

Office européen des brevets (OEB) : C.J. Jonckheere.

III. Organisations observatrices

Commission des Communautés européennes (CCE): H. Bank. Centre international de documentation de brevets (INPADOC): G. Quarda. Patent Documentation Group (PDG): P. Ochsenbein; S. Hahneemann.

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue du Bureau international.

IV. Bureau

Président : T. Saul (Royaume-Uni). *Vice-présidents* : E. Derday (Allemagne (République fédérale d')); B. Rozov (Union soviétique). *Secrétaire* : P. Higham (OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI

L.E. Kostikov (*Vice-directeur général*); P. Higham (*Chef de la Section de l'information en matière de brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*); G. Negouliaev (*Administrateur principal chargé de l'information en matière de brevets, Section de l'information en matière de brevets*); V. Týč (*Administrateur assistant chargé de l'information en matière de brevets, Section de l'information en matière de brevets*).

II. Groupe de travail sur l'information en matière de brevets en faveur des pays en développement

Septième session
(Genève, 4-6 juin 1986)

NOTE*

Le Groupe de travail sur l'information en matière de brevets en faveur des pays en développement (ci-après dénommé «Groupe de travail») du Comité permanent de l'OMPI chargé de l'information en matière de brevets (ci-après dénommé «Comité permanent») a tenu sa septième session à Genève du 4 au 6 juin 1986¹.

Dix-neuf membres du Groupe de travail étaient représentés à cette session : Allemagne (République fédérale d'), Brésil, Canada, Chine, Cuba, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Japon, Philippines, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique et Office européen des brevets (OEB). La Fédération internationale de documentation (FID) et le Centre international de documentation de brevets (INPADOC) étaient représentés par des observateurs. La liste des participants suit la présente note.

Le Groupe de travail a examiné la situation actuelle concernant le Programme de services gratuits d'information en matière de brevets de l'OMPI et a relevé avec satisfaction que l'éventail des contributions à ce Programme a encore été élargi, permettant ainsi au Bureau international de satisfaire la demande croissante émanant des utilisateurs des pays en développement.

Le Groupe de travail a aussi pris note de l'étude analytique établie par le Bureau international au sujet des réponses données aux diverses questions posées dans les questionnaires d'évaluation joints aux rapports de recherche et a décidé qu'il convient de mettre fin à la distribution de routine des questionnaires d'évaluation

actuellement utilisés. Le Bureau international a été prié d'établir une feuille d'évaluation simplifiée, une formule modifiée de demande de recherche et une formule spécifique d'évaluation. Il a été proposé que cette dernière soit envoyée uniquement lorsque la demande de recherche indique que les résultats sont destinés «à aider à résoudre des difficultés dans certaines étapes d'une technique déjà mise en oeuvre» ou à «servir de base à des travaux d'étude et de réalisation en signalant les solutions déjà connues d'un problème technique».

Le Groupe de travail a révisé les «Principes directeurs sur l'organisation d'un centre d'information et de documentation en matière de brevets, spécialement dans l'optique des besoins et de la situation des pays en développement» et a demandé au Bureau international d'en mettre le texte au point.

Le Groupe de travail a examiné le deuxième projet de «Glossaire des termes et expressions touchant à l'information et à la documentation en matière de brevets» et a prié le Bureau international de demander d'autres observations sur celui-ci et d'établir un projet en s'appuyant sur les observations qui lui auront été communiquées. Le Groupe de travail a aussi demandé au Bureau international de prendre les mesures nécessaires pour publier le Glossaire également en français et en espagnol.

Le Groupe de travail a pris note, en les approuvant, des programmes types révisés pour «les cours de formation sur l'information en matière de brevets (en général)» et «la formation à la Classification internationale des brevets», élaborés par le Bureau international.

Le Groupe de travail a recommandé que la tâche consistant à mettre à jour la «liste des revues pouvant être obtenues gratuitement ou à des conditions très avantageuses par les pays en développement» soit inscrite au programme du Comité permanent pour la période biennale 1986-1987.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres

Allemagne (République fédérale d') : M. Voegtel. Brésil : C.R. Treiguer. Canada : J.H.A. Gariépy. Chine : XIAO-MIN Xu. Cuba : M. Jiménez Aday. A. Santos Rivera. Egypte : M. Hilal. W.Z. Kamil. Espagne : D. Alcaraz Ruano. Etats-Unis d'Amérique : W.S. Lawson; T. Lomont. Finlande : J. Rainesalo. France : A. de Pastors. Ghana : A.M. Abdullah. Japon : Y. Masuda. Philippines : L.M. Duka. République démocratique allemande : K.P. Wittig. Royaume-Uni : G.K. Lindsey. Suède : K. Bergström. Suisse : E. Caussignac. Union soviétique : L. Bandourina.

II. Organisation membre

Office européen des brevets (OEB) : A.G. Wells.

* Etablie par le Bureau international.

¹ Pour la note relative à la sixième session, voir *La Propriété industrielle*, 1985, p. 362.

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue du Bureau international.

III. Organisations observatrices

Fédération internationale de documentation (FID) : F.J. Leloux.
Centre international de documentation de brevets (INPADOC) : G. Quarda.

IV. Bureau

Président : L.M. Duka (Philippines). Vice-présidents : J.H.A. Gariépy (Canada); L. Bandourina (Union soviétique). Secrétaire : R. Blumstengel (OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI

L.E. Kostikov (*Vice-directeur général*); R. Blumstengel (*Chef de la Section des pays en développement (information en matière de brevets), Division de l'information et de la classification en matière de brevets*); R. Andary (*Administrateur principal chargé de programme, Section des pays en développement (information en matière de brevets)*); N. Yoshikuni (*Administrateur de programme, Section des pays en développement (information en matière de brevets)*).

III. Groupe de travail sur la planification

Dix-septième session
(Genève, 9-13 juin 1986)

NOTE*

Le Groupe de travail sur la planification (ci-après dénommé «Groupe de planification») du Comité permanent de l'OMPI chargé de l'information en matière de brevets (ci-après dénommé «Comité permanent») a tenu sa dix-septième session à Genève du 9 au 13 juin 1986¹.

Quinze membres du Groupe de planification étaient représentés à cette session : Allemagne (République fédérale d'), Australie, Autriche, Brésil, Canada, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Japon, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique, Office européen des brevets (OEB). La liste des participants suit la présente note.

En ce qui concerne les demandes et propositions nouvelles à ajouter au programme du Comité permanent pour la période biennale 1986-1987, le Groupe de planification a pris note d'une proposition, présentée par l'Office hongrois, qui avait trait à l'addition de périodiques concernant le domaine technique en expansion rapide de la biotechnologie à la liste des périodiques de la «documentation minimale» établie en vertu de la règle 34.1b)iii) du PCT, ainsi que d'une étude élaborée par l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) concernant la

disponibilité de traductions des demandes internationales publiées selon le PCT, et a décidé de demander au Bureau international de soumettre les deux questions à l'examen du Comité de coopération technique du PCT (PCT/CTC) lors de sa prochaine session. Le Groupe de planification a pris note d'une demande présentée par l'Office des brevets du Royaume-Uni concernant l'utilisation de chiffres de contrôle avec les numéros de demandes et de série et a décidé de recommander au Comité permanent que cette tâche soit ajoutée au programme précité.

En ce qui concerne les nouvelles demandes de révision de la Classification internationale des brevets (CIB), le Groupe de planification a pris note, en y souscrivant en général, des conclusions et recommandations du Comité d'experts de la CIB concernant le nombre de projets de révision de la CIB choisis chaque année et le processus de sélection en notant, en particulier, que la désignation de l'office qui est à l'origine d'un projet de révision comme rapporteur pour ce projet réduirait la charge de travail de certains offices. Le Groupe de planification a décidé de recommander au Comité permanent que la possibilité soit donnée à tout office intéressé de faire fonction de rapporteur pour tout projet qui n'émane pas de lui. Le Groupe de planification a pris note d'une lettre de l'Office japonais des brevets contenant des propositions visant à modifier les critères de sélection des demandes de révision de la CIB destinées à figurer dans le programme de révision et a convenu que la question de la sélection des projets de révision de la CIB mérite d'être examinée d'urgence.

Le Groupe de planification a étudié un projet de questionnaire, établi par l'Office australien des brevets, concernant l'utilisation des statistiques en matière de brevets pour l'analyse et la prévision techniques. Il a prié le Bureau international de réviser et de restructurer, en consultation avec l'Office australien des brevets, le questionnaire pour tenir compte des commentaires reçus, puis de le diffuser.

Le Groupe de planification a pris note d'une déclaration du Bureau international concernant l'établissement de listes d'abrégiés en langue anglaise des documents de brevet japonais et soviétiques, tandis que plusieurs de ses membres ont réaffirmé que leurs offices sont vivement intéressés à recevoir des copies de ces listes et ont demandé au Bureau international de publier une circulaire invitant les offices à exprimer leur ferme intention d'acheter des exemplaires de ces inventaires.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres

Allemagne (République fédérale d') : M. Voegteli; H.J. Fruehauf.
Australie : H. Preston. Autriche : F. Sohs. Brésil : C.R. Treiguer.

* Etablie par le Bureau international.

¹ Pour la note relative à la seizième session, voir *La Propriété industrielle*, 1986, p. 31.

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue du Bureau international.

Canada : G. Guzzo. Espagne : A. Gómez García. Etats-Unis d'Amérique : W.S. Lawson; T.F. Lomont. Finlande : J. Rainesalo. France : A. de Pastors. Japon : Y. Masuda. Royaume-Uni : G.K. Lindsey. Suède : L.G. Björklund; K. Bergström. Suisse : E. Caussignac. Union soviétique : V. Kukolev; A. Korchagin.

II. Organisation membre

Office européen des brevets (OEB): A. Vandecasteele; C. Jonckheere.

III. Bureau

Président : H. Preston (Australie). Vice-présidents : G. Lindsey (Royaume-Uni); V. Kukolev (Union soviétique). Secrétaire : P. Higham (OMPI).

IV. Bureau international de l'OMPI

L. E. Kostikov (*Vice-directeur général*); B. Hansson (*Chef de la Section de la classification des brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*); P. Higham (*Chef de la Section de l'information en matière de brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*); G. Negouliaev (*Administrateur principal chargé de l'information en matière de brevets, Section de l'information en matière de brevets*); V. Tyč (*Administrateur assistant chargé de l'information en matière de brevets, Section de l'information en matière de brevets*).

IV. Groupe de travail sur les questions spéciales

Neuvième session
(Genève, 9-13 juin 1986)

NOTE*

Le Groupe de travail sur les questions spéciales (ci-après dénommé «Groupe de travail») du Comité permanent de l'OMPI chargé de l'information en matière de brevets (ci-après dénommé «Comité permanent») a tenu sa neuvième session à Genève du 9 au 13 juin 1986¹.

Quinze membres du Groupe de travail étaient représentés à cette session : Allemagne (République fédérale d'), Australie, Autriche, Brésil, Canada, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Japon, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique, Office européen des brevets (OEB). La Fédération internationale de documentation (FID) était représentée par un observateur. La liste des participants suit la présente note.

* Etablie par le Bureau international.

¹ Pour la note relative à la huitième session, voir *La Propriété industrielle*, 1986, p. 32.

En ce qui concerne son étude de la cohérence d'application de la Classification internationale des brevets (CIB), le Groupe de travail a convenu que le moment n'est pas encore venu d'étudier la cohérence d'application de la quatrième édition de la CIB étant donné que les documents classés en fonction de cette édition ne sont pas encore assez nombreux et a observé qu'en adoptant le programme pour la période biennale 1988-1989, le Comité permanent souhaitera peut-être examiner s'il convient de procéder à une nouvelle étude de cohérence s'appuyant sur les documents de brevet classés en fonction de la quatrième édition de la CIB, en vue d'une évaluation analogue à celle dont ont fait l'objet les études déjà effectuées.

Le Groupe de travail a mis au point la nouvelle version du texte intitulé «Principes directeurs pour l'aménagement de dossiers de recherche basés sur la CIB» en approuvant un texte qui donne des indications sur les moyens de réduire le volume des dossiers de recherche.

Le Groupe de travail a décidé qu'il conviendrait de continuer la tâche consistant à suivre l'utilisation par les offices des microformes et autres moyens de stockage de grande capacité pour les documents de brevet. On peut déjà tirer quelques conclusions des renseignements disponibles, qui semblent indiquer que l'utilisation des microformes proprement dites est assez courante pour le stockage massif de documents de brevet mais que l'utilisation de moyens optiques comme les disques vidéo ou les mémoires mortes CD et du stockage magnétique est encore considérée comme expérimentale par les offices.

Le Groupe de travail a pris note de l'avancement de la mise à jour de l'inventaire des systèmes de recherche informatisés comportant exclusivement ou presque exclusivement des références aux documents de brevet. Il a convenu que cet inventaire devra être tenu aussi à jour que possible et s'est félicité d'une déclaration du Bureau international indiquant que les renseignements complémentaires reçus d'ici à la fin du mois d'août 1986 figureront dans la version finale de l'inventaire, qui comportera des renseignements détaillés sur 36 systèmes de cette nature et qui paraîtra dans les pages de mise à jour de 1986 du *Manuel de l'OMPI sur l'information et la documentation en matière de brevets*.

Le Groupe de travail a pris note des nombreuses observations reçues au sujet de l'expérience acquise dans l'utilisation des systèmes informatisés exploitables pour la recherche et l'examen. Quelques membres du Groupe de travail ont émis une réserve à cet égard en indiquant qu'il est encore trop tôt pour formuler des conclusions au sujet d'une évaluation de l'efficacité des systèmes de recherche informatisés mais ont remarqué que certains problèmes se sont posés dans l'utilisation qui est déjà faite des systèmes.

Le Groupe de travail a examiné la proposition détaillée, élaborée par le Bureau international, concernant un séminaire de haut niveau sur la CIB qui se tiendrait en octobre 1987, et a marqué son accord sur

le calendrier d'organisation du séminaire, le titre de ce séminaire, sa structure et son contenu.

Le Groupe de travail a enfin pris note du projet de manuel sur l'interrogation directe par télex des bases de données sur les brevets rédigé par le Bureau international. Il a évoqué certaines difficultés, notamment celles qui surgissent dans l'utilisation d'appareils télex produisant automatiquement la transmission d'un caractère de retour de chariot ou d'un caractère de changement de ligne. Il a convenu qu'il conviendrait d'établir en temps voulu pour sa prochaine session un projet révisé de manuel donnant autant d'exemples que possible.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres

Allemagne (République fédérale d') : M. Voegteli; H.J. Fruehauf. Australie : H. Preston. Autriche : F. Sohs. Brésil : C.R. Treiguer. Canada : G. Guzzo. Espagne : A. Gómez García. Etats-Unis d'Amérique : W.S. Lawson; T.F. Lomont. Finlande : J. Rainesalo. France : A. de Pastors. Japon : Y. Masuda. Royaume-Uni : G.K. Lindsey. Suède : L.G. Björklund; K. Bergström. Suisse : E. Caussignac. Union soviétique : V. Kukolev; A. Korchagin.

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue du Bureau international.

II. Organisation membre

Office européen des brevets (OEB) : A. Vandecasteele; C. Jonckheere.

III. Organisation observatrice

Fédération internationale de documentation (FID): F. Schweikhardt.

IV. Bureau

Président: H. Preston (Australie). Vice-présidents: G. Lindsey (Royaume-Uni); V. Kukolev (Union soviétique). Secrétaire: P. Higham (OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI

L. E. Kostikov (*Vice-directeur général*); B. Hansson (*Chef de la Section de la classification des brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*); P. Higham (*Chef de la Section de l'information en matière de brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets*); G. Negouliaev (*Administrateur principal chargé de l'information en matière de brevets, Section de l'information en matière de brevets*); V. Týč (*Administrateur assistant chargé de l'information en matière de brevets, Section de l'information en matière de brevets*).

Etudes générales

La protection des configurations de circuits intégrés semi-conducteurs au Japon

Z. KITAGAWA*

1. Introduction

1.1 *La nécessité de protéger les configurations de circuits intégrés*

Bien que l'invention du premier circuit intégré, aux Etats-Unis d'Amérique, remonte seulement à 25 ans, le développement rapide de la micro-électronique a permis aux circuits intégrés de devenir le «pétrole brut» de l'industrie actuelle. Leur production a considérablement augmenté par suite de leur introduction dans divers domaines industriels. Alors qu'en 1978 la production mondiale de circuits intégrés était estimée à 5,1 milliards de dollars, elle représentait environ 20 milliards de dollars en 1984. L'importance de cette industrie a donc quadruplé en six ans seulement.

De nos jours, un consensus se dégage sur la nécessité d'empêcher l'imitation des configurations de circuits intégrés et d'établir des règles de base, aux niveaux national et international, applicables aux transactions portant sur ces configurations, afin de garantir dûment leur protection et leur développement. Comme on le sait, la création d'une configuration de circuit intégré représente une opération coûteuse en temps et en argent; or, le résultat peut être facilement et rapidement copié à moindres frais. En l'absence d'une réglementation, l'appropriation abusive d'une configuration originale porte un grave préjudice au concepteur initial, et si l'on permet cette copie on entrave le développement harmonieux de l'industrie des circuits intégrés et de la technologie qu'elle véhicule.

1.2 *Nouvelle législation aux Etats-Unis d'Amérique et au Japon*

Les Etats-Unis d'Amérique ont été le premier pays à promulguer une loi visant à protéger le créateur d'une configuration de circuit intégré, traduisant ainsi le souci légitime d'un des plus gros producteurs mondiaux. Le Congrès américain a voté au mois d'octobre 1984 la «Loi de 1984 sur la protection des microplaquettes semi-conductrices» (ci-après dénommée Loi des Etats-

Unis) qui a été promulguée le 8 novembre de la même année¹.

Au Japon, un sous-comité du Conseil de la structure industrielle² a été constitué en octobre 1984 en vue d'examiner les modalités de protection de la configuration d'une microplaquette semi-conductrice aux termes de la loi nationale; après plusieurs réunions de travail soutenues, le sous-comité a publié un rapport en janvier 1985, recommandant au Ministère du commerce international et de l'industrie d'élaborer un projet de loi *sui generis*, analogue à la Loi des Etats-Unis³. Le Ministère a entrepris immédiatement d'élaborer le projet d'une «Loi sur les configurations de circuits intégrés semi-conducteurs» (ci-après dénommée Loi)⁴. Le Cabinet a adopté le projet au mois de mars, et la Diète a voté la Loi le 24 mai 1985. Promulguée le 31 mai 1985, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1986. Par la suite, ont été publiés le Décret relatif à l'enregistrement des droits sur les configurations de circuits, etc., adopté par le Cabinet (Décret No 326 de 1985), et l'Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement des droits sur les configurations de circuits, etc. (Arrêté ministériel No 81 de 1985). Ces deux textes énoncent principalement les règles de procédure applicables à l'enregistrement d'un droit sur une configuration de circuit et aux droits connexes.

2. Les grandes lignes de la Loi japonaise

La teneur de cette Loi est pour l'essentiel analogue à celle de la Loi des Etats-Unis, à trois grandes différences

¹ Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, ETATS-UNIS D'AMERIQUE — Texte 1-001. La Loi comprend quatorze articles qui se présentent comme suit : article 901 : définitions; article 902 : objet de la protection; article 903 : propriété, transfert, concession de licences et enregistrement; article 904 : durée de la protection; article 905 : droits exclusifs sur les moyens de masquage; article 906 : limitation des droits exclusifs : techniques dérivées; première vente; article 907 : limitation des droits exclusifs : acquisition de bonne foi d'une microplaquette semi-conductrice contrefaite; article 908 : enregistrement des demandes de protection; article 909 : mention de réserve apposée sur les moyens de masquage; article 910 : exercice des droits exclusifs; article 911 : actions civiles; article 912 : relation avec d'autres textes législatifs; article 913 : dispositions transitoires; article 914 : dispositions transitoires internationales.

² *Sangyō Kōzō Shingikai*: Conseil consultatif près le Ministère du commerce international et de l'industrie.

³ Rapport du sous-comité des problèmes juridiques relatifs aux microplaquettes semi-conductrices — Comment développer harmonieusement l'industrie des circuits intégrés semi-conducteurs.

⁴ *Handōtai Shūseki-Kairo No Kairo-Haichi Ni Kansuru Hōritsu*. Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, JAPON — Texte 1-001.

* Professeur de droit, Directeur du Centre de droit comparé à l'Université de Kyoto.

près : 1) la protection est étendue à toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité, alors que la Loi des Etats-Unis est fondée sur le principe de la «réciprocité»; 2) la protection commence à la date d'enregistrement et non à la date de la première exploitation commerciale; 3) les contrefaçons peuvent entraîner des sanctions pénales.

Avant de procéder à un examen approfondi de la Loi japonaise, je me propose d'en faire ressortir brièvement certains points fondamentaux.

L'objet de la protection est la *configuration*⁵ d'un circuit intégré semi-conducteur (les éléments de circuit et les liaisons conductrices assurant l'interconnexion de ces éléments), l'équivalent de l'expression «moyens de masquage» utilisée dans la Loi des Etats-Unis. Les créateurs de configurations originales acquièrent, grâce à l'enregistrement, des *droits exclusifs*, dénommés droits sur une configuration de circuit⁶. L'exclusivité couvre la fabrication, la cession, la location, l'exposition et l'importation de tout produit auquel est incorporée la configuration originale⁷. Le titulaire du droit peut demander qu'une injonction soit rendue et exiger des dommages-intérêts pour toute violation de son droit⁸, les violations étant également passibles d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende⁹. Cependant, contrairement aux droits découlant d'un brevet, il ne s'agit pas d'un droit absolu. Un créateur indépendant (et non un imitateur) ayant conçu une configuration identique jouira également des pleins droits¹⁰. En outre, il existe des dispositions concernant la doctrine de la première vente¹¹, les techniques dérivées¹² et l'acquisition de bonne foi d'une configuration contrefaite¹³, analogues à celles prévues par la Loi des Etats-Unis.

La durée de la protection est de 10 ans à compter de la date de l'enregistrement de la configuration de circuit¹⁴. Pour protéger le propriétaire entre la date de l'exploitation commerciale et celle de l'enregistrement, la Loi oblige les personnes qui copient, au cours de cette période, une configuration appartenant à un tiers, à verser à celui-ci une indemnité égale au montant d'une redevance raisonnable, alors même que la copie ne constitue pas une violation au sens strict¹⁵.

La demande d'enregistrement doit être déposée dans les deux ans qui suivent la première exploitation commerciale de la configuration de circuit¹⁶. Contrai-

rement à ce que prévoit la Loi sur les brevets, la procédure d'examen est minimale¹⁷. Comme la Loi n'impose pas la discrétion aux examinateurs, elle autorise le Ministre du commerce international et de l'industrie à désigner une personne morale ne poursuivant pas de but lucratif pour accomplir l'enregistrement¹⁸. La neutralité et l'impartialité de l'organe désigné aux fins de l'enregistrement sont garanties par des dispositions strictes¹⁹.

3. Une démarche *sui generis* suivie au Japon

3.1 Echec de la voie du droit d'auteur

Peu après qu'un sous-comité du Ministère du commerce international et de l'industrie eut commencé à envisager des mesures législatives susceptibles de protéger la configuration des microplaquettes semi-conductrices, le Service des affaires culturelles (*Bunka-chô*), qui est l'organisme chargé des questions relatives à la Loi sur le droit d'auteur institua, lui aussi, un comité d'étude, sous la surveillance de son Conseil du droit d'auteur. Alors que le sous-comité ministériel s'orientait vers la conception américaine, le Conseil du droit d'auteur s'employait à vérifier s'il était possible d'étendre la portée de la Loi sur le droit d'auteur en vigueur pour protéger ce nouveau produit technique. Le premier estima que ce nouveau type de produit ne pouvait être dûment protégé que par la création d'un nouveau droit, sans nier toutefois la possibilité théorique d'une protection par le droit d'auteur. Le comité d'étude était en fait plutôt favorable à ce type de protection.

L'étude parallèle entreprise par ces deux organismes gouvernementaux concurrents s'est poursuivie jusqu'au début du mois de février 1985 pour s'achever comme suit : il fut décidé que le Ministère du commerce international et de l'industrie élaborerait la législation sur la protection des microplaquettes semi-conductrices, tandis que le Service des affaires culturelles serait chargé de la législation sur la protection des programmes d'ordinateur, législation qui avait aussi fait l'objet d'un débat acharné entre les deux organismes au cours des deux années précédentes²⁰.

3.2 Adoption d'une voie *sui generis*

La Loi japonaise a été finalement adoptée en raison de considérations relatives aux insuffisances du droit de

⁵ *Kairo-haichi*: Article 2.1 et 2 de la Loi. Voir plus loin 4.1.1.

⁶ *Kairo-haichi-riyô-ken*: Articles 10 et 11 de la Loi. Voir plus loin 4.1.2.

⁷ Article 2.3 de la Loi.

⁸ Articles 22 et 25 de la Loi. Voir plus loin 4.7.2.

⁹ Articles 51 à 56 de la Loi.

¹⁰ Article 12.1 de la Loi. Voir plus loin 4.2.

¹¹ Article 12.3 de la Loi. Voir plus loin 4.6.2.

¹² Article 12.2 de la Loi. Voir plus loin 4.6.2.

¹³ Article 24 de la Loi. Voir plus loin 4.6.3.

¹⁴ Article 10.2 de la Loi.

¹⁵ Article 27 de la Loi. Voir plus loin 4.3.2.

¹⁶ Article 6 de la Loi.

¹⁷ Article 3.2 de la Loi.

¹⁸ Article 28 de la Loi. Le Centre de coopération pour la propriété industrielle (*Kôgyô Shoyûken Kyôryoku Center: IPCC*) a été désigné à ce titre. Voir plus loin 4.5.2.

¹⁹ Articles 29 à 46 de la Loi.

²⁰ Sur ce thème voir par exemple Z. Kitagawa, «*Legal Protection of Computer Software — Current Thinking in Japan*», *Proceedings of the International Seminar on Legal Protection of Computer Software*, European Computing Services Association, 1984, pp. 42-51, et Z. Kitagawa, «*Allgemeiner Urheberrecht oder Sonderschutz für Computerprogramme in Japan? — Ein Zwischenbericht*», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Internationaler Teil) (GRUR Int.)* 1985, pp.173-6.

la propriété intellectuelle en vigueur, qui ne permettaient pas d'assurer dans la mesure voulue la protection des configurations de circuits intégrés. On trouvera ci-après un résumé succinct de ces considérations²¹.

3.2.1 *La Loi sur les brevets*²²

La configuration d'un circuit intégré semi-conducteur est élaborée en concevant un circuit logique et un circuit transistorisé, ce qui permet d'inscrire les fonctions du circuit dans un petit espace. Ce faisant, certains obstacles matériels doivent être surmontés et éliminés. Une configuration peut donc répondre à la définition de l'invention donnée par la Loi sur les brevets : une création d'idées techniques par l'application d'une loi de la nature²³.

Toutefois, un brevet peut être accordé pour certaines caractéristiques d'une configuration, mais rarement pour l'ensemble de celle-ci. En effet, puisque la conception d'une configuration est essentiellement fondée sur des règles empiriques, la configuration qui en résulte satisfait rarement aux critères de « nouveauté » et d'« activité inventive » qui sont prévus à l'article 29 de la Loi sur les brevets.

3.2.2 *La Loi sur les dessins et modèles industriels*²⁴

En son article 2, cette Loi définit les dessins et modèles industriels comme « une forme, une structure ou une couleur, ou une combinaison de ces éléments, qui produit une impression esthétique visuelle ». Cependant, la structure d'une configuration est difficile à percevoir à l'œil nu et, de plus, n'est pas destinée à produire une impression esthétique. Par conséquent, elle n'entre pas dans le cadre de cette définition.

3.2.3 *La Loi sur la prévention de la concurrence déloyale*²⁵

Cette Loi interdit les actes de nature à créer une confusion avec les activités d'un concurrent, comme le dispose l'alinéa 3) de l'article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. La seule disposition qui pourrait servir à interdire l'imitation d'une configuration de circuit intégré semi-conducteur figure à l'alinéa 1)1 de l'article premier, lequel proscribit les actes de nature à créer une confusion avec le produit d'un tiers par « l'utilisation d'un moyen d'identification identique ou similaire au nom, à la marque ... ou à toute autre représentation du produit d'un tiers largement connu sur le territoire ».

Toutefois, la configuration d'un circuit intégré semi-conducteur est généralement incorporée dans un mécanisme ou un dispositif, ou bien conditionnée et non visible au moment de l'achat. Par conséquent, une configuration ne peut guère être considérée comme

étant « largement connue » et de nature à créer une « confusion avec le produit d'un tiers ».

3.2.4 *La Loi sur le droit d'auteur*²⁶

La question essentielle est ici de savoir si une configuration peut être protégée par le droit d'auteur. Comme nous l'avons déjà mentionné, le Japon n'a pas opté pour cette voie. Les raisons de ce choix méritent un examen plus approfondi.

A) L'élaboration de la configuration d'un circuit intégré semi-conducteur peut se subdiviser en deux phases : d'une part, la conception du circuit logique, du circuit transistorisé et de la configuration et, d'autre part, la fabrication qui consiste à réaliser le plus souvent des masques utilisés ensuite pour l'impression de circuits électroniques sur des pastilles.

Divers schémas issus du processus de conception d'un circuit intégré semi-conducteur peuvent fréquemment être interprétés comme « des œuvres figuratives de caractère scientifique » selon les termes de l'alinéa 1)6 de l'article 10 de la Loi sur le droit d'auteur.

La nature d'un masque n'est pas toujours évidente. Certains affirment que c'est la reproduction du schéma original. Toutefois, d'autres avancent que, puisqu'un masque est un produit utilisé pour la mise au point d'une configuration et qu'il est semblable par nature aux patrons utilisés pour confectionner des complets et des robes ou aux moules servant à réaliser des moulages, on peut également dire qu'il ne constitue pas une œuvre ou la reproduction d'une œuvre au sens de la Loi sur le droit d'auteur.

Si l'on soutient qu'un masque est la reproduction du schéma original pouvant bénéficier de la protection par le droit d'auteur, on peut logiquement en déduire que la configuration d'un circuit intégré semi-conducteur est à son tour la reproduction du masque et qu'elle est, par conséquent, susceptible d'être protégée en vertu de la Loi sur le droit d'auteur. Toutefois, l'élaboration d'une configuration de circuit nécessite généralement huit à 12 masques et ce sont des techniques d'oxydation, de diffusion et de gravure qui permettent de fixer sur les pastilles des transistors reliés par des liaisons conductrices. Il faut pour cela mettre en œuvre des techniques et un savoir-faire de pointe : techniques d'exposition à la lumière basées sur la projection de faisceaux d'électrons ou d'ions, techniques de gravure utilisant des faisceaux d'ions produits par un plasma, et procédés d'enduction faisant appel à plusieurs types de fours et de dispositifs DVC (dépôt de vapeurs chimiques). D'un point de vue juridique, ce serait donc trahir la logique que de conclure que la configuration d'un circuit intégré semi-conducteur est la reproduction du schéma ou du masque original.

En outre, la configuration est une composante essentielle et inséparable du circuit intégré semi-conducteur, qui constitue un article utile. Elle a pour objet de faire

²¹ Ce résumé se fonde sur le rapport du sous-comité ministériel, mais il a été légèrement modifié par l'auteur.

²² *Tokkyo Hô* (Loi No 121, 1959). Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, JAPON — Texte 2-001.

²³ Article 2 de la Loi sur les brevets.

²⁴ *Ishô Hô* (Loi No 125, 1959).

²⁵ *Fusei-Kyôshô Bôshi Hô* (Loi No 14, 1934).

²⁶ *Chosakuken Hô* (Loi No 48, 1970).

exécuter efficacement au circuit certaines fonctions, comme le stockage de l'information, ou des calculs. Par conséquent, il ne convient pas que la Loi sur le droit d'auteur étende sa protection à ce produit utile ou à ses composantes essentielles²⁷.

B) Si l'on décidait de protéger les configurations en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, les problèmes suivants pourraient se poser :

Premièrement, une oeuvre susceptible d'être protégée par le droit d'auteur doit avoir un caractère littéraire, scientifique, artistique ou musical. Comme l'importance de la configuration d'un circuit intégré semi-conducteur réside dans sa fonction et sa valeur d'usage, elle n'est pas considérée comme littéraire, scientifique, artistique ou musicale.

Deuxièmement, si la protection de la Loi sur le droit d'auteur est étendue à des produits utiles, on peut craindre que le champ de la protection ne s'élargisse trop et couvre même la fabrication et la distribution d'autres produits industriels.

Troisièmement, comme la Loi sur le droit d'auteur se fonde sur la Convention universelle sur le droit d'auteur et la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, elle ne peut comporter de dispositions en contradiction avec celles de ces traités. Par exemple, si la Loi sur le droit d'auteur prévoyait une disposition protégeant les droits du titulaire pour une période de 10 ans, comme le fait la Loi des Etats-Unis, elle contreviendrait aux traités susmentionnés.

4. Loi sur les configurations de circuits intégrés semi-conducteurs (No 43 de 1985)

4.1 Définitions et objet de la protection

4.1.1 Définitions

Plusieurs termes fondamentaux sont définis au chapitre premier (Dispositions générales) de la Loi, à

²⁷ Au Japon, ce point est devenu très épineux lorsqu'il a fallu définir la politique législative relative à la protection de la configuration d'un circuit intégré semi-conducteur parce que la Loi nationale sur le droit d'auteur n'exclut pas les éléments utiles *per se* du champ de sa protection. A cet égard, elle diffère de la Loi des Etats-Unis en vertu de laquelle les éléments utiles *per se* ne sont généralement pas considérés comme ressortissant au droit d'auteur; voir D. Schrader, *Statement Before the Subcommittee on Courts, Civil Liberties and the Administration of Justice of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, Hearings on H.R. 1028, Copyright Protection for Semiconductor Chips* (3 août et 1er décembre 1983), numéro de série 34 (1984), p. 85. De plus, la Loi japonaise sur le droit d'auteur n'établit aucune distinction particulière entre des oeuvres normalement susceptibles d'être protégées et des dessins techniques, ce qui semble être le cas de la Cour fédérale de justice allemande (*Bundesgerichtshof* (BGH), décision du 29.3.1984, *GRUR* 1984 No 9, p. 659). La Loi allemande définit une norme de créativité distincte et plus élevée pour les dessins techniques. L'extension générale de la protection conférée par le droit d'auteur aux produits utiles a été reconnue au Royaume-Uni (voir par exemple *British Leyland Motor Corporation v. Armstrong Patents Co. Ltd.*, Cour d'appel [1984] 3 CMLR 102). Au Japon, en revanche, la Loi ne définit pas clairement la mesure dans laquelle le droit d'auteur permet de protéger des produits utiles.

savoir: «circuit intégré semi-conducteur²⁸», «configuration de circuit²⁹» et «utilisation³⁰». La définition d'un circuit intégré semi-conducteur est assez simple et, contrairement à la Loi des Etats-Unis (article 901.a/1)), la Loi japonaise évite d'inclure le procédé de fabrication dans cette définition. Le concept «configuration de circuit», qui est l'objet du droit sur une configuration de circuit et représente l'élément central du nouveau droit créé par la Loi, correspond au concept américain de moyen de masquage. Le terme «utilisation» recouvre deux réalités distinctes : d'une part, la fabrication de circuits intégrés semi-conducteurs et, d'autre part, la cession, la location, l'exposition ou l'importation de circuits intégrés semi-conducteurs et de produits auxquels sont incorporés ces circuits intégrés. Par conséquent, le fabricant d'un produit qui incorpore un circuit intégré semi-conducteur utilisant une configuration de circuit créée par un tiers ne se livre pas à une «utilisation» aux sens de la Loi³¹.

4.1.2 Droit sur une configuration de circuit

Le créateur d'une configuration de circuit peut, sur demande, obtenir un «enregistrement constitutif»³² d'un droit sur une configuration de circuit. Le droit correspondant prend naissance dès l'enregistrement constitutif³³. Son titulaire a le droit exclusif d'utiliser à des fins commerciales la configuration de circuit pour laquelle il a obtenu l'enregistrement constitutif³⁴.

4.2 Originalité et identité

Une configuration de circuit doit être originale pour être protégée par la Loi³⁵. Cependant, tout comme dans le cas de la protection des oeuvres par le droit d'auteur, la portée d'un droit sur une configuration de circuit ne

²⁸ Article 2.1 de la Loi: «un produit destiné à remplir des fonctions de circuit électronique, dont les transistors ou autres éléments de circuit sont disposés à la surface d'un matériau semi-conducteur ou isolant ou à l'intérieur du matériau semi-conducteur de manière à en faire partie intégrante».

²⁹ Article 2.2 de la Loi: «la configuration des éléments de circuit et des liaisons conductrices assurant l'interconnection de ces éléments dans un circuit intégré semi-conducteur».

³⁰ Article 2.3 de la Loi: «1) la fabrication de circuits intégrés semi-conducteurs d'après cette configuration de circuit; 2) la cession, la location, l'exposition en vue d'une cession ou d'une location ou l'importation de circuits intégrés semi-conducteurs fabriqués d'après cette configuration de circuit (y compris les produits auxquels sont incorporés ces circuits intégrés semi-conducteurs)».

³¹ Cela signifie que cette «utilisation» d'un circuit intégré semi-conducteur ne constitue pas une violation d'un droit sur une configuration de circuit déjà enregistrée. Si toutefois des produits ainsi fabriqués sont ensuite cédés ou loués à un tiers, ou importés par un tiers (voir l'article 2.3 de la Loi), il y a violation du droit sur une configuration de circuit.

³² *Settei-tôroku*: article 3.1 de la Loi.

³³ Article 10.1 de la Loi.

³⁴ Article 11 de la Loi.

³⁵ Cette exigence n'est pas expressément prévue dans la Loi. Toutefois, on peut la déduire des dispositions relatives au créateur d'une configuration de circuit qui peut obtenir un enregistrement constitutif d'un droit sur cette configuration de circuit (article 3.1) et des dispositions relatives à la protection d'une configuration de circuit créée indépendamment (article 12.1).

s'étend pas à l'utilisation d'une configuration de circuit créée par un tiers³⁶. En d'autres termes, la création indépendante d'une configuration de circuit, identique ou similaire à une configuration déjà enregistrée, est protégée par la Loi. Si une configuration de circuit ne fait pas l'objet d'une création indépendante, il se pose alors plusieurs questions que l'on ne peut souvent résoudre que dans une optique interdisciplinaire qui suppose la compréhension des lois et des techniques pertinentes. Différant de la simple piraterie, l'identité de plusieurs configurations de circuits similaires est difficile à cerner dans des cas où, par exemple, la même fonction est exécutée par des circuits électroniques entièrement différents. A cet égard, les problèmes soulevés par les techniques dérivées, qui seront évoqués ultérieurement (voir 4.6.2.A), ci-dessous), sont d'une importance capitale.

4.3 Utilisation des configurations de circuits

4.3.1 Utilisation d'une configuration de circuit enregistrée

Le droit sur une configuration de circuit naît de l'enregistrement constitutif (voir plus haut 4.1.2, et plus loin 4.5). Celui-ci permet au titulaire d'obtenir un droit exclusif pour l'utilisation, à des fins commerciales, de la configuration en question. En outre, la Loi prévoit deux catégories de droits pour l'utilisation d'une configuration de circuit : un droit d'usage exclusif et un droit d'usage non exclusif³⁷. Le bénéficiaire d'un droit d'usage exclusif a le droit exclusif d'utiliser la configuration de circuit à des fins commerciales, dans les limites indiquées dans l'acte de concession de ce droit³⁸. Le bénéficiaire d'un droit d'usage non exclusif a le droit d'utiliser la configuration de circuit de la même façon, mais n'a pas la jouissance exclusive de ce droit³⁹. Ces deux types de droits d'usage peuvent être concédés à un tiers par le titulaire d'un droit sur une configuration de circuit⁴⁰. Il importe de signaler que le titulaire d'un droit sur une configuration de circuit ne peut pas utiliser celle-ci dans la mesure où il a concédé à un tiers un droit d'usage exclusif, fondé sur son droit exclusif original⁴¹. En ce sens, le concept japonais de droit d'usage exclusif ressemble à la notion de licence exclusive contenue dans la Loi des Etats-Unis⁴², mais ils n'ont pas exactement le même contenu. Une des différences les plus importantes est que le droit d'usage exclusif japonais exclut toujours l'utilisation ultérieure par le titulaire d'une configuration de circuit, une fois que ce dernier a concédé un droit d'usage exclusif à un tiers, tandis que la

licence exclusive américaine peut, par accord entre les parties, permettre cette utilisation, même après la concession de la licence à un tiers.

En vertu de la Loi japonaise, le droit d'usage exclusif est considéré comme une sorte de droit réel (*bukken*) qui peut être opposé à des tiers, alors qu'un droit d'usage non exclusif est considéré comme une sorte de droit contractuel (*saiken*) qui, en général, ne peut pas l'être. On retrouve aussi cette distinction dans le cas d'une violation des droits : seul le titulaire d'un droit sur une configuration de circuit ou le bénéficiaire d'un droit d'usage exclusif peut mettre en demeure le contrefacteur de cesser ou de s'abstenir de commettre l'acte incriminé⁴³.

4.3.2 Utilisation d'une configuration de circuit non enregistrée

Avant l'enregistrement constitutif du droit sur une configuration de circuit, il y a lieu de distinguer deux situations. Premièrement, dans le cas où une configuration de circuit faisant l'objet d'une demande d'enregistrement a été utilisée par son créateur, ou toute personne autorisée par lui, depuis au moins deux ans avant la date de cette demande, cette configuration de circuit relève du domaine public⁴⁴. Cette limitation de la durée d'utilisation à moins de deux ans définit donc le délai limite pour le dépôt d'une demande d'enregistrement et constitue en même temps une sorte de délai de grâce accordé au créateur, etc., pour qu'il juge si la configuration de circuit en question mérite d'être enregistrée. Deuxièmement, au cas où une configuration de circuit a été enregistrée par son créateur avant que n'expire le délai de deux ans et où cette configuration a été utilisée par une tierce personne avant son enregistrement, le créateur a le droit d'exiger de ce tiers une indemnité «égale à la somme qu'il aurait normalement dû verser pour l'utilisation de cette configuration de circuit enregistrée»⁴⁵.

4.4 Création par une société

En général, les configurations de circuits sont créées non par des personnes, mais par des sociétés. Il s'agit alors de définir qui est le créateur de la configuration. La Loi dispose que, lorsqu'une configuration de circuit est créée en cours d'emploi par une personne travaillant au service d'une personne morale ou d'un autre employeur, cette personne morale ou cet autre employeur est réputé être le créateur de la configuration de circuit⁴⁶. Dans le cas d'une invention, la Loi sur les brevets dispose qu'une invention faite en cours d'emploi appartient initialement, de plein droit, au salarié qui l'a réalisée, et que, pour demander un brevet pour ladite invention, l'employeur doit obtenir l'auto-

³⁶ Voir plus haut 4.1.2, et aussi, pour ce qui est de la portée de l'«utilisation» aux termes de la Loi, 4.1.1.

³⁷ Droit d'usage exclusif (*sen'yô riyô-ken*) et droit d'usage non exclusif (*tsûjô riyô-ken*).

³⁸ Article 16.2 de la Loi.

³⁹ Article 17.2 de la Loi.

⁴⁰ Articles 16.1 et 17.1 de la Loi.

⁴¹ Article 11 de la Loi.

⁴² Articles 903 et 905 de la Loi des Etats-Unis.

⁴³ Article 22.1 de la Loi.

⁴⁴ Article 6 de la Loi.

⁴⁵ Article 27 de la Loi.

⁴⁶ Article 5 de la Loi.

risation de son salarié⁴⁷. Contrairement aux dispositions prévues par la Loi sur les brevets pour une invention de salarié, la création d'une configuration de circuit par un salarié est, aux termes de Loi, réputée être la création de l'employeur.

Les raisons pour lesquelles la Loi reconnaît la propriété directe à la société sont les suivantes : premièrement, la création d'une configuration de circuit est un processus nécessitant la répétition de plusieurs opérations conformément aux règles de l'expérience, comme pour un procédé de fabrication mis en oeuvre dans une usine; deuxièmement, la création d'une configuration de circuit est presque toujours une entreprise collective à laquelle participent de nombreux salariés de la société et qui est effectuée dans des conditions préalablement fixées et selon certaines modalités; troisièmement, la création d'une configuration de circuit nécessite des ressources financières importantes qui sont généralement à la charge de l'employeur ou de la société faisant office d'employeur.

En ce sens, le principe de la création directe par la société ne présuppose pas nécessairement que l'expression «en cours d'emploi» doive être interprétée de la même manière que le terme «emploi» dans les relations de travail ou les relations contractuelles. Autrement dit, il faut interpréter ce terme conformément à l'esprit de la Loi et, par conséquent, dans un sens beaucoup plus large, de façon à inclure certains rapports juridiques qui n'entrent pas dans le cadre des relations de travail ou des relations contractuelles. Ce principe n'est toutefois pas obligatoire : si des contrats, conventions de travail ou autres accords en vigueur au moment de la création de la configuration de circuit prévoient des dispositions contraires, la société ne sera pas réputée être le créateur direct de la configuration de circuit⁴⁸.

4.5 Enregistrement

4.5.1 Deux types d'enregistrement

A) *Enregistrement constitutif*. Lorsqu'une demande d'enregistrement constitutif de droit est déposée, le Ministre du commerce international et de l'industrie doit procéder à l'enregistrement. Cet enregistrement constitutif de droit est effectué par inscription, au registre des configurations de circuits, du nom ou de la désignation et du domicile ou du lieu de résidence de la personne qui obtient l'enregistrement, de la date de cet enregistrement et de toute autre mention prévue par ordonnance du Ministère du commerce international et de l'industrie. Lorsque le Ministre du commerce international et de l'industrie procède à un enregistrement constitutif de droit, il porte ce fait à la connaissance du public⁴⁹. L'enregistrement constitutif est la condition

préalable à la création d'un droit sur une configuration de circuit⁵⁰.

B) *Enregistrement du transfert d'un droit sur une configuration de circuit, etc.* Toute une gamme de dispositions peuvent être prises au sujet d'un droit sur une configuration de circuit. Ce droit peut être cédé à un tiers, faire l'objet d'un nantissement, ou être restreint dans son exercice par diverses modalités prévues par contrat. Le titulaire d'un droit sur une configuration de circuit peut concéder un droit d'usage exclusif ou un droit d'usage non exclusif. La Loi dispose que toutes ces transactions doivent être enregistrées pour que les droits qui en découlent soient opposables aux tiers⁵¹. Même si cette transaction n'est pas enregistrée, son effet juridique n'est pas perdu, mais se trouve limité : la transaction ne produit ses effets qu'entre les parties contractantes et ne peut être opposée à des tiers.

4.5.2 Procédures d'enregistrement et organe d'enregistrement

A) *Modalités d'enregistrement*. S'agissant des modalités d'enregistrement, le Décret relatif à l'enregistrement des droits sur les configurations de circuits, etc., et l'Arrêté ministériel correspondant ont été promulgués le 24 décembre 1985 et sont entrés en vigueur en même temps que la Loi (1er janvier 1986)⁵². Le Décret contient des dispositions sur les points suivants : dispositions générales, registre des configurations de circuits et registre des configurations de circuits fermé, modalités d'enregistrement relatives aux droits d'usage exclusif et non exclusif, nantissements, radiation de l'enregistrement, fidéicommiss et accomplissement des activités d'enregistrement par l'organe désigné à cet effet. Les dispositions de l'Arrêté ministériel portent sur les points suivants : structure du registre des configurations de circuits, etc., modalités de dépôt des demandes, modalités d'enregistrement — subdivisées en modalités d'enregistrement sur demande, modalités de dépôt d'une demande sur requête et procédure d'enregistrement d'office — et dispositions diverses.

B) *Organe désigné aux fins de l'enregistrement*. Le chapitre 4 de la Loi prévoit la possibilité de créer un organe responsable de l'enregistrement. Aux termes de la Loi, le Ministre du commerce international et de l'industrie peut désigner, par voie d'ordonnance, une personne pour accomplir tout ou partie de la procédure d'enregistrement⁵³. Le Centre de coopération pour la propriété industrielle a été désigné comme tel le 16 décembre 1985. Il s'agit d'une personne morale constituée en fondation d'intérêt public en vertu du Code civil japonais, qui a été créée le 3 décembre 1985 en vue de réaliser les deux grands objectifs exposés ci-après.

⁴⁷ Article 35 de la Loi sur les brevets.

⁴⁸ Article 5 de la Loi.

⁴⁹ Article 7 de la Loi. Pour le rejet de la demande, voir l'article 8 de la Loi, et pour la radiation d'un enregistrement constitutif de droit, voir l'article 9 de la Loi.

⁵⁰ Article 10.1 de la Loi. Entre le 12 mai 1985 et le 1er janvier 1986, 188 demandes d'enregistrement constitutif ont été déposées et ont toutes été enregistrées.

⁵¹ Article 21 de la Loi (*taiko yoken*).

⁵² Voir plus haut 1.2.

⁵³ Article 28 de la Loi.

Le Centre mène, en coopération avec l'Office des brevets, des activités d'étude et de réalisation portant sur un nouveau système de classification de l'information en matière de brevets, qui doit permettre un accès rapide et sûr à cette information et contribuer ainsi à l'instauration d'une procédure d'examen des demandes de brevet ne faisant pas appel à la consultation de documents sur papier. Dans le cadre de ses attributions et conformément aux dispositions de la Loi, le Centre est appelé aussi à assurer l'enregistrement des droits sur les configurations de circuits et d'autres droits y relatifs. Il est habilité à accomplir toutes les opérations nécessaires concernant l'enregistrement des droits sur les configurations de circuits sous la surveillance du Ministère du commerce international et de l'industrie.

4.6 Limitations du droit sur une configuration de circuit

4.6.1 Généralités

La Loi prévoit trois types de limitations d'un droit sur une configuration de circuit et de ses droits connexes. Un droit sur une configuration de circuit peut être restreint par un *contrat* concédant un droit d'usage exclusif ou un droit d'usage non exclusif. Dans le premier cas, le titulaire du droit sur la configuration de circuit en question ne peut plus, par la suite, utiliser cette configuration de circuit.

Nous examinerons brièvement ci-après les deux autres cas de limitation. Le premier est inhérent au droit sur une configuration de circuit et l'autre se fonde sur le principe de la bonne foi ou vise à protéger ou à promouvoir les transactions portant sur une configuration de circuit.

4.6.2 Limitations intrinsèques

La Loi prévoit expressément deux types de limitations que l'on peut qualifier d'intrinsèques. Elles ont trait aux techniques dérivées et à la doctrine de la première vente.

A) *Techniques dérivées.* Les techniques dérivées constituent le point le plus délicat traité dans la Loi. Celle-ci dispose que le droit sur une configuration de circuit ne s'étend pas à la fabrication d'un circuit intégré semi-conducteur réalisé, uniquement dans le but d'analyser ou d'évaluer celui-ci, d'après les informations contenues dans la configuration de circuit enregistrée⁵⁴. Cette disposition prévoit une exception à la portée de la protection accordée au titulaire d'une configuration de circuit enregistrée, dans la mesure où la configuration en question peut être reproduite aux fins d'analyse ou d'évaluation du circuit intégré semi-conducteur. Cette limitation du droit sur une configuration de circuit prend en compte la pratique des techniques dérivées qui ont permis de faciliter l'innovation technologique dans l'industrie des microplaquettes

semi-conductrices. En ce sens, cette tolérance à l'égard des techniques dérivées, qui est apparue pour la première fois dans la Loi des Etats-Unis puis a été adoptée par la Loi japonaise, peut être considérée comme une limitation intrinsèque des droits exclusifs accordés en matière de configuration de circuits intégrés semi-conducteurs.

Une configuration de circuit nouvellement créée est protégée dès lors qu'elle a été créée indépendamment ou qu'il s'agit d'un nouveau type de configuration de circuit. Les pratiques tolérées en matière de techniques dérivées ne justifient pas l'utilisation d'une configuration de circuit identique ou substantiellement identique à une configuration enregistrée protégée par la Loi. Celle-ci autorise l'accès à une configuration existante, protégée par elle, uniquement aux fins de l'enseignement ou de la recherche. On peut alors se demander si, à l'instar de son homologue américaine, la Loi japonaise prévoit un critère de similitude substantielle, pour déterminer la mesure dans laquelle les techniques dérivées sont permises. A notre avis, les techniques dérivées ne bénéficient pas, aux termes de la Loi japonaise, de ce traitement privilégié.

B) *Doctrine de la première vente.* Une autre limitation qui intervient naturellement a trait à la doctrine de la «première vente». Si le titulaire d'un droit sur une configuration de circuit ou le bénéficiaire d'un droit d'usage exclusif ou non exclusif cède à un tiers un circuit intégré semi-conducteur, les droits que la Loi lui confère sur la configuration de circuit ne s'étendent pas à la cession, la location, etc., ultérieures du circuit intégré semi-conducteur ainsi cédé⁵⁵. De même qu'en matière de brevets, les droits sur les configurations de circuits ou les droits connexes sont considérés comme ayant été épuisés lors de la première vente sur le marché. Il semble naturel de penser que la doctrine de la première vente contribue à promouvoir la circulation des configurations de circuits; on peut y voir une limitation apportée aux droits sur les configurations de circuits, qui est inhérente à la nature même de ces droits.

4.6.3 Protection des personnes acquérant de bonne foi un droit sur une configuration de circuit

Premièrement, s'agissant de la protection des acquéreurs de bonne foi, la cession ou autre transaction prévue par la Loi, par une personne agissant de bonne foi, n'est pas réputée constituer une violation du droit sur la configuration de circuit ou du droit d'usage exclusif, même si le circuit intégré semi-conducteur en question a été fabriqué à partir d'une configuration imitant une configuration de circuit enregistrée⁵⁶. Deuxièmement, après qu'une personne ayant agi de bonne foi a pris connaissance du fait qu'il s'agit d'une imitation, le titulaire du droit sur une configuration de circuit ou le bénéficiaire d'un droit d'usage exclusif peut exiger que cette personne lui verse un montant équi-

⁵⁵ Article 12.3 de la Loi.

⁵⁶ Article 24.1 de la Loi.

⁵⁴ Article 12.2 de la Loi.

valant à celui qui aurait normalement dû lui revenir au titre de l'utilisation de la configuration de circuit enregistrée⁵⁷. Troisièmement, et c'est là un élément particulièrement intéressant, si une personne agissant de bonne foi verse une indemnité au titulaire du droit sur la configuration de circuit ou au bénéficiaire du droit d'usage exclusif, comme indiqué ci-dessus, le circuit intégré semi-conducteur est alors réputé avoir été cédé par le titulaire ou le bénéficiaire du droit en question à l'utilisateur de bonne foi⁵⁸. Par conséquent, on peut considérer que l'acquéreur de bonne foi a bénéficié ainsi d'une sorte de cession implicite de droits sur la configuration de circuit en question⁵⁹.

4.7 Voies de recours

4.7.1 Généralités

Les voies de recours prévues par la Loi en cas de violation d'un droit sur une configuration de circuit ou d'un droit d'usage exclusif sont l'ordonnance en cessation et les dommages-intérêts. En outre, la Loi contient des dispositions particulières relatives au montant des dommages-intérêts et prévoit un type particulier de violation dénommé contrefaçon indirecte.

4.7.2 Droit de demander la cessation de la violation

Généralement, la violation d'un droit réel, comme un droit de propriété, ouvre au propriétaire le droit d'exiger la cessation de la violation. Cette possibilité non seulement permet de faire cesser une violation déjà existante, mais contribue aussi à prévenir d'éventuelles violations futures. Le titulaire d'un droit sur une configuration de circuit ou le bénéficiaire d'un droit d'usage exclusif peut y recourir, même s'il n'y a pas faute de la part du contrefacteur. Indépendamment de cette faculté d'exiger la cessation d'une violation ou de prévenir les violations imminentes, le lésé peut exiger la destruction des circuits intégrés semi-conducteurs et de tous autres objets au moyen desquels a été commis l'acte incriminé⁶⁰.

4.7.3 Droit de réclamer des dommages-intérêts

Le titulaire d'un droit sur une configuration de circuit ou le bénéficiaire d'un droit d'usage exclusif peut exiger de celui qui, intentionnellement ou par négligence, a porté atteinte à son droit l'indemnisation du dommage ainsi causé. La Loi prévoit deux types de dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. Le premier représente le paiement d'un montant équivalant à celui qui aurait normalement dû être versé au

titre de l'utilisation de la configuration de circuit enregistrée⁶¹. C'est le montant minimal des dommages-intérêts qui seront accordés. Toutefois, le requérant peut obtenir un montant supérieur s'il est en mesure de prouver qu'il a subi un préjudice plus important⁶².

Le deuxième type d'indemnisation prévu par la Loi tient compte des bénéfices tirés par le contrefacteur de l'acte incriminé. En vertu de la Loi, le montant de ces bénéfices est présumé constituer le montant des dommages subis par le titulaire du droit sur une configuration de circuit ou le bénéficiaire d'un droit d'usage exclusif, et ce montant peut donc être exigé du contrefacteur à titre d'indemnisation⁶³.

4.7.4 Contrefaçon indirecte

Comme en matière de contrefaçon de brevets, si une transaction portant sur des objets principalement destinés à permettre l'imitation d'une configuration de circuit enregistrée est conclue, cette transaction est réputée constituer une violation du droit sur la configuration de circuit ou du droit d'usage exclusif correspondant⁶⁴. Pour que cette transaction soit considérée comme une contrefaçon, elle doit être accomplie à des fins commerciales. Par exemple, si une bande magnétique ou un masque incorporant un droit sur une configuration spécifique est fabriqué, cédé, loué ou importé à des fins commerciales, cette transaction sera réputée constituer une contrefaçon.

4.8 Rapports avec les autres droits de propriété intellectuelle

La Loi prévoit la protection des droits découlant des brevets et des modèles d'utilité. En d'autres termes, si l'utilisation d'une configuration de circuit enregistrée suppose l'exploitation de l'invention brevetée ou du modèle d'utilité d'un tiers, le titulaire du droit sur la configuration de circuit ou le bénéficiaire d'un droit d'usage exclusif ou non exclusif ne peut utiliser à des fins commerciales la configuration de circuit enregistrée⁶⁵.

Les rapports de la Loi sur les configurations de circuits intégrés semi-conducteurs avec la Loi sur le droit d'auteur ne sont pas expressément formulés dans la Loi elle-même. Toutefois, il est manifeste que celle-ci ne modifie pas la protection déjà accordée en vertu de la Loi sur le droit d'auteur. Par exemple, si une œuvre protégée par le droit d'auteur est stockée sur une micro-plaquette à mémoire, elle peut bénéficier de la protection prévue par la Loi sur le droit d'auteur. La nouvelle Loi accordant la protection aux configurations ne couvre pas cette œuvre. Cependant, comme pour les mémoires mortes, il peut y avoir des cas où il est difficile de tracer une frontière bien nette entre une œuvre

⁵⁷ Article 24.2 de la Loi.

⁵⁸ Article 24.3 de la Loi.

⁵⁹ La Loi japonaise sur le droit d'auteur reconnaît une protection analogue à la personne ayant acquis de bonne foi un programme d'ordinateur, mais n'autorise pas cette personne qui a pris connaissance de l'infraction à continuer d'utiliser le programme en question (Loi sur le droit d'auteur, article 113.1)2).

⁶⁰ Article 22.1 et 2 de la Loi.

⁶¹ Article 25.2 de la Loi.

⁶² Article 25.3 de la Loi.

⁶³ Article 25.1 de la Loi.

⁶⁴ Article 23 de la Loi.

⁶⁵ Article 13 de la Loi.

relevant du droit d'auteur, contenue dans une microplaquette, et une configuration de circuit contenue dans la même microplaquette. Par conséquent, les rapports entre ces deux catégories de droits de propriété intellectuelle requièrent une analyse plus approfondie.

4.9 Mesures transitoires

Les questions suivantes sont également régies par la Loi : cotitularité du droit sur une configuration de circuit⁶⁶; renonciation au droit sur une configuration de circuit⁶⁷; lieu de rattachement des non-résidents⁶⁸; et taxes⁶⁹. Le chapitre VI, qui traite des dispositions pénales, revêt une importance particulière⁷⁰.

Des mesures transitoires sont en outre prévues dans les dispositions supplémentaires de la Loi. La première a trait au délai de deux ans accordé pour déposer une demande d'enregistrement constitutif. En vertu des dispositions principales, dès lors qu'une demande d'enregistrement est déposée dans les deux ans qui suivent la première utilisation d'une configuration de circuit, la protection accordée à celle-ci s'étend à la période qui précède l'enregistrement constitutif. Aux termes des dispositions supplémentaires⁷¹, lorsqu'une demande d'enregistrement constitutif de droit est déposée dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Loi, le créateur de la configuration de circuit correspondante peut aussi bénéficier d'une protection rétroactive, prenant effet à la date à laquelle il a utilisé la configuration pour la première fois.

La deuxième mesure transitoire a trait aux configurations de circuits qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de la Loi et étaient en possession d'une personne qui, selon la Loi, ne sera pas le titulaire du droit sur la configuration de circuit ni le bénéficiaire du droit d'usage exclusif, une fois accomplies les démarches prévues par la Loi (par exemple, enregistrement constitutif de droit). En vertu de la Loi⁷², ces configurations de circuits peuvent être utilisées pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la Loi. Cette mesure exceptionnelle était nécessaire car, à défaut, le propriétaire d'une telle configuration se verrait brusquement interdire leur utilisation à la date d'entrée en vigueur de la Loi. Les dispositions supplémentaires autorisent donc ces propriétaires à disposer de leurs configurations de circuits pendant les deux années suivant l'entrée en vigueur de la Loi.

La troisième mesure transitoire⁷³ concerne le versement d'une indemnité en vertu de l'article 27 de la Loi. Elle spécifie que, pour toute utilisation d'une configuration de circuit faite avant l'entrée en vigueur de la Loi, il n'est pas nécessaire de verser une indemnité au titre de l'article 27.

5. Remarques de conclusion

Les innovations techniques sont infinies. Les techniques d'aujourd'hui peuvent tomber en désuétude, demain. La situation est toutefois assez différente dans le domaine juridique. D'anciens textes de loi et d'anciennes décisions judiciaires continuent d'exister malgré l'éventuelle disparition des techniques qui en étaient à l'origine. En outre, les innovations techniques sont universelles et internationales alors que leur cadre juridique est défini au niveau national, même si un traité international prévoit les grandes lignes des législations nationales.

Les nouvelles Lois des Etats-Unis d'Amérique et du Japon sur les microplaquettes semi-conductrices ont, à notre sens, ouvert la voie aux innovations *juridiques* susceptibles de réduire le nombre de domaines présentant de tels contrastes entre la loi et la technique; cela pourrait être le cas non seulement des microplaquettes semi-conductrices, mais aussi des logiciels, bases de données et autres innovations informatiques. Toutefois, il est assez difficile d'anticiper l'évolution future de ces innovations *juridiques* en raison de l'incidence multiple des nouvelles techniques sur notre société. En tous cas, la tendance récente, lancée par la législation des Etats-Unis et suivie par le Japon, et que la volonté de l'OMPI d'élaborer un nouveau traité international sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés⁷⁴ ne fait que renforcer, doit être qualifiée de tournant à cet égard.

Le processus d'élaboration de la Loi japonaise sur les microplaquettes semi-conductrices ne reflète peut-être que très partiellement la transition juridique commune à ces tendances, notamment sous l'angle des liens avec la protection par le droit d'auteur. Le présent article est toutefois loin d'être une étude détaillée du sujet, qui nécessiterait l'examen des divers aspects de toutes les innovations juridiques possibles. Nous nous sommes plutôt efforcés de présenter la teneur de la Loi japonaise sur les configurations de circuits intégrés semi-conducteurs ainsi que des observations sur certains des aspects particuliers de cette Loi.

⁶⁶ Article 14 de la Loi.

⁶⁷ Article 20 de la Loi.

⁶⁸ Article 47 de la Loi.

⁶⁹ Article 49 de la Loi.

⁷⁰ Articles 51 à 56 de la Loi.

⁷¹ Article 2 des Dispositions supplémentaires de la Loi.

⁷² Article 3 des Dispositions supplémentaires de la Loi.

⁷³ Article 4 des Dispositions supplémentaires de la Loi.

⁷⁴ La première session du Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés s'est tenue du 26 au 29 novembre 1985, à Genève. La deuxième session s'est tenue du 23 au 27 juin 1986, à Genève également.

La protection des semences par brevet aux Etats-Unis d'Amérique : perspectives

W. LESSER*

La protection des semences en tant qu'objets de la propriété intellectuelle évolue rapidement aux Etats-Unis d'Amérique. Depuis 1790, année de naissance de la Loi des Etats-Unis sur les brevets (une des premières lois du nouveau Congrès), il a fallu attendre près de 150 ans avant que la protection ne soit expressément étendue aux formes de vie. Des souches de levure ont, certes, été brevetées entretemps — par Pasteur, notamment — mais en général l'impuissance notoire à décrire complètement les formes de vie, c'est-à-dire à satisfaire à la règle qui veut que la demande de brevet soit assortie d'un exposé de l'invention, a toujours été considérée comme un obstacle insurmontable à la brevetabilité des formes vivantes. L'obligation de divulguer l'invention (afin d'en permettre la réalisation), en vertu de laquelle l'objet breveté doit être décrit complètement «pour qu'un homme du métier... puisse la réaliser et l'utiliser...» (article 112 du Titre 35 du Code des Etats-Unis d'Amérique¹), est la contrepartie des droits de monopole temporaire attachés au brevet. Grâce à cette divulgation, des concurrents peuvent entrer sur le marché à l'expiration de la durée de validité du brevet.

Le Congrès, en adoptant la Loi de 1930 sur les brevets de plantes (incorporée par la suite dans la Loi de 1952 sur les brevets (Titre 35 du Code des Etats-Unis)), a supprimé cette restriction en modifiant la disposition précitée, la description devant être «aussi complète que faire se peut raisonnablement» (articles 161 et 162 du Titre 35 du Code des Etats-Unis). Toutefois, cette Loi ne portait que sur les plantes reproduites asexuellement — boutures, bulbes et spores, mais non les tubercules. Les semences demeuraient exclues, en partie semble-t-il à cause des difficultés à décrire une forme de vie complexe propre à des plantes naturellement hétérozygotes (mutation spontanée)².

Il a fallu attendre une autre loi, la Loi de 1970 sur la protection des obtentions végétales (Titre 7 du Code des Etats-Unis), pour qu'une protection analogue à celle que

confèrent les brevets soit accordée aux semences à fécondation libre. Cette Loi, dont le but n'était pas simplement de modifier la loi en vigueur sur les brevets, prévoyait la création d'un nouvel organe administratif au sein du Ministère de l'agriculture : l'Office de la protection des obtentions végétales. Le fait que les titres délivrés par cet Office ne sont à juste titre pas appelés brevets mais «certificats de protection d'obtentions végétales» marque déjà une différence, et non des moindres, entre les Lois. Malgré la protection relativement faible conférée par ces certificats (voir plus loin), la Loi en question a suscité une opposition considérable, jusques et y compris lors des débats de 1980 sur ses amendements. En fait, il paraissait douteux que cette Loi pût finalement être votée jusqu'à ce qu'un compromis prévoyant des débats supplémentaires (qui n'ont jamais eu lieu) et une étude approfondie du Ministère de l'agriculture fussent adoptés³. La Loi modifiée a étendu la protection aux semences reproduites par voie sexuée, en excluant expressément les hybrides F1 et les bactéries⁴.

L'Office des brevets et des marques a continué de refuser toute protection par brevet aux semences visées par la Loi de 1970 sur la protection des obtentions végétales, et ce malgré la décision, rendue en 1980 par la Cour suprême dans l'affaire *Chakrabarty*, d'étendre le champ des inventions brevetables à «tout ce qui, sous le soleil, est fabriqué par l'homme»⁵. La position de l'Office des brevets et des marques, pour utiliser des termes simples, repose surtout sur une interprétation de l'intention du Congrès, selon laquelle ce dernier n'aurait pas adopté la Loi sur la protection des obtentions végétales si ses membres avaient eu l'intention d'appliquer aux semences la législation relative aux brevets classiques. Cette interprétation a été récusée, à la surprise de beaucoup, au terme d'un recours interne de l'Office des brevets et des marques dans l'affaire *ex parte Hibberd*⁶, si bien que, depuis septembre 1985, il est permis de breveter toute semence répondant aux dispositions légales (voir plus loin).

Actuellement, il semble que la décision précitée sera appliquée. L'Office des brevets et des marques pourrait en demander la révision, mais il ne recourt en général à

³ Débats de la Sous-commission de la recherche agricole et de la législation générale, Sénat des Etats-Unis, *Loi sur la protection des obtentions végétales*, Washington D.C., 17 et 18 juin 1980; Claffey, B.A., «*Patenting Life Forms : Issues Surrounding the Plant Variety Protection Act*», *Southern J. Agr. Econ.* 13 (1981), pp. 29 à 37.

⁴ D'après l'interprétation que donnent C.H. Neagley, D.D. Jeffrey et A.B. Diepenbrock de l'intention du Congrès (*Section 101 Plant Patents - Panacea or Pitfall?* dans *American Patent Law Association (Ed.), Selected Legal Papers*, Vol. 1, No 2, 1983, pp. A-11 et 12), les semences hybrides ont été exclues car le Congrès a estimé que le fait de considérer les lignées parentales pures comme des secrets commerciaux constituait une protection suffisante. Non seulement cette interprétation affaiblit la protection qui peut être obtenue pour une catégorie importante de semences, mais elle encourage le recours aux secrets commerciaux, ce qui est contraire au but d'un système de brevets.

⁵ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 à 309, 206 U.S.P.Q. 193 à 197 (1980).

⁶ *Bd. Aps.*, 1985.

* Professeur associé d'économie agricole à l'Université de Cornell. M. William Haeussler a été d'une aide précieuse grâce à ses observations judicieuses et à sa connaissance approfondie de la question. L'auteur assume l'entière responsabilité de toute erreur de fait et de jugement.

¹ Pour le texte du Titre 35 du Code des Etats-Unis (Loi sur les brevets), voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, ETATS-UNIS D'AMERIQUE — Texte 2-001.

² J. Straus, «La protection par le moyen de la propriété industrielle des inventions biotechnologiques : analyse de certaines questions fondamentales» (document BIG/281 de l'OMPI), Genève, OMPI, juillet 1985, p. 61.

la procédure correspondante que lorsqu'il s'agit de corriger des questions de fait, alors que dans l'affaire *ex parte Hibberd* la décision avait trait à une interprétation d'intention. Il n'est donc guère probable qu'une révision soit demandée; aucune autre personne, d'ailleurs, n'est légitimée à recourir contre la décision si ce n'est dans une action en contrefaçon remettant en cause le bien-fondé du brevet. Toutefois, compte tenu de l'affaire *Chakrabarty* et du caractère catégorique de la décision rendue dans l'affaire *ex parte Hibberd*, il serait surprenant que cette décision soit infirmée, même si cela reste possible.

La décision en question n'a évidemment aucun effet direct sur la protection qui peut être accordée en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales. Deux éléments rendent néanmoins les brevets plus intéressants que les certificats de protection pour l'inventeur : l'étendue légèrement plus grande de la protection qu'ils confèrent et leur coût nominal moins élevé⁷. Il faut donc s'attendre qu'à l'avenir la plupart des demandes de protection soient déposées auprès de l'Office des brevets et des marques et non de l'Office de la protection des obtentions végétales. Toutefois, les déposants *ne peuvent pas* protéger une obtention par l'intermédiaire des deux Offices à la fois; en effet, la protection accordée en vertu d'une des Lois créerait une antériorité qui exclut toute extension de cette protection en vertu de l'autre Loi (voir le chapitre suivant au sujet des conditions de brevetabilité).

Compte tenu de la désaffectation prévue à l'égard des certificats en faveur des brevets, les agriculteurs, les horticulteurs et les obtenteurs, notamment, s'inquiètent évidemment des répercussions de cette évolution marquante du droit. Le présent article traite des incidences probables des brevets de semences aux Etats-Unis, y compris de l'effet que l'on peut en attendre sur les agriculteurs et les horticulteurs (aux niveaux national et international) ainsi que sur les obtenteurs et d'autres chercheurs. Il traite aussi des semences en tant que résultats des pratiques suivies traditionnellement en matière d'amélioration des plantes et en tant que mécanismes permettant d'obtenir des séquences d'ADN modifiées et d'autres produits de la biotechnologie⁸.

Il est encore trop tôt pour dire avec certitude comment sera appliquée la législation sur les brevets aux semences à fécondation libre. Il faudra attendre un

certain nombre d'années avant de disposer d'une jurisprudence cohérente en la matière. Il est néanmoins possible de se reporter aux interprétations déjà données et aux pratiques suivies en ce qui concerne des formes de vie analogues plus évoluées pour lesquelles des brevets ont été accordés par le passé, et de dégager à partir de là certains principes qui seront probablement appliqués aux semences par analogie. Telle est, précisément, la démarche qui a été adoptée ici. Toutefois, avant de poursuivre, il serait souhaitable de passer brièvement en revue les principales différences existant en termes de droits de propriété entre les brevets, les brevets de plantes et les certificats de protection d'obtentions végétales. C'est donc ce que nous allons commencer par faire, avant d'effectuer un tour d'horizon de la jurisprudence relative à des formes de vie comparables, en nous arrêtant dans le même temps sur les effets escomptés des brevets de semences, notamment pour les agriculteurs. L'analyse en question laisse entrevoir des perspectives inquiétantes pour les agriculteurs et pour les titulaires de brevets de semences qui s'efforcent d'exercer pleinement les droits attachés à leurs brevets, mais est particulièrement encourageante pour l'industrie des semences à de nouveaux égards. Les entreprises travaillant dans le domaine de la biotechnologie disposent maintenant d'un nouveau *moyen* de protéger des parties de semences à l'échelon national, mais le *type* de protection offert fait largement double emploi. Tant que des actions en contrefaçon déterminantes n'auront pas été engagées et jugées, on ne saura pas dans quelle mesure les tribunaux reconnaissent cette nouvelle forme de protection.

Etendue de la protection conférée par les brevets et les autres titres de protection analogues

Des *brevets d'invention* peuvent être délivrés pour pratiquement tout ce qui est fabriqué par l'homme, pour autant que l'objet ou le procédé en question remplisse les conditions requises en matière de nouveauté, d'utilité et de non-évidence⁹. Ces trois derniers termes peuvent se définir comme suit :

nouveauté : l'invention ne doit pas être préalablement connue ou exister sous cette forme dans la nature (article 102 du Titre 35 du Code des Etats-Unis);

utilité : l'invention doit servir à une fin précise (et non pas exister uniquement en tant qu'idée ou notion) et doit, en général, avoir un marché identifiable (article 101 du Titre 35 du Code des Etats-Unis)¹⁰;

⁷ Les demandes de brevet coûtent actuellement environ 300 dollars E.U. (150 pour les petites entreprises) et peuvent porter sur plusieurs variétés. Les demandes déposées auprès de l'Office de la protection des obtentions végétales, qui sont limitées à une seule variété, font l'objet d'une taxe de 2.000 dollars E.U. Toutefois le coût de la protection est essentiellement fonction des frais juridiques, de sorte que la différence réelle de coût doit être déterminée cas par cas. Les demandes de brevet autres que celles qui portent sur une simple extension variétale constituent en tout état de cause des documents complexes, coûteux à élaborer.

⁸ Calgene a récemment obtenu un brevet pour une chaîne d'ADN modifiée qui accroît la résistance aux herbicides de certaines plantes comme la tomate, le tabac, le soja et le coton. *Business Week*, «Creating Supercrops that Can Shrug Off a Herbicide», 2 septembre 1985, p. 77.

⁹ La Loi prévoit certaines restrictions au titre de la sécurité nationale dont l'effet devrait probablement être limité en ce qui concerne les semences (article 181 du Titre 35 du Code des Etats-Unis).

¹⁰ Voir également Straus. *op. cit.*, pp. 85 à 88.

non-évidence : l'objet doit être suffisamment différent des inventions antérieures (état de la technique) pour ne pas être évident, au moment où l'invention a été faite, pour un homme du métier ayant une connaissance moyenne du domaine en cause (article 103 du Titre 35 du Code des Etats-Unis).

Les décisions relatives à ces critères sont prises par l'examineur de brevets, qui fait le point sur l'état de la technique compte tenu des inventions antérieures, des documents imprimés et d'autres sources. La recherche repose sur le mémoire descriptif figurant dans la demande de brevet, qui comprend la *description* de la meilleure façon d'exécuter l'invention, et une ou plusieurs *revendications*. Une revendication indique clairement l'objet que l'inventeur considère comme son invention¹¹.

En principe, l'inventeur ne se limite pas à revendiquer le mode de réalisation de son invention. Avec les bactéries, par exemple, Chakrabarty a revendiqué pour son invention deux espèces à l'intérieur du genre *Pseudomonas* (brevet No 4.259.444). Dans d'autres cas, un ou plusieurs genres peuvent être revendiqués, ce qui accroît considérablement l'étendue de la protection conférée par les brevets d'invention. Les examinateurs de brevets jugent si les conditions de nouveauté, d'utilité et de non-évidence sont remplies, et déterminent l'étendue maximale des revendications, dans les limites fixées par l'état de la technique.

Une fois délivré, un brevet peut être révoqué à l'issue de certaines procédures, ou bien l'étendue de ses revendications peut être limitée¹². Toutefois, une fois approuvé, à la suite d'une recherche approfondie sur l'état de la technique, un brevet valable emporte une *présomption de validité*, de sorte que le fardeau de la preuve pour en obtenir l'annulation incombe au demandeur (article 282 du Titre 35 du Code des Etats-Unis). Grâce à cette distinction, si floue qu'elle puisse paraître, les titulaires de brevets d'invention bénéficient d'une plus grande protection que les détenteurs de certains autres brevets.

Dans la législation générale relative aux brevets, les *brevets de plantes* sont assortis des mêmes conditions de brevetabilité, sauf en ce qui concerne la description, qui fait l'objet de dispositions plus souples : celle-ci doit être aussi complète que faire se peut raisonnablement (articles 161 et 162 du Titre 35 du Code des Etats-Unis). Cependant, le brevet est délivré pour la totalité de la plante, de sorte qu'une seule revendication est exigée et autorisée¹³. De ce fait, un brevet de plante se limite à un seul objet, en général une variété particulière. En outre, il n'existe apparemment pas de méthode systématique

pour déterminer par rapport à l'état de la technique les différences qui sont évidentes et celles qui ne le sont pas¹⁴. Ainsi, dans la pratique, toute différence discernable (par exemple, la variété du déposant n'est pas une copie directe) entre les variétés constitue un critère de non-évidence et suffit pour qu'un brevet soit délivré¹⁵. Cela revient à dire que les brevets de plantes sont plus proches d'un système d'enregistrement que d'un système d'examen. Dans le cas d'un enregistrement, l'étendue de la protection est plus limitée et, en fait, il peut arriver que la validité même du brevet ne soit révélée que par une décision judiciaire¹⁶. La protection des droits de propriété conférée par les brevets de plantes est donc moindre que celle que confèrent les brevets d'invention en général.

Toutefois, l'emploi du terme «enregistrement» en ce qui concerne les brevets de plantes sous-estime peut-être le pouvoir d'appréciation exercé par les examinateurs de l'Office des brevets et des marques. Ceux-ci peuvent en effet demander — comme cela s'est parfois produit — une justification des revendications, qui peut aller jusqu'à la multiplication proprement dite de la plante. Ils peuvent aussi demander que leur soient indiquées d'autres différences par rapport à une variété de référence (qui constitue l'état de la technique le plus proche) et, s'ils ne sont pas satisfaits, rejeter la demande. Aucun pouvoir de ce genre n'est reconnu dans le cadre d'un système d'enregistrement pur et simple, de sorte que l'on peut dire qu'un brevet de plante aux Etats-Unis emporte une certaine présomption de validité mais reste en général d'une portée relativement inférieure à celle des brevets d'invention.

La *Loi sur la protection des obtentions végétales* est une loi distincte (articles 2321 et suivants du Titre 7 du Code des Etats-Unis), où les conditions de brevetabilité ne sont plus la nouveauté, l'utilité et la non-évidence mais la distinction, l'uniformité et la stabilité (article 2401 du Titre 7 du Code des Etats-Unis). Les deux derniers critères répondent à la nécessité d'arriver à un nombre suffisant de générations pour que la variété se reproduise conformément à un type déterminé (homozygote), ce qui répond à un besoin du marché et à la nécessité de fournir une description aussi complète que

¹¹ Département du commerce des Etats-Unis, Office des brevets et des marques. *General Information Concerning Patents*, février 1983, p. 15.

¹² Voir, par exemple, W.S. Bowman, *Patent and Antitrust Law: A Legal and Economic Appraisal*, Chicago, University of Chicago Press, 1975.

¹³ Département du commerce des Etats-Unis, *op. cit.*, p. 30.

¹⁴ Voir C.H. Neagley, D.D. Jeffrey et A.B. Diepenbrock, *Section 101 Plant Patents - Panacea or Pitfall?*, dans *American Patent Law Association (Ed.), Selected Legal Papers*, Vol. 1, No 2, 1983, pp. A-6-7. La nouveauté est aussi une question d'appréciation. Par exemple, une variété de pêcher peut être considérée comme nouvelle si elle produit un fruit qui mûrit deux semaines avant les variétés existantes. Toutefois, l'examineur peut rejeter une demande de brevet déposée par un obtenteur qui revendique une variété mûrissant trois jours plus tôt seulement s'il juge cette différence insignifiante (non constitutive de nouveauté), compte tenu de tous les facteurs écologiques qui influent sur la date de maturité.

¹⁵ A.A. Schmid, «*Biotechnology, Plant Variety Protection, and Changing Property Institutions in Agriculture*», *Northcentral J. Agr. Econ.* No 7 (1985), p. 131.

¹⁶ S.B. Williams, Jr. «*Protection of Plant Varieties and Parts as Intellectual Property*», *Science*, 225 (1984), p. 19; F. Pombo, *Patent Law and Practice of the Major European Countries*, J. Gevers (Ed.), Lausanne : Seminar Services, S.A., Vol. 2, 1976, pp. E9 et E21.

faire se peut raisonnablement. Une fois que la stabilité est établie, la décision de délivrer le brevet reposera sur la notion de distinction, qui se prête à une interprétation dans une large mesure identique à celle de la non-évidence; les observations formulées en ce qui concerne un système d'enregistrement pour les brevets de plantes sont donc applicables à propos de la Loi sur la protection des obtentions végétales¹⁷.

Néanmoins, d'autres restrictions touchant à cette Loi réduisent le droit de propriété attaché au certificat de protection d'obtention végétale (par rapport à un brevet de plante). Il s'agit des exceptions dites «exception en faveur de la recherche» et «exception en faveur des agriculteurs» (articles 2543 et 2544 du Titre 7 du Code des Etats-Unis)¹⁸. Dans le premier cas, une variété protégée multipliée par semences peut être utilisée par une entreprise concurrente dans le cadre d'un programme de sélection. Par exemple, si une variété de fleurs protégée comprend des fleurs rouges et des fleurs blanches, un concurrent utilisant des semences achetées pourrait fort bien sélectionner une souche produisant uniquement des fleurs blanches et se faire délivrer un certificat pour cette obtention. En fait, une démarche identique pourrait être suivie même si les variations sélectionnées n'étaient pas «évidentes» (par exemple, légère différence dans la nuance de couleur) ni forcément «utiles» (par exemple, enroulement dextre et non senestre des feuilles). Cette exception à des fins expérimentales est plus explicite que les dispositions figurant dans la Loi sur les brevets, mais, dans la pratique, les différences sont limitées (voir plus loin).

En vertu de l'exception prévue en leur faveur, les agriculteurs peuvent conserver des semences pour la plantation, voire la vente, pour autant que la dénomination variétale ne soit pas utilisée. Il est fréquent que les agriculteurs conservent des semences des principales espèces à fécondation libre (blé, coton et soja notamment)¹⁹.

Du fait du système d'enregistrement et des exceptions précises prévus dans la Loi sur la protection des obtentions végétales, les droits de propriété conférés en vertu de cette Loi sont très inférieurs aux droits attachés aux brevets, fussent-ils de plantes. Certaines analyses économiques sur les incidences de la Loi sur la protection des obtentions végétales corroborent ce jugement : Butler et Marion, par exemple, considèrent que «les secteurs privé et public retirent des avantages modestes pour des dépenses publiques et privées

modestes»²⁰. D'aucuns avancent même l'idée que cette Loi protège la *dénomination de la variété* et non le germeplasma proprement dit qui est unique en son genre²¹.

De ce bref tour d'horizon, il ressort que les brevets d'invention peuvent conférer en termes de droits de propriété une protection beaucoup plus vaste que les certificats de protection d'obtentions végétales. La protection des semences par brevet peut donc avoir des incidences considérables, tant positives que négatives. Toutefois, dans la perspective de l'application de la loi aux semences, les principaux facteurs déterminants seront l'étendue de la protection et les exceptions autorisées en faveur de la recherche et des agriculteurs. Dans le chapitre qui suit, nous nous intéresserons à la jurisprudence existante pour des produits très apparentés afin d'en tirer des enseignements quant à ses applications probables aux semences.

Les interprétations de l'Office des brevets et des marques : une analyse prospective

L'étude de la jurisprudence relative aux brevets de plantes et aux semences hybrides permet d'envisager pour l'avenir l'application de certains principes aux semences à fécondation libre. Le présent chapitre est consacré à une analyse de cette jurisprudence dans six domaines : étendue de la protection, conditions à remplir en matière de divulgation, exception en faveur de la recherche, conservation de semences par les agriculteurs, exercice des droits et harmonisation internationale des législations. Nous nous intéresserons aussi bien aux semences obtenues selon des méthodes traditionnelles de sélection qu'aux semences utilisées comme mécanismes permettant d'obtenir des structures d'ADN manipulées et des produits analogues de la biotechnologie.

Etendue de la protection. Quand un inventeur fait breveter une semence, il fait protéger la plante tout entière, comme dans le cas d'un brevet de plante²². Toutefois, dans une seule demande, il peut revendiquer toutes les variétés apparentées²³ pour autant que celles-

²⁰ L.J. Butler et B.W. Marion, *Impacts of Patent Protection in the U.S. Seed Industry and Public Plant Breeding*, Université du Wisconsin, N.C. 117, Monographie 16, 1983, p. viii. Voir également Lesser et Masson, *op. cit.*

²¹ Cette distinction est particulièrement importante lorsque la semence certifiée est vendue en tant que classe de semence certifiée (voir plus loin, note 36). En vertu de la Loi fédérale sur les semences (article 201.36b(e) du Titre 7 du CFR), un nom de marque ne peut être utilisé qu'avec le nom du type ou de la variété (par exemple, Oxbrand Golden Cross sweet corn). Compte tenu de ces restrictions, la Loi sur la protection des obtentions végétales offre un autre moyen de désigner une variété à l'aide d'un nom particulier.

²² Voir Williams, *op. cit.*

²³ Actuellement, il n'existe aucun critère clair qui permette de dire si l'on se trouve en face d'une seule ou de plusieurs inventions et, partant, quelles sont les variétés qui peuvent être légitimement revendiquées dans une seule demande (Neagley, Jeffrey et Diepenbrock, *op. cit.*, p. A-29).

¹⁷ Williams, *op. cit.*, p. 19; Schmid, *op. cit.*, pp. 131 à 133.

¹⁸ Selon une troisième restriction (la concession de licences obligatoires), le Secrétaire à l'agriculture peut permettre à des tiers de produire une variété protégée s'il estime que cela est dans l'intérêt public. Cette possibilité ne diffère guère, toutefois, du pouvoir qu'a le Gouvernement d'autoriser des tiers à utiliser une invention dans son intérêt (Williams, *op. cit.*, p. 21).

¹⁹ Voir W.H. Lesser et R.T. Masson, *An Economic Analysis of the Plant Variety Protection Act*, Washington D.C., American Seed Trade Assoc., 1985, pp. 71 et 72.

ci puissent être divulguées (c'est-à-dire pour autant qu'elles existent). Ainsi, à supposer qu'une variété de graines de soja résistante aux virus soit mise au point, il est vraisemblable que l'obteneur revendiquera, dans une seule demande, des variétés adaptées à des sols et/ou des conditions climatiques différents (voir ci-après sous «Divulgateion»). Cette solution peut lui revenir moins cher que celle qui consiste à établir et à déposer des demandes séparées pour chacune des variétés. De la même façon, l'originalité d'une semence peut résider dans une séquence d'ADN manipulée qui accroît, par exemple, la résistance aux herbicides. Dans une seule demande, l'obteneur pourrait revendiquer toute une série d'espèces (tabac, tomates, etc.) dont chacune présenterait le caractère exprimé par la séquence d'ADN manipulée. Quiconque transférerait par la suite cette séquence dans d'autres espèces ou variétés porterait atteinte aux droits de l'obteneur. En formulant une revendication de ce genre, le déposant peut élargir le champ de la protection accordée pour le caractère en question au-delà des variétés existantes. Pareille extension est impossible aussi bien au titre des brevets de plantes qu'au titre des certificats de protection d'obtentions végétales, qui excluent toute revendication²⁴. Un brevet délivré pour la séquence d'ADN proprement dite permettrait, certes, d'obtenir la même extension de la protection pour un caractère associé à une partie de la semence; la principale différence réside dans le mode d'acquisition de la protection et non dans l'existence de la protection juridique en tant que telle.

Parallèlement, avec un brevet d'invention, le déposant est en principe protégé contre toute autre invention ultérieure, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il y a dérivation, comme cela est normalement le cas avec les brevets de plantes²⁵. En simplifiant les exigences touchant aux droits conférés par les brevets, on accroît l'étendue de la protection.

Le degré de non-évidence nécessaire à la délivrance de brevets pour des variétés de semences analogues n'est pas encore clairement établi. Cette question a posé beaucoup de problèmes aux tribunaux dans le cas de la Loi sur les brevets de plantes²⁶, et il ne sera pas plus facile d'établir des distinctions en ce qui concerne les brevets d'invention. Toutefois, dans l'affaire *Matsui*, une certaine marge d'équivalence semble avoir été reconnue en ce qui concerne les brevets de plantes; il est probable que cette interprétation vaudra aussi pour les brevets d'invention. Pour être plus clairs, nous dirons que la marge requise est ce que l'Union internationale

pour la protection des obtentions végétales (UPOV) entend par «écart minimum»²⁷. Pour satisfaire à cette norme, il doit au moins y avoir une différence «importante» (c'est-à-dire caractéristique, et non essentielle sur le plan commercial) par rapport à des variétés existantes²⁸. Il est donc probable qu'un certain «écart» par rapport aux variétés existantes sera exigé compte tenu des conditions de brevetabilité plus strictes énoncées à l'article 101, mais la différence exigée ne peut être déterminée avec certitude pour l'instant²⁹.

Divulgateion. Pour être complète, la divulgation de semences hybrides doit s'accompagner d'un dépôt — cette règle vaut aussi pour la plupart des formes de vie pour lesquelles des brevets d'invention sont délivrés³⁰. En fait, dans le cadre de la pratique actuelle de l'Office des brevets et des marques, le déposant doit présenter une déclaration autorisant l'accès sans restriction aux dépôts correspondants une fois le brevet délivré³¹. Qui plus est, en vertu de la règle 11 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité auquel les Etats-Unis sont parties), l'accès aux échantillons déposés, après publication du brevet, revêt une dimension universelle. Il y a donc de bonnes raisons de croire que les semences brevetées devront faire l'objet d'un dépôt auquel il devra être possible d'accéder librement³².

Si l'on exclut les critères de nouveauté et de non-évidence dont l'application relève de l'appréciation, il paraît légitime de penser que, si l'hypothèse probable du dépôt se vérifie, les revendications présentées pour les variétés ne devront pas aller au-delà des échantillons déposés. En d'autres termes, plusieurs variétés pourront être protégées avec une seule demande, mais un dépôt sera exigé pour chacune des variétés revendiquées³³.

Exceptions en faveur de la recherche. La recherche effectuée sur un produit breveté est en général considérée comme une utilisation loyale dudit produit en vertu de l'accord tacite d'utilisation dont est assortie la

²⁷ UPOV, «Propriété industrielle et protection des obtentions végétales» (Symp/1984/4), dans *Les brevets industriels et les certificats d'obtention végétale — leurs domaines d'application et les possibilités de démarcation*, compte rendu d'un symposium, Genève, 17 octobre 1984.

²⁸ Neagley, Jeffrey et Diepenbrock, *op. cit.*, pp. A-22-24.

²⁹ Voir également la note 14.

³⁰ Straus, *op. cit.*, pp. 88 à 92.

³¹ M.A. Hoefer, «U.S. Biotechnology Considerations — A Corporate View», dans *The World Biotech Report 1985*, Vol. 2, U.S.A., New York: Online International, 1985, pp. 22 à 24.

³² Il se peut qu'à un moment ou un autre, les progrès réalisés en biologie moléculaire permettent de fournir par écrit une description suffisante pour qu'une personne du métier puisse réaliser et utiliser l'invention. Néanmoins, il pourrait aussi être nécessaire de déposer un échantillon, l'inventeur devant indiquer la meilleure manière d'exécuter son invention; le déposant doit révéler le meilleur moyen de reproduire l'invention, ce qui peut nécessiter la mise à disposition du germeplasma proprement dit (Neagley, Jeffrey et Diepenbrock, *op. cit.*, p. A-28).

³³ Voir Seay, *op. cit.*, pp. 39 à 50.

²⁴ N. Seay, «Proprietary Protection of Plants and Varieties in the U.S.», dans *The World Biotech Report 1985*, Vol. 2, U.S.A., New York: Online International, 1985, pp. 45 à 56.

²⁵ Neagley, Jeffrey et Diepenbrock, *op. cit.*, p. A-31.

²⁶ Voir *Yoder Brothers, Inc. v. California-Florida Plant Corp.*, 537 F.2d 1347, 1348 n. 34, 193 U.S.P.Q. 264, 291 n. 34 (5th Cir. 1976); *Pan-American Plant Co. v. Matsui*, 433 F. Supp. 693, 694 n. 2, 198 U.S.P.Q. 462, 463 n. 2 (N.D. Cal. 1977).

vente d'un produit breveté³⁴. Si tel n'était pas le cas, toute amélioration des produits brevetés serait dans une large mesure exclue, chose qui, à coup sûr, ne s'est jamais produite jusqu'ici. Ainsi, sur un plan général, il n'y a guère de différence concrète entre la Loi sur les brevets et la Loi sur la protection des obtentions végétales en ce qui concerne la possibilité d'utiliser un produit pour la recherche; il ne devrait y avoir aucune répercussion importante sur ce plan.

Il n'existe pas non plus de grande différence entre les Lois pour le cas où un élément de semence — par exemple un segment d'ADN — est breveté. L'une et l'autre prévoient qu'un concurrent ne peut pas utiliser la partie en question dans une autre variété sans licence. Cependant, si la protection accordée pour un élément de semence brevetée est étendue à travers une revendication (voir plus haut, sous «Étendue de la protection»), l'utilisation de cet élément dans une autre variété sera soumise à la concession d'une licence. Dans l'ensemble, donc, l'utilisation de semences brevetées pour la recherche ne devrait pas décroître à l'avenir, mais il pourrait devenir obligatoire de disposer d'une licence selon le libellé des revendications correspondant aux variétés de semences brevetées.

Semences conservées par l'agriculteur. Le but d'une semence sur le plan commercial est de produire des aliments, une fleur ou des produits connexes, et c'est dans cette optique que l'acheteur de la semence bénéficie d'une licence d'utilisation implicite. Les semences à fécondation libre se reproduisent aussi (approximativement) de sorte qu'elles peuvent être replantées sur des générations successives. Cependant, les semences vendues ne sont pas destinées à être reproduites pour être replantées (c'est-à-dire à la «production» de semences); l'acheteur qui planterait des semences brevetées qu'il aurait produites lui-même porterait atteinte aux droits de l'obteneur. Un parallèle direct peut être établi à partir des brevets de plantes. Un arboriculteur qui constituerait tout un verger à partir de boutures provenant d'un arbre fruitier breveté porterait atteinte aux droits conférés par le brevet en question³⁵. L'interdiction qui est faite aux agriculteurs et aux horticulteurs d'utiliser des semences brevetées produites par leurs soins représente une différence importante entre les semences brevetées et celles qui sont protégées en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales.

³⁴ Goldstein fait une différence entre l'expérimentation *sur* un produit et l'expérimentation *avec* ce produit (J. Goldstein, «*Legal and Administrative Developments in Depositary Practice — U.S. and Abroad*», dans *The World Biotech Report 1985*, Vol. 2, U.S.A., New York : Online International, 1985, p. 15). Le premier type d'expérimentation — auquel se livrent les obteneurs — est en général autorisé tandis que le second ne l'est pas. Cependant, si la recherche est effectuée uniquement à des fins scientifiques (et non commerciales), elle peut, dans le deuxième cas, être autorisée en vertu d'une dérogation limitée découlant de la jurisprudence (Williams, *op. cit.*, p. 21).

³⁵ Voir Williams, *op. cit.*, pp. 19 et 20, pour un examen des questions liées à la multiplication illégale de plantes à l'étranger et la réimportation de parties de ces plantes, notamment fleurs coupées.

Exercice des droits. L'exercice des droits de propriété — sous la forme d'une action en contrefaçon — repose sur deux exigences : le contrefacteur doit être identifié et il doit être prouvé que l'acte de contrefaçon présumé a été réellement commis. En vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales, les cas de contrefaçon simple — vente d'une variété protégée sous le nom de la variété — ont été jusqu'ici relativement faciles à déceler (il suffit par exemple de parcourir les petites annonces). En général, aux dires de certains responsables d'entreprises spécialisées dans les semences, une lettre au contrefacteur suffit à régler le problème³⁶. A noter cependant qu'étant donné qu'il n'est pas illégal de vendre la variété certifiée mais uniquement de la vendre sous le nom de la variété en question, une grande partie des éléments constitutifs d'une contrefaçon de brevet ne sont pas applicables dans le cas de la Loi sur la protection des obtentions végétales³⁷.

Pour les brevets de semences, les deux premiers problèmes sont les suivants : comment déceler une utilisation non autorisée de semences produites par l'acheteur lui-même et comment apporter la preuve de cette utilisation? A l'exclusion des semences destinées à la petite horticulture, utilisées en si faible quantité qu'il est pratiquement impossible de les déceler, l'utilisation de semences produites par les agriculteurs eux-mêmes revêt une très grande importance économique. Selon des données rassemblées au milieu des années 70, les producteurs de soja, de blé et de coton achètent des semences tous les deux ans en moyenne³⁸ (pour des raisons de production et de manipulation des semences, les semences utilisées pour d'autres grandes cultures doivent être achetées en général tous les ans). Interdire aux agriculteurs d'utiliser des semences produites dans leurs propres exploitations reviendrait à multiplier pratiquement par deux les dépenses consacrées à l'achat de semences pour ces cultures (qui, en 1975, s'élevaient à 400 millions de dollars³⁹, soit, en prix de 1984, environ

³⁶ En déposant une demande de certificat de protection, un obteneur peut préciser qu'il souhaite que la semence ne soit vendue qu'en tant que classe de semence certifiée. L'obteneur qui opte pour cette possibilité reste davantage maître de la situation une fois les semences vendues, car les stocks de semences doivent être reconstitués à intervalles déterminés. L'obteneur a ainsi un droit de regard périodique sur le système des semences certifiées, dans un rôle comparable à celui que jouerait un organisme chargé de veiller à l'application de la Loi. Cependant, tous les déposants ne choisissent pas cette solution, ce qui donne à penser que la question du respect des droits n'est peut-être pas une préoccupation majeure (voir Lesser et Masson, *op. cit.*, pp. 58 et 59).

³⁷ La contestation de la validité d'un certificat de protection d'obtention végétale est une question qui n'est pas examinée ici (voir «Débats...», *op. cit.*).

³⁸ L'achat de nouvelles semences à intervalles réguliers est rendu nécessaire pour des raisons de contamination et de dérive génétique en ce qui concerne les variétés les plus anciennes, par la nécessité constante de sélectionner des souches résistantes aux virus et à diverses formes de maladie, et compte tenu de la mise au point de variétés nouvelles à plus grand rendement. Les hybrides doivent, bien sûr, être achetés tous les ans.

³⁹ Montant calculé d'après R.F. Leibenluft, *Competition in Farm Inputs : An Examination of Four Industries*, Federal Trade Commission, Office Policy Planning, février 1981, pp. 104 à 107.

508 millions de dollars⁴⁰). Les semences représentant 2,5% des coûts de production, l'augmentation de ces coûts imputable aux brevets de semences pourrait atteindre au maximum 0,8%, aux prix de 1984 (Département de l'agriculture des Etats-Unis, tableau 591)⁴¹. L'incidence moyenne sur les coûts n'est pas importante, sauf pour les producteurs de soja, de blé et de coton.

Cependant, sans la concurrence des semences produites par les agriculteurs eux-mêmes, les obtenteurs pourraient majorer considérablement leurs prix, ce qui accroîtrait encore les dépenses consacrées aux semences. Cette analyse simple ne tient pas compte, toutefois, des économies d'échelle découlant d'un accroissement des quantités produites et distribuées et de la valeur des semences achetées chaque année. De plus, il est très improbable que la délivrance de brevets pour les semences et le respect des droits deviennent des principes universels. Les chiffres indiquent néanmoins à quel point la façon d'aborder la question de la conservation de semences par l'agriculteur peut être importante dans la perspective d'une protection des semences par brevet.

Deux solutions semblent les plus plausibles. Premièrement, le Congrès, reconnaissant les problèmes posés par le respect des droits, pourrait adopter une législation spéciale prévoyant que l'utilisation de semences produites par l'agriculteur lui-même ne constitue pas une contrefaçon. A titre de précédent, on peut citer la Loi de 1983 sur les enregistrements à domicile (article 31), selon laquelle les particuliers qui enregistrent chez eux sur cassettes vidéo des programmes protégés par un droit d'auteur ne portent pas atteinte à ce dernier⁴². Se trouvant face à une Loi qui était pour ainsi dire inapplicable et très impopulaire, le Congrès l'a modifiée. L'article de la Loi sur la protection des obtentions végétales relatif aux semences conservées par l'agriculteur peut être considéré comme le résultat d'une pression analogue de la part du public, qui pourrait aussi s'étendre aux semences brevetées. Le Congrès pourrait en outre préférer légitimer des mesures non applicables plutôt que tolérer des violations généralisées et persistantes. Une solution législative est donc possible.

Deuxièmement, à défaut d'une initiative du Congrès, les titulaires de brevet agiront sans doute de manière sélective en choisissant des agriculteurs importants dans un souci d'efficacité et à des fins de démonstration. Alternativement, des coopératives fréquemment appelées à traiter des semences pour des agriculteurs (séchage, triage et traitement par fongicides) pourraient être les cibles d'une action visant à faire respecter les droits. Les grands agriculteurs qui

produisent des semences pour les vendre à des voisins comme s'il s'agissait d'une culture de rapport, ainsi que les entreprises spécialisées dans les semences, se verront certainement interdire toute activité en relation avec des semences brevetées à moins d'être détenteurs d'une licence. Compte tenu du vaste réseau de distributeurs (beaucoup sont en fait des agriculteurs voisins) qui communiquent des informations à ce sujet, les contrefacteurs potentiels pourraient vraisemblablement être identifiés⁴³.

Pour prouver qu'il y a contrefaçon, il faut disposer d'échantillons de semences (ou des plantes obtenues à partir des semences); même si une opération de ce genre est coûteuse et nécessite beaucoup de temps, on pourrait sans doute procéder à des essais sans grandes difficultés. A l'avenir, compte tenu des progrès qui sont susceptibles d'être accomplis en ce qui concerne la description de la matière vivante, il ne sera peut-être plus nécessaire de multiplier le matériel végétal pour procéder à des essais. Ainsi, à moins que le Congrès ne s'engage sur une autre voie, les gros agriculteurs (et les coopératives qui les approvisionnent) qui multiplient et plantent des semences brevetées risquent d'être poursuivis en justice pour contrefaçon. Seuls les petits exploitants pourront être considérés tacitement comme épargnés, pour autant qu'ils ne vendent pas de semences publiquement.

En général, la lutte contre la contrefaçon sur le plan judiciaire, bien que problématique, ne semble pas totalement impossible, tout au moins lorsque la contrefaçon est pratiquée sur une grande échelle. Plus une variété est distincte (surtout si sa distinction porte sur une sous-partie nouvelle telle qu'un gène), plus il est facile, en général, de faire respecter les droits de l'obteneur, ce qui est normal puisque la nouveauté en question découle probablement d'un accroissement des dépenses d'étude et de réalisation. Par contre, il est très peu probable que soit adoptée une législation déterminée soustrayant à toute poursuite la pratique qui consiste à conserver des semences.

Les brevets de semences, grâce à la procédure de revendication, fournissent un moyen de protection contre toute contrefaçon à l'étranger en vue d'une exportation ultérieure aux Etats-Unis. Cette protection devient effective si une partie de la plante (par exemple la graine, le fruit ou la fleur coupée) est revendiquée dans la demande. L'importation de cette partie, si celle-ci est obtenue, utilisée ou vendue sans autorisation, peut être interdite en vertu de l'article 1337.b) des lois tarifaires générales. Williams prétend que le même article peut s'appliquer aussi aux parties de plantes brevetées⁴⁴, mais son interprétation ne fait apparemment pas l'unanimité car la législation fédérale actuellement en discussion (article 1535) renforce l'interdiction

⁴⁰ Département de l'agriculture des Etats-Unis, Statistiques agricoles, 1984, tableaux 372 et 374.

⁴¹ *Ibid.*, tableau 591.

⁴² Voir, par exemple, M.C. Diedring, « *VCR Home Recording and Title 17: Does Congress Have the Answer to Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.* », *Syracuse Law Review*, No 35 (1984), pp. 821 à 824.

⁴³ Voir Forbes, « *A Sustained Harvest* », 15 octobre 1979, pp. 120 à 122, pour une brève description du système de distribution des semences.

⁴⁴ Williams, *op. cit.*, p. 20.

d'importer des parties de plantes brevetées. La restriction figurant dans la loi tarifaire s'applique assurément aux semences protégées en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales car celle-ci considère comme constituant une atteinte à la protection le fait de diffuser une variété nouvelle « sous une forme permettant sa multiplication » (article 2541.6) du Titre 7 du Code des Etats-Unis). Bon nombre des produits commerciaux multipliés à partir de semences ayant, en fait, la capacité de se reproduire, il semblerait que l'on puisse parler à ce sujet d'atteinte à la protection. Ainsi, même si en vertu des brevets de semences il est interdit dans une certaine mesure de procéder à des importations dans le cas d'utilisations constituant des atteintes à la protection, l'étendue de la protection correspondante n'est guère différente de celle qui peut être obtenue actuellement au titre de la Loi sur la protection des obtentions végétales.

Harmonisation des législations au niveau international. La protection à l'échelle mondiale de la propriété intellectuelle en matière de semences est coordonnée par l'UPOV, dont les Etats-Unis sont un Etat membre. L'alinéa 1) de l'article 2 de la Convention UPOV interdit la double protection pour les semences — par exemple au titre de la Loi sur les brevets et de la Loi sur la protection des obtentions végétales⁴⁵. La décision rendue dans l'affaire *ex parte Hibberd* place les Etats-Unis en situation d'infraction à cet article. Cependant, une infraction analogue existait précédemment, puisqu'une double protection était possible pour des graminées à multiplication sexuée et asexuée. Ce conflit a été résolu dans l'Acte spécial de 1978 de la Convention (article 37) qui, pour l'essentiel, dispense les Etats-Unis d'appliquer la règle interdisant la double protection aux cas existant avant le 31 octobre 1979⁴⁶. Comme la Loi des Etats-Unis sur les brevets était en vigueur bien avant 1978 — la décision rendue dans l'affaire *ex parte Hibberd* n'a modifié que l'interprétation de cette Loi, et non pas la Loi elle-même — la dérogation semblerait s'appliquer aussi à l'éventail plus vaste des cas de double protection aujourd'hui autorisés⁴⁷. Ainsi, on ne prévoit aucun conflit avec le droit international.

Cependant, même s'il n'existe pas apparemment de conflit au niveau international, il est très improbable que beaucoup de pays suivent l'exemple des Etats-Unis et offrent de délivrer des brevets pour des semences. En fait, la plupart des pays européens excluent la possibilité de délivrer des brevets d'invention pour des produits comme les semences qui sont obtenus par des

«procédés essentiellement biologiques»⁴⁸. Cela signifie que les semences brevetées aux Etats-Unis doivent être protégées par d'autres moyens à l'étranger — très probablement, en l'occurrence, en application de la Convention UPOV. Cette situation s'est déjà présentée pour les plantes protégées par un brevet spécial aux Etats-Unis et d'une autre façon à l'étranger. Cette double approche, même si elle n'est peut-être pas idéale, est néanmoins applicable pour les produits obtenus par des méthodes d'amélioration traditionnelles. Elle révèle ses limites lorsque des brevets accordés aux Etats-Unis servent (par l'intermédiaire des revendications) à protéger une partie de semence, telle qu'une séquence d'ADN modifiée. Une protection du genre de celle reconnue par l'UPOV ne s'étendant pas aux parties de semences, il faudra recourir à une autre forme de protection (probablement à un brevet d'invention) pour protéger la partie en question à l'étranger.

Résumé et conclusions

L'interprétation qui a été donnée de la Loi en septembre 1985, selon laquelle des brevets d'invention peuvent être délivrés aux Etats-Unis pour des semences à fécondation libre, semble devoir servir de référence pour le proche avenir. Deux formes de protection sont donc désormais possibles en ce qui concerne les semences : les brevets d'invention et les certificats de protection d'obtentions végétales; les brevets feront l'objet de la majorité des demandes en raison des taxes de dépôt moins importantes à acquitter et de la protection légèrement plus étendue qu'ils confèrent.

Malgré l'apparente soudaineté et, pour beaucoup, le caractère radical de cette décision, les semences à fécondation libre s'intègrent bien dans la législation en vigueur en matière de brevets et dans les interprétations antérieures de cette législation. Un test probant consiste à déterminer dans quelle mesure il est possible de préjuger les interprétations à venir en fonction des décisions rendues par le passé pour des produits connexes. Il ressort de cette analyse, présentée ici, que la délivrance de brevets pour les semences ne devrait avoir aucune incidence fondamentale pour les producteurs et les utilisateurs de semences. Ce type de brevet devrait élargir la protection conférée par les brevets d'une façon limitée et inciter encore, par conséquent, à investir dans les activités d'amélioration des plantes et les activités connexes. Ces estimations ont, certes, un caractère conjectural car un certain nombre d'années doivent s'écouler avant que des conclusions plus définitives puissent être formulées sur une question de ce genre.

Néanmoins, nous pouvons d'ores et déjà tirer un certain nombre de conclusions déterminées à propos des brevets de semences, à savoir :

⁴⁵ Voir Straus, *op. cit.*, pp. 64 à 67.

⁴⁶ Voir UPOV, *op. cit.*, p. 76.

⁴⁷ La Commission des recours en matière de brevets, dans l'affaire *ex parte Hibberd*, a considéré en outre que les Etats-Unis étaient devenus membres de l'UPOV par la voie d'un accord en forme simplifiée non ratifié, et non pas d'un traité ayant force obligatoire (Bd. Aps., 1985, p. 10).

⁴⁸ Straus, *op. cit.*, pp. 79 à 81; voir, par exemple, la Convention sur le brevet européen, article 53.b) («Les brevets européens ne sont pas délivrés pour ... les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux...»).

1) Seront exclues du champ de la protection les copies quasi exactes. Les brevets de portée très générale ne seront toutefois pas autorisés, du moins tant que le dépôt de semences constituera une condition de brevetabilité.

2) Les brevets constituent un moyen de protection possible pour les parties de semences, telles que les gènes manipulés. Cependant, comme cette possibilité existait déjà auparavant — les gènes pouvaient faire directement l'objet de brevets —, la différence réside plus dans la forme que dans le contenu.

3) L'accès des chercheurs aux semences brevetées, y compris l'accès des sélectionneurs professionnels, ne sera pas plus limité que sous le régime de la Loi sur la protection des obtentions végétales. Certes, si une partie de semence est expressément protégée, cette partie ne pourra pas être transférée légalement dans une autre variété sans licence.

4) Une fois les semences brevetées, les agriculteurs ne pourront plus utiliser, comme ils le font couramment, des semences produites par leurs soins, sous peine de porter atteinte aux droits du titulaire du brevet. Cet élément, ainsi que les problèmes connexes touchant au respect des droits des titulaires de brevets, constituent les principales questions auxquelles il est, pour l'instant, impossible de répondre en ce qui concerne les brevets de semences. Il est très difficile de prévoir comment le Congrès pourrait réagir à la pression exercée par les agriculteurs et aux mesures d'application sélective des droits qui suivraient nécessairement tout effort visant à empêcher la plantation de semences produites par lesdits agriculteurs. A supposer que la totalité des semences soient brevetées, le fait d'interdire totalement aux agriculteurs de conserver des semences coûterait au maximum 500 millions de dollars par an. Ce chiffre est néanmoins hautement improbable. Il est vraisemblable, au contraire, que l'incidence d'une mesure de ce genre sera nettement moindre dans la pratique, surtout si, grâce à l'accélération des travaux d'amélioration des semences, consécutive au renforcement de la protection par brevet, il est économiquement intéressant d'acheter des semences plus fréquemment. Les agriculteurs doivent toutefois surmonter une certaine réticence psychologique; il leur répugne en effet de voir le système juridique leur dicter comment utiliser leurs propres récoltes.

Outre ce qui se produira *probablement* avec les brevets de semences, il est possible de prévoir avec assez de certitude ce qui *ne se produira pas*. En particulier, la «sélection à des fins esthétiques», c'est-à-dire la mise au point de variétés présentant des différences mineures, sera certainement l'objet de discussions, comme cela a été le cas lors des débats sur la Loi sur la protection des obtentions végétales⁴⁹. Les avis divergent quant aux éventuelles incidences. La possibilité d'obtenir une protection juridique à moindre frais encourage des

pratiques de ce genre, tandis que les conditions de brevetabilité plus rigoureuses (d'où de plus grandes différences avec l'état de la technique), tout au moins par rapport à cette Loi, limitent la capacité des obtenteurs de faire breveter des variations mineures.

Cependant, même si les variations mineures pouvaient être brevetées, les agriculteurs ne seraient nullement incités à s'adapter, à moins qu'il n'y ait des différences de rendement visibles⁵⁰. Beaucoup d'Etats communiquent le classement au rendement des principales cultures vivrières et cultures à fibres pour aider les agriculteurs à sélectionner les variétés⁵¹. Compte tenu de ces données impartiales, il serait difficile pour une entreprise de faire croire, même par le biais de la publicité, qu'il existe des différences de rendement qui ne se vérifieraient pas sur le terrain. En outre, le recours à la publicité n'est pas nécessairement lié à la protection par brevet. L'enregistrement d'une dénomination variétale sous la forme d'une marque, ou un certificat de protection, conférerait sur le plan commercial une protection suffisante pour justifier des dépenses de publicité. Dans l'ensemble, donc, la délivrance de brevets de semences ne devrait pas avoir d'incidence notable en ce qui concerne la mise au point de variétés mineures.

Une autre question, plus fondamentale, a trait à l'accès au germeplasma. Il est très facile d'accéder au germeplasma des variétés brevetées compte tenu des conditions en vigueur (dépôt obligatoire et libre accès); les possibilités sont à cet égard meilleures que dans le cas de la Loi sur la protection des obtentions végétales qui exclut l'accès aux dépôts. Cependant, de grandes quantités de germeplasma sont conservées dans des collections privées ou quasi privées (universités) ou sont éparpillées dans la nature, en particulier dans les pays en développement. Les brevets, selon une opinion très répandue⁵², pourraient entraver l'accès des obtenteurs à ce germeplasma en augmentant sa valeur commerciale au point qu'ils ne pourraient pas en disposer librement. Ces effets indirects des brevets sortent du cadre du présent article, mais, par contre, il importe de reconnaître que le fait d'attacher une plus grande valeur commerciale au germeplasma encouragera la collecte et la conservation de ce matériel en vue de sa vente éventuelle. En outre, même en l'absence d'une protection par brevet, plusieurs pays se montrent peu disposés à se défaire du germeplasma utilisé pour leurs principales cultures d'exportation comme le caoutchouc, le cacao et la vanille. En définitive, donc, les brevets semblent occuper une place secondaire dans ce qui est en train de devenir un sujet de discussion important au niveau

⁵⁰ Schmid, *op. cit.*, p. 132.

⁵¹ Voir Lesser et Masson, *op. cit.*, pp. 72 à 80.

⁵² Voir, par exemple, P.J. Hiltz, «*Battles Sprout Over World Seed Supplies*», *Washington Post*, 4 novembre 1985, p. 3, où ces préoccupations sont exposées en termes plus accessibles.

⁴⁹ Voir «Débats...», *op. cit.*

international : la conservation du germeplasma et l'accès à ce dernier⁵³.

L'analyse qui précède est axée sur les coûts que pourraient entraîner pour les particuliers et la société la protection des semences par brevets. Les avantages de cette protection pour les secteurs public et privé tendent à être minimisés car ils ne se matérialiseront que plus tard en tant que résultat des investissements suscités par la délivrance de brevets en faveur des activités d'amélioration des plantes et d'activités connexes. S'il est impossible de prévoir avec précision l'ampleur des investissements en question, on peut dans une large mesure être certain que l'industrie réagira en augmentant ses activités dans le domaine de l'amélioration des plantes, comme après l'adoption de la Loi sur la protection des obtentions végétales⁵⁴. Il conviendrait de ne pas négliger ce point; tels seront en effet les avantages procurés par les changements apportés à la législation relative aux brevets. Parallèlement, le coût apparemment modéré de la protection des semences par

brevets pour les secteurs public et privé est lié en partie à l'existence d'une industrie des semences compétitive⁵⁵. Toutefois, cette industrie traverse une période de transition, en raison surtout d'une prise de conscience des perspectives ouvertes par la biotechnologie et de l'arrivée, à la suite de fusions, de grandes entreprises pharmaceutiques et chimiques notamment. Compte tenu de l'évolution du domaine de la sélection des semences dans le secteur privé, le rôle du secteur public, et en particulier des stations agricoles d'expérimentation, pourrait devenir de plus en plus important. Toutefois, les programmes de sélection correspondants peuvent aussi recourir aux brevets — comme ils ont déjà utilisé les certificats de protection⁵⁶ — afin de se procurer des fonds pour la recherche à une époque où les crédits publics diminuent en valeur réelle. Ainsi, les brevets, bien que traditionnellement considérés comme des stimulants pour le secteur privé, ouvrent également des possibilités au secteur public qui, à leur tour, peuvent se traduire par des avantages indirects pour la collectivité en contribuant à préserver le caractère concurrentiel du secteur.

⁵³ Pour de plus amples renseignements sur ces questions, voir C.E. Allen et C.J. Arntzen, *Research Briefings 1985*, Washington D.C., National Academy Press, 1985; U.S. Agency for International Development, « *U.S. Strategy on the Conservation of Biological Diversity* », Washington D.C. 1985; Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Conseil international des ressources phytogénétiques, *Collection of Crop Germplasm: The First Ten Years (1974-1984)*, Rome, 1985; et Hawkes, J.G., *The Diversity of Crop Plants*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1983.

⁵⁴ L.J. Butler et B.W. Marion, *Impacts of Patent Protection in the U.S. Seed Industry and Public Plant Breeding*, Université du Wisconsin, N.C. 117 Monographie 16, 1983, sec. 3.2.

⁵⁵ Voir Leibenluft, *op. cit.*, Butler and Marion, *op. cit.*

⁵⁶ Environ 10% des certificats de protection d'obtentions végétales délivrés pendant la période 1971-1983 l'ont été à des stations d'expérimentation et à d'autres organismes publics (R.E. Evenson, « *Intellectual Property Rights and Agribusiness Research and Development: Implications for the Public Agricultural Research System* », *Amer J. Agr. Econ.* 65 (1983).

Calendrier des réunions

Réunions de l'OMPI

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.)

1986

- 13 au 17 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information générale
- 11 au 14 novembre (Genève) — Comité d'experts sur l'enregistrement international des marques
- 24 novembre au 5 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information en matière de recherche
- 8 au 12 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupes de travail sur les questions spéciales et sur la planification

Réunions de l'UPOV

1986

- 18 et 19 novembre (Genève) — Comité administratif et juridique
- 20 et 21 novembre (Genève) — Comité technique
- 1er décembre (Paris) — Comité consultatif
- 2 et 3 décembre (Paris) — Conseil

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1986

- 22 au 24 octobre (Mainz) — Pharmaceutical Trade Marks Group : 33e Conférence
- 1er au 5 décembre (Munich) — Organisation européenne des brevets : Conseil d'administration

