

Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)

Neuvième session
Genève, 7 – 11 mai 2012

ÉLÉMENTS DE FLEXIBILITÉ RELATIFS AUX BREVETS DANS LE CADRE JURIDIQUE MULTILATÉRAL ET LEUR MISE EN ŒUVRE LÉGISLATIVE AUX NIVEAUX NATIONAL ET RÉGIONAL – DEUXIÈME PARTIE

Document établi par le Secrétariat

1. Dans le cadre des délibérations sur la recommandation n° 14 du Plan d'action pour le développement, les États membres, à la sixième session du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) qui s'est tenue du 22 au 26 novembre 2010 à Genève, ont demandé au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) d'étoffer le document CDIP/5/4 pour couvrir cinq nouveaux éléments de flexibilité.
2. Le document CDIP/7/3 intitulé "Éléments de flexibilité relatifs aux brevets dans le cadre juridique multilatéral et leur mise en œuvre législative aux niveaux national et régional – Deuxième partie" a été présenté à la septième session du CDIP. La session a été suspendue le 6 mai 2011 et le document a été examiné lors de la reprise – le 14 novembre 2011. Le comité a fixé au 6 février 2012 la date limite pour la communication des observations par les États membres. Le CDIP est aussi convenu de poursuivre à sa neuvième session l'examen du document et des observations reçues des États membres à la date précitée.
3. L'annexe du présent document contient les observations reçues des délégations du Brésil, des Pays-Bas et des États-Unis d'Amérique par le Secrétariat.

4. *Le CDIP est invité à prendre note du contenu du présent document et de son annexe.*

[L'annexe suit]

OBSERVATIONS CONCERNANT LE DOCUMENT CDIP/7/3 : ÉLÉMENTS DE FLEXIBILITÉ RELATIFS AUX BREVETS DANS LE CADRE JURIDIQUE MULTILATÉRAL ET LEUR MISE EN ŒUVRE LÉGISLATIVE AUX NIVEAUX NATIONAL ET RÉGIONAL

BRÉSIL

Compte tenu des décisions prises par le Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) au cours de sa septième session, la délégation brésilienne souhaiterait présenter ses observations sur les parties ci-après du document CDIP/7/3 (Éléments de flexibilité relatifs aux brevets dans le cadre juridique multilatéral et leur mise en œuvre législative aux niveaux national et régional) :

- Troisième partie : Brevetabilité des substances existant dans la nature;
- Quatrième partie : Éléments de flexibilité liés à la divulgation;
- Cinquième partie : Examen de fond.

Les observations ci-après ont déjà été communiquées oralement durant la septième session du comité.

Troisième partie : BREVETABILITÉ DES SUBSTANCES EXISTANT DANS LA NATURE

En ce qui concerne la brevetabilité des substances existant dans la nature, la délégation brésilienne souhaiterait souligner le risque de délivrance de brevets sur des substances existant à l'état naturel, isolées de leur environnement naturel, produites à l'aide d'un procédé technique ou existant sous une forme purifiée ou modifiée. Des brevets impliquant un faible niveau d'inventivité, voire aucune activité inventive, pourraient être délivrés, parfois simplement en application d'une politique de rétribution de l'investissement ou de la doctrine dite de l'effort accompli ("sweat of the brow"). Cela rend d'autant plus importants la mise au point d'un système de protection des savoirs traditionnels et l'adoption de règles efficaces concernant la divulgation obligatoire des inventions utilisant des ressources génétiques.

Dans un souci d'équilibre, le paragraphe 46 devrait mentionner l'avis des experts qui affirment que la délivrance de brevets sur de simples découvertes n'est pas compatible avec l'Accord sur les ADPIC. En outre, il est aussi fait observer que l'absence de définition de la notion d'invention constitue l'un des éléments de flexibilité les plus importants de l'Accord sur les ADPIC. Le document CDIP/7/3 n'en dit pas plus sur les échanges de vues qui ont eu lieu à ce propos. Chaque État membre a la possibilité de concevoir son système de brevets conformément à son système et à sa pratique juridiques.

Quatrième partie : ÉLÉMENTS DE FLEXIBILITÉ LIÉS À LA DIVULGATION

En ce qui concerne les éléments de flexibilité liés à la divulgation, le caractère suffisant de la description est une question très importante qui devrait être étudiée plus en détail dans le document CDIP/7/3. Elle est visée par les recommandations du Plan d'action pour le développement et est au cœur d'un système de propriété intellectuelle équilibré et efficace. Le caractère suffisant de la divulgation constitue aussi un moyen d'améliorer la sécurité juridique dans la mesure où une description plus précise contribue à définir les limites des brevets. La délégation brésilienne propose qu'une version révisée du document CDIP/7/3 comprenne une partie consacrée à cette question.

La délégation est d'avis que l'approche adoptée dans le document CDIP/7/3 concernant l'exigence de divulgation de la meilleure manière d'exécuter l'invention devrait aussi être revue. Cette exigence ajoute une dose de complexité au processus de délivrance des brevets, mais il

ne faut pas oublier que la délivrance d'un brevet conduit à un monopole temporaire, ce qui constitue une entorse au principe de la libre concurrence (l'un des piliers les plus importants de l'économie de marché). Cette exigence de divulgation est l'un des paramètres du compromis fondamental qui est à la base du système des brevets : l'octroi de droits exclusifs en contrepartie de l'accès au savoir et à la technologie. Elle est particulièrement importante pour les pays en développement et les pays les moins avancés car elle facilite le transfert de technologie.

En ce qui concerne la divulgation de l'origine des ressources génétiques, la délégation brésilienne est d'avis que les États membres de l'OMC et de l'OMPI devraient trouver une solution commune dans les meilleurs délais. Il faut trouver une solution multilatérale pour que le système de propriété intellectuelle permette de créer des conditions propices au respect des dispositions du Protocole de Nagoya et pour garantir qu'il ne débouchera pas sur la délivrance par erreur de brevets fondés sur l'appropriation illicite des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC) a clairement pour mandat de trouver un terrain d'entente concernant la protection des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. La délégation brésilienne estime qu'une obligation de divulgation est, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, le meilleur moyen de renforcer le Protocole de Nagoya et de faire en sorte que les pays ne délivrent pas des brevets par erreur. Les États membres devraient lutter contre le vol et l'appropriation illicite du matériel biologique et des savoirs traditionnels connexes avec la même détermination qu'en ce qui concerne les autres atteintes aux droits de propriété intellectuelle, en raison des incidences négatives qu'ils ont sur les communautés traditionnelles et la biodiversité à plus grande échelle.

Cinquième partie : EXAMEN DE FOND

En ce qui concerne l'examen quant au fond, la délégation brésilienne émet des réserves à l'égard du paragraphe 83 qui énonce que la conduite de la recherche et de l'examen quant au fond pour toutes les demandes n'est peut-être pas la meilleure approche pour tous les offices de brevets (faisant clairement référence aux pays en développement et aux pays les moins avancés). L'OMPI devrait aider les États membres à renforcer leurs capacités nationales en vue de mettre totalement au point leurs systèmes nationaux de propriété intellectuelle au lieu de laisser entendre que le fait de disposer d'un système de brevets complet ne devrait être l'apanage que d'un nombre restreint de pays. Le document CDIP/7/3 devrait indiquer que la première option disponible pour tous les pays consiste à mettre en place un système national d'examen complet quant au fond.

En réalité, le document CDIP/7/3 semble indiquer que certains États membres devraient se contenter de valider une seconde fois les brevets délivrés à l'étranger sans tenir compte de leur qualité. Il laisse aussi entendre que, tout en validant une seconde fois ces brevets, les pays concernés devraient aussi partir du principe que l'obligation de divulgation est pleinement respectée et que les critères de brevetabilité ont été appliqués à ces brevets avec rigueur.

Par conséquent, il conviendrait de réviser la cinquième partie du document CDIP/7/3 afin d'assurer sa conformité avec les recommandations du Plan d'action pour le développement. Celui-ci prévoit que le système de propriété intellectuelle devrait être ouvert à tous et permettre aux pays en développement et aux pays les moins avancés d'en bénéficier. Une approche adéquate dans ce domaine consisterait à examiner comment la coopération peut renforcer les capacités nationales. Les États membres seraient ainsi plus à même de mettre au point leur système national d'examen complet quant au fond s'il s'agissait d'un objectif général au niveau national. Le choix d'autres options devrait appartenir à chaque pays. Par conséquent, l'OMPI devrait aider ses États membres à exécuter pleinement leurs obligations internationales, en tenant compte de leurs conditions socioéconomiques et de leur système juridique.

LES PAYS-BAS

En ce qui concerne l'examen formel aux Pays-Bas, il est important de souligner qu'un brevet est délivré quel que soit le résultat de l'examen. Ce point pourrait faire l'objet d'une note de base de page ainsi rédigée : "Le brevet sera délivré quelle que soit l'issue de l'examen".

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

La délégation des États-Unis d'Amérique a pris note de l'étude intitulée "Éléments de flexibilité relatifs aux brevets dans le cadre juridique multilatéral et leur mise en œuvre législative aux niveaux national et régional – Deuxième partie" (CDIP/7/3) et a remercié le Secrétariat pour sa réalisation. Sans approuver les résultats et conclusions de l'étude, nous formulons les observations ci-après concernant les "Éléments de flexibilité liés à la divulgation" (quatrième partie), l'"Examen de fond" (cinquième partie) et le "Contrôle d'office des clauses contractuelles anticoncurrentielles par les offices de propriété intellectuelle dans les accords de licence de brevets" (sixième partie). Nous communiquons nos observations dans l'espoir qu'elles permettront de placer ces débats dans un contexte plus large et d'accroître ainsi la qualité et l'utilité du document. Nous recommandons de joindre à l'étude les observations des États membres.

Observations concernant la quatrième partie

1. Dans les parties relatives aux "Éléments de flexibilité liés à la divulgation" et à l'"Examen de fond" (pages 21 à 39), nous avons relevé certaines références aux pratiques en vigueur à l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique qui semblent incomplètes. Nous en avons discuté avec le Secrétariat en marge de la septième session du Comité du développement et de la propriété intellectuelle et nous croyons savoir que le Secrétariat a établi une note sur nos propositions rédactionnelles.
2. Dans la partie de l'étude consacrée à la "Mention de l'origine du matériel biologique" (paragraphe 74 à 80, pages 30 à 32), les communications de l'OMPI et du Conseil des ADPIC contenant des propositions de nouvelles exigences de divulgation à insérer dans les lois sur les brevets au titre d'un "élément de flexibilité relatif aux brevets" sont examinées, mais le document n'établit pas avec suffisamment de précision que les "nouvelles exigences de divulgation" ne sont pas universellement considérées comme un élément de flexibilité autorisé par l'Accord sur les ADPIC. En outre, les communications identifiant les limites et les effets néfastes de ces propositions ne sont pas examinées. Les États-Unis d'Amérique ont adressé plusieurs communications (voir, par exemple, les documents IP/C/W/209, IP/W/C/434, IP/C/W/449 et IP/C/W/469). Nous proposons que le document CDIP/7/3 reprenne aussi les communications présentant des contrepoints aux propositions de nouvelles exigences de divulgation.
3. Les paragraphes 72 et 73 énoncent les conditions de brevetabilité communément acceptées, à savoir la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle, mais il n'a pas été démontré que l'origine du matériel biologique était déterminante aux fins de la brevetabilité. Aucun lien n'a été établi entre la source et ces conditions de brevetabilité. Au contraire, les auteurs de propositions ont laissé entendre que, si un examinateur connaissait l'origine d'une substance biologique, il serait enclin à procéder à une recherche plus approfondie des utilisations connues à cet endroit. Rien n'a permis d'établir qu'une telle recherche aurait un effet positif au lieu d'écartier l'examinateur d'une recherche plus complète sur l'état de la technique. Par ailleurs, la description du matériel biologique dans les demandes de brevet présente les inventions comme étant clairement liées à une substance biologique unique plutôt qu'à des dizaines, des centaines – voire davantage – de substances biologiques. Nous

proposons que le document CDIP/7/3 reflète la complexité de la question de savoir si une invention se rapporte à une substance biologique, quelle substance biologique a été revendiquée et à quel moment son origine devrait être divulguée.

4. Une nouvelle exigence de divulgation ne garantira pas que les parties intéressées obtiendront le consentement préalable en connaissance de cause ni que les avantages seront partagés équitablement avec les fournisseurs de ressources génétiques. Au contraire, cela ajouterait des éléments d'incertitude au système des brevets, créerait des obligations supplémentaires pour les déposants de demandes de brevet qui devraient les respecter et les offices de brevets nationaux qui devraient en contrôler l'exécution et aurait un effet paralysant sur le processus d'innovation.

5. En outre, nous constatons qu'un système de brevets efficace comprend plusieurs éléments qui rendent plus difficile la délivrance de brevets par erreur. Nous saisissons cette occasion pour fournir une liste représentative de caractéristiques particulièrement intéressantes du système des brevets des États-Unis d'Amérique :

- a) La législation des États-Unis d'Amérique relative aux brevets prévoit que le déposant d'une demande de brevet doit fournir à l'examineur "les renseignements pertinents permettant de déterminer la brevetabilité"¹. Si ces renseignements pertinents étaient révélés par une ressource génétique, le déposant aurait l'obligation de la divulguer. En outre, si l'accès à une ressource génétique est essentiel pour exécuter et utiliser l'invention, le déposant est tenu d'en divulguer la source (si le matériel y est toujours disponible) ou de déposer le matériel biologique, conformément au Traité de Budapest (s'il ne peut pas être garanti que le matériel est disponible à la source).
- b) Aux États-Unis d'Amérique, la pratique en matière de brevets exige des examinateurs qu'ils effectuent des recherches approfondies dans les publications, la documentation en matière de brevets et d'autres documents pour déterminer si une invention revendiquée peut faire l'objet d'un brevet. Parmi les sources consultées par les examinateurs figurent les bases de données spécialisées contenant des informations sur les ressources génétiques.
- c) La plupart des demandes de brevet sont mises à la disposition du public pour consultation avant la délivrance du brevet et la pratique en vigueur aux États-Unis d'Amérique autorise le public à fournir des renseignements concernant les demandes publiées pour examen par l'examineur.
- d) Selon la pratique en vigueur aux États-Unis d'Amérique en matière de brevets, un brevet peut être corrigé après sa délivrance pour annuler ou modifier des revendications relatives à un objet sur lequel l'inventeur n'était pas autorisé à formuler des revendications.
- e) Une demande de brevet déposée aux États-Unis d'Amérique peut contenir des informations en matière de recherche provenant de nombreuses sources. Par exemple, une demande déposée selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) peut contenir un rapport de recherche internationale ou un rapport de recherche internationale supplémentaire, qui comprend des informations fournies par des examinateurs travaillant dans diverses régions du monde. De la même

¹ Voir l'article 1.56 du titre 37 du Code of Federal Regulations; le chapitre 2000 du Manual of Patent Examining Procedure.

façon, les procédures accélérées d'examen des demandes de brevet permettent aussi à de nombreux offices de brevets de partager leurs résultats en matière de recherche et d'examen.

Observations concernant la cinquième partie

1. La cinquième partie contient un exposé utile de l'examen quant au fond mais manque peut-être de précision dans l'indication du temps nécessaire pour examiner une demande de brevet et n'explique donc pas suffisamment pourquoi il est utile qu'un examinateur puisse se spécialiser dans un domaine technique et pourquoi cette spécialisation est importante. La spécialisation permet aux examinateurs de procéder à un examen efficace de la demande de brevet, ce qui permet de réduire le coût de l'examen de la demande et le montant de la taxe d'examen versée. Les offices de brevets régionaux peuvent proposer des économies d'échelle satisfaisantes qui permettent une spécialisation suffisante des examinateurs. La cinquième partie devrait être étoffée pour contenir davantage d'indications sur la description des facteurs que les États membres devraient analyser au moment de déterminer les modalités d'examen applicables et pour permettre de mieux comprendre les avantages liés au partage des tâches et aux offices de brevets régionaux.

Observations concernant la quatrième partie

1. Nous comprenons que le mandat confié au Secrétariat par le Comité du développement et de la propriété intellectuelle consistait à réaliser une étude sur le thème précis des clauses contractuelles anticoncurrentielles dans les contrats de licence de brevet et le rôle des offices de propriété intellectuelle dans l'analyse de ces clauses. Toutefois, nous sommes d'avis que ce thème serait mieux traité dans l'étude s'il était envisagé dans un contexte plus large prenant en considération le caractère généralement favorable à la concurrence des licences de brevet².

2. Les licences de brevet sont généralement favorables à la concurrence parce qu'elles permettent aux utilisateurs d'optimiser l'utilité de leurs inventions en leur offrant la possibilité d'associer leurs droits de propriété intellectuelle à d'autres parties du processus de production, comme les usines de fabrication, les réseaux de distribution et les travailleurs. Elles favorisent les activités de recherche-développement en multipliant les possibilités de tirer profit des droits de brevet au-delà de la cession des droits attachés au brevet, renforçant les incitations à créer de nouvelles inventions. Les licences de brevet facilitent le transfert de technologie et permettent aux entreprises de s'engager dans l'innovation ouverte et d'obtenir ainsi un accès aux meilleures inventions correspondant à leur modèle d'entreprise, même celles issues des activités de recherche-développement menées par des concurrents. Les licences réciproques permettent souvent de régler des situations dans lesquelles des brevets de blocage peuvent empêcher des entreprises d'exploiter leurs propres technologies, renforçant ainsi l'innovation et la concurrence. Grâce aux licences de brevet, les consommateurs bénéficient de l'introduction de nouveaux produits et de coûts de production réduits.

3. En particulier, les clauses de rétrocession – accords visant à reprendre les droits de brevet aux preneurs de licence pour les restituer aux donneurs de licence – peuvent présenter des avantages pour la concurrence. Les rétrocessions peuvent favoriser l'innovation et la concession ultérieure de licences en préservant la capacité du premier inventeur à apporter

² Voir le paragraphe 2.0 du document intitulé "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property" publié par le Ministère de la Justice et la Commission fédérale du commerce des États-Unis d'Amérique (6 avril 2005), accessible à l'adresse www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm. La même politique a été adoptée dans le document intitulé "Antitrust, Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition", publié par la Commission fédérale du commerce et le Ministère de la Justice des États-Unis d'Amérique en 2007, accessible à l'adresse www.ftc.gov/reports/innovation/P040101PromotingInnovationandCompetitionrpt0704.pdf.

des améliorations à son invention après que d'autres inventeurs ont été autorisés à créer une invention ultérieure à partir de celle-ci. Les rétrocessions dont la portée est limitée à la technologie concédée sous licence et qui n'ont pas un caractère exclusif sont peu susceptibles de porter atteinte à la concurrence.

4. Un autre élément tiré d'un contexte plus large devrait éclairer l'étude : les politiques en matière de concurrence sont très différentes selon les pays et les régions. Les offices de propriété intellectuelle de nombreux territoires, comme les États-Unis d'Amérique, ne répertorient pas les contrats de licence dans un registre et n'examinent pas les effets des contrats de licence de propriété intellectuelle sur la concurrence. Ce sont au contraire les autorités antitrust compétentes ou des tribunaux compétents en la matière qui effectuent, le cas échéant, cette analyse complexe et nuancée, au cas par cas. En outre, des pays comme les États-Unis d'Amérique analysent la grande majorité des contrats de licence selon la "règle de la raison", examinant attentivement les effets économiques de l'accord sur les marchés concernés pour déterminer s'il existe ou non une atteinte à la concurrence susceptible de l'emporter sur les avantages de l'accord pour la concurrence. Les offices de propriété intellectuelle ne sont généralement pas conçus ou qualifiés pour traiter de cette manière les nuances des questions de concurrence en matière de propriété intellectuelle.

[Fin de l'annexe et du document]