

# La Propriété industrielle

Paraît chaque mois  
Abonnement annuel:  
155 francs suisses  
Fascicule mensuel:  
16 francs suisses

103<sup>e</sup> année - N° 12  
Décembre 1987

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

## Sommaire

### RÉUNIONS DE L'OMPI

Organes directeurs de l'OMPI et des Unions administrées par l'OMPI. Dix-huitième série de réunions (Genève, 21-30 septembre 1987) . . . . . 467

### ÉTUDES

Le principe de la «dépendance» dans le droit des brevets et le droit de l'obteneur, de *J. Straus* . . . . . 473

La propriété industrielle, catalyseur et stabilisateur de la coopération économique internationale, de *A. Troller* . . . . . 485

### NOUVELLES DIVERSES

Guinée-Bissau, Népal, Singapour . . . . . 490

CALENDRIER DES RÉUNIONS . . . . . 491

## LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ENCART)

Note de l'éditeur

### ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D')

Ordonnance relative à l'Office allemand des brevets (du 5 septembre 1968, modifiée par la première ordonnance portant modification de l'Ordonnance relative à l'Office allemand des brevets du 19 décembre 1986) . . . . . Texte 1-003

### ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Code des Etats-Unis d'Amérique, Titre 35 — Brevets (modifié en dernier lieu par la Loi 99-616 du 6 novembre 1986) (*feuilles de remplacement*) . . . . . Texte 2-001

### FRANCE

Décret relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres (N° 79-822 du 19 septembre 1979, modifié par les Décrets N°s 81-865 du 11 septembre 1981, 82-1000 du 23 novembre 1982 et 84-918 du 10 octobre 1984) (*feuilles de remplacement*) . . . . . Texte 2-006

### ROYAUME-UNI

Règlement de 1987 sur les produits semi-conducteurs (protection de la topographie) (N° 1497 du 20 août 1987) . . . . . Texte 1-001

© OMPI 1987

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.



## Réunions de l'OMPI

### Organes directeurs de l'OMPI et des Unions administrées par l'OMPI

Dix-huitième série de réunions

(Genève, 21-30 septembre 1987)

#### NOTE\*

Les organes directeurs de l'OMPI et des Unions administrées par l'OMPI ont tenu leur dix-huitième série de réunions à Genève du 21 au 30 septembre 1987. Les délégations de 88 Etats, de 17 organisations intergouvernementales et de 11 organisations internationales non gouvernementales ont participé à ces réunions.

Les 23 organes directeurs suivants se sont réunis en session ordinaire:

- 1 — 3 Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI;
- 4 — 6 Assemblée, Conférence de représentants et Comité exécutif de l'Union de Paris;
- 7 — 9 Assemblée, Conférence de représentants et Comité exécutif de l'Union de Berne;
- 10 & 11 Assemblée et Comité des directeurs de l'Union de Madrid;
- 12 & 13 Assemblée et Conférence de représentants de l'Union de La Haye;
- 14 & 15 Assemblée et Conférence de représentants de l'Union de Nice;
- 16 & 17 Assemblée et Conseil de l'Union de Lisbonne;
- 18 Assemblée de l'Union de Locarno;
- 19 Assemblée de l'Union de l'IPC [Classification internationale des brevets];
- 20 Assemblée de l'Union du PCT [Traité de coopération en matière de brevets];
- 21 Assemblée de l'Union du TRT [Traité concernant l'enregistrement des marques];
- 22 Assemblée de l'Union de Budapest;
- 23 Assemblée de l'Union de Vienne.

Le directeur général a salué les représentants des Etats qui, depuis les sessions de 1986 des organes directeurs, ont adhéré aux traités suivants: Convention insti-

tuant l'OMPI (Liban et Paraguay), Arrangement de La Haye (Bénin et Italie), Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (Bénin), Traité de Budapest (Australie et Pays-Bas), Convention de Rome (France et République dominicaine), Convention de Genève (Phonogrammes) (République de Corée). Il a aussi marqué sa satisfaction devant le fait qu'au cours de la période en question — et pour ce qui concerne le PCT — le Japon a retiré sa déclaration concernant le délai de présentation de la traduction de la demande internationale tandis que les Etats-Unis d'Amérique ont retiré leur réserve relative au chapitre II.

Les principaux points de l'ordre du jour et les principales décisions prises concernaient les éléments suivants:

**Activités menées pendant la période septembre 1985 — juin 1987.** Les rapports sur ces activités, qui reflètent le travail accompli par le Bureau international pendant la période considérée, ont été examinés et acceptés. La plupart des délégations qui ont pris la parole ont évoqué tout spécialement les efforts déployés par le Bureau international dans le domaine de la coopération pour le développement en faveur des pays en développement. Il a été souligné que ces activités permettent aux systèmes de propriété intellectuelle de jouer dans ces pays un rôle important dans le développement social, économique et technique.

**Programme et budget de l'exercice biennal 1988-1989.** Le programme et le budget, qui comportent une distinction entre unions de programme et unions d'enregistrement, ont été adoptés. Les services que le Bureau international fournit aux unions de programme (Union de Paris, Union de Berne, Union de l'IPC, Union de Nice, Union de Locarno, Union de Vienne) sont financés principalement par les contributions des Etats membres. Les services fournis aux unions d'enregistrement (Union du PCT, Union de Madrid, Union de La Haye) sont financés principalement par les taxes que paient les propriétaires d'inventions, de marques et de dessins ou modèles industriels.

\* Etablie par le Bureau international.

Le programme et le budget de 1988-1989 prévoient que le niveau de l'activité des *unions de programme* restera identique à celui de 1986-1987, les contributions des Etats membres restant elles-mêmes inchangées. Dans le cadre de cette stabilité, une augmentation de 13,2% est prévue pour les *activités de coopération pour le développement*. Une partie de ces activités sera financée aussi par des sources extrabudgétaires telles que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et les fonds fiduciaires bilatéraux. Par rapport aux années précédentes, davantage de bourses seront accordées; davantage de cours ou stages de formation, de séminaires et de journées d'étude seront plus spécialement consacrés à l'étude de telle ou telle question, s'étendront à de nouveaux sujets et se tiendront dans des pays en développement, dont un plus grand nombre au niveau régional; il y aura aussi davantage d'experts et de consultants venant de pays en développement pour prêter leur concours à des pays en développement; l'OMPI prendra en charge les frais de voyage des représentants d'un plus grand nombre de pays en développement aux sessions des Comités permanents chargés de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle et le droit d'auteur.

En ce qui concerne la *révision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, l'Assemblée de l'Union de Paris a décidé que les trois porte-parole et le représentant de la Chine se réuniront à Genève au plus tard en avril 1988 afin de décider de la date et du programme de la prochaine réunion consultative sur la révision de la Convention de Paris, tandis qu'en septembre 1988 un rapport sur l'avancement des travaux sera présenté au Comité exécutif de l'Union de Paris et, si les porte-parole conviennent qu'une décision sur la date de la poursuite de la conférence diplomatique peut être prise déjà en septembre 1988, l'Assemblée de l'Union de Paris sera convoquée en session extraordinaire pour le mois de septembre 1988.

En ce qui concerne la *Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés*, il a été décidé que le Bureau international élaborera, en consultation avec des experts de pays en développement, des études et des analyses spécifiques traitant notamment de questions juridiques, les distribuera pour commentaires aux Gouvernements de tous les Etats membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris et convoquera une réunion consultative d'experts de pays en développement pour revoir et évaluer les commentaires reçus des Gouvernements. Une réunion de tous les Etats membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris se tiendra à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 1988 pour faire le point de l'avancement des travaux préparatoires. Le Bureau international convoquera la quatrième session du comité d'experts et une réunion préparatoire afin de préparer la conférence diplomatique. Une fois que toutes les étapes mentionnées ci-dessus auront été franchies et compte tenu du résultat de la réunion du comité d'experts et de la réunion prépa-

atoire, le directeur général convoquera une conférence diplomatique qui se tiendra pendant l'exercice 1988-1989, si possible à Washington, ou à défaut à Genève, aux fins de la conclusion d'un traité sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.

Parmi les nombreuses autres *activités de programme* prévues pour le prochain exercice biennal, il y a lieu de mentionner notamment: la poursuite de la collecte et de la diffusion d'informations sur la propriété intellectuelle; la poursuite du développement des systèmes de classification des brevets, des marques et des dessins et modèles industriels; l'organisation de réunions d'experts chargées d'élaborer des normes dans les domaines des brevets d'invention, des marques et des oeuvres littéraires et artistiques (normes qui revêtiront la forme de principes directeurs ou de dispositions types de législation nationale ou régionale ou, pour les questions touchant aux brevets et aux marques sur lesquelles la conclusion d'un traité multilatéral a des chances sérieuses d'aboutir, la forme de projets de traités); l'organisation de réunions consacrées à des mesures de lutte contre la piraterie et la contrefaçon, à l'incidence des techniques nouvelles (en particulier la biotechnologie) sur le droit de la propriété intellectuelle et à la création éventuelle d'un registre international des oeuvres audiovisuelles.

En ce qui concerne le *rôle de l'OMPI dans les négociations commerciales multilatérales d'Uruguay menées dans le cadre du GATT* (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), l'Assemblée générale de l'OMPI a décidé que le directeur général de l'OMPI acceptera l'invitation faite du GATT lui proposant d'être représenté aux réunions du «Groupe de négociation du GATT sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon».

En ce qui concerne le *PCPI (Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets)*, il a été décidé que ce comité s'occupera désormais de la documentation et de l'information touchant non seulement aux brevets mais aussi aux marques et aux dessins et modèles industriels. En conséquence, il portera dorénavant le nom de Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI). Des mesures ont été arrêtées afin de permettre aux chefs des offices de brevets de se réunir au moins une fois tous les deux ans pour fixer personnellement les orientations des travaux du nouveau comité permanent.

Dans les *unions d'enregistrement*, le budget tient compte de l'augmentation attendue des activités du Bureau international due à l'accroissement escompté du nombre des demandes internationales de brevet et des demandes d'examen préliminaire international selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), du nombre des enregistrements internationaux de marques et des renouvellements opérés en vertu de l'Arrangement de Madrid et du nombre des dépôts de dessins et modèles industriels internationaux et des renou-

vellements opérés en vertu de l'Arrangement de La Haye.

En ce qui concerne la *Conférence diplomatique pour l'adoption de deux protocoles de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*, l'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé que la conférence diplomatique sera convoquée pour le premier semestre de 1989 et qu'un comité préparatoire sera convoqué pour le second semestre de 1988.

La conférence diplomatique devrait adopter deux protocoles: l'un qui modifierait l'Arrangement de Madrid de façon à le rendre acceptable au moins pour les quatre Etats membres des Communautés européennes qui ne sont pas membres de l'Union de Madrid (c'est-à-dire le Danemark, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni), et l'autre qui établirait un lien entre le système de Madrid et le futur système de la marque communautaire (européenne), pour que les deux systèmes puissent être utilisés simultanément.

**Contributions.** Il a été décidé qu'une étude sera faite sur la possibilité de modifier les actuelles *classes de contribution* de manière à diminuer la part des pays qui, étant dans la classe VII, versent le moins (et qui sont principalement des pays en développement). Cette étude sera effectuée par le directeur général et sera soumise au Comité du budget en 1989, avant d'être présentée aux organes directeurs.

Le Bureau international a été autorisé à accepter des *paiements en monnaie locale déductibles des contributions* de la part des pays en développement dont la monnaie n'est pas convertible, à concurrence du montant dont l'OMPI a besoin pour payer des dépenses sur place dans le pays considéré.

**Nouveaux observateurs.** Les organes directeurs ont, chacun pour ce qui le concerne, accordé le *statut d'observateur* aux organisations suivantes, qui l'avaient demandé récemment: Arab Society for the Protection of Industrial Property (ASPIP), Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (EFPIA), International Anticounterfeiting Coalition, Inc. (IACC), Groupement international des associations nationales de fabricants de produits agrochimiques (GIFAP), Union des journalistes africains (UJA) et Fédération mondiale des annonceurs (FMA).

**Election des membres du Comité de coordination de l'OMPI.** Les membres du Comité de coordination de l'OMPI ont été élus. Leur mandat a débuté le 1er octobre 1987 et se terminera le 4 octobre 1989 (le nom des membres du Comité exécutif de l'Union de Paris est suivi de «(P)», le nom des membres du Comité exécutif de l'Union de Berne est suivi de «(B)», le nom

des membres ad hoc élus par la Conférence de l'OMPI est suivi de «(W)»; la Suisse est membre *ex officio*): Algérie (P), Allemagne (République fédérale d')(P), Arabie saoudite (W), Argentine (P), Australie (P), Autriche (B), Bangladesh (W), Brésil (P), Bulgarie (B), Cameroun (B), Canada (B), Chili (B), Chine (P), Colombie (W), Côte d'Ivoire (B), Cuba (P), Egypte (P), Espagne (P), Etats-Unis d'Amérique (P), France (P), Hongrie (P), Inde (B), Indonésie (P), Italie (B), Jamaïque (W), Japon (P), Kenya (P), Maroc (B), Mexique (P), Nicaragua (W), Pakistan (B), Pays-Bas (B), Philippines (P), Pologne (B), République de Corée (P), République démocratique allemande (B), République-Unie de Tanzanie (P), Royaume-Uni (B), Sénégal (B), Suède (B), Suisse, Syrie (P), Tchécoslovaquie (P), Turquie (P), Union soviétique (P), Uruguay (B), Venezuela (B) (47).

LISTE DES PARTICIPANTS\*\*

I. Etats

Afghanistan: A.M. Shoogufan.

Algérie<sup>1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 16</sup>: A. Dahmouche; D. Aboudi; O. Bouhnik.

Allemagne (République fédérale d')<sup>1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 19, 20, 22</sup>: A. Krieger; A. von Mühlendahl; E. Merz; G. Wasserberg; E. Biskup; M. Fernau; B. Bockmair; E. Steup.

Arabie saoudite<sup>2, 3</sup>: A.S. Alyoussef.

Argentine<sup>1, 2, 3, 4, 6, 7</sup>: L.H. Tettamanti; N. Fasano; D. Chuburu.

Australie<sup>1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 19, 20, 22</sup>: E.M. Haddrick; M.P.F. Smith.

Autriche<sup>1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 19, 20, 22</sup>: O. Leberl; G. Mayer-Dolliner; E. Kubesch; T. Wallentin.

Bangladesh<sup>2</sup>: M. Talukdar.

Barbade<sup>1, 2, 4, 7, 14, 20</sup>: S.R. Moore.

Belgique<sup>1, 2, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 20, 22</sup>: L. Verjus; L. Wuyts; P. Steel.

Brésil<sup>1, 2, 3, 4, 6, 7, 19, 20</sup>: J.M.V. de Sousa; M.E. do Nascimento; R. Stille; P.R. de Almeida.

Bulgarie<sup>1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 16, 20, 22</sup>: K. Iliev; Y. Markova; O. Delev; S. Boyadjieva; G. Sarakinov.

Cameroun<sup>1, 2, 4, 7, 20</sup>: F.-X. Ngoubeyou; W. Eyambe.

Canada<sup>1, 2, 3, 4, 7, 9</sup>: J.H.A. Gariépy; D. Watters; M.J. Piattelli; J.S. Gero.

Chili<sup>1, 2, 3, 7, 9</sup>: L. Escobar Cerda; L. Gillet Bebin; R. Sateler.

Chine<sup>1, 2, 3, 4, 6</sup>: Ge Bo; Tao Junying; Feng Cui; Zhang Zhaoqi.

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

- Colombie**<sup>2, 3</sup>: H. Charry-Samper; L.A. Luna; A. Gamboa Alder.
- Costa Rica**<sup>1, 2, 7</sup>: R. Brown Castro.
- Côte d'Ivoire**<sup>1, 2, 3, 4, 7, 9</sup>: A. Traore; K.F. Ekra.
- Cuba**<sup>1, 2, 3, 4, 6, 16</sup>: M. Fernández Finalé; H. Rivero Rosario; M. Jiménez Aday.
- Danemark**<sup>1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 18, 19, 20, 22</sup>: P.L. Thoft; L. Østerborg; C. Boysen Schmidt.
- Egypte**<sup>1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 19</sup>: N. El Arabi; W.Z. Kamil; W.M. Abdel-Nasser.
- Espagne**<sup>1, 2, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 22</sup>: J. Delicado Montero-Ríos; E.J. Rua Benito; A. Casado Cerviño; L. Martínez Garnica; M. Pérez del Arco.
- Etats-Unis d'Amérique**<sup>1, 2, 3, 4, 6, 14, 19, 20, 22</sup>: D.H. Quigg; M.K. Kirk; H.J. Winter; R. Oman; L.J. Schroeder; P.E. Behnke; J.P. Richardson.
- Finlande**<sup>1, 2, 4, 7, 14, 18, 19, 20, 22</sup>: M. Enäjärvi; M. Oksanen; R. Resch.
- France**<sup>1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23</sup>: X. du Cauzé de Nazelle; J.-C. Combaldiéu; M. Guerrini; M. Hiance; E. Bérard; H. Ladsous; P. Dardelet; S. Sayanoff-Lévy; M.-C. Rault; M. Bottioli.
- Gabon**<sup>1, 2, 4, 7, 16, 20, 21</sup>: M. Nziengui.
- Ghana**<sup>1, 2, 4</sup>: A.Y. Aggrey-Orleans; M. Abdullah.
- Grèce**<sup>1, 2, 4, 7</sup>: A. Cambitsis; P. Cangelaris.
- Honduras**<sup>2</sup>: N. Valenzuela; G. de Ritter.
- Hongrie**<sup>1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22</sup>: Gy. Pusztai; G. Boytha; J. Bobrovsky.
- Inde**<sup>1, 2, 3, 7, 9</sup>: A. Malhotra; K. Abrol.
- Indonésie**<sup>1, 2, 3, 4, 6, 13</sup>: H.A. Wayarabi; B. Prayitno; I. Cotan.
- Iran (République islamique d')**<sup>5</sup>: A. Hashemi; A. Faridi-Araghi; H. Salehi; M. Karimpour Tchenidjani; H. Ronaghi.
- Iraq**<sup>1, 2, 4</sup>: R.A. Abtan.
- Irlande**<sup>1, 2, 4, 7, 14, 18, 19</sup>: S. Fitzpatrick.
- Islande**<sup>1, 2, 4, 7</sup>: S.H. Gunnlaugsson; K.F. Arnason.
- Israël**<sup>1, 2, 4, 7, 14, 16, 19</sup>: R. Walden.
- Italie**<sup>1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22</sup>: M.G. Fortini; M.G. Del Gallo Rossoni; G. Aversa.
- Jamaïque**<sup>2</sup>: R.A. Smith.
- Japon**<sup>1, 2, 3, 4, 6, 7, 19, 20, 22</sup>: K. Ogawa; T. Yoshida; M. Nakamura; T. Koda; T. Hirai; Y. Masuda; M. Fukasawa; H. Takahashi; K. Sato.
- Kenya**<sup>1, 2, 4</sup>: J.N. King'Arui; H.B.N. Gicheru.
- Liban**<sup>1, 2, 4, 8, 15</sup>: H. Hamdane.
- Libye**<sup>1, 2, 4, 7</sup>: G.I. Ferjani.
- Luxembourg**<sup>1, 2, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 20, 23</sup>: F. Schlessler.
- Madagascar**<sup>4, 8, 20</sup>: P. Verdoux.
- Malawi**<sup>1, 2, 4, 20</sup>: I.J. Mtambo.
- Maroc**<sup>1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14</sup>: M.S. Abderrazik; A. Bendaoud.
- Mexique**<sup>1, 2, 3, 4, 7, 9, 17</sup>: M. Tello; J. de Villafranca; A.L. Hill; M.A. Arce; A. Fuchs Ojeda.
- Monaco**<sup>1, 2, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 20</sup>: J.-P. Campana.
- Mongolie**<sup>1, 2, 4, 10</sup>: M. Dash.
- Nicaragua**<sup>2, 3</sup>: G.-A. Vargas Ascobar; M. Castellón Duarte.
- Nigéria**<sup>3, 5, 6</sup>: J. Oniwon.
- Norvège**<sup>1, 2, 4, 7, 14, 18, 19, 20, 22</sup>: J. Smith.
- Nouvelle-Zélande**<sup>1, 2, 4, 8</sup>: A.H. Macey.
- Pakistan**<sup>1, 2, 7</sup>: M. Aslam Khan.
- Panama**<sup>2</sup>: M. Saavedra Polo.
- Paraguay**<sup>2</sup>: L. Gonzáles Arias.
- Pays-Bas**<sup>1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23</sup>: M.A.J. Engels; J. Nicaise; E. Lukács.
- Pérou**<sup>2</sup>: J.C. Mariátegui; R. Saif.
- Philippines**<sup>1, 2, 3, 4, 6, 7, 22</sup>: R. de Perio-Santos; D.P. Menez; A.L. Catubig.
- Pologne**<sup>1, 2, 3, 4, 6, 8</sup>: J. Szomański; A. Kowalski; K. Paturej.
- Portugal**<sup>1, 2, 4, 7, 11, 14, 17, 19</sup>: A. Costa Lobo; J. Mota Maia; J.A. Lourenço; R. Serrão; M.H. Alves Paías; M. Jordão.

<sup>1</sup> Assemblée générale de l'OMPI.

<sup>2</sup> Conférence de l'OMPI.

<sup>3</sup> Comité de coordination de l'OMPI.

<sup>4</sup> Assemblée de l'Union de Paris.

<sup>5</sup> Conférence de représentants de l'Union de Paris.

<sup>6</sup> Comité exécutif de l'Union de Paris.

<sup>7</sup> Assemblée de l'Union de Berne.

<sup>8</sup> Conférence de représentants de l'Union de Berne.

<sup>9</sup> Comité exécutif de l'Union de Berne.

<sup>10</sup> Assemblée de l'Union de Madrid.

<sup>11</sup> Comité des directeurs de l'Union de Madrid.

<sup>12</sup> Assemblée de l'Union de La Haye.

<sup>13</sup> Conférence de représentants de l'Union de La Haye.

<sup>14</sup> Assemblée de l'Union de Nice.

<sup>15</sup> Conférence de représentants de l'Union de Nice.

<sup>16</sup> Assemblée de l'Union de Lisbonne.

<sup>17</sup> Conseil de l'Union de Lisbonne.

<sup>18</sup> Assemblée de l'Union de Locarno.

<sup>19</sup> Assemblée de l'Union de l'IPC [Classification internationale des brevets].

<sup>20</sup> Assemblée de l'Union du PCT [Traité de coopération en matière de brevets].

<sup>21</sup> Assemblée de l'Union du TRT [Traité concernant l'enregistrement des marques].

<sup>22</sup> Assemblée de l'Union de Budapest.

<sup>23</sup> Assemblée de l'Union de Vienne.

**République de Corée**<sup>1,2,4,20</sup>: S.-M. Cha; K.-Y. Jhung; W.-S. Yon; T.-C. Choi; M.-S. Ahn.

**République démocratique allemande**<sup>1,2,3,4,7,9,10,13,14,18,19</sup>: J. Hemmerling; E. Kubillus; D. Schack; M. Moench; K. Stoecker.

**République populaire démocratique de Corée**<sup>1,2,4,10,20</sup>: Lyo Song Gyn; Kim Yu Chol; Hong Yong; Pak Dok Hun.

**République socialiste soviétique de Biélorussie**<sup>2</sup>: A. Sytchev.

**République socialiste soviétique d'Ukraine**<sup>2</sup>: A. Ozadovski.

**République-Unie de Tanzanie**<sup>1,2,3,4,6</sup>: E.E.E. Mtango; K.J. Suedi.

**Royaume-Uni**<sup>1,2,3,4,7,9,14,19,20,22</sup>: P.J. Cooper; V. Tarnofsky; A. Sugden; P. Redding; T.J. David; A.G. Toth; F.W. Wheeler.

**Rwanda**<sup>1,2,4,7</sup>: A. Sebudanga; B. Murekesi.

**Saint-Siège**<sup>1,2,4,7,13</sup>: O. Roulet.

**Sénégal**<sup>1,2,3,4,7,9,12,20</sup>: A. Sène; S.C. Konaté; S.M. Sy.

**Soudan**<sup>1,2,4,10,20</sup>: A.M.A. Hassan; O.I. El-Turabi.

**Sri Lanka**<sup>1,2,4,7,20</sup>: D.E.N. Rodrigo.

**Suède**<sup>1,2,3,4,7,9,14,18,19,20,22,23</sup>: S. Niklasson; A. Tannerfeldt; A.-K. Wegmann; K. Hökborg.

**Suisse**<sup>1,2,3,4,6,7,9,10,12,14,18,19,20,22</sup>: J.-L. Comte; R. Grossenbacher; Tran-Thi Thu-Lang; D. Feldmeyer.

**Syrie**<sup>5</sup>: N. Chaalan.

**Tchécoslovaquie**<sup>1,2,3,4,7,9,10,14,16,18,19</sup>: M. Bělohávek; J. Prošek.

**Thaïlande**<sup>7</sup>: S. Kanchanalai; Y. Phuangrach; C. Karnjanavijaya; H. Prongplod; S. Aswasansophon; S. Devahastin; B. Limschoon.

**Tunisie**<sup>1,2,3,4,7,9,11,13,15,16,23</sup>: Y. Mokaddem; H. Boufares; M. Baati; M. Blanco.

**Turquie**<sup>1,2,3,4,8,9</sup>: M. Çetin; A. Algan; L. Ülker.

**Union soviétique**<sup>1,2,3,4,6,10,14,18,19,20,21,22</sup>: I.S. Nayashkov; N.V. Mironov; V.N. Roslov; E. Buryak; S.A. Gorlenko; V. Blatov.

**Uruguay**<sup>1,2,3,4,6,7</sup>: R. Gonzáles-Arenas.

**Venezuela**<sup>1,2,3,7,9</sup>: H.C. Azócar; L. Niño.

**Viet Nam**<sup>1,2,4,10,13</sup>: Nguyen Van Vien; Le Dinh Can; Ngo Ding Kha.

**Yougoslavie**<sup>1,2,3,4,6,7,10,14,18</sup>: B. Žarković; R. Tešić; M. Manigodić; G. Fejić.

**Zambie**<sup>1,2,4</sup>: A.R. Zikonda.

## II. Organisations intergouvernementales

**Organisation des Nations Unies (ONU)**: T.S. Zoupanos; R. Dhanjee; E. Bonev; G. Pérez-Arguello. **Organisation internationale du travail (OIT)**: C. Privat. **Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)**: J.C. Vignaud; A. Purcell. **Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)**: H. Mehdi; G. Papuli. **Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)**: E. Guerassimov. **Accord général sur les tarifs**

**douaniers et le commerce (GATT)**: A. Otten. **Association européenne de libre-échange (AELE)**: S. Norberg; G. Aschenbrenner; L. Olafsdottir. **Bureau Benelux des dessins ou modèles (BBDM)**: P. Rome. **Bureau Benelux des marques (BBM)**: P. Rome. **Comité intérimaire pour le brevet communautaire**: H.W. Kunhardt; J. Huber. **Commission des Communautés européennes (CCE)**: Tran Van-Thinh; B. Schwab; M. Langer; C. Bail. **Commonwealth Secretariat**: B. Jayal. **Conseil d'assistance économique mutuelle (CAEM)**: I.V. Tcherviakov. **Fonds monétaire international (FMI)**: C. Sanson; R.P. Kronenberg. **Organisation européenne des brevets (OEB)**: P. Braendli; G.D. Kolle; V. Ahmann. **Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO)**: J.H. Ntagoba. **Organisation de l'Unité africaine (OUA)**: N. Hached; M.H. Tunis.

## III. Organisations internationales non gouvernementales

**Association européenne des industries de produits de marque (AIM)**: G. Kunze. **Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)**: G.E. Kirker. **Chambre de commerce internationale (CCI)**: J.M.W. Buraas; S. Vidal-Naquet. **Confédération internationale des syndicats libres (CISL)**: I. Robadey. **Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)**: A. Brisson. **Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)**: K. Raffnsøe. **Fédération internationale des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes (IFPI)**: E. Thompson. **Organisation internationale de normalisation (ISO)**: J. Blanc. **Secrétariat international des syndicats des arts, des mass média et du spectacle (ISETU)**: I. Robadey. **The United States Trademark Association (USTA)**: R.S. Kareken. **Union européenne de radiodiffusion (UER)**: M. Burnett.

## IV. Bureaux

Assemblée générale de l'OMPI

*Président*: J. de Villafranca (Mexique). *Vice-présidents*: J.H.A. Gariépy (Canada); J. Hemmerling (République démocratique allemande).

Conférence de l'OMPI

*Président*: S. Niklasson (Suède). *Vice-présidents*: Ge Bo (Chine); A. Ozadovski (RSS d'Ukraine).

Comité de coordination de l'OMPI

*Président*: J.-L. Comte (Suisse). *Vice-présidents*: W.Z. Kamil (Égypte); M. Bělohávek (Tchécoslovaquie).

Assemblée de l'Union de Paris

*Président*: I.S. Nayashkov (Union soviétique). *Vice-présidents*: P.L. Thoft (Danemark); M. Abdullah (Ghana).

Conférence de représentants de l'Union de Paris

*Président*: J. Oniwon (Nigéria). *Vice-présidents*: A. Hashemi (Iran (République islamique d')); N. Chaalan (Syrie).

Comité exécutif de l'Union de Paris

*Président*: K. Ogawa (Japon). *Vice-présidents*: J. Szomański (Pologne); R. Gonzáles-Arenas (Uruguay).

Assemblée de l'Union de Berne

*Président*: A. Malhotra (Inde). *Vice-présidents*: L. Martínez Garnica (Espagne); G. Boytha (Hongrie).

Conférence de représentants de l'Union de Berne

*Président*: J. Szomański (Pologne). *Vice-présidents*: P. Verdoux (Madagascar); M. Çetin (Turquie).

## Comité exécutif de l'Union de Berne

*Président*: V. Tarnofsky (Royaume-Uni). *Vice-présidents*: J. Hemmerling (République démocratique allemande); H.C. Azócar (Venezuela).

## Assemblée de l'Union de Madrid

*Président*: J.-C. Combaldieu (France). *Vice-présidents*: M. Dash (Mongolie); O.I. El-Turabi (Soudan).

## Comité des directeurs de l'Union de Madrid

*Président*: J. Mota Maia (Portugal). *Vice-présidents*: ... (Gabon); ... (...).

## Assemblée de l'Union de La Haye

*Président*: A. Sène (Sénégal). *Vice-présidents*: L. Verjus (Belgique); ... (Suriname).

## Conférence de représentants de l'Union de La Haye

*Président*: H.A. Wayarabi (Indonésie). *Vice-présidents*: W.Z. Kamil (Égypte); J. Hemmerling (République démocratique allemande).

## Assemblée de l'Union de Nice

*Président*: J. Mota Maia (Portugal). *Vice-présidents*: A. Dahmouche (Algérie); I.S. Nayashkov (Union soviétique).

## Conférence de représentants de l'Union de Nice

*Président*: Y. Mokaddem (Tunisie). *Vice-président*: H. Hamdane (Liban).

## Assemblée de l'Union de Lisbonne

*Président*: M. Fernández Finalé (Cuba). *Vice-présidents*: K. Iliev (Bulgarie); J.-C. Combaldieu (France).

## Conseil de l'Union de Lisbonne

*Président*: ... (Haïti). *Vice-présidents*: J. de Villafranca (Mexique); J. Mota Maia (Portugal).

## Assemblée de l'Union de Locarno

*Président*: M.G. Del Gallo Rossoni (Italie). *Vice-présidents*: J. Smith (Norvège); B. Žarković (Yougoslavie).

## Assemblée de l'Union de l'IPC [Classification internationale des brevets]

*Président*: J. Prošek (Tchécoslovaquie). *Vice-présidents*: E.M. Haddrick (Australie); W.Z. Kamil (Égypte).

## Assemblée de l'Union du PCT [Traité de coopération en matière de brevets]

*Président*: D.H. Quigg (Etats-Unis d'Amérique). *Vice-présidents*: J.M.V. de Sousa (Brésil); K. Iliev (Bulgarie).

## Assemblée de l'Union du TRT [Traité concernant l'enregistrement des marques]

*Président*: ... (Togo). *Vice-présidents*: ... (Burkina Faso); I.S. Nayashkov (Union soviétique).

## Assemblée de l'Union de Budapest

*Président*: Gy. Pusztai (Hongrie). *Vice-présidents*: M. Enäjärvi (Finlande); R. de Perio-Santos (Philippines).

## Assemblée de l'Union de Vienne

*Président*: F. Schlessler (Luxembourg). *Vice-présidents*: J.-C. Combaldieu (France); M.A.J. Engels (Pays-Bas).

## V. Bureau international de l'OMPI

A. Bogisch (*Directeur général*); L.E. Kostikov (*Vice-directeur général*); A. Schäfers (*Vice-directeur général*); G. Ledakis (*Conseiller juridique*); H. Olsson (*Directeur, Département du droit d'auteur et de l'information*); S. Alikhan (*Directeur, Division des pays en développement (droit d'auteur)*); L. Baeumer (*Directeur, Division de la propriété industrielle*); P. Claus (*Directeur, Division des classifications et de l'information en matière de brevets*); F. Curchod (*Directeur du Cabinet du Directeur général*); M. Ficsor (*Directeur, Division juridique du droit d'auteur*); K. Idris (*Directeur, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec les pays arabes*); L. Kadirgamar (*Directeur, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec l'Asie et le Pacifique*); T. Keefer (*Contrôleur et Directeur, Division du budget et des finances*); E. Pareja (*Directeur, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec l'Amérique latine et les Caraïbes*); I. Thiam (*Directeur, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec l'Afrique*); R. Yung (*Directeur, Division de l'administration générale*); I. Pike-Wanigasekara (*Assistante spéciale, Cabinet du Directeur général*); G. Yu (*Assistant spécial, Cabinet du Directeur général*); A. Damond (*Chef du Service du courrier, des documents et des réunions*).

## Études

### Le principe de la «dépendance» dans le droit des brevets et le droit de l'obtenteur

J. STRAUS\*

#### I. Introduction

Il ressort des débats récents consacrés au problème d'une protection efficace et appropriée des résultats de la biotechnologie végétale qu'au moins les obtenteurs de plantes ornementales et fruitières de reproduction asexuée ne se prononcent pas expressément en faveur d'un type de protection particulier. En effet, selon une déclaration faite par le secrétaire général de la Communauté internationale des obtenteurs de plantes ornementales et fruitières de reproduction asexuée (CIOPORA), ce n'est pas le «contenant», mais le «contenu» de la protection conférée aux obtenteurs qui revêt une importance déterminante<sup>1</sup>. Cette déclaration exprime fidèlement le point de vue qui a toujours été celui de la CIOPORA sur la protection des variétés par brevet et par certificat d'obtention végétale, et qui tient à l'expérience satisfaisante que les obtenteurs de plantes ornementales de reproduction asexuée ont faite de la protection par brevet dans plusieurs pays<sup>2</sup>. Cette même expérience fait défaut aux obtenteurs de variétés végétales de reproduction sexuée, qui n'ont pas réussi à bénéficier de la protection par brevet pour leurs variétés, mais qui néanmoins ont joué un rôle décisif dans la genèse du système particulier de protection des obtentions végétales<sup>3</sup>.

Dès l'instant où il est apparu clairement qu'un certain nombre de procédés et de produits de la nouvelle

science de la biotechnologie, par exemple les méthodes de transfert de gènes étrangers dans des plantes, les vecteurs de transfert de gènes, les séquences d'ADN, les gènes en soi, etc., sont certes très importants pour les obtenteurs, mais sont aussi susceptibles d'être protégés par des brevets, que les plantes ou leurs variétés puissent l'être également ou non, on s'est inquiété de ce que ces brevets puissent entraver le développement ultérieur de la sélection végétale<sup>4</sup>. La raison principale de ces inquiétudes, voire de l'«étonnement»<sup>5</sup> suscité, est l'idée d'une dépendance possible des titres de protection des variétés végétales par rapport aux brevets.

Le Sous-groupe «Biotechnologies» du Comité administratif et juridique de l'UPOV a affirmé récemment que:

«La possibilité de délivrer un brevet pour un procédé ou un composant génétique ouvre celle d'étendre le brevet à un grand nombre de génotypes dérivés de l'objet breveté ou de l'application du procédé breveté. En pareil cas, les titres de protection des variétés pourraient assez souvent dépendre d'un ou plusieurs brevets et cela risquerait d'entraver la création de génotypes nouveaux, ce qui est contraire à l'intérêt public»<sup>6</sup>.

Par la suite, plusieurs questions qui appellent des réponses et des précisions se sont posées: que signifie le terme «dépendance» dans le cadre du droit de l'obtenteur et dans le cadre du droit des brevets? Quel a été jusqu'à présent l'effet de la situation juridique actuelle dans le domaine du droit de l'obtenteur sur la création de génotypes nouveaux? Que faut-il attendre si des brevets portant sur des procédés ou des composants

\* Docteur en droit, chef de département à l'Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence, Munich; professeur à la Faculté de droit de l'Université de Ljubljana. La présente étude reprend le texte de l'exposé présenté par l'auteur au Ve Colloque international sur les titres de protection des obtentions végétales, organisé par la Communauté internationale des obtenteurs de plantes ornementales et fruitières de reproduction asexuée (CIOPORA), qui s'est tenu à Washington, D.C., le 11 septembre 1987.

<sup>1</sup> Royon, «Die Schutzbedürfnisse der Züchter von Obst- und Zierpflanzen», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), Internationaler Teil (GRUR Int.)*, 1987, p. 329 et suiv. (p. 332).

<sup>2</sup> Voir les observations formulées par la CIOPORA au sujet du projet de Convention pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV) dans UPOV (éd.), *Actes des conférences internationales pour la protection des obtentions végétales, 1957-1961, 1972*, Genève, 1974, p. 90 et suiv.

<sup>3</sup> Voir aussi Royon, *op.cit.* (note 1), p. 330.

<sup>4</sup> Voir UPOV (éd.), *Génie génétique et amélioration des plantes, Compte rendu du symposium tenu à l'occasion de la seizième session ordinaire du Conseil de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, Genève, 13 octobre 1982*, Genève, 1983, «Compte rendu des débats», p. 67 et suiv.; Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, *Le droit de l'obtenteur et le droit des brevets au regard des applications du génie génétique aux plantes, Studierapport 14 d, 's-Gravenhage*, juillet 1984, évaluation p. 21 et suiv. et résumé en anglais p. 33 et suiv.

<sup>5</sup> Exprimé par M. Halvor Skov, délégué danois et ancien secrétaire général adjoint de l'UPOV, voir *op. cit.* (note 4), p. 70, paragraphe 14.

<sup>6</sup> Document UPOV, CAJ/XX/3, *Conséquences éventuelles de la biotechnologie dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle*, 21 mai 1987, paragraphe 7 «Interaction entre différents types de protection», p. 6 et 7.

génétiques sont délivrés? et l'intérêt du public est-il mieux servi par les règles pertinentes du droit de l'obteneur ou par les règles correspondantes du droit des brevets?

## II. La portée de la protection dans les deux systèmes

Avant d'entreprendre l'analyse des points mentionnés, il y a lieu d'examiner l'objet de la protection conférée par les brevets et par les droits de l'obteneur ou la manière dont la protection est recherchée selon le type de protection conférée.

S'agissant des brevets, l'objet de la protection est une *invention*, c'est-à-dire «un enseignement portant sur une façon d'utiliser méthodiquement des forces naturelles pour atteindre un résultat causal et perceptible»<sup>7</sup>, qui peut se rapporter à des *produits* (par exemple des plantes, des animaux, des micro-organismes et autres matières biologiques), à des *procédés* (par exemple la bioconversion, la culture, l'isolement, la multiplication et la purification) ou à des *utilisations* (par exemple de plantes, d'animaux, de micro-organismes ou d'autres matières biologiques). Nous parlons donc d'inventions portant sur des produits, des procédés et des utilisations<sup>8</sup>. En revanche, le droit de l'obteneur concerne le *produit en tant que tel*, à savoir le matériel de multiplication d'une variété végétale particulière<sup>9</sup>, cette dernière impliquant l'existence d'un groupe distinct et stable de plantes ayant des caractéristiques analogues ou identiques<sup>10</sup>. En conséquence, le système de protection des obtentions végétales ne prévoit aucune protection pour les procédés, mais les variétés végétales d'origine naturelle — c'est-à-dire les découvertes qui ne sont pas brevetables en tant que telles<sup>11</sup> — sont aussi susceptibles d'être protégées.

<sup>7</sup> Selon une définition donnée par la Cour fédérale de la République fédérale d'Allemagne dans son arrêt *Rote Taube* du 27 mars 1969, 1 *International Review of Industrial Property and Copyright Law* (IIC), p. 136 (1970).

<sup>8</sup> Voir à cet égard 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, 1985, paragraphes 23 à 31, où figurent des citations d'exemples tirés de la pratique des offices de brevets.

<sup>9</sup> Voir aussi Straus, *op. cit.* (note 8), paragraphe 56, et Jestaedt, «*Gegenstand und Schutzzumfang des Sortenschutzrechts und Probleme des Verletzungsverfahrens*», GRUR, 1982, p. 595 et suiv. (p. 597).

<sup>10</sup> Voir Byrne, «Les critères agrotechniques dans la législation sur la protection des obtentions végétales», *La Propriété industrielle*, 1983, p. 315 et suiv. (p. 318). Néanmoins, étant donné que le droit de l'obteneur relève manifestement du domaine de la propriété industrielle, il convient de préciser que son objet «incorporel» n'est pas constitué par les semences, les plantules, les boutures, les bourgeons, etc., mais par l'ensemble du patrimoine génétique qui est déterminant pour la nouvelle variété végétale. Ce patrimoine est transféré à la descendance par voie de reproduction naturelle et simplement concrétisé dans le matériel de multiplication concret (corporel).

<sup>11</sup> Voir, pour plus de précisions, Beier/Straus, *Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse*, Weinheim/Deerfield Beach, Fla./Bâle, 1982, p. 31 et suiv., et Straus, *op. cit.* (note 8), paragraphes 35 à 40.

Compte tenu de ce qui précède, une demande de brevet doit contenir notamment, par exemple conformément aux articles 78 et 83 de la Convention sur le brevet européen (CBE) et aux dispositions correspondantes de la plupart des législations nationales sur les brevets, une description de l'invention et une ou plusieurs revendications<sup>12</sup> suffisantes pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention<sup>13</sup>. De son côté, l'obteneur qui demande une protection selon le système de l'UPOV doit fournir une brève description du port général de la variété, y compris la ou les couleurs des fleurs, ainsi que des informations concernant l'origine, la conservation et la multiplication de la variété. S'agissant de ce dernier type d'information, des indications telles que «obtenue par croisement», «multiplication végétative par boutures ou *in vitro*» suffisent<sup>14</sup>. En définitive, la portée d'un brevet est déterminée par les revendications en combinaison avec la description et les dessins<sup>15</sup>. De même, la portée des droits découlant d'un certificat d'obtention végétale est déterminée par les caractères de la variété. Etant donné que la notion de «dépendance» présuppose, sur le plan conceptuel, une atteinte portée à un droit existant tel qu'un brevet ou un certificat d'obtention végétale, l'étendue du droit et la portée de la protection conférée par le titre en question sont en fin de compte déterminantes pour résoudre la question de savoir s'il y a ou non dépendance.

## III. Le principe de l'«indépendance» ou de la «dépendance» dans le cadre du droit de l'obteneur et ses effets

Il semble opportun, tout d'abord, d'examiner brièvement la portée de la protection conférée en fait à l'obteneur dans le cadre de la Convention UPOV, non pas simplement pour apporter une nouvelle contribution à ce sujet extrêmement important<sup>16</sup> et largement

<sup>12</sup> Voir, pour les détails, Bossung, dans: Beier/Haertel/Schricker (éd.), *Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar*, 8e livraison, Cologne, etc., janvier 1986, commentaire relatif à l'article 78 de la CBE.

<sup>13</sup> Voir, pour plus de précisions, Teschemacher, *op. cit.* (note 12), 7e livraison, mai 1985, commentaire relatif à l'article 83 de la CBE.

<sup>14</sup> Voir, par exemple, les formules de demande BSA-V 150/377 du Service fédéral allemand des variétés ou PVR 12 du Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie alimentaire et du Service pour la protection des variétés végétales du Royaume-Uni.

<sup>15</sup> Voir, par exemple, la disposition de l'article 69.1) de la CBE et le protocole interprétatif de l'article 69 de la convention, approuvé le 5 octobre 1973 à l'issue de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, qui fait partie intégrante de la convention conformément à l'article 164.1). Pour les revendications concernant des inventions biotechnologiques, voir, en général, Eisen/Williams (éd.), *Claiming Biotechnological Inventions — A Comparative Review of the Practice in Europe, Japan and the United States*, Arlington, 1985.

<sup>16</sup> Voir les observations formulées par la CIOPORA lors de la Conférence diplomatique de l'UPOV en 1961, dans UPOV (éd.), *Actes des conférences*, *op. cit.* (note 2), p. 92 et les nombreuses interventions faites par les représentants de la CIOPORA lors de la Conférence diplomatique de révision de 1978, dans UPOV (éd.), *Actes de la Confé-*

analysé<sup>17</sup> mais pour repérer quels sont, dans le cadre de la portée de cette protection, les éléments susceptibles de poser des problèmes eu égard à la dépendance.

Conformément à l'article 5.1) de la Convention UPOV et aux dispositions pertinentes des législations nationales, le droit accordé à l'obtenteur a pour effet de soumettre à son autorisation préalable la production à des fins commerciales du matériel de reproduction ou de multiplication végétative de sa variété qui est offert en vente ou commercialisé. Mais cette protection, déjà limitée dans sa portée, et qui fait l'objet, dans certaines circonstances, d'une extension pour les plantes ornementales ou des parties de celles-ci<sup>18</sup>, est considérablement réduite par la limitation supplémentaire prévue à l'alinéa 3) du même article. Cette disposition énonce que l'autorisation de l'obtenteur n'est pas nécessaire pour l'emploi de la variété protégée comme source initiale de variation en vue de la création d'autres variétés, ni pour la commercialisation de celles-ci, à moins que l'emploi répété de la variété initiale ne soit nécessaire à la production commerciale de la variété nouvelle. Cette règle, connue sous le nom de règle de l'«exemption en faveur de la recherche»<sup>19</sup>, va bien au-delà de ce que l'on entend habituellement par «recherche», et ramène en fait l'incidence du problème de la «dépendance» au seul emploi de variétés protégées en vue de la production d'hybrides nouveaux. En règle générale, toutefois, l'emploi répété de la variété

protégée n'est nécessaire à la «production commerciale d'une autre variété» que dans ce dernier cas<sup>20</sup>. Etant donné que l'emploi non autorisé d'une variété protégée en tant que source initiale constitue une atteinte aux droits de l'obtenteur original uniquement dans ce dernier cas, il serait peut-être préférable de parler du principe de l'«indépendance», voire de l'absence d'un principe de «dépendance».

Pour ce qui est des travaux de recherche portant sur des variétés protégées aux fins de la création de variétés nouvelles, il n'existe, semble-t-il, aucune limitation d'aucune sorte. Des problèmes peuvent cependant surgir uniquement lorsque l'obtenteur de la variété nouvelle, qui n'a pas besoin elle-même d'être protégée, mais qui est dérivée de la variété protégée commence à accomplir tel ou tel acte visé à l'article 5.1) de la Convention UPOV. Si l'obtenteur de la deuxième variété est en mesure de prouver que sa variété se distingue nettement par un ou plusieurs caractères de la variété protégée dont elle a été dérivée, il n'est pas porté atteinte aux droits sur cette dernière et, partant, il n'existe aucune «dépendance». Toutefois, le choix du caractère qui permettra de distinguer la nouvelle variété végétale et qui la rendra donc indépendante peut être un acte très préoccupant. Conformément à la jurisprudence allemande, l'étendue de la protection d'une nouvelle variété est déterminée par la combinaison des caractères de la variété, qui est indiquée dans le certificat d'obtention végétale<sup>21</sup>. Si la «variété nouvelle» peut être distinguée par au moins un caractère essentiel, c'est-à-dire si au moins l'un de ses caractères fixes présente au moins une classe d'écart par rapport aux autres variétés, elle est susceptible d'être protégée en tant que telle, et ne saurait donc constituer une atteinte à des droits de tiers<sup>22</sup>. On observe<sup>23</sup> toutefois que, en République fédérale d'Allemagne, la pratique du Service fédéral des variétés, suivie par le Tribunal fédéral des brevets et par la Cour fédérale, a des effets négatifs, étant donné que, selon cette pratique, tout écart dans un caractère, important pour la distinction mais qui n'a aucun effet sur le fonctionnement de la variété végétale, fait sortir la variété «nouvelle» du cadre de la protection conférée à l'obtenteur original<sup>24</sup>.

Ce qui est observé dans le cas de la République fédérale d'Allemagne l'est aussi, semble-t-il, ailleurs. C'est la raison pour laquelle non seulement les auteurs qui sont opposés au système des certificats d'obtention

rence diplomatique de Genève de révision de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1978, Genève, 1981, p. 91, 155, 186. Voir aussi Royon, «The Limited Scope of Breeders' Rights under the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants», 1980 *European Intellectual Property Review* (EIPR), p. 139; Royon, GRUR Int., 1987, p. 331 et suiv. Pour une critique de la portée limitée d'une protection du type de celle conférée conformément à la Convention UPOV, voir aussi Straus, «Patent Protection for New Varieties of Plants Produced by Genetic Engineering—Should 'Double-Protection' be Prohibited?», 15 IIC, p. 426 et suiv. (p. 436 et suiv.) (1984); Roth, «Current Problems in the Protection of Inventions in the Field of Plant Biotechnology—A Position Paper», 18 IIC, p. 41 et suiv. (p. 49 et suiv.) (1987).

<sup>17</sup> Il convient ici de mentionner uniquement le document CAJ/XVIII/6 de l'UPOV, daté du 31 juillet 1986, sur l'étendue de la protection», qui a été établi par le Bureau de l'Union, et son annexe intitulée «Projet de recommandation sur l'extension et l'harmonisation des droits conférés à l'obtenteur», ainsi que le paragraphe 4 du document CAJ/XX/3 de l'UPOV, daté du 21 mai 1987, établi par le Sous-groupe «Biotechnologies», qui témoignent l'un et l'autre de la prise de conscience croissante par le Bureau de l'Union du fait que la protection actuelle doit être étendue, en principe, à toute utilisation du matériel protégé à moins que celle-ci ne soit couverte par une dérogation ou par le principe de l'épuisement des droits.

<sup>18</sup> Extension qui, toutefois, pourrait être très importante, ainsi qu'on peut le voir d'après une décision rendue récemment par la Cour suprême des Pays-Bas (12 avril 1985) — *Elvira*, 1985 BIE, p. 393; traduction allemande dans GRUR Int., 1986, p. 560 — dans laquelle la troisième phrase de l'article 5.1) de la Convention UPOV a été interprétée comme signifiant que la production de matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à être utilisé dans l'établissement producteur aux fins de la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées exige l'autorisation préalable du titulaire du certificat d'obtention végétale.

<sup>19</sup> Voir, par exemple, Lesser, «La protection des semences par brevet aux Etats-Unis d'Amérique: perspectives», *La Propriété industrielle*, 1986, p. 392 et suiv. (p. 395); Williams, «Protection of Plant Varieties and Parts as Intellectual Property», 225 *Science*, p. 18 et suiv. (p. 21) (1984); Roth, 18 IIC, p. 52 (1987).

<sup>20</sup> Voir Lange, «Die Natur des Züchterrechts (Sortenschutzrecht) in Abgrenzung zur patentfähigen Erfindung», GRUR Int., 1985, p. 88 et suiv. (p. 91).

<sup>21</sup> Cour suprême fédérale dans LM N° 6/7 *Saatgutgesetz* 1967 MDR, p. 381 — *Favorit*.

<sup>22</sup> Cour suprême fédérale dans GRUR, 1976, p. 385 LM N° 1 *Sortenschutzgesetz — Rosenmutation*, avec un commentaire de Bruchhausen.

<sup>23</sup> Voir le commentaire de Bruchhausen, *op. cit.* (note 22).

<sup>24</sup> Voir, pour plus de précisions, Jestaedt, GRUR, 1982, p. 597 et suiv., où figurent d'autres citations; voir aussi von Pechmann, «Verletzung von deutschen Sortenschutzrechten», *Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte* (Mitt.), 1982, p. 201 et suiv.

végétale, comme Mooney<sup>25</sup>, mais aussi d'autres grands spécialistes du droit de l'obteneur émettent des critiques<sup>26</sup>, parlent d'importants «efforts aujourd'hui gaspillés dans une sélection relevant de la cosmétique» et produisant des «varitrucs»<sup>27</sup> ou appellent ces variétés «nouvelles» des «mini-variations parasites»<sup>28</sup>. Loin de moi l'idée que les effets observés seraient dus uniquement à l'«exemption en faveur de la recherche» prévue par le système de l'UPOV. Toutefois, ces effets pourraient aussi ne pas être seulement liés au problème des «écarts minimaux» ou de l'«ampleur de la protection», ainsi qu'on le suppose parfois<sup>29</sup>. C'est plutôt la combinaison des effets de ces deux principes qui semble en être la cause. Dans cette combinaison l'«exemption en faveur de la recherche» ou le principe de l'«indépendance» pourrait fort bien être l'élément déterminant, étant donné qu'il permet de mener des activités de cultures aboutissant presque sans risque pour le ou les obtenteurs ultérieurs aux résultats indiqués précédemment. C'est probablement cette situation prévisible qui a conduit la délégation du Royaume-Uni à exprimer ses réserves au sujet de l'article 5.2) du projet de Convention UPOV en déclarant que si l'obteneur de la variété protégée n'est pas en mesure de faire considérer la commercialisation de la variété dérivée comme une atteinte à son droit, la valeur de la protection pourrait être quasiment nulle ou, du moins, sérieusement diminuée<sup>30</sup>.

Or, si tel est le cas, on peut se demander pourquoi donc le principe de l'«indépendance» prévu par la Convention UPOV est-il si vigoureusement prôné par certains obtenteurs, notamment de sociétés productrices de semences, qui affirment que le principe est absolument indispensable à leurs travaux<sup>31</sup>. D'autre part, des spécialistes de la biotechnologie végétale moderne sont d'avis que l'«exemption en faveur de la recherche» (du moins en ce qui concerne la commercialisation des variétés nouvelles en question) annule quasiment la valeur de la protection des obtentions végétales dans ce domaine<sup>32</sup>. L'idée sous-jacente à cette exemption est la nécessité pour tout obteneur de disposer, comme base de départ, de variétés existantes

qui, toutefois, ne contiennent pas seulement les innovations de leurs obtenteurs respectifs, mais aussi les améliorations successives apportées par leurs nombreux prédécesseurs<sup>33</sup>. Cette situation est aussi celle dans laquelle se trouve l'inventeur, et les principes généraux du système des brevets en tiennent également compte<sup>34</sup>, qui prévoient, comme nous le verrons, des solutions partiellement différentes<sup>35</sup>.

Il n'est donc pas surprenant que, dans les pays où les obtenteurs se sont vu accorder une protection par brevet avant l'adoption de la Convention UPOV<sup>36</sup>, les progrès en matière de sélection végétale n'étaient entravés par aucune difficulté particulière. Bien qu'il soit vrai qu'en Allemagne, par exemple, le «Reichsbauernführer», dans les années trente, prônait vigoureusement le principe de l'«indépendance» et, partant, était opposé aux brevets, il n'a toutefois jamais pu convaincre même ses contemporains<sup>37</sup> et les arguments de ce type n'ont pas plus été acceptés par la doctrine de l'après-guerre<sup>38</sup>. Néanmoins, dès le tout début<sup>39</sup>, l'UPOV a adopté la formule très large de l'«exemption en faveur de la recherche», englobant, en définitive, non seulement la libre utilisation des variétés protégées en tant que tremplin<sup>40</sup> pour la culture d'autres variétés, mais aussi la libre commercialisation de ces variétés. La seule limitation apportée au cours des travaux préparatoires en vue de l'adoption de la Convention UPOV a été celle consistant à interdire l'emploi répété de la variété pour la production d'hybrides<sup>41</sup>. Ni les réserves émises par la

principale faiblesse de la protection des obtentions végétales pour ce qui est de protéger de façon adéquate les cultivars qui portent des caractères issus du génie génétique. Si, grâce à cette exemption prévue dans le cadre du système de protection des obtentions végétales de l'UPOV, les concurrents jouissent du libre accès aux caractères transférés, ils peuvent les transférer dans leurs propres cultivars sans licence ni paiement.» Byrne, dans «*Plants, Animals, and Industrial Patents*», 16 IIC, p. 1 et suiv. (p. 15) (1985), décrit cet état de choses comme suit: «D'une manière peu familière au spécialiste britannique des brevets, un concurrent peut s'approprier l'essence d'une invention faite par un obteneur dans le domaine végétal et l'exploiter sans porter atteinte aux droits de celui-ci.»

<sup>33</sup> Voir Brim, *op. cit.* (note 32). Pour une analyse générale des investissements et des profits nets escomptés, voir Wheale/Nally, «*Patent Trend Analysis — The Case of Microgenetic Engineering*», 18 *Futures*, p. 638 et suiv. (p. 647 et suiv.) (1986). Pour les travaux spécifiquement européens, voir Dibner, «*Biotechnology in Europe*», 232 *Science*, p. 1367 et suiv. (1986).

<sup>34</sup> Voir Hantman, «*Experimental Use as an Exception to Patent Infringement*», 67 *JPOS*, p. 617 et suiv. (p. 641 et suiv.) (1985).

<sup>35</sup> Voir IV.c) ci-après.

<sup>36</sup> Voir, pour plus de précisions, Straus, *op. cit.* (note 8), paragraphes 50 à 52, où figurent d'autres citations.

<sup>37</sup> Voir Pinzger, «*Über die Patentfähigkeit von Pflanzenzüchtungen*», GRUR, 1938, p. 734 et suiv. (p. 746).

<sup>38</sup> Voir, par exemple, Schade, «*Patentierung von Pflanzenzüchtungen*», GRUR, 1950, p. 312 et suiv. (p. 320 et suiv.); Wuesthoff, GRUR, 1953, p. 230 et suiv. (p. 233).

<sup>39</sup> Voir le paragraphe 7 de l'«Acte final» du 11 mai 1957, UPOV (éd.), *Actes des conférences, op. cit.* (note 2), p. 28.

<sup>40</sup> Crespi, «*Innovation in Plant Biotechnology: The Legal Options*», (1986) 9 *EIPR*, p. 262 et suiv. (p. 264).

<sup>41</sup> Voir UPOV (éd.), *Actes des conférences, op. cit.* (note 2), p. 52 (projet d'article 3.2)). Pour l'historique des travaux préparatoires, voir aussi Schade/Pfanner, *Das internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen*, Weinheim, 1962.

<sup>25</sup> Mooney, *The Law of the Seed, Another Development and Plant Genetic Resources, Development Dialogue*, 1983: 1 et 2, p. 147 et suiv.

<sup>26</sup> Voir Williams, 225 *Science*, p. 22 (1984).

<sup>27</sup> Schmid, «*Biotechnology, Plant Variety Protection, and the Changing Property Institutions in Agriculture*», 7 *NCJAE*, p. 129 et suiv. (p. 132) (1985).

<sup>28</sup> Royon, GRUR Int., 1987, p. 331.

<sup>29</sup> Ce que Williams écrit dans 225 *Science*, p. 21 et suiv. (1984), pourrait être interprété dans ce sens.

<sup>30</sup> Voir UPOV (éd.), *Actes des conférences, op. cit.* (note 2), p. 80.

<sup>31</sup> Lange, GRUR Int., 1985, p. 91.

<sup>32</sup> Roth, 18 IIC, p. 52 (1987); Brim, «*Plant Breeding, Development from an Art to High-Technology Industry*», exposé présenté au Symposium sur la protection des inventions biotechnologiques, qui a eu lieu à l'Université de Cornell, Ithaca, les 4 et 5 juin 1987, p. 6. Selon Brim, «c'est l'exemption en faveur de la recherche qui constitue la

délégation du Royaume-Uni<sup>42</sup>, ni la proposition présentée par la CIOFORA à la Conférence diplomatique de 1961 à l'effet de supprimer le membre de phrase «ni pour la commercialisation de celles-ci»<sup>43</sup>, n'ont abouti.

Avec l'apparition des nouvelles techniques de la biotechnologie végétale, il devint clair que l'«exemption en faveur de la recherche» serait au centre du débat entre ceux qui procèdent à des travaux d'étude et de réalisation dans le domaine des techniques modernes de la biotechnologie et utilisent en particulier la technique de l'ADN recombinant, l'hybridation de cellules somatiques et la micro-injection, techniques dont le coût est estimé au quadruple au moins de celui des méthodes traditionnelles de culture<sup>44</sup>, et ceux qui, en vertu du principe de l'indépendance, réclament le libre accès, par exemple, aux caractéristiques modifiées<sup>45</sup>. Au départ, et pendant un certain temps, il semblait que l'«exemption en faveur de la recherche», telle qu'elle est établie par la Convention UPOV, constituait un dogme qui ne pouvait en aucune façon être mis en doute<sup>46</sup>. Puis apparurent les premiers signes qui laissaient entendre qu'une certaine restriction de ce principe pouvait être appropriée. Heribert Mast, le regretté secrétaire général adjoint de l'UPOV, voyait ainsi une possibilité de limitation pour les cas «où l'obtention d'une variété protégée a été rendue possible essentiellement par des procédés ou l'utilisation de matériel faisant l'objet d'un brevet en cours de validité»<sup>47</sup>. Néanmoins, le projet de recommandation sur l'extension et l'harmonisation des droits conférés à l'obteneur, établi le 31 juillet 1986 par le Bureau de l'UPOV, s'il proposait l'extension de la portée de la protection, n'a touché en rien à l'«exemption en faveur de la recherche»<sup>48</sup>. Enfin, le Sous-groupe «Biotechnologies» du Comité administratif et juridique de l'UPOV a aussi mis en cause l'«exemption en faveur de la recherche» visant la

création d'autres variétés et leur commercialisation<sup>49</sup>. En distinguant deux parties dans l'«exemption en faveur de la recherche», il se peut que le sous-groupe ait déjà indiqué des solutions possibles, qui rejoindraient alors les propositions antérieures de la CIOFORA. Bien qu'un premier pas ait été fait dans cette direction, il est à peu près impossible de prédire l'issue. Jusqu'à présent seuls deux Etats membres de l'UPOV, la France et les Pays-Bas, ont soumis des propositions à ce sujet. La France semble être disposée à accepter l'introduction de la «dépendance» au profit du titulaire d'un droit portant sur une variété servant de base à une modification «servile», c'est-à-dire une modification «relevant de la simple observation dans une situation d'opportunité» (mutants naturels) ou «aisément répétable en 'batterie' sur les variétés d'une ou de plusieurs espèces, même si le procédé à la source de la modification présente une originalité incontestable»<sup>50</sup>. Le Ministère de l'agriculture et de la pêche des Pays-Bas s'est limité dans sa proposition à suggérer que la question des rapports entre la variété protégée et la variété dérivée soit examinée<sup>51</sup>. Quant aux organisations non gouvernementales d'obteneurs qui ont soumis des propositions de révision de l'article 5.3) de la Convention UPOV, elles semblent s'accorder à dire que la liberté des cultures en tant que telle, c'est-à-dire l'utilisation de variétés protégées pour la création de nouvelles variétés, devrait être maintenue. Des différences apparaissent toutefois en ce qui concerne la commercialisation de ces variétés. Alors que la CIOFORA maintient sa position de départ et préconise la suppression de la phrase en question, l'Association des obteneurs de variétés végétales de la Communauté économique européenne (COMASSO) et la Fédération internationale du commerce des semences (FIS) sont restées hésitantes jusqu'à présent<sup>52</sup>.

Il n'est pas aisé d'apprécier à partir d'un examen rétrospectif si l'«exemption en faveur de la recherche» a permis d'atteindre le but qui lui était fixé, en particulier quant aux effets sur le plan de l'amélioration de la diversité génétique. Aux Etats-Unis d'Amérique par exemple, six des 10 variétés dominantes de blé ont représenté environ 40% des surfaces emblavées en 1981; de même, quatre variétés de riz représentent 65%, six variétés de soja 42% et deux variétés de petits pois 96% des surfaces consacrées à ces espèces. Il peut aussi être intéressant de noter que les variétés d'orange Valencia, Hamlin et Pineapple représentent 90% de la récolte d'oranges des Etats-Unis<sup>53</sup>. Il est clair que cette situation tient essentiellement aux demandes du marché, mais elle pourrait être due aussi dans une

<sup>42</sup> Voir p. 476 ci-dessus.

<sup>43</sup> Voir UPOV (éd.), *Actes des conférences*, op. cit. (note 2), p. 92. La CIOFORA a notamment soulevé le problème des «sports» (mutants) dérivés de variétés protégées et présentant en général les mêmes caractéristiques essentielles que la variété dont ils sont issus, mais restant en-dehors du cadre de la protection (*ibid.*, p. 93).

<sup>44</sup> Selon Brim, op. cit. (note 32), p. 6, on peut rappeler aux obteneurs de plantes ornementales qu'un génome d'une plante à fleurs peut être gigantesque et représenter jusqu'à  $5 \times 10^8$  kb (1 kb = 1000 paires de base). Le seul fait de trouver le gène recherché représente un travail monumental, sans parler de la charge de travail et des dépenses qu'entraînerait la recherche d'un ensemble de gènes contrôlant de nombreux caractères d'intérêt commercial. Pour plus de précisions, voir par exemple Board of Agriculture, National Research Council (éd.), *Genetic Engineering of Plants, Agricultural Research Opportunities and Policy Concerns*, Washington, D.C., 1984, p. 15 et suiv.

<sup>45</sup> Voir Mast, «*The Relationship Between Plant Variety Protection and Patent Protection in the Light of Developments in Biotechnology*», *Plant Variety Protection* — N° 52, juin 1987, p. 13 et suiv. (p. 27 et suiv.).

<sup>46</sup> Voir, par exemple, le document de l'OMPI BioT/CE/II/3 du 2 février 1986, paragraphe 59.

<sup>47</sup> Mast, op. cit. (note 45), p. 32 et 33.

<sup>48</sup> Document de l'UPOV CAJ/XVIII/6, annexe.

<sup>49</sup> Document de l'UPOV CAJ/XX/3 du 21 mai 1987, p. 5 et 6.

<sup>50</sup> Document de l'UPOV CAJ/XX/4 du 21 mai 1987, p. 4.

<sup>51</sup> *Ibid.*, p. 5.

<sup>52</sup> Voir, pour plus de précisions, document de l'UPOV CAJ/XX/5, p. 8 à 10.

<sup>53</sup> Voir Doyle, «*Biotechnology Research and Agricultural Stability*», *2 Issues in Science and Technology*, p. 111 et suiv. (p. 120 et 121) (automne 1985).

certaine mesure au fait que la notion d'écart minimum n'a pas été précisée par rapport à l'«exemption en faveur de la recherche»<sup>54</sup>. Il n'en reste pas moins qu'aux Etats-Unis il existe 250 variétés de blé, mais que 10 d'entre elles seulement sont utilisées couramment<sup>55</sup>. Est-ce que les 240 autres variétés n'offrent vraiment pas d'avantages importants? La majorité d'entre elles ne constituent-elles que des variantes trop proches? Quelques auteurs qui ont réussi à convaincre les éditeurs de la grande revue scientifique *Nature* ont donc critiqué la méthode qui consiste à mesurer le travail d'obtention fourni en se fondant sur l'accroissement du nombre de variétés. Etant donné que les variétés offertes sont très semblables, cette méthode «revient à mesurer une température d'abord à l'aide d'un thermomètre gradué en degrés Celsius, puis à l'aide d'un thermomètre gradué en degrés Fahrenheit, et à conclure que la température a à peu près doublé»<sup>56</sup>.

Pour nous résumer, l'histoire du droit des obtentions végétales n'apporte aucune preuve à l'appui de la thèse que l'«exemption en faveur de la recherche» a pu, sous sa forme étendue actuelle, favoriser la diversité génétique. Il est vraisemblable que cette exemption a été à l'origine d'un nombre croissant de petites variations de variétés existantes, causant par là même aux services officiels des variétés de grandes difficultés, ne serait-ce que pour la vérification du critère de la distinction. Il est difficile de voir ce qui est de l'intérêt général, par exemple, dans la mise au point indépendante de 11 variétés de blé à partir d'une variété protégée, alors même qu'il n'est possible de s'assurer de leur caractère distinctif qu'à grand peine et que les certificats d'obtention végétale ne peuvent être délivrés au mieux qu'une fois écartés des doutes considérables<sup>57</sup>. Pour remédier à la situation actuelle, il conviendrait d'utiliser et de favoriser au mieux les nouvelles biotechnologies végétales. Car ce sont elles qui pourraient effectivement apporter une amélioration substantielle quant à la diversité génétique. Même une douzaine d'espèces nouvelles, présentant un intérêt commercial, constitueraient un nouveau départ pour la diversité biologique et économique<sup>58</sup>. L'importance que revêtent pour l'agriculture de nouvelles espèces commercialement acceptables peut être illustrée par le fait que, aux Etats-Unis, on a cessé d'exploiter en 1983 autant de terres, emblavées jusque-là, que l'ensemble des terres à blé du Canada. La même année, on a mis en friche aux Etats-Unis 44% de terres à maïs de plus que ce que les trois

plus grands concurrents américains avaient planté<sup>59</sup>. Pour éviter tout malentendu, il convient toutefois de noter que la situation aurait été comparable en Europe si les Européens n'avaient pas amassé au sein de la Communauté économique européenne les fameuses «montagnes» de beurre, de blé, de lait et d'autres denrées, qui remplacent maintenant les terres agricoles en friche. Si l'on disposait de nouvelles espèces commercialement intéressantes, il y aurait assez de terres agricoles pour les cultiver. Pour attirer les gigantesques investissements nécessaires au financement des activités les plus onéreuses dans ce nouveau domaine des biotechnologies végétales, un minimum de profits doit être garanti, non seulement dans l'intérêt privé mais aussi dans l'intérêt général *bien compris*. Consacrer des investissements aux mesures nécessaires pour faire des «incursions libres» dans le cadre du concept existant de l'«exemption en faveur de la recherche» ne peut que rarement être de l'intérêt général et ne contribue que rarement à la mise au point de géotypes nouveaux importants<sup>60</sup>. Il ne fait certes pas de doute que le libre accès au matériel végétal, une véritable «exemption en faveur de la recherche», est de l'intérêt général et devrait être garanti aux obtenteurs, mais il ne semble pas que cela soit vrai pour la libre commercialisation des variétés dérivées. Si cette dernière limitation des droits des obtenteurs était supprimée, on pourrait donner une nouvelle orientation aux investissements nécessaires à la mise au point de géotypes réellement nouveaux<sup>61</sup>.

#### IV. Le principe de la dépendance dans le système des brevets

##### a) Règle générale

Contrairement au système du droit de l'obteneur, fondé sur l'«indépendance» et mis en place pour la première fois à un niveau national en 1833 dans les Etats pontificaux<sup>62</sup>, le système des brevets<sup>63</sup>, dont les origines

<sup>54</sup> On ne saurait toutefois partager la critique globale de Mooney, *op. cit.* (note 25).

<sup>55</sup> Voir Doyle, *op. cit.* (note 53), p. 120.

<sup>56</sup> Berland/Lewontin, «*Breeders' Rights and Patenting Life Forms*», 322 *Nature*, p. 785 et suiv. (p. 787) (1986).

<sup>57</sup> Selon un exposé présenté par Doodson, directeur adjoint de l'Institut national de botanique agricole à Cambridge, Royaume-Uni, à la réunion annuelle de l'Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP), qui s'est tenue à Cambridge le 22 juillet 1987.

<sup>58</sup> Voir Doyle, *op. cit.* (note 53), p. 121.

<sup>59</sup> Selon des chiffres publiés par Cook/Sechler, «*Agricultural Policy: Paying for Our Past Mistakes*», 2 *Issues in Science and Technology*, p. 97 et suiv. (p. 105) (automne 1985).

<sup>60</sup> Lukes, dans «*Das Verhältnis von Sortenschutz und Patentschutz bei biotechnologischen Erfindungen*», GRUR Int., 1987, p. 318 (p. 319), semble comprendre l'«intérêt public» dans un sens trop partiel.

<sup>61</sup> Voir aussi la proposition de révision de l'article 5.3) de la Convention UPOV, soumise par la CIOFORA, document de l'UPOV CAJ/XX/5, p. 8. La CIOFORA estime que la suppression du membre de phrase «ni pour la commercialisation de celles-ci» permettrait de renforcer les concepts de «distances minimum» et de contrefaçon.

<sup>62</sup> Par décret de son trésorier (camerlingue), le cardinal Galleffi, du 3 septembre 1833. Pour plus de précisions, voir Bruchhausen, «*Die päpstliche Verordnung vom 3. September 1833 — ein frühes Zeugnis des Sortenschutzes*», dans Dietz/Panier, *Festschrift für Hildebert Kirchner zum 65. Geburtstag*, Munich, 1985, p. 21 et suiv.

<sup>63</sup> Pour les objectifs du système des brevets, voir Beier/Crespi/Straus, *Biotechnology and Patent Protection (Biotechnologie et protection par brevet)*, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Paris, 1985, p. 17 et suiv., où figurent d'autres citations.

sont antérieures de plusieurs siècles, fait intervenir la dépendance. On entend par *dépendance* le fait qu'une invention *brevetée*, c'est-à-dire un enseignement ou une instruction technique, ne puisse être utilisée sans interférence avec les droits qui s'attachent à un brevet antérieur sans toutefois être couverte elle-même par la protection conférée par ce brevet<sup>64</sup>. Cette situation se produit, en fait couramment, pour de nombreuses inventions de perfectionnement, car le brevet confère à son titulaire et aux cessionnaires éventuels de ce dernier le seul droit d'*empêcher* des tiers d'accomplir certains actes relatifs à son invention mais *non le droit* d'accomplir ces actes<sup>65</sup> lui-même. Le titulaire du brevet ultérieur est donc dépendant et ne peut, en règle générale, utiliser son invention brevetée qu'avec l'autorisation du titulaire du brevet antérieur. De son côté, ce dernier n'est pas autorisé à utiliser l'invention dépendante<sup>66</sup>. Cependant, cette règle fondamentale de la «dépendance» en matière de brevets ne permet pas de savoir de manière sûre quels actes menant à des perfectionnements et réalisations techniques et quels résultats de ces actes, qu'il s'agisse de procédés ou de produits, interfèrent effectivement avec un brevet antérieur, c'est-à-dire portent atteinte aux droits qui s'y attachent. Les réponses à ces deux questions présentent une extrême importance pour qui veut juger les effets du système des brevets sur le progrès technique, économique et social<sup>67</sup>.

Etant donné qu'il s'agit d'atteintes aux droits fondamentaux conférés par le brevet<sup>68</sup>, les réponses aux questions posées ne peuvent être formulées qu'après examen des droits qui sont déterminants pour la notion de «dépendance» et de leur étendue. Aux fins de la présente étude, il suffira toutefois de se concentrer sur la situation juridique résultant des lois sur les brevets harmonisées des pays d'Europe et de jeter un bref regard sur la situation aux Etats-Unis d'Amérique.

#### b) Droits conférés par un brevet

Conformément à l'article 29 de la Convention relative au brevet européen pour le marché commun (Convention sur le brevet communautaire) (CBC), adoptée le 15 décembre 1975 à Luxembourg et qui, sans être encore entrée en vigueur, est déjà source d'une

harmonisation étonnamment poussée des lois nationales des pays européens<sup>69</sup>, le titulaire du brevet a le droit d'interdire à tout tiers a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce et l'utilisation du produit objet de son brevet, ou bien l'importation ou la détention de ce produit aux fins précitées; b) l'utilisation d'un procédé objet de son brevet et, dans certaines circonstances, également l'offre de son utilisation; et c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet de son brevet<sup>70</sup>. Il ressort clairement de cette énumération que de nombreux actes qui ne constituent pas une atteinte aux droits de l'obtenteur aboutissent à la contrefaçon d'un brevet.

Dans le cadre de notre examen de la «dépendance», il importe de souligner que *toute utilisation non autorisée* d'une invention brevetée, qu'il s'agisse d'un produit, d'un procédé ou d'un produit obtenu directement par un procédé breveté, constitue déjà une contrefaçon du brevet. Jusqu'à présent, toute référence à la question de la brevetabilité éventuelle des plantes ou des variétés végétales au titre de la CBE a été délibérément évitée. Il est cependant au moins nécessaire de poser cette question eu égard au droit du titulaire du brevet d'interdire à des tiers l'utilisation du produit obtenu *directement par le procédé breveté*, droit prévu à l'article 29.c) de la CBC et à l'article 64.2) de la CBE<sup>71</sup>. Ce produit peut-il aussi être une plante ou une variété végétale? L'article 53.b) de la CBE prévoit, comme on le sait, que les variétés végétales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux sont exclus de la protection par brevet. Si aucun désaccord ne semble exister quant à la brevetabilité des procédés modernes de la biotechnologie végétale, que l'on ne saurait considérer comme étant essentiellement biologiques<sup>72</sup>, les opinions divergent quant à la brevetabilité des plantes ou des variétés végétales directement obtenues par de tels procédés brevetables. Certains auteurs ont répondu à la question précitée par l'affir-

<sup>64</sup> Bernhardt/Krasser, *Lehrbuch des Patentrechts*, 4e éd., Munich, 1986, p. 539. Voir aussi, par exemple, Benkard (Bruchhausen), *Patentgesetz — Gebrauchsmustergesetz*, 7e éd., Munich, 1981, p. 363; Blum/Pedrazzini, *Das Schweizerische Patentrecht*, Berne, 1975, vol. II, p. 573; Mathély, *Le droit français des brevets d'invention*, Paris, 1974, p. 358 et suiv.; Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milan, 1984, p. 421 et suiv.; Troller, *Immaterialgüterrecht*, vol. II, 3e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1985, p. 852.

<sup>65</sup> Voir Chisum, *Patents, A Treatise on the Law of Patentability, Validity and Infringement*, New York, etc., 1986, vol. IV, § 16.02 (16-4).

<sup>66</sup> Voir aussi Bernhardt/Krasser, *op. cit.* (note 64).

<sup>67</sup> Voir à cet égard Beier, «The Significance of the Patent System for Technical, Economic and Social Progress», 11 IIC, p. 563 et suiv. (1980).

<sup>68</sup> Voir Chisum, *op. cit.* (note 65), § 16.02 (16-3).

<sup>69</sup> Voir pour plus de précisions Haertel, «The Harmonizing Effect of European Patent Law on National Patent Laws», 11 IIC, p. 719 et suiv. (1983). A l'exception de l'Irlande, de la Grèce et du Luxembourg, tous les Etats membres des Communautés européennes ont déjà aligné leur législation nationale sur la CBE et la CBC.

<sup>70</sup> Pour plus de précisions sur la loi des Etats-Unis d'Amérique sur les brevets, voir Chisum, *op. cit.* (note 65), § 16.02.

<sup>71</sup> «Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.»

<sup>72</sup> Voir Straus, 15 IIC, p. 433 (1984); von Pechmann, «Zum Problem des Schutzes gentechnologischer Erfindungen bei Pflanzen durch Sortenschutz und/oder Patente», GRUR, 1985, p. 717 et suiv. (p. 722 et 723); Vossius, «Zum Patentschutz von Lebendmaterial», 1984 *Naturwissenschaften*, p. 552 et suiv. (p. 553); Beier/Straus, «Le génie génétique et la propriété industrielle», *La Propriété industrielle*, 1986, p. 483 et suiv. (p. 493); Teschemacher, «Biotechnologische Erfindungen in der Erteilungspraxis des Europäischen Patentamts», GRUR Int., 1987, p. 303 et suiv. (p. 308); du même auteur, «Patentable Subject Matter under the European Patent Convention (EPC) in the Field of Biotechnology», exposé présenté au Symposium d'Ithaca (voir note 32).

mative<sup>73</sup>, d'autres par la négative<sup>74</sup>. Ce dernier avis ayant été exprimé aussi par des fonctionnaires de l'Office européen des brevets, il convient d'appeler l'attention sur l'historique de la disposition contenue dans l'article 29.c) de la CBC. Contrairement au libellé actuel de cette disposition, le projet de texte de l'article 29.c) se terminait par le membre de phrase supplémentaire suivant:

«pour autant qu'il ne s'agisse pas de variétés végétales ou de races animales exclues de la protection en vertu de l'article 53 de la Convention sur le brevet européen.»

Sur proposition des délégations du Royaume-Uni<sup>75</sup> et de la France<sup>76</sup>, ainsi que de plusieurs délégations ayant le statut d'observateur<sup>77</sup>, qui avaient demandé que le membre de phrase en question soit supprimé

«pour tenir compte de l'article 64.2) de la Première Convention, ainsi que de l'article 53.b) qui prohibe la brevetabilité des variétés végétales ou des races animales en elles-mêmes et non en tant que produits directement obtenus à partir d'un procédé»<sup>78</sup>.

la Conférence diplomatique a finalement adopté, après approbation par la Commission plénière<sup>79</sup>, le libellé actuel. Pour les neuf signataires de la Convention sur le brevet communautaire, le lien entre la Convention sur le brevet européen et cette nouvelle convention était extrêmement clair<sup>80</sup>. Compte tenu de ce lien étroit, les Etats qui étaient à l'époque membres de la Communauté économique européenne ont, après un examen très approfondi, épousé à l'unanimité les arguments avancés par les délégations de la France et du Royaume-Uni et adopté le texte final. On peut donc difficilement prétendre que, en introduisant l'article 53.b) de la CBE, les Etats contractants aient voulu d'une manière

générale exclure la délivrance de brevets européens dans un domaine où des certificats d'obtention végétale peuvent être obtenus au titre de la Convention UPOV et qu'il en résulte que les variétés végétales produites au moyen du génie génétique et leur matériel de reproduction ou de multiplication sont exclus de la brevetabilité conformément au premier membre de phrase de l'article 53.b) de la CBE<sup>81</sup>. Les Actes de la Conférence diplomatique de Luxembourg (1975) semblent révéler exactement le contraire<sup>82</sup>.

### c) Limitations des effets de l'utilisation expérimentale

S'agissant des droits conférés au titulaire du brevet, le système des brevets pourrait difficilement favoriser des progrès techniques sans établir un équilibre entre les intérêts en cause. Il s'agit, d'une part, de l'intérêt du public de stimuler les nouveaux investissements indispensables aux études et réalisations, grâce à la concession de droits exclusifs permettant d'escompter un certain profit, et, d'autre part, de ménager l'accès à toutes les inventions brevetées afin de permettre à la communauté dans son ensemble de continuer à faire progresser les techniques. La disposition de l'article 31.b) de la CBC et les dispositions correspondantes de toutes les législations nationales harmonisées des pays européens constituent un tel instrument d'équilibre. Conformément à cette règle fondamentale, les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas «aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée». Compte tenu de la fonction d'information et de stimulation du système des brevets, cette limitation garantit la possibilité à tous les hommes du métier de soumettre les inventions brevetées à des essais et de les examiner, sans le consentement du titulaire du brevet et ce même pendant la durée de la protection, de vérifier leur utilité, leur mode de fonctionnement, leurs avantages et inconvénients, et surtout de mettre au point sur la base des connaissances ainsi acquises des solutions améliorées (dépendantes du brevet) ou nouvelles (indépendantes du brevet)<sup>83</sup>. A ce

<sup>73</sup> Von Pechmann, GRUR, 1985, p. 723.

<sup>74</sup> Lange, GRUR Int., 1985, p. 92 et 93; Teschemacher, GRUR Int., 1987, p. 309; et exposé du même auteur présenté au Symposium d'Ithaca (voir note 32), *op. cit.* (note 72). Il y a lieu toutefois d'ajouter que, selon Teschemacher également, les effets de l'article 64.2) de la CBE s'étendent aux variétés végétales et aux races animales directement produites par un procédé breveté. Sont du même avis également Bernhardt/Krasser, *op. cit.* (note 64), p. 559. Beier/Strauss, dans *La Propriété industrielle*, 1986, p. 483 et suiv. (p. 494), étaient hésitants, mais seulement en ce qui concerne la situation découlant de la loi allemande sur les brevets et seulement au sujet des variétés végétales figurant sur la liste des obtentions protégées en vertu de la loi allemande sur la protection des variétés végétales.

<sup>75</sup> Document préparatoire N° 11 de février 1974, publié dans *Records of the Luxembourg Conference on the Community Patent 1975*, Luxembourg, 1981, p. 32.

<sup>76</sup> Document préparatoire N° 17, publié dans *Records, op. cit.* (note 75), p. 40 (p. 41).

<sup>77</sup> Voir les documents préparatoires N°s 3, 10 et 22, présentés par l'Union des conseils européens en brevets et autres mandataires agréés auprès de l'OEB, l'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) et le Conseil des fédérations industrielles d'Europe (CIFE), dans *Records, op. cit.* (note 75), p. 16, 31 et 48.

<sup>78</sup> Propositions de la délégation française, *op. cit.* (note 76), soulignement de l'auteur.

<sup>79</sup> Voir «Minutes of the Conference», dans *Records, op. cit.* (note 75), p. 234.

<sup>80</sup> Voir le rapport général [«General Report»] de la Conférence établi par le rapporteur général, F. Savignon, dans *Records, op. cit.*, p. 210 et suiv. Le rapporteur général y fait remarque (p. 211) qu'il va sans dire que la CBC dépend de la CBE comme le tronc d'un arbre est tributaire de ses racines.

<sup>81</sup> Teschemacher, GRUR Int. 1987, p. 309; et exposé du même auteur présenté au Symposium d'Ithaca (voir note 32), *op. cit.* (note 72). Mais voir aussi note 74.

<sup>82</sup> Il y a lieu de mentionner que la CBC a été ratifiée jusqu'à présent par l'Allemagne (République fédérale d'), la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, c'est-à-dire par tous les Etats membres des Communautés européennes qui sont parties à la CBE, à l'exception des deux nouveaux Etats membres, l'Espagne et la Grèce. Voir Haertel, «Die Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent 1985 und ihre wesentlichen Ergebnisse», GRUR Int. 1986, p. 293 et suiv. (note 4, p. 294). Il y a lieu d'ajouter en outre que, à l'exception du Luxembourg, tous les signataires de la CBC sont membres de l'UPOV. Pour l'interprétation des dispositions de la CBE et de la CBC, cette volonté unanime des Etats contractants dont témoignent les travaux préparatoires peut revêtir une importance décisive étant donné qu'elle doit être prise en compte conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. S'agissant des interprétations de la CBE, voir Bruchhausen, «Interpretation and Application of European Patent Law and Harmonized National Patent Law», 14 IIC, p. 732 et suiv. (1983).

<sup>83</sup> Voir Bernhardt/Krasser, *op. cit.* (note 64), p. 574 et suiv.; Benkard (Bruchhausen), *op. cit.* (note 64), p. 378; et Chroezel, *Die Benutzung patentierter Erfindungen zu Versuchs- und Forschungszwecken*, Cologne, etc., 1986, p. 186.

jour, il n'existe en Europe autant dire aucune jurisprudence en la matière et certains aspects de la disposition font même l'objet de différences d'interprétation, mais il semble y avoir consensus pour dire que *les expérimentations portant sur une invention brevetée et visant à mettre au point des solutions améliorées ou nouvelles* ne constituent pas une contrefaçon du brevet tant qu'elles se limitent à l'objet de l'invention brevetée<sup>84</sup>. En revanche, pour savoir si la *commercialisation* des résultats obtenus à l'aide des expérimentations menées sur l'invention brevetée doit être considérée comme une contrefaçon du brevet antérieur, il faut, en dernière analyse, déterminer s'ils doivent être considérés comme dépendants.

La situation établie par la loi sur les brevets des Etats-Unis d'Amérique est analogue à celle qui existe en Europe. L'«*exception de l'utilisation expérimentale*» a été élaborée et reconnue par les tribunaux des Etats-Unis d'Amérique depuis le début du 19<sup>e</sup> siècle. Il semble aussi généralement admis aux Etats-Unis que les activités visant à perfectionner une invention brevetée ou à lui trouver de nouvelles utilisations doivent relever de l'exception aux fins d'utilisation expérimentale<sup>85</sup>. Cela paraît confirmé à la fois par les grands principes du système des brevets<sup>86</sup> et par la jurisprudence<sup>87</sup>. Quant à la commercialisation des résultats de l'utilisation expérimentale, ce qui a été dit à propos des pays européens s'applique aussi aux Etats-Unis.

A ce stade, on peut tirer une conclusion provisoire : l'«*exemption en faveur de la recherche*» prévue dans le système du droit de l'obtenteur et l'«*exception de l'utilisation expérimentale*» prévue dans le cadre du droit des brevets ont une chose en commun, c'est-à-dire qu'*elles garantissent toutes deux le libre accès à l'objet de la protection pour les besoins d'activités visant à améliorer cet objet ou à lui trouver de nouvelles utilisations*. Elles diffèrent toutefois quant à la commercialisation des résultats obtenus. Si les variétés végétales dérivées de variétés protégées peuvent être commercialisées librement, il n'en est pas de même des inventions brevetées dès lors qu'elles sont considérées comme dépendantes d'un brevet antérieur.

<sup>84</sup> Voir Bernhardt/Krasser, *op. cit.* (note 64), p. 575; Benkard (Bruchhausen), *op. cit.* (note 64), p. 378 et suiv.; Chrocziel, *op. cit.* (note 83), p. 195; Crespi, 1986 EIPR, p. 264; Mathély, *op. cit.* (note 64), p. 361. Cependant, il y a lieu de mentionner qu'un tribunal allemand de grande instance a considéré que des essais en plein champ portant sur l'utilisation délibérée d'un herbicide protégé par brevet constituaient une contrefaçon visée par la loi (Loi allemande sur les brevets de 1968) — voir Tribunal de grande instance de Düsseldorf, affaire *Monsanto Company v. Hindersmann, Stauffer Chemical Europe S.A. et al.*, 18 IIC, p. 407 (1987).

<sup>85</sup> Hantman, 67 JPOS, p. 639 et 640 (1985); Chrocziel, *op. cit.* (note 83), p. 59; Crespi, 1986 EIPR, p. 264; probablement aussi Williams, 225 Science, p. 21 (1984). Sur l'exception aux fins d'utilisation expérimentale, voir aussi Goldstein, «*The Scope and Enforcement of Biotechnology Patents*», American Type Culture Collection (éd.), *Biotechnology Patent Conference Workbook*, Rockville, 1985, p. 84 et suiv., qui souligne la nature étroite de cette exception.

<sup>86</sup> Voir Hantman, 67 JPOS, p. 641 et suiv. (1985).

<sup>87</sup> Voir, par exemple, *Levin v. Ripple Twist Mills, Inc.* 191 United States Patent Quarterly (USPQ), p. 38 (ED.Pa. 1976).

#### d) *Dépendance des brevets et concession de licences en cas de brevets dépendants*

Il n'appartient pas aux autorités nationales qui délivrent les brevets de se prononcer sur la question de la dépendance étant donné que leur tâche consiste seulement à examiner les inventions pour s'assurer qu'elles remplissent les conditions de brevetabilité<sup>88</sup>. Dès lors qu'une demande de brevet ultérieure porte sur une invention qui remplit ces conditions, un brevet sera délivré. La question de la «*dépendance*» relève donc de l'application effective des droits conférés par le brevet et doit être résolue par les tribunaux lorsque ceux-ci sont saisis d'une action en contrefaçon du brevet. Si, entre deux inventions brevetées, celle qui est ultérieure ne peut être exploitée qu'en portant atteinte au brevet antérieur, nous nous trouvons dans un cas de contrefaçon de brevet dû à la dépendance<sup>89</sup>. Etant donné que l'étendue de la protection conférée par un brevet donné dépend principalement du libellé des revendications<sup>90</sup>, l'interprétation de celles-ci — une science à part entière — devient déterminante pour la dépendance. Dans le contexte examiné ici, toute tentative d'entrer dans le domaine de l'interprétation des revendications doit être évitée<sup>91</sup>. Il y a lieu toutefois de mentionner que, selon les principes généraux appliqués en droit des brevets en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique, l'application de la doctrine dite *des équivalents* permet au titulaire du brevet d'empêcher, en invoquant la contrefaçon, la commercialisation d'un produit ou d'un procédé qui ne correspond pas au libellé littéral des revendications du brevet mais qui, pour l'essentiel, consiste à accomplir la même fonction, d'une façon essentiellement identique, en vue du même résultat<sup>92</sup>. Cependant, les tribunaux sont très prudents dans l'application de cette doctrine. A titre d'exemple on peut citer la décision rendue récemment par la Cour d'appel du circuit fédéral dans une affaire concernant l'importation de calculatrices en

<sup>88</sup> Conformément à l'article 52 de la CBE et aux dispositions correspondantes des législations nationales sur les brevets. Ces conditions sont la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle.

<sup>89</sup> Voir, pour la situation aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple, Cour d'appel du circuit fédéral (CAFC) dans *Atlas Powder Company v. E.I. Du Pont de Nemours & Company* du 27 décembre 1984, 224 USPQ, p. 409 (p. 417): «*Sera convaincu de contrefaçon même le défendeur qui a complété et modifié ces caractéristiques matérielles au point d'avoir droit à un brevet pour le perfectionnement.*» Voir aussi CAFC du 19 novembre 1986 dans *Texas Instruments, Inc. v. U.S. International Trade Commission*, 231 USPQ, p. 833 (p. 835). Voir aussi Chisum, *op. cit.* (note 65), § 16.02 (1), 16-5.

<sup>90</sup> Voir l'article 69.1) de la CBE en liaison avec le protocole interprétatif de l'article 69.

<sup>91</sup> Pour l'interprétation des revendications dans le contexte européen, voir, par exemple, Bernhardt/Krasser, *op. cit.* (note 64), p. 517, où figurent d'autres citations. Pour la loi sur les brevets des Etats-Unis d'Amérique, voir Chisum, *op. cit.* (note 65), chapitre 18; Harmon, «*Direct Infringement of Patents*», 58 JPOS, p. 739 et suiv. (1976); Goldstein, *op. cit.* (note 85), p. 86 et suiv.

<sup>92</sup> Voir Chisum, *op. cit.* (note 65), § 18.04 (1), 18-32.3. En droit allemand et européen des brevets, la doctrine des équivalents a été récemment réaffirmée et légèrement modifiée par la Cour fédérale allemande, voir GRUR 1986, p. 803 — *Formstein*.

contrefaçon d'un brevet d'avant-garde de Texas Instruments portant sur des calculatrices électroniques miniatures:

«La détermination de l'équivalence est par nature contraire au précepte fondamental du droit des brevets selon lequel les revendications sont déterminantes pour la délivrance d'un brevet... La doctrine des équivalents, qui s'est généralisée dès son origine..., existe seulement aux fins équitables d'empêcher un contrefacteur d'usurper le bénéfice d'une invention... A cette fin, les tribunaux déterminent l'équivalence en examinant le contenu du brevet, la technique antérieure et le dispositif en litige, et ils redéfinissent pour l'essentiel la portée des revendications. Cela constitue une entorse au principe selon lequel le public doit connaître les limites juridiques précises de la protection conférée par un brevet sans avoir à recourir à des décisions judiciaires. Dans le cas exceptionnel d'une invention d'avant-garde pour laquelle il n'existe guère de technique antérieure — c'est le cas en l'espèce — et dont le champ met en cause les principes qui sous-tendent la loi, il n'existe pas de règles immuables. Nous mettons en garde contre la suppression de la stimulation de l'innovation qu'engendre l'activité d'invention déployée 'autour' d'un brevet détenu par un concurrent. Dans la mesure où la doctrine des équivalents représente une exception à l'obligation de définir dans les revendications les limites de la protection conférée par le brevet, nous sommes sensibles à la sagesse de la Cour qui, dans l'affaire *Graver Tank*, a dit que la règle avait pour objet 'de modérer une logique prodigue' et de servir ainsi l'intérêt supérieur de la justice.»<sup>93</sup>

Enfin, il convient de préciser, au sujet notamment des brevets accordés pour des variétés végétales, que l'utilisation d'une obtention brevetée, créée sur la base d'une variété protégée par un brevet antérieur, ne constitue pas automatiquement une contrefaçon de brevet, c'est-à-dire ne rend pas automatiquement le second brevet dépendant du premier. En effet, il n'y aura contrefaçon ou dépendance que si la nouvelle variété utilise, c'est-à-dire contient, celles des caractéristiques de l'ancienne variété qui ont été décisives ou essentielles, compte tenu de l'état de la technique, pour la délivrance du premier brevet. Les critères d'activité inventive appliqués à cet égard se distinguent, bien sûr, de ceux qui sont appliqués pour la détermination des caractères distinctifs dans le cadre du droit de l'obtenteur.

En conséquence, on pourrait conclure que le système des brevets prend effectivement en compte tous les intérêts en jeu d'une manière assez équilibrée et juste. Cependant, les instruments précédemment mentionnés ne garantissent pas encore l'exploitation industrielle d'une invention dépendante et éventuellement très importante, puisque celle-ci peut être empêchée ou entravée par le refus de concéder toute licence ou de le faire à des conditions raisonnables.

La meilleure façon d'illustrer tous les inconvénients que cette situation peut présenter dans le domaine de la biotechnologie est de rappeler que, en réponse à un questionnaire<sup>94</sup> qui leur a été récemment adressé par l'OMPI, 14 Etats sur 20 ont répondu par l'affirmative à la question de savoir si

une revendication portant sur un «ADN comprenant une séquence particulière A d'ADN pour la production d'une protéine particulière» et figurant dans un brevet prioritaire rendrait dépendant un brevet bénéficiant d'une priorité ultérieure et comportant la revendication: «ADN comprenant en plus de la séquence A d'ADN et à proximité une séquence d'ADN régulatrice»<sup>95</sup>.

Si, dans ce cas, le titulaire du brevet antérieur refusait d'accorder une licence à des conditions raisonnables au titulaire du brevet ultérieur, cela entraverait assurément le progrès technique.

Afin d'atténuer les effets néfastes d'une telle situation et de garantir l'exploitation industrielle des inventions brevetées, les lois sur les brevets de nombreux pays prévoient des solutions spéciales, à savoir des «licences obligatoires»<sup>96</sup>. Si, dans l'ensemble, l'attitude du législateur des pays développés n'est guère favorable aux «licences obligatoires», celles-ci sont plus facilement admises dans le contexte des brevets dépendants. En réponse au questionnaire déjà mentionné de l'OMPI, l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, le Japon<sup>97</sup>, la Norvège, les Pays-Bas, la République démocratique allemande, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse ont dit que leur législation sur les brevets prévoit

«en faveur du titulaire d'un brevet qui est dépendant d'un autre, le droit d'obtenir une licence pour l'exploitation de cet autre brevet»<sup>98</sup>,

c'est-à-dire une licence de dépendance. La CBC s'aligne aussi expressément, à son article 48, sur les dispositions pertinentes des législations nationales en reconnaissant qu'elles sont applicables au «brevet communautaire».

Les dispositions des lois nationales sur les licences de dépendance varient considérablement d'un pays à l'autre mais elles ont toutes au moins ceci en commun: l'invention dépendante doit être *brevetée* et, en règle générale, la licence doit donner lieu au paiement d'une rémunération raisonnable. En ce qui concerne les règles applicables dans les Etats membres de l'UPOV, il y a lieu toutefois de mentionner que, sauf en Afrique du Sud, en Hongrie, en Israël, au Japon et aux Pays-Bas<sup>99</sup>,

<sup>95</sup> Voir document de l'OMPI BioT/CE/III/2 d'avril 1986, paragraphe 82.

<sup>96</sup> Pour les licences obligatoires en général, voir Pfanner, «Compulsory Licensing of Patents: Survey and Recent Trends», 1985 NIR, p. 1 et suiv.; traduction allemande dans GRUR Int. 1985, p. 357 et suiv., avec d'autres citations.

<sup>97</sup> Malgré la mention spéciale dont fait l'objet le Japon au paragraphe 83 du document BioT/CE/III/2 de l'OMPI, les dispositions de la loi japonaise sur les brevets concernant les licences de dépendance sont comparables à celles d'autres pays. Voir Tanabe/Wegner, *Japanese Patent Law*, Tokyo, 1979, p. 206, et Doi, *The Intellectual Property Law of Japan*, Alphen an den Rijn, Germantown, 1980, p. 38 et suiv.

<sup>98</sup> Document de l'OMPI BioT/CE/III/2, paragraphe 83.

<sup>99</sup> En Allemagne (République fédérale d'), aux Etats-Unis d'Amérique et en Nouvelle-Zélande, il n'existe pas de dispositions de ce genre.

<sup>93</sup> *Texas Instruments, Inc. v. U.S. International Trade Commission*, 231 USPQ, p. 833 (p. 841 et 842).

<sup>94</sup> Document de l'OMPI BioT/QI de juillet 1986.

pour qu'une licence de dépendance soit accordée il faut encore que l'invention dépendante remplisse une condition supplémentaire, par exemple qu'elle contribue substantiellement à la technique<sup>100</sup>, présente un intérêt technique notable<sup>101</sup> ou un progrès technique important<sup>102</sup>, soit importante<sup>103</sup> ou représente un progrès technique notable<sup>104</sup>. Certaines de ces lois sur les brevets prévoient aussi que le titulaire du brevet antérieur peut obtenir une licence obligatoire.

Au sujet de la situation juridique existant en République fédérale d'Allemagne, il y a lieu de signaler que, si la loi sur les brevets ne contient pas de dispositions relatives aux licences de dépendance, elle prévoit, à son article 24.1), la possibilité qu'une licence obligatoire soit délivrée pour l'exploitation d'une invention brevetée «si l'intérêt public commande une telle mesure». Par conséquent, si l'utilisation d'un brevet dépendant était considérée d'intérêt public, par exemple en raison du progrès technique que ce brevet comporte, des licences obligatoires pourraient bel et bien être délivrées<sup>105</sup>. Nul doute que cela pourrait être notamment le cas lorsqu'un brevet dépendant permet d'améliorer considérablement des plantes de grande culture, par exemple sur le plan de la résistance aux ennemis des cultures, aux maladies ou à la sécheresse. Enfin, en ce qui concerne les Etats-Unis d'Amérique, le pays le plus vigoureusement opposé jusqu'à présent aux licences obligatoires, il suffira de mentionner que l'article 1498 du Titre 28 du Code des Etats-Unis y permet d'obtenir au moins des effets comparables à ceux d'une licence obligatoire<sup>106</sup>.

## V. Conclusions

Les considérations exposées plus haut au sujet du «principe de dépendance» dans le domaine des brevets ne permettent guère de prétendre que le système des brevets ne tient pas compte de l'intérêt général *bien compris*. La simple possibilité, dans ce système, d'obtenir des licences de dépendance et d'autres licences obligatoires semble déjà produire des effets positifs. Il en résulte que, dans la pratique, les licences obligatoires sont extrêmement rares. En même temps, il apparaît ainsi que la crainte d'un blocage des brevets ou d'une

entrave au progrès technique n'est peut-être pas vraiment fondée.

Les études et les réalisations en biotechnologie végétale produisent déjà au niveau actuel des résultats remarquables. Par exemple, des plantes portant des gènes étrangers codant pour la résistance contre les herbicides, etc.<sup>107</sup>, ne relèvent plus de la science fiction. Une revendication de brevet libellée comme suit

«plantes de l'espèce (ou du genre) X présentant une résistance aux pathogènes du type Y grâce au gène transféré Z»<sup>108</sup>

est tout à fait réaliste et peut probablement déjà se trouver dans certaines demandes de brevet. Comme Crespi l'a fait ressortir, une telle revendication ne porte pas sur une variété végétale, et une autre plante dérivée contenant des gènes supplémentaires et ayant des propriétés améliorées en constituerait une contrefaçon dès lors qu'elle répondrait au libellé de cette revendication. Compte tenu des effets de l'«exception aux fins d'utilisation expérimentale», il semblerait possible de conclure que les obtenteurs pourraient fort bien utiliser une telle invention brevetée pour y apporter des perfectionnements. Mais, sauf autorisation du titulaire du brevet, la commercialisation de la plante qui en serait dérivée constituerait une contrefaçon.

Etant donné que, dans le système des brevets, les règles relatives aux licences de dépendance ont été conçues uniquement en fonction des besoins liés à l'exploitation d'une invention brevetée, postérieure à celle pour laquelle la licence est accordée, elles ne sont pas applicables aux certificats d'obtention végétale. Il est donc nécessaire d'établir un lien entre le droit des brevets et le droit des obtenteurs afin de garantir la poursuite du progrès technique. Un tel lien a récemment été proposé par l'OMPI sous forme d'une licence spéciale de dépendance<sup>109</sup>. Selon cette proposition,

«quiconque poursuit une activité concernant une nouvelle variété végétale... qui représente un progrès important par rapport à une invention faite dans le même domaine et protégée par un brevet a, dans la mesure nécessaire pour éviter de porter atteinte au brevet, le droit d'obtenir une licence d'exploitation du brevet en question pour poursuivre cette activité»,

la licence étant assortie du paiement d'une rémunération raisonnable. Je n'ai pas l'intention d'ajouter ici aux critiques déjà exprimées au sujet de cette proposition par diverses organisations internationales non gouvernementales<sup>110</sup>, mais j'aimerais seulement faire ressortir que, à mes yeux, il manque dans cette proposition une claire prise de position sur la question de

<sup>100</sup> Voir l'article 48.3)d)ii) de la loi sur les brevets du Royaume-Uni.

<sup>101</sup> Voir l'article 31.1)2) de la loi belge sur les brevets.

<sup>102</sup> Voir l'article 36 de la loi française sur les brevets.

<sup>103</sup> Article 46.1) de la loi danoise sur les brevets et, de manière analogue, article 46, premier alinéa, de la loi suédoise sur les brevets.

<sup>104</sup> Article 36.1) de la loi suisse sur les brevets, article 89.1) de la loi espagnole sur les brevets et article 54.2) de la loi italienne sur les brevets.

<sup>105</sup> Voir Bernhardt/Krasser, *op. cit.* (note 64), p. 614, où figurent d'autres citations.

<sup>106</sup> Voir Krosin, «Are Plants Patentable under the Utility Patent Act?», 67 JPOS, p. 220 et suiv. (p. 237) (1985).

<sup>107</sup> Voir Shah/Horsch/Klee/Kishore/Winter/Tumer/Hironaka/Sanders/Gasser/Aykent/Siegel/Rogers/Fraley, «Engineering Herbicide Tolerance in Transgenic Plants», 233 Science, p. 478 (1986); Vaec/Reynaerts/Höfte/Jansens/De Beuckeleer/Dean/Zabeau/Van Mantagu/Leemans, «Transgenic Plants Protected from Insect Attack», 328 Nature (1987).

<sup>108</sup> Exemple donné par Crespi, 1986 EIPR, p. 265.

<sup>109</sup> Document de l'OMPI BioT/CE/III/2, p. 69, solution proposée N° 15.

<sup>110</sup> Voir document de l'OMPI BioT/CE/III/3 Prov. du 3 juillet 1987, p. 23.

savoir si les résultats des activités en question doivent être protégés par des certificats d'obtention végétale ou non. Le libellé actuel de la proposition fait état d'une «activité concernant une nouvelle variété végétale... qui représente un *progrès important...*», l'utilisation de l'expression «progrès important» correspondant aux solutions adoptées par les lois sur les brevets de nombreux Etats membres de l'UPOV. Or, il existe une condition supplémentaire pour l'obtention d'une licence de dépendance, à savoir l'*existence d'un brevet dépendant*. Bien que la solution de l'OMPI couvre les deux aspects de l'exemption en faveur de la recherche, à savoir la recherche et la commercialisation, le second aspect devrait néanmoins être rendu dépendant à la fois de la délivrance d'un certificat d'obtention végétale et de l'existence d'un progrès important. D'ailleurs, cette solution s'harmoniserait mieux avec la licence obligatoire proposée pour le titulaire du brevet antérieur dans la dernière phrase de la solution proposée N° 15. L'existence d'un tel lien entre le droit de l'obteneur et le droit des brevets, d'une part, et les bons résultats observés dans l'application du principe de la dépendance en

matière de brevets, d'autre part, devraient suffire à garantir que, à l'avenir, les brevets portant sur des procédés biotechnologiques appliqués aux plantes et sur des composants génétiques, voire sur des variétés végétales, tout en donnant naissance dans certaines circonstances à des rapports de dépendance, ne risqueront pas d'entraver le progrès dans le domaine des obtentions végétales.

Compte tenu de l'expérience plutôt douteuse qui a été faite avec l'«exemption en faveur de la recherche» telle qu'elle résulte de l'article 5.3) de la Convention UPOV, et afin de renforcer la position du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, qu'il s'agisse d'un obteneur de variétés végétales dérivées ou — et peut-être surtout — d'un spécialiste de la biotechnologie végétale moderne, cette règle fondamentale de la Convention UPOV requiert un réexamen approfondi. A l'avenir, elle devrait être conçue de manière à assurer à l'obteneur initial, dont les variétés *protégées* formeront la base des perfectionnements futurs, une juste participation au succès commercial d'ensemble des produits finals.

## La propriété industrielle, catalyseur et stabilisateur de la coopération économique internationale

A. TROLLER\*

Le texte qui suit a été rédigé par le regretté professeur Aloys Troller en vue de sa présentation au Symposium international sur la protection de la propriété industrielle et la promotion de la coopération économique, qui s'est tenu à Sofia (Bulgarie) du 8 au 12 juin 1987.

Le décès prématuré de l'auteur a empêché la présentation de cet exposé, mais Me Martin Hitz, son gendre, en a donné lecture lors du symposium. Cet exposé est publié ici avec l'autorisation des héritiers du professeur Troller, à titre de dernier hommage à cette éminente personnalité du droit de la propriété intellectuelle.

### Avant-propos

L'expression propriété industrielle est une notion juridique abstraite. Elle désigne toutefois un domaine de pensée et d'expérience parmi les plus fascinants du droit national et international. Pour justifier cette affirmation, j'exposerai, avec la brièveté qui m'est imposée, quelques idées sur l'importance et les effets internationaux de la propriété industrielle<sup>1</sup>.

Ce que je peux dire, vous y avez déjà pensé et réfléchi vous-mêmes. Cependant, il est bon de rappeler ce qui est connu pour ne pas l'oublier et pour souligner son importance, de même qu'une déclaration d'amour est sans cesse renouvelée et reformulée.

Mon exposé sera en quelque sorte une déclaration d'amour à l'idée de la propriété intellectuelle et une manifestation de mes sentiments amicaux envers tous ceux qui oeuvrent dans ce domaine.

### I. Caractère international des biens incorporels

#### 1. Ubiquité spatiale et conservation de la substance

Je parle d'inventions, de marques et de dessins et modèles industriels. Il s'agit là d'objets de protection de la propriété industrielle. Je laisserai de côté les oeuvres littéraires et artistiques car l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) ne s'en occupe pas. Toutefois, ce que je dirai des objets de la propriété industrielle vaut aussi, pour l'essentiel, des oeuvres littéraires et artistiques.

Les inventions, les marques et les dessins et modèles industriels sont des biens incorporels créés par l'esprit de l'homme, que leurs créateurs ont transposés sur des supports d'information pour les rendre physiquement perceptibles. Cela est vrai également des marques qui n'existent que comme phénomène de conscience, comme représentation intellectuelle de signes verbaux ou figuratifs associés inséparablement à l'objet ou au service désigné<sup>2</sup>.

Les inventions, les marques et les dessins et modèles industriels étant des choses incorporelles, seules les formes sous lesquelles ils se matérialisent — et non leur substance intellectuelle — sont soumises aux lois physiques de l'espace et du temps. Ils peuvent être rendus perceptibles simultanément en tous lieux, en toutes langues mais aussi à l'aide de formes ou d'images.

Cette ubiquité spatiale illimitée<sup>3</sup> les distingue de tous les autres objets du droit (par exemple les relations personnelles, les services, les choses corporelles).

Jointe à la possibilité d'une matérialisation sur un nombre illimité de supports d'information, dont les composants (papier et encre d'imprimerie essentiellement) sont bon marché et faciles à utiliser, l'ubiquité spatiale prédestine ces biens incorporels à une diffusion et à une utilisation internationales. Il faut se représenter ici, par exemple, le contraste entre la chose incorporelle qu'est l'invention décrite dans un fascicule de brevet et la chose corporelle qu'est la machine fabriquée selon cette invention.

Une autre propriété propice à une utilisation en un nombre infini de lieux géographiques est le fait que cette utilisation n'endommage pas ou n'use pas la substance des objets de propriété industrielle. Ceux-ci peuvent être matérialisés en un nombre illimité d'exemplaires;

\* Professeur, avocat à Lucerne.

<sup>1</sup> Certaines des thèses que j'ai exposées oralement susciteront des questions, des débats et des antithèses. Dans mon exposé oral, je n'ai pu que les exposer et non pas les fonder scientifiquement. Cela n'était pas possible non plus dans le texte imprimé; il en serait résulté un essai, voire un livre. C'est pourquoi je renvoie dans les notes qui suivent aux sources dans lesquelles le lecteur pourra trouver la justification de mes vues.

<sup>2</sup> A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, 3e éd., Bâle/Stuttgart 1983, p. 206 et suiv.

<sup>3</sup> A. Troller, *Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im Gewerblichen Rechtsschutz und Immaterialgüterrecht*, Bâle, 1952, p. 31 et suiv.

leur substance et leur existence intellectuelles ne sont pas mises en cause de ce fait. Cette propriété aussi les différencie nettement de tous les autres types de biens. Il y a lieu de ne pas confondre avec l'altération de la substance la réduction de sa valeur, y compris commerciale.

Il en va autrement des oeuvres d'art dont l'essence est déterminée sur les plans intellectuel et matériel, l'auteur conférant de sa main à l'original une empreinte personnelle supplémentaire (tableau, lithographie, sculpture).

Les biens incorporels sont, en tant qu'objets de la propriété industrielle, purement intellectuels. Ils ne peuvent disparaître que si tous les supports d'information ont été détruits et que personne ne les a conservés dans sa mémoire.

## 2. Les biens incorporels en tant qu'objets de relations internationales

L'ubiquité territoriale et l'invulnérabilité de la substance sont des propriétés qui permettent aux inventions, aux marques et aux dessins et modèles industriels de remplir un rôle important dans les relations économiques internationales. Le contenu de ce rôle et ses effets seront analysés plus loin dans le cadre de la présentation des effets catalyseur et stabilisateur. Ici j'indiquerai seulement qu'une invention, une marque ou un modèle peuvent faire l'objet d'un contrat portant sur leur utilisation dans le monde entier, ou bien de plusieurs ou de nombreux contrats parallèles portant sur leur utilisation sur un territoire délimité ou dans des pays particuliers. En tant que chose incorporelle, ils présentent, à la différence de tout autre objet du droit, une possibilité d'utilisation internationale polyvalente.

L'utilisation qui est faite d'une invention ou d'une marque peut varier et, selon son mode, elle peut être adaptée aux besoins, notamment dans son volume et dans son intensité. Cela n'est vrai dans la même mesure pour aucun autre objet d'échanges, qu'il s'agisse de choses, de prestations de travail ou de services. Un preneur de licence peut améliorer l'utilisation de l'invention grâce à son propre savoir-faire, il peut l'adapter qualitativement et quantitativement aux besoins du marché et, si le contrat le permet, il peut concéder des sous-licences. L'utilisation des marques offre un champ d'action très vaste à l'imagination des publicitaires, celle des dessins et modèles industriels, un champ plus limité mais encore relativement étendu.

Cette position particulière des objets de propriété industrielle dans le contexte des relations internationales tient à leur nature incorporelle qui, en tant que telle, n'est pas soumise aux lois de l'espace et du temps, lesquelles ne peuvent régir que les formes matérialisées de ces objets; or, cette matérialisation peut être répétée, comme on l'a déjà vu, aussi souvent que l'on veut sans qu'il soit porté préjudice à leur substance intellectuelle.

## 3. Agents universels de relations internationales

Les inventions en tant que règles d'utilisation des forces de la nature en vue d'un résultat déterminé, les marques en tant que signes distinctifs de marchandises ou de services et les dessins et modèles industriels, ces formes ou types conformément auxquels des objets sont fabriqués, existent depuis l'Antiquité. Ils présentent une valeur et constituent donc des biens incorporels, qu'ils soient ou non protégés. D'ailleurs, la durée de la protection des inventions et des dessins et modèles industriels est limitée afin que le maximum de personnes puissent les utiliser.

La protection juridique ne porte pas sur leur nature elle-même, qui est celle d'une chose incorporelle, d'un bien incorporel présentant une valeur. Elle leur assure cependant une position exceptionnelle dans l'économie nationale et internationale. Le pouvoir exclusif d'en disposer dont jouit le titulaire des droits lui ouvre un champ d'action sans concurrence déterminé par la portée de la protection. A l'intérieur de celui-ci, le titulaire peut faire valoir les possibilités multiples d'utilisation de l'objet de propriété industrielle, possibilités qui constituent un élément dynamique des relations économiques et qui justifient que l'on voit dans les inventions, les marques et les dessins ou modèles industriels jouissant d'une protection juridique des agents des relations économiques nationales et internationales.

Leur possibilité d'action dans les relations internationales est garantie par leur caractère universel, c'est-à-dire indépendant du système social, culturel et politique. Quel que soit ce système, on peut utiliser leur fonction d'invention, de marque ou de dessin ou modèle industriel. La fonction immanente à leur nature est toujours la même. En revanche, leur importance économique dépend de l'octroi ou du refus d'une protection juridique et des particularités des critères et de la portée de cette protection. Mais, là encore, les variations ne sont possibles que dans certaines limites en raison de la nature des inventions, des marques et des dessins et modèles<sup>4</sup>, comme le montrent la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et les législations nationales, dont les principes de base sont concordants.

Si, pour l'essentiel, l'invention présente des possibilités d'utilisation indépendantes du système politique et économique, il en est de même des machines ou produits réalisés selon l'enseignement que contiennent ces inventions. De même, la fonction d'individualisation des marques reste la même, qu'elle serve à distinguer des marchandises et des services de ceux des concurrents dans une économie de marché ou, dans une économie planifiée, à diriger le marché ou à déterminer l'origine des marchandises défectueuses.

<sup>4</sup> A. Troller, «Begriff und Funktion der Erfindung im bürgerlichen und sozialistischen Recht», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Internationaler Teil)* (GRUR Int.), 1979, p. 59 et suiv.

Les différences de protection juridique ont une incidence sur le mode d'utilisation dans l'économie mais non sur la fonction, qui préexiste au droit.

## II. Les inventions, les marques et les dessins et modèles industriels en tant que catalyseurs de la coopération

### 1. Défi intellectuel et industriel

Les inventions et les dessins et modèles industriels qui peuvent bénéficier d'une protection juridique sont des créations intellectuelles. Les inventeurs et les auteurs doivent concevoir dans leur esprit des créations qui n'ont encore vu le jour ni dans la nature ni dans un autre esprit humain. Ils ne peuvent se contenter d'apprendre et d'assimiler assidûment. La dynamique intellectuelle des inventeurs et des auteurs, cet élément catalyseur qui caractérise leur nature, les pousse à appliquer sans cesse leur esprit à de nouveaux travaux de recherche et de création. Ce que les uns ont créé stimule d'autres, grâce à son ubiquité, à inventer également et à créer de nouvelles formes partout dans le monde.

Il s'agit là d'un défi intellectuel lancé sur le plan international. Un autre défi résulte de la nature incorporelle des objets protégés. Contrairement aux choses corporelles, ils ne trouvent pas leur place dans l'ordre juridique dès la première perception que l'on en a. On peut prendre conscience de ces choses incorporelles en interrogeant et en interprétant la forme matérielle sous laquelle elles apparaissent dans les supports d'information<sup>5</sup>. Vous savez tous par expérience quels efforts cela suppose. Une seule invention peut inciter des centaines, voire des milliers de personnes de tous pays à mettre en oeuvre leurs capacités de réflexion. Cet effet catalyseur constitue l'un des arguments avancés dès l'origine pour l'instauration d'un droit exclusif sur l'invention, limité dans le temps. Athénée a rapporté que, chez les Sybarites, au VIII<sup>e</sup> siècle avant Jésus-Christ, un cuisinier qui mettait au point une nouvelle recette avait le droit exclusif de l'utiliser pendant un an, ce qui constituait pour lui une récompense de son invention, et pour les autres, une stimulation<sup>6</sup>.

Ce défi intellectuel est aussi aujourd'hui, dans la concurrence internationale, un stimulant important de la mobilité intellectuelle des patrons et des salariés des entreprises industrielles.

### 2. Possibilité illimitée d'utilisation et capacité industrielle limitée

J'ai déjà parlé de l'ubiquité et de la possibilité illimitée d'utilisation sans réduction de la substance.

De nombreuses entreprises ne disposent que d'une capacité de fabrication limitée ou, ce qui est particulièrement important dans le cas des marques, d'une organisation de vente territorialement limitée. Elles ne peuvent pas tirer parti du profit économique potentiel dans leur activité industrielle ou commerciale. Elles courent en outre le risque de perdre, par suite de non-utilisation, l'avantage économique de l'exclusivité, laquelle est indispensable à la valeur d'une marque.

Cette situation de fait et de droit donne naissance aux contrats de licence qui constituent un élément essentiel de la coopération économique internationale. En travaillant avec des inventions, les preneurs de licence sont incités à leur apporter des perfectionnements. Là encore apparaît à l'évidence l'effet catalyseur de la propriété industrielle.

### 3. La communauté de pensée internationale des techniciens, des juristes et des hommes d'affaires

J'ai parlé du défi intellectuel et industriel ainsi que de la stimulation, à l'échelle mondiale, de l'activité des entreprises, qui résulte de la nature intellectuelle et donc ubiquiste des inventions, des marques et des dessins et modèles industriels. Cela m'a permis d'évoquer leur effet catalyseur sur la pensée.

Cet enchaînement d'idées fait apparaître un dernier phénomène qui est éminemment important pour la coopération internationale.

La propriété industrielle est l'oeuvre collective des techniciens, des hommes d'affaires et des juristes. Cela est vrai de l'élaboration des lois nationales, des traités internationaux et des contrats privés; cela est vrai des efforts déployés pour obtenir la protection, pour l'imposer, et aussi des efforts consacrés à la défense des droits résultant de la protection.

Cette oeuvre commune suppose que les participants se comprennent entre eux, que chacun peut suivre les idées exposées par les autres, c'est-à-dire que leur mode de pensée est le même.

Personne ne met en doute le fait que le mode de pensée des techniciens est homogène dans le monde entier. Les règles d'assemblage d'une machine ou d'exécution d'un procédé qui sont exposées dans un brevet existent et produisent leurs effets indépendamment du système politique et économique et du continent où elles sont utilisées. L'objet qui intéresse le technicien est un objet physique; il détermine non seulement le contenu mais aussi le mode de la pensée; ce dernier est le même, que les techniciens s'entretiennent en anglais, en russe, en japonais, etc., ou qu'ils fassent appel à un interprète.

Quant aux hommes d'affaires, on peut dire qu'ils démontrent 24 heures sur 24 les possibilités d'entente internationale en négociant et en concluant des affaires extrêmement complexes.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les théoriciens du droit prétendent, malgré la preuve du contraire que leur fournit la pratique, que les modes de pensée des

<sup>5</sup> A. Troller, «Die geistige Herausforderung des Immaterialgüterrechts», *Archivum Iuridicum Cracoviense*, Vol. XIX (1986), p. 203 et suiv.

<sup>6</sup> Athénée XII, 20. Voir aussi A. Troller, *Immaterialgüterrecht* (note 2 ci-dessus), p. 15.

juristes ne sont pas les mêmes dans les différents systèmes politiques et économiques, et dans les différentes civilisations. Je pense avoir amplement démontré qu'il existe sur ce plan une concordance fondamentale<sup>7</sup>.

La communauté de pensée des techniciens et des hommes d'affaires est un élément important de l'utilisation industrielle de l'ubiquité des biens incorporels. Pourtant, la communauté de pensée entre techniciens et juristes est vraiment déterminante. J'ai émis à cet égard l'affirmation, qui a été souvent accueillie avec étonnement, parfois même considérée comme hérétique, que la pensée des techniciens et des juristes suit la même méthode. Je renvoie à cet égard aux justifications que je donne dans des études publiées<sup>8</sup>. Ici, je ne dirai que ceci : la pensée des techniciens et des juristes s'articule sur des modèles d'action et non sur des notions. Celles-ci ne servent qu'à préciser et à renforcer la représentation du modèle d'action, son reflet dans l'esprit. Un exemple important dans ce contexte est fourni par l'invention définie par la revendication du brevet. Cette revendication, complétée par la description et d'éventuels dessins, constitue un modèle d'action technique. Elle énonce la règle qui détermine les actions nécessaires à l'exécution de l'invention. Parallèlement, les mêmes mots de la revendication font naître dans l'esprit une représentation des actions qui ne sauraient être menées sans l'accord du titulaire des droits.

Les problèmes posés par la propriété industrielle ne peuvent être résolus sans une collaboration intellectuelle intensive et sans cesse renouvelée des techniciens, des juristes et des hommes d'affaires. Le Symposium international de Sofia illustre la justesse de cette thèse.

### III. Effet stabilisateur

On serait tenté de dire qu'une substance ne peut pas avoir à la fois pour effet d'accélérer les choses et de les stabiliser. Or, les objets de la propriété industrielle ont cette faculté. J'ai mis en évidence leur effet catalyseur, mais leur effet stabilisateur est tout aussi net.

#### 1. Influence de la structure uniforme sur celle des contrats

La structure d'une chose, que celle-ci soit immatérielle ou matérielle, détermine ses possibilités d'utili-

sation et, partant, également la structure fondamentale des contrats dont elle fait l'objet<sup>9</sup>. J'ai démontré précédemment que les inventions, les marques et les dessins et modèles industriels avaient une fonction universelle, donc indépendante du système juridique, et que l'utilisation qui en était faite ne pouvait être réglementée en droit que dans une certaine mesure. Ces biens incorporels ont la même fonction partout dans le monde en raison de leur structure, même si c'est le droit national qui détermine leur existence en tant qu'objets du droit. En effet, le législateur ne peut pas modifier la structure essentielle des inventions, des marques et des dessins et modèles industriels. Des contrats sont conclus pour permettre l'utilisation de la fonction de ces objets. Or, c'est la structure essentielle et la fonction des objets du droit qui déterminent dans tous les pays la teneur et, partant, la structure des contrats.

Les contrats de licence constituent la principale catégorie de contrats portant sur des droits relatifs à des biens incorporels; pour l'essentiel, leur structure est indépendante du droit applicable. Permettre ou s'assurer l'utilisation du bien incorporel (invention, marque, dessin ou modèle industriel), tel est l'objectif principal. Les problèmes à régler (par exemple licence exclusive ou simple, durée, portée territoriale de l'utilisation, niveau et mode de calcul de la rémunération, contrôle, etc.) sont partout les mêmes et permettent partout les mêmes variations de la réglementation. De même, l'utilisation en commun des biens incorporels et la cession des droits font l'objet de règles pour l'essentiel uniformes sur le plan international.

La propriété industrielle est un volet important de la coopération économique internationale. Prédéterminée sur le plan international, la structure de base des contrats constitue un élément stable dans un monde marqué par le dynamisme des affaires et les conflits d'intérêts. La nature, uniforme d'un pays à l'autre, des biens et des contrats fait de la propriété industrielle, malgré son dynamisme, un point de référence fixe dans le monde bouillonnant des affaires.

#### 2. Biens incorporels non consommables et durée des relations

Le fait que la substance des inventions, des marques et des dessins et modèles industriels ne se trouve pas réduite et que, au contraire, sa valeur augmente du fait de l'utilisation constitue le fondement de relations internationales durables. Les contrats de licence et de coopération ont vocation au long terme. Ces relations durables constituent un autre élément de stabilisation du système économique international.

<sup>7</sup> Voir en particulier A. Troller, *Das Rechtsdenken aus bürgerlicher und marxistisch-leninistischer Perspektive, Gegenstand und Methoden*, Zurich, 1986; du même auteur, «*Möglichkeiten einer Synthese des Rechtsdenkens in verschiedenen Kulturen, in Japanisches und europäisches Rechtsdenken - Versuch einer Synthese philosophischer Grundlagen*», éd. M. Yasaki, A. Troller, J. Llompart, *Rechtstheorie*, 16e vol. (1985), p. 279 et suiv.

<sup>8</sup> Voir notamment A. Troller, «*Parallelen und Unterschiede in der Entwicklung rechtlicher und technischer Handlungsmodelle*», *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1983, p. 33 et suiv.; du même auteur, *Das Rechtsdenken* (note 7 ci-dessus), p. 30 et suiv.

<sup>9</sup> C'est pourquoi il existe des types de contrat dont la structure fondamentale n'a pas varié depuis l'Antiquité : ils constituent des systèmes sociaux d'interaction qui permettent de répondre à des besoins déterminés (achats, location, etc.). Voir A. Troller, *Das Rechtsdenken* (note 7 ci-dessus), p. 38 et suiv.; du même auteur, *Grundriss einer selbstverständlichen juristischen Methode und Rechtsphilosophie*, Bâle/Stuttgart, 1975, p. 33 et suiv.

### 3. *Organisations, unions et associations internationales*

Le caractère international des inventions, des marques et des dessins et modèles industriels, que j'ai mis en évidence au début de mon exposé, a donné naissance aux organisations intergouvernementales mondiales, aux unions conventionnelles et aux associations privées et leur a permis de survivre à deux guerres mondiales et à la bipolarisation des systèmes économiques.

Les ressortissants des Etats membres et les membres des groupes nationaux se réunissent à l'occasion de conférences, de congrès, de symposiums et de réunions de commissions.

C'est grâce à la propriété industrielle que ces personnes, qui proviennent de camps politiques et économiques opposés ainsi que de toutes les civilisations et de tous les contextes linguistiques, se réunissent depuis plus de 100 ans déjà en une communauté de pensée sans cesse renouvelée. Cela nous semble tout à fait naturel. Pourtant, il est étonnant de constater que la propriété industrielle et sa réalité économique recueillent l'adhésion générale malgré quelques conflits d'intérêts marginaux. On pourrait dire que la propriété

industrielle est un aimant autour duquel tournent les idées des techniciens, des hommes d'affaires et des juristes.

En terminant je mentionnerai encore un effet important pour la stabilité de la coopération internationale, à savoir les relations personnelles et souvent amicales des spécialistes de la propriété industrielle.

Nous savons tous par expérience quelle différence il existe entre, d'une part, la lecture d'un texte dont nous n'avons jamais rencontré l'auteur pour lui parler et, d'autre part, la prise de connaissance des idées d'un homme ou d'une femme que nous connaissons personnellement et que nous estimons.

La propriété industrielle permet non seulement la création d'une communauté de pensée objective. Nous lui devons aussi des relations scientifiques et amicales qui enrichissent notre vie et qui apportent à la coopération internationale un élément d'idéalité. La compréhension et la confiance personnelles ainsi créées permettent de surmonter les différences économiques et politiques.

Ici aussi, chez nos amis bulgares, nous faisons l'expérience de cet effet stabilisateur et nous leur en sommes reconnaissants de même qu'à la propriété industrielle.

## Nouvelles diverses

### GUINÉE-BISSAU

*Chef du Centre de recherche  
et de technologie appliquée*

Nous apprenons que M. José António Nosoliny a été nommé Chef du Centre de recherche et de technologie appliquée.

### NÉPAL

*Directeur général  
du Département de l'industrie*

Nous apprenons que M. Ram Binod Bhattarai a été nommé Directeur général du Département de l'industrie.

### SINGAPOUR

*«Registrar of Trade Marks and Patents»*

Nous apprenons que M. Ibrahim bin Burhan a été nommé *Registrar of Trade Marks and Patents*.

## 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.)

#### 1988

- 1er-5 février (Genève) — Union de Locarno: Comité d'experts sur la Classification internationale pour les dessins et modèles industriels
- 4 février (Genève) — Union de La Haye: Réunion des utilisateurs
- 15-19 février (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI): Groupe de travail sur l'automatisation
- 7-11 mars (Genève) — Comité d'experts sur l'établissement d'un registre international des oeuvres audiovisuelles
- 14-18 mars (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI): Groupe d'experts sur la standardisation et l'échange d'information
- 21-28 mars (Genève) — Union de l'IPC [Classification internationale des brevets]: Comité d'experts
- 18-22 avril (Paris) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres photographiques (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 18-22 avril (Genève) — Union de Madrid: Assemblée (session extraordinaire)
- 25-28 avril (Genève) — Comité d'experts sur les mesures contre la contrefaçon et la piraterie
- 16-20 mai (Genève) — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle
- 30 mai - 10 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI): Groupe de travail sur la Classification internationale des brevets (CIB)
- 9 et 10 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI): Groupe de travail ad hoc A
- 13-17 juin (Genève) — Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (cinquième session)
- 13-17 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI): Comité exécutif de coordination; Comité de coopération technique du Traité de coopération en matière de brevets (PCT/CTC)
- 20-24 juin (Genève) — Union de Nice: Groupe de travail préparatoire
- 27 juin - 1er juillet (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux pour la synthèse des principes relatifs à la protection par le droit d'auteur de différentes catégories d'oeuvres (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 12-16 septembre (Genève) — Union de l'IPC [Classification internationale des brevets]: Comité d'experts
- 14-16 septembre (Genève) — Forum mondial de l'OMPI sur l'incidence des techniques récentes sur le droit de la propriété intellectuelle
- 22 et 23 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI)
- 26 septembre - 3 octobre (Genève) — Organes directeurs (Comité de coordination de l'OMPI; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne)
- 4-7 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI): Groupe de travail sur l'automatisation
- 10-14 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI): Groupe de travail sur la standardisation et l'échange d'information
- 24-28 octobre (Genève) — Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (quatrième session)
- 21 novembre - 2 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI): Groupe de travail sur la Classification internationale des brevets (CIB)
- 28 novembre - 2 décembre (Genève) — Comité d'experts sur les dispositions types de législations dans le domaine du droit d'auteur
- 5-9 décembre (Genève) — Union de Madrid: Comité préparatoire pour la Conférence diplomatique
- 12-16 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI): Comité exécutif de coordination
- 19 décembre (Genève) — Réunion d'information sur la propriété intellectuelle à l'intention des organisations non gouvernementales

## Réunions de l'UPOV

### 1988

- 19 février (Genève) — Conseil
- 18-21 avril (Genève) — Comité administratif et juridique
- 22 avril (Genève) — Comité consultatif
- 7-9 juin (Edimbourg) — Groupe de travail technique sur les systèmes d'automatisation et les programmes d'ordinateur
- 13-15 juin (Wageningen) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères
- 16 et 17 juin (Wageningen) — Atelier sur l'examen des variétés (pour la laitue)
- 20-24 juin (Melle) — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers
- 28 juin - 1er juillet (Hanovre) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières, et sous-groupes
- 5-8 juillet (Surgères) — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles
- 27 et 28 septembre (Cambridge) — Atelier sur l'examen des variétés (sur les techniques d'examen)
- 11-14 octobre (Genève) — Comité administratif et juridique
- 17 octobre (Genève) — Comité consultatif
- 18 et 19 octobre (Genève) — Conseil
- 20 et 21 octobre (Genève) — Comité technique

## Autres réunions concernant la propriété industrielle

### 1988

- 25-30 janvier (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI): Etat actuel de la pratique et du droit du brevet européen — Séminaire sur les problèmes juridiques
- 28 et 29 janvier (Lisbonne) — United States Trademark Association (USTA): Forum sur le thème «*Managing American Trademarks from Abroad*»
- 3 et 4 mars (New York) — United States Trademark Association (USTA): Forum sur le thème «*Management of a Corporate Trademark Department*»
- 24 mars (Londres) — Institute of Trade Mark Agents (ITMA): Conférence internationale sur le thème «*New Vistas in Trade Marks*»
- 29 et 30 mars (Oxford) — Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG): Réunion générale annuelle et Congrès sur le thème «*Education et formation*»
- 10-15 avril (Sydney) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI): Comité exécutif
- 1er-4 mai (Phénix) — United States Trademark Association (USTA): Réunion annuelle
- 27 juin - 1er juillet (Cannes) — Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI): Congrès mondial
- 24-27 juillet (Washington, D.C.) — Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP): Réunion annuelle
- 15-18 septembre (Angers) — Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC): Congrès
- 7-11 novembre (Buenos Aires) — Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI): Congrès