F

OMPI
ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

WIPO/GRTKF/IC/41/11
ORIGINAL : ANGLAIS
DATE : 8 JUIN 2021

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore

Quarante et unième session
Genève, 30 août – 3 septembre 2021

PROPOSITION DE MANDAT POUR L'ÉTUDE DU SECRÉTARIAT DE L'OMPI SUR LES MESURES VISANT À ÉVITER LA DÉLIVRANCE DE BREVETS INDUS ET SUR LE RESPECT DES SYSTÈMES EXISTANTS D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES

Document présenté par les délégations du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, du Japon, de la Norvège et de la République de Corée

INTRODUCTION

1. Le 20 février 2020, le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a reçu de la Mission permanente des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) une communication présentée au nom des délégations du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, du Japon, de la Norvège et de la République de Corée visant à soumettre de nouveau la "Proposition de mandat pour l'étude du Secrétariat de l'OMPI sur les mesures visant à éviter la délivrance de brevets indus et sur le respect des systèmes existants d'accès et de partage des avantages" figurant dans le document WIPO/GRTKF/IC/40/17, pour examen à la quarante et unième session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC).

2. Conformément à cette demande, l'annexe du présent document contient la proposition susmentionnée.

3. Le comité est invité à prendre note de la proposition contenue dans l'annexe du présent document et à l'examiner.

[L'annexe suit]

PROPOSITION DE MANDAT POUR L'ÉTUDE DU SECRÉTARIAT DE L'OMPI SUR LES MESURES VISANT À ÉVITER LA DÉLIVRANCE DE BREVETS INDUS ET SUR LE RESPECT DES SYSTÈMES EXISTANTS D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES

Dans le contexte des travaux de l'IGC sur les mécanismes visant à résoudre le problème des brevets délivrés de manière indue et sur la question de l'appropriation illicite des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques, et compte tenu de la détermination des membres de l'OMPI à mettre en œuvre les recommandations du Plan d'action pour le développement, l'IGC prie le Secrétariat d'entreprendre les travaux complémentaires ci-après, avec la participation de l'économiste en chef.

Actualiser l'Étude technique sur les exigences relatives à la divulgation d'informations en rapport avec les ressources génétiques et les savoirs traditionnels dans les systèmes de brevets (étude n° 3, 2004), sur la base des informations disponibles concernant les exigences en matière de divulgation et les systèmes connexes d'accès et de partage des avantages qui ont été mis en œuvre par les membres de l'OMPI. Il est nécessaire de déterminer, en se basant sur des faits, si les exigences en matière de divulgation permettent de répondre aux préoccupations concernant la délivrance de brevets de manière indue et l'appropriation illicite, et si elles freinent les mesures d'incitation à l'innovation. À cette fin, l'étude devrait analyser les éléments suivants :

1. quelles incidences les exigences relatives à la divulgation ont-elles en ce qui concerne le respect du système d'accès et de partage des avantages?

2. les coûts et charges qu'entraîne l'exigence de divulgation pour les offices et les tribunaux nationaux;

3. les coûts et charges qu'entraîne l'exigence de divulgation pour les déposants de demandes de brevet, aussi bien pour les déposants qui ont effectivement utilisé une ressource génétique ou un savoir traditionnel connexe et ceux qui n'en ont peut-être pas utilisé mais qui ont besoin de connaître le montant des frais que l'exigence de divulgation entraînerait pour eux;

4. quelles incidences les exigences de divulgation ont-elles quant à la crédibilité du système des brevets parmi différentes parties prenantes et dans la société en général?

Plus précisément, l'étude devrait au moins contenir une analyse des lois, règlements et procédures existant aux niveaux national et régional en matière de propriété intellectuelle qui imposent la divulgation de la source ou de l'origine d'une ressource génétique ou d'un savoir traditionnel connexe, pour chaque pays ou région (le cas échéant), au moyen d'une telle exigence. À cette fin, il conviendrait de procéder aux vérifications ci-après :

- Déterminer le nombre de divulgations de source ou d'origine qui ont été faites par des déposants de demandes de brevet.

- Quels sont le ou les éléments déclencheurs de l'obligation de divulguer la source ou l'origine?

- Quelles informations et quels documents doivent être présentés à l'office des brevets lors du dépôt d'une demande de brevet?

- Quelle est la situation lorsque le déposant ne connaît pas la source ou l'origine? Le déposant peut-il, en pareil cas, remplir l'obligation de divulgation en communiquant des informations sur la source immédiate auprès de laquelle lui-même ou l'inventeur a reçu des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels connexes, déclarer qu'il ignore la source ou

l'origine, ou bien doit-il faire des recherches supplémentaires pour fournir les informations requises?

- Quelles sont les directives dont disposent les déposants pour comprendre les exigences qui leur incombent?

- L'office des brevets vérifie-t-il ces informations et, en admettant qu'il le fasse, de quelle manière? À quel stade de la demande est-il tenu compte de la décision concernant l'opportunité de la divulgation de l'origine des ressources génétiques? Au moment de l'examen de forme? Les examinateurs chargés de l'examen quant au fond sont-ils également impliqués dans ce processus? Si tel est le cas, disposent-ils d'instructions particulières? Quelles sont ces instructions?

- Déterminer les exigences supplémentaires qui sont imposées, outre la divulgation de la source ou de l'origine. Il peut s'agir, par exemple, de déterminer quelles autorités exigent des informations ou une preuve du consentement préalable en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord.

- Lorsque la preuve du consentement préalable en connaissance de cause ou des conditions convenues d'un commun accord est exigée, l'étude devrait rassembler des informations sur les procédures à suivre pour obtenir le consentement préalable en connaissance de cause ou établir des conditions convenues d'un commun accord. Par exemple, est-il nécessaire de produire une copie du contrat autorisant le transfert des ressources génétiques ou d'un autre document? Comment l'office traiterait-il un contrat qui serait volumineux ou qui contiendrait des renseignements commerciaux confidentiels?

- Si la demande suppose l'utilisation de plusieurs ressources génétiques (ou de ressources génétiques d'un même genre), une divulgation ou des documents sont-ils exigés pour chaque type de ressources visé? Comment l'office envisage-t-il la situation lorsqu'un genre de ressources génétiques est concerné? Le déposant de la demande doit-il uniquement divulguer des informations concernant une ressource génétique représentative dans la classe correspondant à ce genre?

- Si la ressource génétique est une espèce végétale sauvage que l'on peut trouver aussi bien dans une forêt ou dans un champ que dans un parc situé en milieu urbain ou sur le terrain en friche d'un inventeur, quel type de document est-il nécessaire de produire? Des exceptions sont-elles prévues en ce qui concerne la flore sauvage?

- L'exigence de divulgation est-elle différente selon que l'inventeur soit un ressortissant national ou étranger?

- Si la ressource génétique concernée provient d'un jardin botanique (origine *ex situ*, pays d'origine connu) mais que ses caractères de ressource phytogénétique ont déjà évolué parce qu'elle a été cultivée dans un jardin botanique, quelles sont les mentions que devrait indiquer le déposant : le nom du jardin botanique ou du pays d'origine? Si un contrat (consentement préalable en connaissance de cause ou conditions convenues d'un commun accord) est exigé, quels en sont les participants? Le contrat doit-il être conclu avec le jardin botanique ou le pays d'origine?

- Lorsqu'un déposant commet une erreur en rapport avec l'exigence de divulgation, comment peut-il la corriger? Par exemple, peut-il modifier la source s'il s'est trompé, sans intention de nuire, et a indiqué un pays autre que le pays source? L'office peut-il considérer le nom de la source comme un élément nouveau et donc exiger que la demande soit redéposée?

- Pour chaque office imposant une exigence de divulgation, déterminer le temps moyen requis, ainsi que le temps moyen de traitement de toutes les demandes dans le domaine technique pertinent.

- Lorsque la divulgation de la source ou de l'origine était exigée et effectuée, les ressources génétiques ont-elles été obtenues directement sur place, auprès d'une banque de semences ou d'un autre service de conservation ou achetées en tant que marchandise?

- Si votre système exige le paiement d'avantages monétaires, veuillez préciser la valeur de ces avantages.

- Dans la mesure où ces informations sont disponibles sur votre territoire, quelle est l'envergure des avantages non monétaires perçus depuis l'imposition de cette exigence et du système connexe d'accords d'accès et de partage des avantages? Combien d'accords d'accès et de partage des avantages ont été signés depuis lors?

- Le nombre d'accords sur l'accès et le partage des avantages a-t-il augmenté depuis l'imposition d'une exigence de divulgation?

- Existe-t-il des exemples de situations dans lesquelles la divulgation dans une demande de brevet de l'origine ou de la source, etc., de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels a mis en évidence un cas d'appropriation illicite?

- Quelles informations sur l'origine d'une ressource génétique, présentées par le déposant, sont publiées au moment de la publication de la demande ou du brevet?

- Comment les informations sur l'origine d'une ressource génétique seront-elles utilisées à l'avenir?

- Les informations reçues dans le cadre de l'exigence de divulgation seront-elles ajoutées à une base de données aux fins de recherche?

- Si des accords d'accès et de partage des avantages ont été signés, est-ce qu'ils rappellent aux destinataires des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels liés aux ressources génétiques la nécessité de divulguer la source ou l'origine de ces dernières lorsqu'ils déposent une demande de protection de propriété intellectuelle?

- Des sanctions pénales ou civiles et des amendes sont-elles prévues en cas de non-divulgation de l'origine ou de la source d'une ressource génétique ou d'un savoir traditionnel lié aux ressources génétiques dans une demande de brevet? Si oui, veuillez décrire les cas où ces sanctions ont été imposées, et lesquelles, ainsi que tout appel et décision de l'organe d'appel compétent.

- La non-divulgation peut-elle constituer un motif de rejet de la demande ou de suspension de son instruction?

- La non-divulgation peut-elle constituer un motif d'invalidation ou d'inopposabilité d'un brevet délivré?

- De quelle manière les systèmes de divulgation influent-ils (notamment en ce qui concerne les accords en matière d'accès et de partage des avantages) sur les entités qui acquièrent des droits de brevets auprès du déposant initial, lorsque le brevet contient des ressources génétiques ou savoirs traditionnels divulgués par le déposant initial, avant la commercialisation de l'invention?

- Quels sont les coûts économiques (par opposition aux coûts administratifs, par exemple) pour les déposants dans les cas où leur refus ou leur omission de divulguer des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels aboutit au rejet de la demande ou à l'invalidation du brevet (ou de certaines revendications qu'il contient)?

- S'il existe une exigence de divulgation, l'office exige-t-il aussi la divulgation de l'état de la technique, condition importante de la brevetabilité de l'invention? Dans le cas contraire, sur quoi se fonde une exigence de divulgation de la source des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels liés aux ressources génétiques, de préférence à une exigence de divulgation de l'état de la technique, condition importante de la brevetabilité? La divulgation améliore-t-elle l'examen?

- Dans quelle mesure la source ou l'origine sont-elles une condition importante de la brevetabilité? Dans les pays disposant d'une loi sur la propriété intellectuelle qui exige la divulgation, existe-t-il également une loi nationale traitant directement de l'appropriation ou de l'utilisation abusive des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels liés aux ressources génétiques?

- Est-ce que l'office prévoit un mécanisme permettant aux tiers de soumettre des informations relatives à la brevetabilité d'une invention?

- Existe-t-il d'autres mécanismes permettant de soumettre des informations relatives à la brevetabilité d'une invention? Est-ce que l'office prévoit un mécanisme permettant de faire opposition à un brevet (avant ou après la délivrance)? Si oui, le non-respect de l'exigence de divulgation serait-il un motif pour faire opposition?

- Si oui, le non-respect de l'exigence de divulgation serait-il un motif pour faire opposition?

- L'office de propriété intellectuelle a-t-il d'autres données d'expérience à faire partager?

Cette étude devrait être achevée dès que possible de sorte que les délégations soient en mesure de prendre une décision éclairée en ce qui concerne nos travaux sur les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels liés aux ressources génétiques.

[Fin de l'annexe et du document]