



**CONVENTION ON
BIOLOGICAL
DIVERSITY**

Distr.
GENERAL

UNEP/CBD/WG-ABS/2/INF/4
23 October 2003

FRENCH
ORIGINAL: ENGLISH

AD HOC OPEN-ENDED WORKING
GROUP ON ACCESS AND
BENEFIT-SHARING

Second meeting
Montreal, 1-5 December 2003
Item 6 of the provisional agenda *

**TECHNICAL STUDY ON DISCLOSURE REQUIREMENTS RELATED TO
GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE**

Submission by the World Intellectual Property Organization (WIPO)

Note by the Executive Secretary

1. The Executive Secretary is circulating herewith, for the information of participants in the second meeting of the Ad Hoc Open-ended Working Group on Access and Benefit-sharing, a technical study on disclosure requirements related to genetic resources and traditional knowledge prepared by the Secretariat of the World Intellectual Property Organization (WIPO), in response to the invitation extended by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity in paragraph 4 of its decision VI/24C.

2. Pursuant to a decision of the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore at its fifth session, the WIPO General Assembly, meeting in Geneva from 22 September to 1 October 2003, took note of the study and approved its transmission to the Secretariat of the Convention on Biological Diversity as a technical reference document, for reference by the Conference of the Parties and relevant subsidiary working bodies of the Convention on Biological Diversity. This decision was subject to the following understanding:

“The attached draft technical study has been prepared to contribute to international discussion and analysis of this general issue, and to help clarify some of the legal and policy matters it raises. It has not been prepared to advocate any particular approach nor to expound a definitive interpretation of any treaty. It is to be regarded as a technical input to facilitate policy discussion and analysis in the Convention on Biological Diversity and in other fora, and it should not be considered a formal paper expressing a policy position on the part of WIPO, its Secretariat or its Member States.”

3. The study is being circulated in the form and languages in which it was received by the Secretariat.

* UNEP/CBD/WG-ABS/2/1.

OMPI



WO/GA/30/7 Add.1

ORIGINAL : anglais

DATE : 15 août 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

ASSEMBLEE GENERALE DE L'OMPI

**Trentième session (16^e session ordinaire)
Genève, 22 septembre – 1^{er} octobre 2003**

PROJET D'ETUDE TECHNIQUE SUR LES EXIGENCES RELATIVES
A LA DIVULGATION D'INFORMATIONS EN RAPPORT
AVEC LES RESSOURCES GENETIQUES ET LES SAVOIRS TRADITIONNELS

Document établi par le Secrétariat

1. Le projet d'étude technique reproduit dans le présent document porte sur les exigences prévues par les différents systèmes de législation sur les brevets en matière de divulgation d'informations sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels en rapport avec les inventions que l'on fait breveter. Il est suggéré dans le document WO/GA/30/7 de le transmettre en tant que document de référence technique au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, ainsi que l'a recommandé le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore à sa cinquième session (voir les documents WIPO/GRTKF/IC/5/12 et WIPO/GRTKF/IC/5/15).
2. Toutes les précisions sur la réalisation de l'étude sont données dans les documents WIPO/GRTKF/IC/5/10 et WIPO/GRTKF/IC/4/12. L'étude se fonde sur les réponses des États membres au questionnaire WIPO/GRTKF/IC/Q.3. Une compilation de l'intégralité des réponses à ce questionnaire est disponible sur demande adressée au Secrétariat; elle est aussi affichée sur le site Web de l'OMPI.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROJET D'ETUDE TECHNIQUE

EXIGENCES RELATIVES A LA DIVULGATION D'INFORMATIONS EN RAPPORT
AVEC LES RESSOURCES GENETIQUES ET LES SAVOIRS TRADITIONNELS

	Paragraphes
I. INTRODUCTION	1 à 3
II. APPROCHE GENERALE	4 à 7
III. RAPPEL DES FAITS	8 à 29
IV. ASPECTS DES SYSTEMES DE PROPRIETE INTELLECTUELLE	30 à 79
V. LIEN ENTRE LES RESSOURCES GÉNÉTIQUES, LES SAVOIRS TRADITIONNELS ET LES BREVETS	80 à 89
VI. NATURE DES EXIGENCES RELATIVES À LA DIVULGATION D'INFORMATIONS	90 à 160
VII. TREATY PROVISIONS ON PATENT LAW	161 à 181
VIII. REVIEW OF METHODS FOR REQUIRING DISCLOSURE	182 à 199
IX. CONCLUSION.....	200 à 208

I. INTRODUCTION

1. Le présent projet d'étude porte sur les exigences relatives à la divulgation, dans la législation sur les brevets, d'informations en rapport avec les ressources génétiques et les savoirs traditionnels qui sont utilisés dans les inventions pour lesquelles une protection par brevet est demandée.

2. Ce projet d'étude a pour fondement les travaux de l'OMPI sur le lien entre la propriété intellectuelle et les ressources génétiques et les savoirs traditionnels¹, y compris les travaux du Groupe de travail sur la biotechnologie² et les travaux ultérieurs du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (ci-après dénommé "comité intergouvernemental") de l'OMPI qui a été créé par l'Assemblée générale de l'OMPI en 2000.

¹ Pour des raisons pratiques, l'abréviation "GR/TK" utilisée dans la version anglaise du présent projet d'étude désigne en général soit les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels, soit une combinaison de ressources génétiques et de savoirs traditionnels connexes.

² Voir le paragraphe 46 du document OMPI/BIOT/WG/99/1 intitulé "Questions à inscrire au projet de programme de travail de l'OMPI dans le domaine de la biotechnologie", établi par MM. Barreto de Castro, Kushan, Zaleha et Strauss.

3. Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'invitation faite par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à l'OMPI d'

“établir une étude technique, et [...] [d']en communiquer les résultats à la Conférence des Parties à sa septième réunion, au sujet des méthodes compatibles avec les obligations découlant des traités administrés par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour requérir la divulgation dans les demandes d'obtention de brevet, concernant notamment :

“a) les ressources génétiques utilisées dans la réalisation des inventions revendiquées;

“b) le pays d'origine des ressources génétiques utilisées dans les inventions revendiquées;

“c) les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles associées, utilisées dans la réalisation des inventions revendiquées;

“d) la source des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles associées;

“e) la preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause.”

À sa troisième session tenue en juin 2002³, le comité intergouvernemental est convenu que cette étude devait être réalisée et a approuvé un calendrier de mise au point et d'examen de l'étude. Un questionnaire a été diffusé en vue d'obtenir des informations sur les législations et expériences pratiques nationales (document WIPO/GRTKF/IC/Q.3, reproduit dans le présent document sous la forme de l'annexe II). Un premier rapport sur l'élaboration de cette étude et la synthèse des réponses au questionnaire a été publié en novembre 2002 (document WIPO/GRTKF/IC/4/11), qui a été examiné par le comité intergouvernemental à sa quatrième session⁴. Le comité intergouvernemental est convenu que d'autres réponses devraient parvenir au Secrétariat au plus tard le 14 mars 2003 (voir les paragraphes 174 et 175.x) du document WIPO/GRTKF/IC/4/15). Au 30 avril 2003, les pays ci-après avaient répondu : Allemagne, Argentine, Australie, Burundi, Canada, Chine, Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Malawi, Mexique, Niger, Philippines, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Suède, Suisse, Uruguay, Viet Nam ainsi que la Commission européenne et l'Office européen des brevets. Pour faire suite aux délibérations de la quatrième session, cette étude a été établie compte tenu, dans la mesure du possible, de chacune de ces réponses.

³ Voir les paragraphes 79 à 81 du document WIPO/GRTKF/IC/3/17.

⁴ Voir les paragraphes 169 à 174 du document WIPO/GRTKF/IC/4/15.

II. APPROCHE GENERALE

4. Ce projet d'étude porte sur deux questions générales de législation et de réglementation, à savoir :

- la réglementation de l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels connexes, de l'utilisation de ces ressources et de ces savoirs et du partage des avantages découlant de cette utilisation; et
- la législation régissant la délivrance de droits de brevet pour des inventions remplissant toutes les conditions prévues.

5. La présente étude porte sur les liens, et les éventuels nouveaux types de liens, entre ces deux systèmes de réglementation. Les législations et mécanismes administratifs qui s'appliquent dans ces domaines contiennent des éléments nationaux et internationaux (ainsi que des éléments provenant de plusieurs accords et arrangements régionaux). Par définition, ce sont les législations nationales qui définissent les conditions d'accès aux ressources génétiques⁵ et aux savoirs traditionnels et les législations nationales qui prévoient la reconnaissance, la délivrance et le maintien en vigueur de droits de brevet⁶ (plusieurs systèmes prévoient aussi la délivrance de brevets régionaux produisant les mêmes effets juridiques que les brevets délivrés conformément à la législation nationale). Le droit international, notamment dans plusieurs traités fondamentaux, fixe les principes généraux de l'application des législations nationales et facilite les démarches administratives.

6. Cette étude porte donc sur ces questions, à deux niveaux : les principes généraux et les systèmes administratifs créés au niveau international, et la mise en œuvre de ces principes par l'application des différentes législations nationales. Elle soulève toutefois une autre question à caractère international, à savoir la possibilité qu'un système juridique national d'un pays puisse tenir compte d'un domaine de législation différent d'un autre pays. Elle examine notamment s'il est possible que la délivrance ou la validité d'un brevet dans un pays puisse dépendre de la législation d'un autre pays, qui fixe les conditions d'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels.

7. La méthode adoptée aux fins de cette étude est la suivante : examiner d'abord les différents liens qui peuvent exister entre une invention brevetée et les ressources génétiques et savoirs traditionnels pertinents, puis étudier les répercussions de chacun d'entre eux dans le domaine de la législation sur les brevets. Les conséquences de chacune de ces possibilités sont examinées à la lumière des normes internationales générales applicables aux brevets et de traités bien précis.

⁵ En harmonie, par exemple, avec les principes selon lesquels "les États ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles" et "l'accès aux ressources génériques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause" (article 15 de la Convention sur la diversité biologique).

⁶ En harmonie, par exemple, avec le principe de l'indépendance des brevets prévu à l'article 4*bis* de la Convention de Paris.

III. RAPPEL DES FAITS

8. L'importance croissante des biotechniques et le nombre en augmentation de brevets délivrés pour des inventions en rapport avec une biotechnique⁷ souligne la valeur potentielle des ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes en tant qu'éléments de base des inventions portant sur des biotechniques : toutefois, il existe un large éventail de techniques qui peuvent recourir aux ressources génétiques et faire usage des savoirs traditionnels de telle sorte que leur importance et leur valeur ne se limitent pas à la biotechnologie en tant que telle. Mais il y a une large gamme de techniques qui peuvent recourir aux ressources génétiques en tant que contribution et faire usage des savoirs traditionnels, ce qui signifie que leur importance et leur valeur ne se limitent pas aux biotechniques. Parallèlement, il y a eu des faits nouveaux internationaux importants dans le domaine juridique, qui concernent les ressources génétiques et les savoirs traditionnels connexes, en particulier la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique et les négociations récentes portant sur le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Ces faits nouveaux, ensemble, ont permis d'accentuer une certaine prise de conscience en ce qui concerne la création et la mise en œuvre effective de mécanismes appropriés pour régler l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels connexes, notamment grâce au consentement préalable donné en connaissance de cause, et pour promouvoir le partage équitable des avantages tirés de l'utilisation de ces ressources et de ces savoirs. En outre, ces faits nouveaux ont permis de mettre en évidence qu'il est nécessaire d'utiliser de manière efficace le système de propriété intellectuelle en vue de promouvoir les avantages tirés de l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans le cadre international juridique et politique.

9. En règle générale, il existe des lois nationales distinctes (et, dans certains cas, des lois régionales) qui portent création de droits de propriété intellectuelle et les réglementent tout comme l'accès aux ressources génétiques. Ces systèmes juridiques distincts correspondent à des cadres juridiques internationaux distincts, c'est-à-dire, d'un côté, la Convention sur la diversité biologique et le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO, et de l'autre, l'ensemble des conventions internationales portant sur la propriété intellectuelle. Toutefois, ces deux systèmes de réglementation ont des incidences l'un sur l'autre. Ainsi, des droits de propriété intellectuelle tels que les brevets peuvent faire partie du système juridique et commercial utilisé pour tirer des avantages de l'utilisation des ressources génétiques, et les accords sur la titularité d'un

⁷ On trouvera une indication générale de l'augmentation de l'importance relative de l'activité de délivrance de brevets pour des inventions portant sur des biotechniques dans une étude récente de l'OCDE, qui conclut que le nombre absolu de brevets délivrés par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) et l'Office européen des brevets (OEB) pour des inventions portant sur des biotechniques a sensiblement augmenté par rapport au nombre total de brevets. À l'USPTO, de 1990 à 2000, le nombre de brevets portant sur des biotechniques a augmenté de 15%, par rapport à une augmentation de juste 5% pour les brevets en général. À l'OEB, la tendance a été la même puisque, de 1990 à 1997, le nombre de brevets délivrés pour des biotechniques a augmenté de 10,5% alors que celui de l'ensemble des brevets a augmenté de 5%. (*Biotechnology Statistics in OECD Member Countries: Compendium Of Existing National Statistics*), document de travail de la Direction de la science, de la technologie et de l'industrie n° 2001/6, p. 10.

brevet ou l'exploitation de licences peuvent aider à définir le partage des avantages. Par conséquent, les préoccupations relatives à l'accès et au partage des avantages peuvent aboutir à un débat sur le lien entre le système de propriété intellectuelle et la réglementation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes.

Accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels et partage des avantages : les systèmes internationaux

10. La conclusion de la Convention sur la diversité biologique en 1992 a constitué l'une des étapes indispensables, au niveau international, à l'élaboration de règles régissant l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels connexes. Les objectifs de la Convention sur la diversité biologique sont

“[...] la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat.”⁸

11. La Convention sur la diversité biologique a donc pour double objectif de conserver la biodiversité et de promouvoir l'utilisation viable de ses composantes, et prévoit que les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques devraient être partagés de manière équitable. La Convention sur la diversité biologique expose clairement le principe selon lequel “les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement [...]”⁹. Elle reconnaît “que les États ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles” et prévoit que “le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale” et que “l'accès, lorsqu'il est accordé, est régi par des conditions convenues d'un commun accord et est soumis [à certaines] dispositions”, y compris “au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie”¹⁰. Aux fins de cette convention, on entend par “matériel génétique”, “le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité”, par “ressources génétiques”, “le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle” et par “ressources biologiques”, “les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l'humanité”¹¹.

12. Dans le cadre de mesures de conservation *in situ* de la biodiversité (article 8), la convention prévoit que chaque Partie contractante, “dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra” et “sous réserve des dispositions de sa législation nationale”, “respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques” (article 8.j)). Lors de la mise en

⁸ Voir l'article 1^{er} de la Convention sur la diversité biologique.

⁹ Voir l'article 3 de la Convention sur la diversité biologique.

¹⁰ Voir l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique.

¹¹ Voir l'article 2 de la Convention sur la diversité biologique.

œuvre de cette disposition, il faut tenir compte aussi d'autres dispositions, telles que celles de l'article 10.c) relatives à l'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux pratiques compatibles avec les impératifs de leur utilisation durable, et celles de l'article 18.4) concernant les modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la convention.

13. La Convention sur la diversité biologique prévoit que chaque Partie contractante "s'efforce de développer et d'effectuer des recherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques fournies par d'autres Parties contractantes avec la pleine participation de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire"¹² et qu'elle "prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées [sous réserve de certaines conditions] [...] pour assurer le partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces ressources"¹³. Elle prévoit que ce partage des avantages "s'effectue selon les modalités mutuellement convenues". L'article 19 sur la gestion de la biotechnologie¹⁴ et la répartition de ses avantages prévoit, entre autres choses, que chaque Partie contractante "prend toutes les mesures possibles pour encourager et favoriser l'accès prioritaire, sur une base juste et équitable, des Parties contractantes, en particulier des pays en développement, aux résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques fournies par ces Parties" et que "cet accès se fait à des conditions convenues d'un commun accord". Dans la pratique, cela peut déboucher sur un accord bilatéral entre ceux qui fournissent les ressources et les savoirs traditionnels connexes et ceux qui en font usage.

14. L'adoption, en novembre 2001, du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO¹⁵ a constitué une étape fondamentale supplémentaire dans l'évolution des systèmes internationaux d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages. Ce traité prévoit une approche multilatérale d'accès et de partage des avantages où les droits souverains des États sur leurs propres ressources génétiques sont reconnus et il a été convenu, dans l'exercice de ces droits, de créer un système multilatéral ouvert d'échanges¹⁶. Ce système trouve son illustration dans les travaux et le fonctionnement du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et doit être créé au titre de la partie IV de ce traité, sous la forme d'un système multilatéral d'accès et de partage des avantages. Ce système multilatéral s'appliquera aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées dans l'annexe 1 du traité qui sont gérées par les Parties contractantes, placées sous le contrôle de celles-ci et tombées dans le domaine public. Le système multilatéral permettra de mettre en place un accès facilité, conformément à certaines conditions, et un partage des avantages grâce à des mécanismes d'échange de l'information, un accès à des techniques et un transfert de techniques, le renforcement des capacités et le partage des avantages découlant de la commercialisation. Si la Convention sur la diversité biologique utilise l'expression "pays

¹² Voir l'article 15.6) de la Convention sur la diversité biologique.

¹³ Voir l'article 15.7) de la Convention sur la diversité biologique.

¹⁴ La biotechnologie est définie dans l'article 2 comme "toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique".

¹⁵ Voir le document OMPI/GRTKF/IC/2/INF.2.

¹⁶ Voir la partie IV.A.3 du document OMPI/GRTKF/IC/1/3 pour de plus amples informations générales sur les systèmes multilatéraux.

d'origine des ressources génétiques" (article 2), le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture utilise le terme "centre d'origine" des ressources phytogénétiques (article 2), ce qui illustre le fait que pour de nombreuses ressources un seul pays d'origine peut ne pas être facilement déterminé¹⁷. Une organisation ayant le statut d'observateur a fait observer ce qui suit à la quatrième session du comité :

"[...] le traité international de la FAO prévoit de traiter la question de l'accès et du partage des avantages dans un cadre multilatéral, mais uniquement pour une liste déterminée de ressources phytogénétiques. Établi aux seules fins de l'alimentation et de l'agriculture, ce traité institue un mécanisme de facilitation de l'accès aux ressources génétiques désignées et non un mécanisme de libre-échange. Bien que mentionnés dans le traité international, les CRIA sont actuellement hors du champ d'application dudit traité. Enfin, le mécanisme de facilitation de l'accès n'offre pas les mêmes possibilités que le domaine public."¹⁸

Réglementation nationale de l'accès aux ressources génétiques

15. Tout débat approfondi ou éclairé sur la réglementation nationale des principes et des dispositions de fond de la Convention sur la diversité biologique dépasse la portée du présent projet d'étude, les instances de politique générale de la Convention sur la diversité biologique ayant examiné ces questions en détail¹⁹. De la même manière, des mécanismes de mise en œuvre, au niveau national, du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO sont à l'examen au sein de cette organisation. Toutefois, il ne fait aucun doute que l'existence de toute une gamme de mécanismes dans les législations nationales peut avoir pour effet de régir l'accès aux ressources génétiques ainsi que la création et le respect des conditions d'accès, sous la forme par exemple d'accords de partage des avantages, dans les limites de la souveraineté nationale et des principes généraux de la Convention sur la diversité biologique. Cela peut comprendre la législation sur les biens, la législation sur l'environnement et les ressources, la législation sur les intérêts des populations autochtones ainsi que des législations spéciales réglementant l'accès à certaines catégories de ressources génétiques ou biologiques. Il peut exister un cadre juridique spécial d'accès aux ressources génétiques ou l'accès peut être réglementé indirectement par des textes législatifs portant sur des droits attachés à la propriété foncière ou à l'emphytéose, par l'intermédiaire des conditions qui s'appliquent à l'accès aux terres et aux ressources détenues par l'État et à l'exploitation de ces terres et ressources ou encore par l'effet du droit des obligations. Les organes gouvernementaux et les fournisseurs d'accès utilisent des contrats (tels que des accords de transfert de matériel), des licences ou des permis en vue de créer et de faire respecter les conditions d'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels connexes.

¹⁷ Voir *Identifying Genetic Resources and Their Origin : The Capabilities and Limitations of Modern Biochemical and Legal Systems*, Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, étude fondamentale n° 4 (1994).

¹⁸ Voir le paragraphe 171 du document WIPO/GRTKF/IC/4/15 (rapport de la quatrième session).

¹⁹ À savoir le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages de la Convention sur la diversité biologique et la Conférence des Parties elle-même, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous.

16. Dans le cadre de l'examen de la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, la dernière Conférence des Parties à cette convention a adopté des recommandations²⁰ sur l'accès et le partage des avantages, sur la base des recommandations (énumérées dans le document OMPI/GRTKF/IC/2/11) du Groupe de travail ad hoc à composition limitée sur l'accès et le partage des avantages de la CDB. Cela comprenait l'adoption des lignes directrices de Bonn, qui sont volontaires et non obligatoires mais qui illustrent les différentes approches possibles pour les systèmes de réglementation nationaux dans ce domaine, sous l'intitulé "les autorités compétentes accordant le consentement préalable en connaissance de cause" :

"26. Le consentement préalable en connaissance de cause pour l'accès aux ressources génétiques *in situ* sera obtenu de la Partie Contractante fournissant la ressource, par le biais de son (ses) autorité(s) nationale(s) compétente(s), sauf disposition contraire de ce même pays.

"27. Selon les dispositions de la législation nationale, le consentement préalable en connaissance de cause peut être demandé à différents paliers des pouvoirs publics. Les conditions (nationales/provinciales/locales) d'obtention du consentement préalable en connaissance de cause dans le pays fournisseur doivent donc être précises."²¹

17. En ce qui concerne l'exploitation des systèmes nationaux de réglementation, les lignes directrices de Bonn prévoient, sous l'intitulé le "processus", ce qui suit :

"36. Les demandes d'accès aux ressources génétiques par consentement préalable en connaissance de cause et la décision de(s) l'autorité(s) compétente(s) d'accorder ou non l'accès aux ressources génétiques doivent être établies par écrit.

"37. L'autorité compétente peut accorder l'accès en attribuant un permis ou une licence ou suivant d'autres procédés appropriés. Tous les permis ou licences, délivrés sur la base de formulaires de demandes dûment remplis, peuvent être répertoriés par un système d'enregistrement national."²²

18. Afin d'obtenir des informations sur les régimes juridiques applicables dans les États membres de l'OMPI, il était demandé dans la question n° 1 du questionnaire d'indiquer "les lois et règlements nationaux et régionaux qui régissent l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels". Les éléments suivants ont été mentionnés dans les réponses reçues jusqu'à présent :

- régimes juridiques fédéraux, provinciaux ou territoriaux régissant l'accès aux terres, droit de l'environnement ou droit sectoriel (tel que le droit applicable aux forêts ou à la pêche), et régime juridique régissant les droits des autochtones d'utiliser les ressources naturelles²³;
- législation spéciale sur les ressources génétiques, qui peut aussi porter sur les savoirs traditionnels connexes²⁴;

²⁰ Voir la Décision VI/24 figurant dans le document UNEP/CBD/COP/6/20; voir aussi le document OMPI/GRTKF/IC/3/12.

²¹ Voir la page 21 de l'annexe du document OMPI/GRTKF/IC/2/11.

²² Voir la page 23 de l'annexe du document OMPI/GRTKF/IC/2/11.

²³ Voir la réponse du Canada.

²⁴ Voir la réponse du Portugal.

- dispositions législatives et réglementaires, droit coutumier applicables aux biens immobiliers et aux biens meubles, et droit général des biens²⁵;
- droit des biens et droit des obligations, réglementation applicable aux parcs nationaux fédéraux, et législation des États sur les secrets d'affaires qui s'applique aux savoirs traditionnels²⁶;
- utilisation de contrats d'accès aux ressources génétiques²⁷;
- dépôts de matériel biologique en vue de l'obtention de brevets²⁸;
- règles particulières applicables aux ressources génétiques d'origine animale ou végétale (résultats d'une sélection)²⁹; et
- règlements, au titre de la législation sur la protection de l'environnement et sur la conservation de la biodiversité, prévoyant la mise en place d'un système de permis avec des accords distincts de partage des avantages, placé sous le contrôle du fournisseur d'accès³⁰.

19. Le rôle des systèmes juridiques fédéraux, provinciaux (États) et locaux dans la gestion globale de l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels connexes a été souligné dans plusieurs réponses; dans l'une d'elles, l'existence d'un mécanisme consultatif visant à assurer la cohérence nationale entre la législation fédérale et la législation des États était mentionnée³¹.

20. Il ressort de la plupart des réponses reçues jusqu'à présent qu'il n'existe pas de loi ou de règlement particuliers régissant l'accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels; plusieurs d'entre elles mentionnent des procédures en cours en vue de la mise en place d'un tel système. Différents contrats, accords, systèmes d'obtention de licences ou de permis et autres instruments sont aussi largement utilisés; ils sont examinés dans le document WIPO/GRTKF/IC/4/10 intitulé "Rapport sur la base de données électronique concernant les pratiques et clauses contractuelles relatives à la propriété intellectuelle, à l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages" et dans le document WIPO/GRTKF/IC/5/9 intitulé "Pratiques et clauses contractuelles relatives à la propriété intellectuelle, à l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages".

Propriété intellectuelle et accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels

21. Le système de propriété intellectuelle joue un rôle pratique dans la promotion du partage des avantages découlant de l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels connexes. La question des droits de propriété intellectuelle s'est posée lors de délibérations sur la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, y compris au sein de la structure administrative de la convention elle-même, à savoir plus précisément la Conférence des Parties à la convention et des organes subsidiaires tels que le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages, le Groupe de

²⁵ Voir la réponse de la Suisse.

²⁶ Voir la réponse des États-Unis d'Amérique, qui tenait aussi compte des procédures à suivre pour déposer une demande de permis de recherche scientifique ou de permis de collecte, et des conditions à remplir à cet effet, du Service des parcs nationaux du Ministère de l'intérieur des États-Unis d'Amérique.

²⁷ Voir la réponse du Mexique.

²⁸ Voir la réponse de la République de Moldova.

²⁹ Voir la réponse de la Fédération de Russie.

³⁰ Voir la réponse de l'Australie.

³¹ Voir la réponse de l'Australie.

travail spécial intersessions à composition non limitée chargé d'examiner l'application de l'article 8.j) et des dispositions connexes, et l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques. Ces travaux ont conduit, par exemple, à l'adoption, par la Conférence des Parties, de recommandations sur le rôle des droits de propriété intellectuelle dans la mise en œuvre des accords relatifs à l'accès et au partage des avantages³². La Convention sur la diversité biologique mentionne expressément la propriété intellectuelle, en particulier les brevets, aux fins uniquement de l'accès à la technologie et du transfert de technologie prévu dans l'article 16, bien que des éléments de cet article figurent aussi dans l'article 17 sur l'échange d'informations. L'article 16 prévoit que l'accès et le transfert "sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective" lorsque la technologie est soumise à des droits de propriété intellectuelle. Il prévoit aussi que les Parties contractantes doivent prendre des mesures législatives, administratives ou de politique générale en ce qui concerne l'accès à la technologie et le transfert de technologie, "y compris [...] la technologie protégée par des brevets et autres droits de propriété intellectuelle". Dans la disposition sur l'accès à la technologie et le transfert de technologie, il est prévu (article 16.5) que

"[I]es Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'application de la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des législations nationales et du droit international pour assurer que ces droits s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs."

Le rôle des droits de propriété intellectuelle fait aussi l'objet d'un examen approfondi à la lumière des dispositions de l'article 8.j) concernant "les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels" ainsi que l'application sur une plus grande échelle et le partage équitable des avantages; la plupart des travaux du comité sur les savoirs traditionnels sont pertinents à cet égard³³.

22. Les lignes directrices de Bonn apportent quelques éléments aux délibérations sur les liens concrets qui existent entre le système de propriété intellectuelle et la Convention sur la diversité biologique. Ainsi, elles proposent que les accords de transfert de matériel concernant des ressources génétiques contiennent les "[c]onditions régissant l'invocation par l'utilisateur aux droits de propriété intellectuelle"³⁴ et que les avantages non monétaires puissent comprendre la "[c]opropriété des brevets et autres formes pertinentes de droits de propriété intellectuelle"³⁵.

23. Un certain nombre de propositions ont été faites dans le cadre de délibérations internationales, qui visent à renforcer les liens entre le système de propriété intellectuelle et les systèmes d'accès et de partage des avantages. Ces propositions exigent des déposants de demandes de brevet qu'ils fournissent des informations sur les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels utilisés dans la mise au point des inventions revendiquées dans les demandes, ou les encouragent à le faire. Cela peut comprendre la divulgation de l'origine du

³² Voir la Décision VI/24 de la Conférence des Parties, fondée sur les recommandations du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages.

³³ Voir, par exemple, les documents WIPO/GRTKF/IC/5/8, WIPO/GRTKF/IC/5/7, WIPO/GRTKF/IC/4/8, WIPO/GRTKF/IC/3/9 et WIPO/GRTKF/IC/3/7.

³⁴ Voir l'Appendice I des lignes directrices de Bonn.

³⁵ Voir l'Appendice II des lignes directrices de Bonn.

matériel et la fourniture d'informations sur les fondements juridiques réglementant son accès (tels que la preuve d'un consentement préalable donné en connaissance de cause ou une indication de l'obtention de ce consentement). Des propositions concernant différentes formes de cette notion générale ont été soumises à l'Organisation mondiale du commerce (OMC)³⁶, à la Convention sur la diversité biologique³⁷, à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)³⁸ et à l'OMPI³⁹. Dans sa décision VI/24, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique invite ses parties et les gouvernements "à encourager la divulgation du pays d'origine des ressources génétiques dans les demandes d'octroi de droits de propriété intellectuelle quand l'objet de la demande concerne ou utilise des ressources génétiques dans son développement, en tant que contribution possible au suivi du respect du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord sur la base desquelles l'accès à ces ressources a été accordé" et "à encourager la divulgation de l'origine des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles pertinentes des communautés autochtones et locales se rapportant à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique dans les demandes d'octroi de droits de propriété intellectuelle, quand l'objet de la demande concerne ou utilise ces connaissances dans son développement".

24. Ces propositions sont examinées plus en détail ci-dessous (voir notamment la partie V). S'il est vrai que ces propositions sont diversifiées, il n'en reste pas moins qu'elles sont axées sur une ou deux exigences générales : une exigence selon laquelle le déposant doit divulguer l'origine ou la source des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels utilisés dans l'invention (ou, d'une certaine manière, en rapport avec la mise au point de l'invention) et une exigence relative à la divulgation du contexte juridique de l'accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels – de manière plus directe, cela peut signifier la fourniture de la preuve selon laquelle l'accès s'est fait conformément à une certaine procédure ou norme juridique (telle que le critère du consentement préalable donné en connaissance de cause). Ces propositions peuvent varier en ce qui concerne le lien exigé entre les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels et l'invention en question, la base juridique de l'exigence (dans le cadre ou en dehors de la législation sur les brevets, et avec application et interprétation éventuelles de l'accès à l'étranger ou du droit des contrats) ainsi que la nature juridique exacte de l'exigence et des conséquences du non-respect. Ainsi, la source ou l'origine de ressources génétiques peut être très particulière ou restreinte (comme c'est le cas dans l'invitation de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique) au seul *pays d'origine des ressources génétiques*, qui, selon la Convention sur la diversité biologique, est le "pays qui possède ces ressources génétiques dans des conditions *in situ*".

25. Certaines préoccupations ont été exprimées en ce qui concerne des questions pratiques ou juridiques soulevées dans certaines de ces propositions, notamment la divulgation obligatoire de l'information sur l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Ces préoccupations concernent le fonctionnement du système des brevets et la mise en œuvre des traités internationaux applicables⁴⁰. Par conséquent, il y a, au niveau

³⁶ Voir, notamment, les documents IP/C/W/195, IP/C/W/228, WT/GC/W/233, le paragraphe 128 du document IP/C/M/32 et le paragraphe 121 du document IP/C/M/33.

³⁷ Voir le paragraphe 3 et l'annexe de la décision IV/8; le paragraphe A.15.d) de la décision V/26 et le paragraphe 127 du document UNEP/CBD/COP/5/8.

³⁸ Voir le paragraphe 17 du document TD/B/COM.1/EM.13/3.

³⁹ Voir les documents SCP/3/10, WIPO/IP/GR/00/2 et WIPO/IP/GR/00/4.

⁴⁰ Voir, par exemple, le résumé des délibérations sur ces propositions concernant l'Accord sur les ADPIC, qui figure dans le document intitulé *Relation entre l'Accord sur les ADPIC et la*

international, un dialogue en cours sur la nécessité, la valeur, les répercussions pratiques et les fondements juridiques des mécanismes reliant spécifiquement l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels au système des brevets. Le Groupe de travail ad hoc à composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages de la Convention sur la diversité biologique a noté "qu'il y a lieu d'avoir des informations techniques précises sur la propriété intellectuelle et une explication concernant les méthodes utilisées pour requérir la divulgation dans les demandes d'obtention de brevet"⁴¹.

Examen par l'OMPI des questions de divulgation

26. Des travaux commencés antérieurement au sein de l'OMPI ont permis d'examiner un tant soit peu ces questions. Un document établi à l'intention du Groupe de travail sur la biotechnologie contenait le passage suivant :

"Certaines propositions ont été avancées au sein de l'OMPI et dans d'autres instances, selon lesquelles il faudrait exiger que le déposant d'une demande de brevet divulgue certaines informations relatives aux matériels biologiques utilisés pour la mise au point de l'invention. Certaines de ces propositions semblent avoir pour finalité de vérifier la légitimité des voies par lesquelles les parties se sont procuré les échantillons des matériels biologiques utilisés pour mettre au point une invention, ou d'exiger du déposant qu'il divulgue certaines relations contractuelles dans la demande de brevet. On ne sait pas cependant si une condition de ce genre relèverait de la législation nationale en tant que condition de droit matériel, avec pour conséquence que son non-respect entraînerait le rejet de la demande de brevet, ou s'il s'agirait simplement d'une condition de procédure."⁴²

27. Le groupe de travail a proposé "d'entreprendre une évaluation des pratiques et des moyens utilisés pour identifier et protéger les droits des différentes parties prenantes des activités de recherche-développement portant sur des inventions biotechnologiques"⁴³, y compris les fournisseurs de ressources génétiques et d'autres ressources biologiques. À sa réunion tenue les 8 et 9 novembre 1999, le groupe de travail est convenu d'établir une liste de questions sur les pratiques concernant la protection par brevet des inventions biotechniques et des systèmes de protection des obtentions végétales ou d'une combinaison des deux par les États membres de l'OMPI. Cette liste comprenait plusieurs questions sur les dispositions spéciales visant à assurer l'enregistrement des contributions à des inventions.

28. Les réponses ont été rassemblées dans le document OMPI/PI/RG/00/3 Rev.1, intitulé "Dispositions légales relatives à l'enregistrement de certaines contributions à des inventions : renseignements communiqués par les États membres de l'OMPI" et examiné par la Réunion sur la propriété intellectuelle et les ressources génétiques de l'OMPI les 17 et 18 avril 2000; elles ont été mises à la disposition du comité lui-même dans le document OMPI/GRTKF/IC/1/6 intitulé "Informations communiquées par les États membres de l'OMPI sur les pratiques relatives à la protection des inventions biotechnologiques". Sur les 57 États membres ayant répondu aux questions, cinq ont répondu par l'affirmative à la question

Convention sur la diversité biologique : résumé des questions qui ont été soulevées et des observations qui ont été formulées (paragraphe 20 à 28 du document IP/C/W/368 de l'OMC).
Communiqué au comité à la page 39 du document OMPI/GRTKF/IC/2/11.

⁴¹ Voir le paragraphe 46 du document OMPI/BIOT/WG/99/1 intitulé Questions à inscrire au projet de programme de travail de l'OMPI dans le domaine de la biotechnologie, établi par M. Barreto de Castro, M. Kushan, M. Zaleha et M. Straus.

⁴³ Voir le paragraphe 48 du document OMPI/BIOT/WG/99/1.

concernant l'existence de "dispositions spéciales assurant l'enregistrement des contributions aux inventions (par exemple, la source des fonds publics, l'origine des ressources génétiques provenant d'inventions biotechnologiques ou servant à celles-ci, le consentement informé préalable à l'accès à ces ressources, etc.)?" Dans trois autres réponses, il était indiqué qu'il était prévu d'introduire dans la législation de telles dispositions. Dans deux autres, il était dit que "la non-divulgaration de ces contributions empêcherait le brevet d'être délivré ou constituerait un motif d'invalidation ou de révocation."

29. Le comité a aussi examiné le document WIPO/GRTKF/IC/1/3, qui aborde, entre autres choses, la question de "l'inscription des droits de différentes parties prenantes sur les inventions issues de l'accès aux ressources génétiques et de leur utilisation" et souligne que "d'autres aspects peuvent être étudiés en vue de déterminer : i) si l'exigence proposée pourrait s'appliquer également lorsque l'invention faisant l'objet de la demande porte sur des substances synthétiques isolées ou dérivées à partir de composés actifs d'une ressource génétique mise à disposition et, dans ce cas, quelle serait la définition agréée du terme "dérivé"; ii) si et de quelle manière cette exigence s'appliquerait en ce qui concerne les ressources génétiques mises à disposition dans le cadre de systèmes multilatéraux visant à faciliter l'accès aux ressources génétiques, qui peuvent être mises en place dans le secteur agricole; iii) quelles seraient, parmi tout un éventail de mesures allant de l'amende à l'annulation ou à la révocation du brevet, celles à appliquer en cas de non-conformité à l'exigence précitée. On peut aussi y lire que "du point de la propriété intellectuelle, les normes actuelles en matière de disponibilité, de portée et d'utilisation des brevets, telles que celles mentionnées aux articles 27, 29, 32 et 62 de l'Accord sur les ADPIC, peuvent fournir quelques indications quant à la manière dont les États membres de l'OMPI qui sont également membres de l'OMC peuvent appliquer ce principe".

IV. ASPECTS DES SYSTEMES DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

30. Dans cette section, on met en évidence certains aspects du système des brevets pouvant présenter un intérêt pour les déposants ayant l'obligation de divulguer certaines informations, illustrés à l'aide d'exemples tirés des réponses des États membres au questionnaire et de dispositions pertinentes des principaux traités administrés par l'OMPI ayant une incidence sur le système des brevets, à savoir notamment la Convention de Paris⁴⁴, le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)⁴⁵ et le Traité sur le droit des brevets (PLT)⁴⁶. Dans un certain nombre de réponses, il est aussi question de systèmes de dépôts de micro-organismes qui donnent effet au système de reconnaissance internationale créé par le Traité de Budapest⁴⁷. Dans cette étude, on cite aussi différents éléments de l'Accord sur les ADPIC de l'OMC, qui constituent une expression importante de certains des concepts fondamentaux à l'examen mais on n'y trouve aucune interprétation faisant autorité de l'Accord sur les ADPIC, ni de la nature des obligations que celui-ci impose.

31. Si les traités internationaux fixent des normes juridiques générales s'appliquant aux législations en matière de brevets et facilitent les démarches administratives, les droits

⁴⁴ Voir la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967.

⁴⁵ Voir le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington le 19 juin 1970.

⁴⁶ Voir le Traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1^{er} juin 2000 (pas encore en vigueur).

⁴⁷ Voir le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977).

attachés aux brevets sont définis, délivrés, exercés et régis par les législations nationales (parfois par les législations régionales). Les droits attachés à un brevet sont délivrés à l'inventeur lui-même (ou à son ayant cause, c'est-à-dire en général l'employeur de l'inventeur) sur la base des demandes présentées aux administrations nationales ou régionales. Le système du PCT prévoit le dépôt d'une demande internationale de brevet unique qui produit les effets juridiques⁴⁸ de demandes distinctes dans chacun des pays et chacune des régions désignés dans la demande internationale.

Exigences relatives à la divulgation d'informations dans les demandes de brevet

32. Les demandes de brevet contiennent un ensemble d'informations techniques, juridiques et administratives. Conformément à la législation nationale ou régionale en matière de brevets et à la législation connexe (et aux normes internationales approuvées), les déposants sont, en règle générale, uniquement tenus de fournir des informations dans quatre grands domaines :

- a) les informations permettant à un homme du métier d'exécuter l'invention revendiquée et, conformément à certaines législations, la divulgation du meilleur moyen d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date utile⁴⁹. Pour les inventions portant sur un nouveau micro-organisme, l'obligation de divulgation peut aussi comporter le dépôt du micro-organisme lui-même⁵⁰;
- b) des informations définissant la matière pour laquelle une protection est demandée (une ou des revendications);
- c) d'autres informations pertinentes pour la détermination de la nouveauté, de l'activité inventive ou de la non-évidence, et les possibilités d'application industrielle ou l'utilité de l'invention revendiquée, y compris les rapports de recherche, et d'autres états de la technique connus⁵¹;
- d) des informations administratives ou bibliographiques présentant un intérêt pour le droit attaché au brevet revendiqué, telles que le nom de l'inventeur, l'adresse pour la correspondance, des détails sur des documents de priorité, etc.

En règle générale, ces exigences sont décrites comme étant des exigences "quant à la forme" ou "quant au fond", et il existe une différence, dans les systèmes du PCT et du PLT, entre le droit matériel des brevets et les exigences relatives à la "forme ou [au] contenu" d'une demande (voir l'analyse ci-dessous à partir du paragraphe 168). C'est une distinction qu'il est

⁴⁸ Voir l'article 11.3) du PCT.

⁴⁹ L'article 29.1 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que "[l]es Membres [de l'OMC] exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande".

⁵⁰ Voir le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977); cette exigence s'applique dans certains pays aux ressources biologiques en général – voir l'examen dans le paragraphe 45 ci-dessous.

⁵¹ L'article 29.2 de l'Accord sur les ADPIC dispose que "[l]es Membres pourront exiger du déposant d'une demande de brevet qu'il fournisse des renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l'étranger".

important de faire dans les délibérations actuelles, et une distinction qui n'est pas toujours clairement énoncée. L'expression "exigence quant à la forme" peut s'appliquer à la nécessité de divulguer des informations (telles que le nom de l'inventeur ou l'adresse) ou de soumettre certains documents (tels que des documents de priorité, c'est-à-dire, par exemple, une copie ou une traduction d'une demande de brevet étrangère à la base d'une revendication de priorité); une "exigence quant à la forme" peut aussi s'appliquer à la présentation physique (configuration de la page, format du papier, etc.). L'"exigence quant au fond" renvoie en général à la nature même de l'invention et permet de déterminer si celle-ci remplit les critères de brevetabilité (le droit "matériel" peut aussi servir à trancher certaines questions telles que la paternité, le droit de demander ou d'obtenir un brevet et d'autres intérêts liés à un droit sur le brevet, mis à part les qualités de l'invention elle-même). La distinction entre les exigences quant au fond et les exigences quant à la forme porte souvent sur les conséquences du non-respect (notamment, le fait de ne pas respecter des exigences quant au fond telles que la nouveauté a pour effet de rendre le brevet invalide) mais ne pas respecter certaines exigences quant à la forme peut être irrémédiable pour une demande de brevet, notamment si les rectifications nécessaires ne sont pas effectuées à temps.

33. L'obligation pour un déposant de fournir des informations peut donc être envisagée sous deux aspects, à savoir le respect des exigences de forme et le respect des exigences de fond. Ainsi, lorsque la demande de brevet doit contenir le nom du ou des inventeurs, on peut considérer qu'il s'agit d'une exigence de forme (en ce sens que la demande ne sera en général pas acceptée si le nom de l'inventeur n'est pas mentionné) mais reconnaître l'identité de l'inventeur nécessite aussi un jugement sur le fond et constitue donc le fondement du droit à un brevet. Toute indication incorrecte ou incomplète de l'inventeur peut entraîner le transfert ou l'annulation d'un droit attaché à un brevet. De la même manière, c'est aussi une exigence de forme que de prévoir qu'une demande de brevet doit contenir une description de l'invention mais que cette description doit aussi être conforme à des normes de fond particulières pour que la demande soit acceptée (ou pour qu'un brevet délivré soit valide).

34. Les normes internationales s'appliquant au système des brevets ont une incidence sur les aspects à la fois de forme et de fond des exigences à l'encontre du déposant. Pour illustrer cette distinction, on peut se référer aux conditions applicables aux demandes qui doivent se voir accorder une date de dépôt par l'administration des brevets auprès de laquelle la demande est déposée. Ces exigences sont considérées comme des exigences de forme plutôt que comme des exigences de fond. Ainsi, il est en général obligatoire de soumettre une description claire de l'invention avant qu'une date de dépôt ne soit accordée à la demande de brevet; à ce stade, rien n'est décidé en ce qui concerne la description quant au fond mais la demande est acceptée à des fins de traitement car elle remplit les exigences de forme requises puisqu'il apparaît simplement qu'une description a été soumise. Les demandes de brevet peuvent ultérieurement être examinées en vue de déterminer si la demande respecte les exigences de fond, telles que la nouveauté, l'activité inventive (ou la non-évidence) et les possibilités d'application industrielle⁵² ou encore l'exigence selon laquelle la description doit être suffisante et étayer les revendications. À ce stade, on peut évaluer si la description remplit les exigences de fond, par opposition aux exigences de forme, d'un point de vue juridique.

35. On peut citer en rapport avec ces descriptions l'article 5.1)a) du PLT), qui prévoit la remise, en tant qu'exigence de forme, d'"une partie qui, à première vue, semble constituer une description" et représente l'un des éléments d'une demande suffisant à établir une date de

⁵² Voir l'article 33.1) du PCT et l'article 27.1) de l'Accord sur les ADPIC.

dépôt. L'article 3.2) du PCT prévoit de la même manière qu'une demande internationale doit comporter, entre autres éléments nécessaires à l'attribution d'une date de dépôt, une description mais que, ainsi qu'il est prévu dans l'article 5, cette description doit respecter une règle de fond puisqu'elle "doit exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter". Cette exigence de fond est reprise dans l'article 29 de l'Accord sur les ADPIC, qui oblige les membres de l'OMC à exiger "du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter [...]". Certaines normes internationales sont facultatives plutôt qu'obligatoires, ce qui, en d'autres termes, signifie qu'elles apportent des éclaircissements sur les exigences facultatives qui peuvent être imposées au déposant d'une demande de brevet. C'est ainsi que l'Accord sur les ADPIC prévoit que les membres de l'OMC peuvent exiger du déposant "qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur", en faisant donc une condition supplémentaire facultative. La règle 5.1.v) du règlement d'exécution du PCT prévoit que la description doit "indiquer au moins la meilleure manière envisagée par le déposant de réaliser l'invention dont la protection est demandée; cette indication doit se faire en utilisant des exemples, lorsque cela est adéquat, et des références aux dessins, s'il y en a; lorsque la législation nationale de l'État désigné n'exige pas de description de la meilleure manière de réaliser l'invention, mais se contente de la description d'une manière quelconque de la réaliser (que cette manière soit ou non la meilleure que le déposant ait pu envisager), le fait de ne pas décrire la meilleure manière envisagée n'a pas d'effet dans cet État".

36. En ce qui concerne de manière plus générale les formalités, l'Accord sur les ADPIC dispose que "[l]es Membres [de l'OMC] pourront exiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits de propriété intellectuelle [...] [y compris les droits attachés au brevet], que soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Ces procédures et

formalités seront compatibles avec les dispositions du présent accord”⁵³. Le PLT prévoit aussi des exigences applicables à la forme et au fond des demandes de brevet, spécifiant dans les faits (sous réserve d’autres dispositions) que les conditions de forme et de fond ne doivent pas être différentes des conditions prévues par le système du PCT, ni s’y ajouter.

Exigences de divulgation d’informations dans la législation nationale

37. Afin de mieux illustrer les approches juridiques nationales, les États membres de l’OMPI étaient invités dans la question n° 2 du questionnaire à “énumérer les renseignements qu’il est demandé au déposant d’une demande de brevet de fournir dans le cadre de la procédure d’obtention d’un brevet”. De manière générale, la plupart des réponses mentionnaient des exigences de divulgation d’informations dans chacune des vastes rubriques suivantes :

- indication selon laquelle le déposant cherche à obtenir un brevet (une requête ou une pétition);
- nom et adresse des déposants, inventeurs, agents de brevets ou mandataires;
- titre de l’invention;
- une ou plusieurs revendications;
- informations sur la revendication de droits de priorité (soit une demande étrangère correspondante constituant les fondements d’un droit de priorité selon la Convention de Paris, soit une demande antérieure déposée dans le même pays, dans le cas d’une demande divisionnaire, de continuation-in-part ou d’une demande similaire);
- abrégé; et
- description de l’invention (assortie de dessins, si nécessaire).

38. Dans certaines réponses, d’autres éléments ont été expressément mentionnés (ce qui n’exclut pas la possibilité que ces exigences s’appliquent dans d’autres États membres ayant répondu au questionnaire), à savoir :

- des informations sur les demandes ou les droits de brevet correspondants dans d’autres pays ou sur l’état de la technique connue du déposant qui présente un intérêt pour la compréhension de l’invention ou l’examen des revendications;
- des documents sur toute recherche effectuée aux fins de l’examen d’une demande étrangère⁵⁴;
- une indication de la portée de la technique ou du domaine de l’invention, ou des données sur la classification internationale des brevets;
- des parts de la titularité du droit attaché au brevet⁵⁵;
- un acte attributif; et
- des dispositions spéciales applicables à la description ou au dépôt de micro-organismes ou de matériel biologique.

⁵³ Voir l’article 62.1) de l’Accord sur les ADPIC.

⁵⁴ Voir la réponse de la Chine.

⁵⁵ Voir la réponse de la Hongrie.

Exigences relatives à la divulgation de l'invention

39. Dans la question n° 2, les États membres étaient priés de “préciser les exigences relatives à la divulgation de l'invention dans une demande de brevet”. Outre le fait que la description de l'invention est uniformément considérée comme faisant partie des exigences de forme, il est ressorti des réponses que le fait que les descriptions doivent être exposées d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse les exécuter constitue une exigence de fond. Dans un certain nombre de réponses, il était aussi indiqué que le critère facultatif supplémentaire de “meilleure manière de réaliser l'invention” s'applique aussi⁵⁶. Les exigences de fond aux fins de la divulgation sont en général classées en fonction des deux objectifs généraux suivants :

i) faire en sorte qu'il y ait une information suffisante dans le domaine public afin que tout homme du métier puisse réaliser l'invention, compte tenu du principe fondamental de la législation sur les brevets qui veut qu'un droit attaché à un brevet soit fondé sur l'extinction de l'obligation d'informer le public sur la façon d'exécuter l'invention revendiquée (on parle parfois d'obligation d'“enseigner” l'invention). Dans certains systèmes juridiques, cela comprend l'obligation de divulguer la meilleure manière connue du déposant de réaliser l'invention;

ii) constituer une base pour déterminer si les revendications définissant le droit attaché au brevet ont une portée correcte puisqu'une revendication qui dépasse la portée de ce qui est décrit au public peut être considérée comme trop vaste et donc ne pas être conforme au même principe général (on dit parfois que la revendication est “suffisante” ou “de base équitable”). Le caractère suffisant de l'exposé de l'invention peut être évalué sur la base de la demande elle-même, y compris la description, les revendications et les dessins le cas échéant⁵⁷.

Pour atteindre ces objectifs en ce qui concerne les inventions portant sur l'utilisation de micro-organismes et de matériel biologique, on recourt, ainsi qu'il est expliqué dans de nombreuses réponses, à un système de dépôt des micro-organismes aux fins des procédures en matière de brevet, ce qui permet de faire face à une situation où le micro-organisme ne peut faire l'objet d'une description écrite complète.

40. Dans leur réponse, les États-Unis d'Amérique fournissent des explications détaillées sur les exigences matérielles relatives à la divulgation prévues par la législation nationale, distinguant les trois exigences spécifiques suivantes :

“Exigence de description écrite : elle vise essentiellement à déterminer si un homme du métier peut raisonnablement conclure que l'inventeur était en possession de l'invention revendiquée au moment où la demande a été déposée. Lorsqu'un artisan qualifié aurait pu conclure que l'inventeur était en possession de l'invention revendiquée au moment du dépôt de la demande, même si chaque nuance de la revendication n'est pas décrite expressément dans le mémoire descriptif, l'exigence de description écrite est réputée remplie.”

⁵⁶ Y compris dans les réponses de l'Argentine, de l'Australie, des États-Unis d'Amérique, de la Hongrie, de la Nouvelle-Zélande et de la République de Moldova.

⁵⁷ Voir, par exemple, le paragraphe C.II.4.1 des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets.

“Caractère suffisant de la description : la description d’une invention est considérée comme suffisante lorsqu’elle permet à un homme du métier de réaliser et d’utiliser l’invention sans expérimentation excessive. L’expérimentation excessive se mesure à la lumière de plusieurs facteurs, qui sont les suivants : nature de l’invention, portée des revendications, état de la technique, niveau des compétences dans la technique, prévisibilité ou imprévisibilité dans la technique, nombre de directives ou de conseils figurant dans le mémoire descriptif, présence ou absence d’exemples concrets dans le mémoire descriptif et part de l’expérimentation nécessaire à la réalisation de l’invention revendiquée.”

“Meilleure manière de réaliser l’invention : la description d’une demande doit exposer la meilleure manière de réaliser l’invention. Cette exigence est un garde-fou contre l’envie qu’ont certains d’obtenir une protection par brevet sans procéder à une divulgation complète, contrairement à ce que prévoient les textes applicables. Il existe deux analyses distinctes de la meilleure manière de réaliser l’invention. La première est une exigence subjective, qui consiste à déterminer si, au moment où l’inventeur a déposé sa demande de brevet, il avait connaissance d’une meilleure manière de réaliser l’invention revendiquée. La seconde consiste à se demander si l’inventeur envisageait en réalité de recourir à une manière préférée, si la divulgation par le déposant permettait à un homme du métier d’utiliser la meilleure manière ou si l’inventeur a caché au public la meilleure manière de réaliser l’invention. L’absence de divulgation de la meilleure manière de réaliser l’invention revendiquée n’est en général pas constatée lors de l’examen de la demande car toute preuve dans ce domaine figure rarement dans le dossier.”

41. Dans certains cas, il est spécifié que le contenu de la description requise de l’invention doit figurer dans le document de brevet lui-même et ne pas être implicite, ni cité indirectement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Fédération de Russie a répondu qu’“il n’est pas permis de remplacer la partie réservée à la description par l’indication de l’origine des informations essentielles (source des documents, description figurant dans une demande déposée entièrement, description annexée à un document protégé, etc.).

État de la technique et demandes correspondantes

42. Mis à part la divulgation qui doit accompagner l’invention revendiquée, les déposants doivent, selon certaines législations nationales, informer les administrations de brevets de toute information complémentaire qui pourrait être utile à l’évaluation de la validité des revendications de brevet ou à la compréhension de l’invention. Par conséquent, il peut être obligatoire de divulguer l’état de la technique connu ou de fournir des informations sur les procédures en matière de brevet dans d’autres pays. La divulgation de l’état de la technique connu peut faire partie de la description elle-même ou renvoyer aux documents pertinents. Au niveau international, le règlement d’exécution du PCT dispose que la description doit “indiquer la technique antérieure qui, à la connaissance du déposant, peut être considérée comme utile pour l’intelligence de l’invention, pour la recherche à l’égard de l’invention et pour l’examen de l’invention, et doit, de préférence, citer les documents reflétant ladite technique”⁵⁸. Dans l’Accord sur les ADPIC, il est dit que les membres peuvent exiger du

⁵⁸ Voir la règle 5.1.a)ii) du PCT.

déposant “qu’il fournisse des renseignements sur les demandes correspondantes qu’il aura déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l’étranger”⁵⁹.

43. Parmi les réponses au questionnaire donnant des informations dans ce domaine, on peut citer celle de la Hongrie qui a indiqué qu’il existe une exigence d’“indication de la technique antérieure sous la forme d’une description des solutions les plus proches de l’invention et de la mention, si possible, des documents illustrant cette technique ainsi que de la description des déficiences auxquelles l’invention devrait permettre de remédier”. L’Espagne, le Mexique et l’Uruguay ont mentionné des exigences analogues. Par conséquent, certains pays exigent du déposant qu’il fournisse des informations sur l’état de la technique connue, en citant aussi des documents, ce matériel devant être défini en fonction de la nécessité de la compréhension de l’invention ou en vue de l’examen des revendications. Les États-Unis d’Amérique ont défini cette obligation comme suit :

“L’article 1.56) du titre 37 du Code of Federal Regulations prévoit que les déposants et leurs mandataires ont une obligation de sincérité, de bonne foi et de divulgation. Toute personne impliquée dans le dépôt ou le traitement d’une demande de brevet a un devoir de sincérité et de bonne foi dans ses relations avec l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO), ce qui comprend une obligation de communiquer à l’office toutes les informations dont elle a connaissance, qui sont importantes pour la brevetabilité [...]”⁶⁰.

44. On trouve dans la même réponse une énumération d’affaires dans lesquelles les droits attachés aux brevets ont été considérés comme non valables ou privés d’effet en raison de l’omission de la divulgation de l’état de la technique connue, tel que l’état de la technique mentionné dans des demandes étrangères correspondantes⁶¹ et l’omission de traduire des parties importantes de documents dans des langues étrangères⁶². Il est indiqué dans la réponse qu’“il peut être souhaitable de soumettre des informations sur les utilisations et les ventes antérieures même lorsqu’il apparaît qu’elles avaient un caractère expérimental, qu’elles ne portaient pas expressément sur l’invention revendiquée ou qu’elles ne comprenaient pas une

⁵⁹ Voir l’article 29.2 de l’Accord sur les ADPIC.

⁶⁰ L’article 1.56) du titre 37 du Code of Federal Regulations prévoit aussi que “l’office encourage les déposants à examiner minutieusement 1) l’état de la technique cité dans des rapports de recherche délivrés par un office des brevets étranger pour une demande analogue, et 2) l’information la plus rigoureuse à propos de laquelle des personnes impliquées dans le dépôt ou le traitement d’une demande de brevet sont convaincues qu’il existe une définition dans une revendication en cours présentant un intérêt du point de vue de la brevetabilité, en vue de s’assurer que toute information qui y figure est divulguée à l’office”. La même disposition prévoit que l’information est indispensable à la brevetabilité “lorsqu’elle ne s’ajoute pas à l’information déjà consignée ou en cours de consignation dans la demande, et lorsque 1) elle constitue, en soi ou en association avec d’autres informations, un cas *prima facie* de non-brevetabilité à la suite d’une revendication ou 2) elle s’inscrit en faux contre une position prise par le déposant lorsqu’il i) s’oppose à un argument de non-brevetabilité mis en avant par l’office ou ii) affirme l’existence d’un argument de brevetabilité, ou qu’elle est incompatible avec un tel argument”. [Note de bas de page du Secrétariat, absente du texte original]

⁶¹ *Gemveto Jewelry Co. v. Lambert Bros., Inc.*, 542 F. Supp. 933, 216 USPQ 976 (S.D. N.Y. 1982).

⁶² *Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co.*, 204 F.3d 1368, 54 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 2000).

invention terminée⁶³. Il était aussi indiqué dans la réponse que d'autres demandes devraient aussi, si possible, être portées à l'attention de l'examinateur même si elles ne peuvent qu'être "importantes aux fins de la brevetabilité" de l'invention faisant l'objet de la demande traitée par l'examinateur".

Micro-organismes et matériel biologique

45. Un certain nombre de réponses mentionnent des exigences spécifiques de divulgation concernant soit les micro-organismes uniquement, soit le matériel biologique de manière plus large⁶⁴. En général, il s'agit de la fourniture d'informations détaillées sur le dépôt de l'échantillon d'un micro-organisme (ou matériel biologique) nécessaire à la mise en œuvre de l'invention lorsque celle-ci ne peut pas faire l'objet d'une description écrite (il peut aussi s'agir de la mise à la disposition du public, dans des conditions raisonnables, de l'échantillon) ou sur les exigences particulières aux fins de l'identification ou de la description du matériel biologique.

46. Par exemple, dans sa réponse, la France a indiqué que "lorsque l'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, la description n'est pas considérée comme exposant l'invention d'une manière suffisante si une culture de micro-organisme n'a pas fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organe désigné". L'Office européen des brevets a répondu que, conformément à la règle 28 de la Convention sur le brevet européen, "lorsqu'une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou qu'elle concerne une matière biologique, à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention", il convient de mentionner le dépôt de ce matériel biologique.

47. La République de Corée a expliqué que "toute demande de brevet pour une invention portant sur un micro-organisme doit contenir des informations détaillées sur le matériel microbien utilisé dans la mise au point de l'invention de telle sorte qu'un homme du métier puisse facilement réaliser l'invention". Dans sa réponse, l'Australie a décrit les exigences en matière de divulgation pour le matériel biologique comme suit : "lorsque le point de départ est du matériel biologique, cette exigence peut être satisfaite par une description complète du matériel dans laquelle il est indiqué où trouver le matériel et comment le reconnaître. Ainsi, une description complète d'un micro-organisme inclut les caractéristiques morphologiques, biochimiques et taxonomiques complètes connues du déposant. Il doit y avoir suffisamment de détails dans le mémoire descriptif pour qu'un homme du métier puisse distinguer, identifier et reproduire l'invention. Par conséquent, plus fréquemment, lorsqu'une invention porte sur du matériel biologique, ce matériel doit être déposé auprès d'une autorité de dépôt internationale, conformément au Traité de Budapest".

⁶³ Voir *Hycor Corp. v. The Schlueter Co.*, 740 F.2d 1529, 1534-37, 222 USPQ 553, 557-559 (Fed. Cir. 1984). Voir aussi *LaBounty Mfg., Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 958 F.2d 1066, 22 USPQ2d 1025 (Fed. Cir. 1992).

⁶⁴ Ainsi, dans sa réponse, la Suède a expliqué qu'elle étouffait son exigence.

48. La Fédération de Russie a indiqué que “dans une revendication décrivant une souche de micro-organisme, les cultures cellulaires de plantes et d’animaux doivent comprendre les noms générique et spécifique du sujet biologique en latin ainsi que le nom de famille de l’inventeur ou des inventeurs du type et, si la souche a été déposée, le nom ou l’abréviation de la collection de dépôt, le numéro d’enregistrement attribué par la collection à l’objet déposé et la désignation de la souche”. La République de Moldova exige du déposant qu’“il divulgue dans toute demande portant sur du matériel biologique l’information concernant les caractéristiques culturo-morphologiques, physiologico-biochimiques, hémo- et génotaxonomiques, cariologiques et biotechniques, les caractéristiques du matériel type, le principe d’hybridation, la généalogie des colonies, les conditions de culture et autres caractéristiques ainsi que le processus de production dudit matériel”.

49. Dans plusieurs réponses, il était aussi indiqué qu’il existait des exigences spécifiques pour les listes de séquences de nucléotides et d’acides aminés concernant l’invention⁶⁵ (y compris sous forme déchiffrable par ordinateur⁶⁶). Ainsi, dans sa réponse, la Chine a observé que lorsqu’une demande de brevet contient la divulgation d’une ou plusieurs séquences de nucléotides et d’acides aminés, la description doit comprendre un listing de séquence conforme à la norme prescrite par l’Office d’État de la propriété intellectuelle (SIPO); le listing de séquence doit être soumis séparément de la description et une copie de cette séquence sous forme déchiffrable par machine doit aussi être remise.

Divulgation de l’identité de l’inventeur ou de la paternité de l’invention

50. Selon la Convention de Paris, “[l]’inventeur a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet”⁶⁷ même si l’inventeur ou le co-inventeur ne peut pas prétendre au brevet lui-même. En règle générale, le déposant est aussi tenu de fournir certaines informations sur l’invention ainsi que d’autres informations administratives, par exemple l’adresse pour la correspondance dans le pays de l’administration des brevets⁶⁸. S’il est pratique, d’une manière générale, d’opérer une distinction entre les formalités qui sont obligatoires dans le cadre de la procédure de dépôt d’une demande de brevet et les exigences de fond, certaines exigences apparemment “de forme” peuvent comporter des considérations juridiques de fond ayant des répercussions importantes. La déclaration d’identité de l’inventeur ou des inventeurs peut constituer une évaluation déterminante des individus qui ont réellement contribué de manière importante à l’invention revendiquée, et constitue les fondements de la légitimité de la demande de brevet et de tout droit attaché à un brevet délivré. Identifier l’inventeur ou les inventeurs est essentiel car le droit attaché à un brevet est dérivé, directement ou indirectement, de l’acte d’invention. Tout déposant qui n’a pas le lien requis avec le véritable ou les véritables inventeurs (par exemple, en qualité d’inventeur, en qualité d’employeur de l’inventeur ou en qualité de son ayant cause) ne peut prétendre à un droit attaché à un brevet même lorsque le brevet est par ailleurs pleinement valable quant au fond (nouveau, inventif et possibilités d’application industrielle) – cette formalité apparente peut donc aussi constituer une affirmation importante d’un droit, et le fait d’omettre de divulguer le nom du véritable inventeur (y compris celui d’un des co-inventeurs) peut porter atteinte au droit attaché au brevet. Par ailleurs, il peut être obligatoire de déclarer l’origine ou les fondements du droit

⁶⁵ Voir la réponse de la Fédération de Russie.

⁶⁶ Voir la réponse du Canada.

⁶⁷ Voir l’article 4ter; voir l’article 4.1)v) du PCT.

⁶⁸ Voir l’article 8.6) du Traité sur le droit des brevets, l’article 27.7) du PCT et l’article 3.2) de l’Accord sur les ADPIC.

attaché au brevet. Dans sa réponse, la Suisse a souligné que la Convention sur le brevet européen (article 81) prévoit que “la demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l’inventeur. Si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration indiquant l’origine de l’acquisition du droit au brevet”.

51. Lorsque le brevet repose sur le savoir (traditionnel ou non) d’une autre personne, dans la mesure où ce savoir fait partie dans une mesure importante de l’invention (ou la constitue) et que cette personne n’est pas identifiée en tant qu’inventeur, les répercussions juridiques peuvent être importantes. Il peut être invoqué à l’appui d’une revendication tendant à prouver que cette personne est habilitée à partager en tout ou en partie la titularité du brevet, ou d’une annulation ou d’une révocation du brevet⁶⁹. Lorsque le savoir a été divulgué au public (par exemple, par le détenteur du savoir traditionnel) avant la date de priorité attribuée au brevet, il peut aussi invalider l’invention revendiquée en raison de l’absence de nouveauté.

52. L’exigence de divulgation du nom de l’inventeur est directement liée au débat sur la détention illégale de savoirs traditionnels : c’est ce qui ressort des préoccupations exprimées devant le fait que certaines inventions revendiquées puissent comprendre des savoirs traditionnels sans que leur fournisseur n’ait donné d’autorisation. Il existe une vaste jurisprudence sur la “contribution inventive”, en d’autres termes sur la façon de déterminer quel type de contribution à la mise au point d’une invention est suffisamment important pour être pris en considération dans la qualité d’inventeur (y compris la qualité de coinventeur). Selon un expert du droit des brevets du Royaume-Uni, une idée ou une possibilité de recherche, c’est-à-dire la formulation du problème à traiter, est aussi considérée comme une activité inventive; il a cité à titre d’exemple une affaire⁷⁰ dans laquelle il a été affirmé qu’une personne A est le coinventeur d’une nouvelle méthode de protection de câbles électriques lorsqu’il est peu vraisemblable que l’inventeur principal B se serait penché sur la question sans y avoir été invité par A ... [le tribunal] a pris en considération le fait que l’inventeur principal, qui ne travaillait pas dans le domaine, a seulement vu son attention attirée par B sur la possibilité d’amélioration⁷¹. D’un côté, la décision d’atteindre un objectif précis ne peut guère être considérée comme suffisamment créatrice pour être reconnue en tant que contribution inventive. De l’autre, lorsque l’activité inventive du déposant d’une demande de brevet repose sur des savoirs traditionnels en tant que fil directeur, et que ces savoirs ne font pas partie du processus inventif en tant que tel, les détenteurs ou les fournisseurs de savoirs traditionnels peuvent ne pas être considérés comme des coinventeurs. Les résultats dans ce domaine et la distinction opérée entre une contribution inventive et une contribution non inventive peuvent aussi varier selon la façon dont les principes généraux sont appliqués dans les systèmes juridiques nationaux respectifs. En puissance, ce qui est considéré comme une contribution inventive dans un pays peut ne pas l’être dans un autre, ce qui signifie que l’obligation d’identifier chaque inventeur peut, dans certains cas mal définis, varier selon les pays – lorsque des savoirs traditionnels ont directement permis un progrès ou ont constitué la

⁶⁹ En annexe à la réponse de l’Australie figuraient les motifs de révocation, à savoir notamment le fait que le titulaire du brevet ne soit pas habilité à demander le brevet ou lorsque le brevet a été obtenu à la suite d’une fraude, d’une fausse proposition ou d’une fausse déclaration.

⁷⁰ *Staeng’s Patent* [1996] RPC 183.

⁷¹ L. Bently & B. Sherman, ‘Intellectual Property Law’, Oxford, 2001, p. 476.

première étape du processus inventif, on peut considérer qu'il s'agit là de cas mal définis. Cette éventualité est illustrée par la règle 4.6.c) du règlement d'exécution du PCT, qui prévoit que "lorsque les exigences, en la matière, des législations nationales des États désignés diffèrent, la requête peut, pour des États désignés différents, indiquer différentes personnes en tant qu'inventeurs".

Mesures particulières applicables aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels

53. Les questions n^{os} 3 à 10 du questionnaire portaient sur toute "disposition *spécifique*" en vertu de laquelle le déposant d'une demande de brevet doit divulguer certaines informations sur les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels. Mis à part les réponses à ces questions, il est ressorti d'un certain nombre de réponses qu'il existe des exigences particulières pour la divulgation de ressources biologiques (comme indiqué ci-dessus). La plupart des réponses à la question n^o 3 indiquaient qu'aucune des formes particulières de divulgation mentionnées n'étaient reprises dans les législations applicables. Des documents soumis précédemment au comité pour examen mentionnaient aussi ces mécanismes⁷².

54. La Commission européenne a répondu ce qui suit :

"Il n'existe aucun article dans la directive 98/44 [relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques] consacré à cette question. Toutefois, dans le considérant n^o 27 (qui n'est pas contraignant juridiquement) de la directive, on peut lire que "si une invention porte sur une matière biologique d'origine végétale ou animale ou utilise une telle matière, la demande de brevet devrait, le cas échéant, comporter une information concernant le lieu géographique d'origine de cette matière, si celui-ci est connu; que ceci est sans préjudice de l'examen des demandes de brevet et de la validité des droits résultant des brevets délivrés".

"Il faut voir là un encouragement à l'indication de l'origine géographique du matériel biologique dans la demande de brevet, conformément à la disposition de l'article 16.5) de la Convention sur la diversité biologique. Toutefois, la fourniture de cette information n'est pas obligatoire selon la législation communautaire. En outre, l'omission de cette information n'a, en tant que telle, aucune conséquence juridique sur le traitement des demandes de brevet ou sur la validité des droits découlant des brevets délivrés."

⁷² Ainsi, le document OMPI/GRTKF/IC/1/11, présenté par les États membres de la Communauté andine, contient dans ses annexes III et IV une traduction officieuse de la "Décision 391 – régime commun concernant l'accès aux ressources génétiques" et de la "Décision 486 – régime commun concernant la propriété intellectuelle"; l'article 26 de cette dernière décision exige la remise d'"une copie du contrat d'accès, lorsque les produits ou procédés faisant l'objet d'une demande de brevet ont été obtenus ou mis au point à partir de ressources génétiques ou de produits dérivés de celles-ci qui ont pour origine un quelconque des pays membres" et "le cas échéant, [d'] une copie du document attestant la concession de la licence ou l'autorisation d'utiliser les savoirs traditionnels des communautés autochtones, afro-américaines ou locales des pays membres, lorsque les produits ou procédés dont la protection est demandée ont été obtenus ou mis au point à partir de ces connaissances, qui ont pour origine un quelconque des pays membres conformément aux dispositions de la Décision 391, ainsi qu'aux modifications dont elles ont fait l'objet et aux règles correspondantes qui sont en vigueur".

55. L'Allemagne a indiqué qu'il n'existe aucune exigence particulière dans sa législation nationale et que la divulgation de l'origine est régie par le préambule de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechniques, bien qu'elle ne soit pas obligatoire. La Suède a indiqué que, dans un mémorandum gouvernemental sur la mise en œuvre de la directive de la Communauté européenne (98/44/CE), il est proposé un nouveau projet de règle 5.a) du décret sur les brevets. Ce projet de règle reprend pour l'essentiel le considérant n° 27 du préambule de la directive européenne et contient les dispositions ci-après sur la divulgation de l'origine géographique du matériel biologique :

“Si une invention porte sur une matière biologique d'origine végétale ou animale ou utilise une telle matière, la demande de brevet devrait, le cas échéant, comporter une information concernant le lieu géographique d'origine de cette matière, si celui-ci est connu. Si l'origine est inconnue, il convient de le préciser. L'absence d'information sur l'origine géographique ou sur le savoir du déposant à cet égard est sans préjudice du traitement des demandes de brevet ou de la validité des droits découlant des brevets délivrés.”

56. En ce qui concerne les savoirs traditionnels, la Roumanie a cité une modification en instance à sa loi sur les brevets, qui prévoit que lorsque l'état de la technique comprend aussi des savoirs traditionnels, ceux-ci doivent être clairement indiqués dans la description ainsi que leur origine, lorsque celle-ci est connue.”

Divulgation effective de l'information pertinente selon la législation générale sur les brevets

57. Dans le questionnaire, la question n° 12 visait à déterminer si les exigences classiques relatives à la divulgation d'informations en matière de brevets ont effectivement obligé ou sont susceptibles d'obliger le déposant à divulguer les types de renseignements visés dans la question n° 3.a) à f), et s'il existe des informations sur de tels cas. Mis à part les réponses au questionnaire, le comité a auparavant aussi reçu des informations sur ce point. Dans le document OMPI/GRTKF/IC/2/15⁷³, il est notamment dit, dans le cadre d'une enquête sur les brevets pertinents, que “parmi les très nombreux brevets portant sur du matériel biologique (demandes concernant des plantes, des champignons, des animaux, des micro-organismes, etc.), l'accent est mis sur les brevets qui portent sur les plantes car ceux-ci constituent un groupe très important dans ce domaine. [...] Lorsque la plante est connue et très largement présente dans de nombreuses régions du monde, [...], le lieu d'origine n'est pas indiqué. Cependant, lorsque la demande de brevet porte sur un extrait de plante “rare” ou “exotique”, le déposant fournit en général dans la description des informations sur le pays ou les pays d'origine de la plante et en indique l'utilisation traditionnelle s'il la connaît”. Dans sa réponse au questionnaire, l'Espagne a donné quelques exemples supplémentaires et formulé des observations analogues s'agissant du fait que l'exigence de divulgation peut comprendre la divulgation de l'origine géographique du matériel biologique végétal ou animal lorsque celui-ci est endémique dans une région particulière. Mis à part la distinction entre les plantes “rares ou exotiques” et les plantes “connues et très largement présentes”, il existe une troisième catégorie pour laquelle le pays d'origine ne peut pas être indiqué, par exemple lorsque la notion de centre d'origine s'applique (voir l'analyse dans le paragraphe 15 ci-dessus).

⁷³ Intitulé “Brevets portant sur du matériel biologique (I) et mention du pays d'origine dans les brevets portant sur du matériel biologique (II)” (soumis par la délégation de l'Espagne).

58. Dans sa réponse, l'Allemagne fait une observation similaire, en ce sens qu'elle indique que, en général, l'indication de l'origine n'est pas nécessaire pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention; cela peut être différent lorsque l'origine est unique et indispensable à la mise au point de l'invention. Le Burundi a confirmé que cette information doit être fournie lorsque l'invention concerne la médecine traditionnelle. Elle a cité le cas d'un guérisseur traditionnel qui avait soumis une demande de brevet pour protéger son savoir. Lorsque l'administration compétente lui a demandé de décrire la méthode de fabrication de ses produits médicinaux, il a refusé et la demande de brevet a été rejetée.

59. La Suisse a répondu ce qui suit :

“L'invention doit être divulguée de manière suffisamment claire et complète pour permettre à un homme du métier de l'exécuter. Si des informations sur la ressource génétique ou le savoir traditionnel sont indispensables à cette fin, elles doivent être divulguées. Cela peut notamment être le cas lorsqu'une ressource génétique utilisée dans une invention ne se trouve qu'à un endroit précis.... Nous n'avons pas eu connaissance de cas de ce type. D'ailleurs, ... le nombre de demandes de brevets déposées conformément aux dispositions de [la loi fédérale sur les brevets] applicable aux inventions ayant pour fondement des ressources génétiques ou utilisant de telles ressources est très peu élevé. Nous ne disposons d'aucune information sur ces demandes de brevet portant sur des inventions fondées sur des savoirs traditionnels ou utilisant ces savoirs”.

60. De la même manière, l'Office européen des brevets a confirmé que certains types d'informations mentionnés dans la question n° 3 sont parfois divulgués dans les demandes pertinentes de brevet européen; les États-Unis d'Amérique ont indiqué que, compte tenu de son expérience, l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) est conscient du fait que les déposants de demandes de brevet, parfois, fournissent des informations sur les ressources génétiques utilisées dans leur invention, y compris l'origine, en vue de satisfaire à l'exigence de description écrite, de description suffisante ou de meilleure manière de réaliser l'invention. Le Viet Nam a répondu ce qui suit :

“Il n'existe aucune réglementation particulière obligeant les déposants à divulguer l'un de ces types de catégories. Toutefois, dans la réalité, afin que le contenu des inventions soit divulgué de manière claire et complète dans les demandes, les déposants sont tenus de divulguer les types d'informations énumérés dans les alinéas d) à f) de la question n° 3. Les demandes portant sur des ressources génétiques illustrent le cas où les déposants doivent remplir les exigences classiques relatives à la divulgation d'informations en matière de brevets.”

61. La France a répondu que “en théorie, il n'est pas exclu que l'exigence de suffisance de description puisse contraindre un déposant à divulguer une des informations recensées dans la question 3.a) à f). Par exemple, la composition ou la structure de la ressource génétique sont indispensables pour que ce qui constitue l'objet breveté soit précisément décrit” et la République de Moldova a écrit que “en vue de satisfaire à l'exigence selon laquelle une invention doit être divulguée de manière suffisamment claire et complète, le déposant doit aussi fournir les informations visées aux alinéas a), b) et d) de la question n° 3 – uniquement lorsqu'il n'est pas possible de divulguer autrement la mise en évidence ou le caractère distinct du matériel biologique.”

62. La Communauté européenne a attiré l'attention sur la pertinence des exigences spécifiques relatives à la divulgation en ce qui concerne les ressources biologiques :

“L'article 13.1) b) de la directive 98/44/CE prévoit que lorsqu'une invention porte sur de la matière biologique non accessible au public ne pouvant être décrite dans la demande de brevet pour permettre à une personne du métier de réaliser l'invention, ou implique l'utilisation d'une telle matière, la description n'est réputée suffisante pour l'application du droit des brevets que si la demande déposée contient les informations pertinentes dont dispose le déposant sur les caractéristiques de la matière biologique déposée”.

63. De la même manière, la République de Corée attire l'attention sur le fait que “tout déposant d'une demande de brevet pour une invention concernant des micro-organismes doit fournir des informations détaillées sur le matériel microbien utilisé dans la mise au point de l'invention afin qu'un homme du métier puisse facilement exécuter l'invention”. L'Australie a observé que l'exigence de divulgation s'applique dans les cas prévus aux alinéas a) et b) de la question n° 3 “lorsque l'invention porte sur un micro-organisme et que le déposant de la demande de brevet ne recourt pas au Traité de Budapest pour satisfaire à l'obligation de fournir une description complète de l'invention”. Elle a joint en annexe un extrait d'une décision rappelant qu'il est obligatoire, sur le plan juridique, que les micro-organismes soient “mis à disposition de manière raisonnable” pour des “inventions portant sur des micro-organismes ou sur leur utilisation, modification ou culture.”⁷⁴

64. La Nouvelle-Zélande a fait des observations sur l'application d'un autre critère de brevetabilité à cet égard, citant le cas suivant :

“Conformément à l'article 17 de la loi sur les brevets de 1953, le commissaire peut rejeter une demande de brevet lorsque l'exploitation de l'invention qui fait l'objet de la demande serait contraire aux bonnes mœurs. Lorsqu'une invention est dérivée de savoirs traditionnels ou fait appel à de tels savoirs, ou encore porte sur la flore ou la faune indigène ou sur des produits qui en sont extraits, les déposants sont priés de fournir une indication ou une preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause par un groupe maori pertinent. Cette exigence ne figure pas expressément dans la loi sur les brevets mais fait partie de la procédure administrative interne.

“Ces questions n'ont été abordées que pour une seule demande (NZ 501679). L'affaire concernait une demande d'utilisation de la graisse extraite du kiwi (oiseau indigène rare, qui n'a que des rudiments d'ailes, et emblème national) pour fabriquer un insectifuge. Dans cette affaire, le conseil en brevets du déposant a fait valoir que l'utilisation du kiwi dans la fabrication d'un insectifuge ne constituait pas une offense culturelle et a refusé de chercher à obtenir le consentement d'une tribu maori. Toutefois, la demande a par la suite été modifiée, toute référence au kiwi étant supprimée du mémoire descriptif.”

⁷⁴ *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Bio-care Technology Pty. Ltd.* (45 IPR 483), 492-3.

Dispositions détaillées sur les exigences particulières de divulgation

65. Les questions n^{os} 4 à 10 portaient sur l'application détaillée des exigences spécifiques relatives à la divulgation énumérées à la question n^o 3, telles que le champ d'application, les principes directeurs sur le lien qui devrait exister entre l'invention et les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels, l'application territoriale, le type de preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause, les conséquences du non-respect des exigences et des délais, et les exigences de publication.

66. La Roumanie a indiqué que les exigences relatives à la divulgation d'informations sur les ressources génétiques utilisées dans l'invention "s'appliquent aux demandes de brevet portant sur n'importe quelle invention, indépendamment de la technique utilisée" et aux demandes déposées aussi bien par des ressortissants que par des étrangers.

67. La Suède a indiqué que les exigences relatives à la divulgation d'informations, telles qu'elles sont proposées, "s'appliqueront aux demandes de brevet pour toute invention fondée sur du matériel biologique d'origine végétale ou animale ou faisant appel à un tel matériel, indépendamment de la technique utilisée. Les exigences s'appliqueront aux demandes de brevet déposées aussi bien par des ressortissants que par des étrangers" et "indépendamment du lieu d'obtention du matériel biologique". Le fait qu'il n'ait pas satisfait à l'exigence de divulgation de l'origine géographique du matériel biologique n'entraînera aucune conséquence pour le déposant de la demande de brevet ou le titulaire du brevet. En ce qui concerne la publication, "l'information sur l'origine géographique sera mise à la disposition de tous lorsque le brevet aura été délivré (ou lorsque 18 mois se seront écoulés à compter de la date de dépôt ou de la date à partir de laquelle la priorité est revendiquée). L'information qui ne concerne pas l'invention pour laquelle un brevet est demandé ou a été délivré et qui a trait à des secrets commerciaux peut toutefois sur demande rester secrète.

Omission de satisfaire aux exigences relatives à la divulgation d'informations ou communication de fausses informations

68. Les questions n^{os} 2 et 13, respectivement, traitaient des conséquences de l'omission de satisfaire aux exigences relatives à la divulgation d'informations ou de fournir, dans une demande de brevet, des informations fausses ou trompeuses. Les répercussions de ces omissions peuvent varier considérablement d'une législation nationale à l'autre : par exemple, lorsque la divulgation est incomplète ou passe sous silence des informations importantes, le fait de ne pas exécuter l'obligation peut, dans certains cas, conduire au rejet de la demande de brevet ou à l'invalidation du brevet; l'omission de désignation du véritable inventeur peut, parfois, conduire à la perte ou au transfert du droit attaché au brevet; les inexactitudes administratives telles que l'omission de fournir une adresse à jour pour la correspondance sont souvent corrigées dans le cadre de travaux de routine. Dans sa réponse, l'OEB fait la distinction suivante :

"D'un côté, il existe des mécanismes pour corriger les erreurs évidentes. De l'autre, la présence d'informations fausses ou trompeuses dans la description ou en ce qui concerne le dépôt de matériel biologique peut être considérée comme un défaut d'observation des exigences que doivent remplir les demandes de brevet européen (article 83 de la Convention sur le brevet européen : exposé de l'invention)."

69. Le lien entre l'information fautive ou trompeuse et l'exigence du caractère suffisant de la divulgation a été abordé dans plusieurs réponses, telles que celle de la France, qui a fait observer que "l'exigence de suffisance de description est sanctionnée par la nullité du brevet. Par conséquent, lorsque les informations contenues dans le brevet sont fautes ou ambiguës et qu'elles ne sont donc pas suffisantes pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention, le brevet pourra être frappé de nullité". La Suède a répondu que "des informations fautes ou trompeuses peuvent probablement conduire au rejet de la demande ou à l'invalidation du brevet délivré. Toutefois, le motif du rejet ou de l'invalidation serait que les critères de brevetabilité ne sont pas remplis et non le fait que des informations fautes ou trompeuses ont été fournies". Un certain nombre d'autres réponses mentionnaient des sanctions spécifiques prévues dans la législation nationale en matière de brevets en cas d'informations fautes ou trompeuses.

70. Au nombre des éléments propres à une législation nationale sur les brevets mentionnés dans les réponses à la question n° 13 figuraient les suivants :

- une distinction entre les informations fautes en général et les informations fautes concernant les critères de brevetabilité, assortie d'un mécanisme d'intervention de tiers pour formuler des observations sur la brevetabilité de l'invention revendiquée⁷⁵;
- une disposition aux fins de la révocation du brevet lorsque l'inventeur nommé n'est pas le véritable inventeur⁷⁶;
- des sanctions plus générales, dont l'application du droit pénal par exemple en cas de contrefaçon de documents⁷⁷ et des dispositions sur la falsification de documents officiels⁷⁸;
- la législation sur la fraude, la conduite déloyale, la sincérité et la bonne foi, y compris la législation sur les brevets qui impose aux déposants et à leurs mandataires un devoir de sincérité, de bonne foi et de divulgation⁷⁹;
- des dispositions à l'intention des administrations de brevets pour que celles-ci exigent des informations et des preuves supplémentaires lorsqu'elles doutent, de manière raisonnable, de la véracité d'une information fournie par le déposant⁸⁰;
- des mesures spéciales conformes à la législation sur les brevets, telles que des sanctions pénales prévues par la législation sur les brevets pour certains actes concernant une falsification d'informations ou la fourniture de fautes informations⁸¹, la fourniture de fautes informations ou d'informations trompeuses

⁷⁵ Voir la réponse de l'Argentine.

⁷⁶ Voir la réponse de la Suisse.

⁷⁷ Voir la réponse de la Suisse.

⁷⁸ Voir la réponse de l'Espagne.

⁷⁹ Voir la réponse des États-Unis d'Amérique, qui tient compte de l'effet de l'article 1.56) du titre 37 du Code of Federal Regulations également cité dans le paragraphe 43 ci-dessus.

⁸⁰ Voir la réponse de la République de Moldova.

⁸¹ Voir la réponse du Canada.

en tant que motif d'opposition à la délivrance d'un brevet ou de révocation⁸², le paiement de dommages s'ajoutant à l'invalidité ou à la perte du droit⁸³, et la révocation au motif qu'un brevet a été "obtenu à la suite d'une fausse déclaration", lorsque la fausse déclaration "n'est pas nécessairement délibérée" mais qu'une "déclaration importante aux fins de la prise de décision de délivrer le brevet ... était en réalité fausse"⁸⁴.

71. Dans sa réponse, la Hongrie a exposé en détail les répercussions de toute fausse information en ce qui concerne la paternité de l'invention :

"Dans la législation hongroise sur les brevets, il n'existe aucune disposition expresse sur les conséquences juridiques de la fourniture d'informations fausses ou trompeuses dans une demande de brevet. Toutefois, lorsque ces informations concernent l'inventeur, les dispositions sur le droit moral de l'inventeur et celles qui régissent le droit à un brevet s'appliquent. Il convient de souligner que, sauf décision contraire d'un tribunal, la personne mentionnée en tant que telle dans une demande déposée à la date de dépôt attribuée est réputée être l'inventeur et que le droit à un brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Par conséquent, si les informations sur l'inventeur figurant dans la demande de brevet sont fausses, la partie lésée doit engager une action pour que ces indications fausses soient corrigées dans les documents de brevet et, le cas échéant, pour faire valoir son droit sur le brevet. Une présomption juridique similaire porte sur la question de savoir si les parts de paternité d'une co-invention correspondent à celles qui sont indiquées dans la demande déposée à la date de dépôt accordée; par conséquent, si cette indication est fausse, il est nécessaire d'engager une action pour obtenir une correction. De même, lorsque l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet est issu, de manière illégale, de l'invention d'un tiers, la partie lésée ou son ayant cause peut demander qu'il soit constaté qu'elle a droit, en tout ou en partie, au brevet et peut exiger des dommages-intérêts selon les règles de responsabilité civile. En d'autres termes, il existe *de iure* des voies de recours, en vertu des dispositions actuelles sur le droit des brevets, pour les détenteurs de savoirs traditionnels qui ne sont pas mentionnés dans une demande de brevet portant sur leurs savoirs traditionnels, dont les parts de paternité sont fausses ou dont les savoirs traditionnels ont été détournés."

72. S'agissant des mesures spéciales (c'est-à-dire celles qui ont trait aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels notamment) aucune sanction n'est, en règle générale, appliquée. La Suède a indiqué, en ce qui concerne son projet de mesure, qu'"il n'y aura aucune conséquence pour le déposant d'une demande de brevet ou le détenteur d'un brevet s'il omet de satisfaire à l'exigence de divulgation de l'origine géographique du matériel biologique". La Roumanie a précisé qu'"il n'y aura aucune sanction en cas de non-respect", dans le cadre de son projet de mesure sur la divulgation des savoirs traditionnels. La Commission européenne a répondu, à propos du préambule de la directive 98/44/CE, ce qui suit :

⁸² Voir la réponse de la Nouvelle-Zélande; disposition similaire aussi dans la réponse de l'Uruguay.

⁸³ Voir la réponse de l'Italie.

⁸⁴ Voir la réponse de l'Australie.

“Il faut voir là une volonté d’encourager l’indication de l’origine géographique du matériel biologique dans la demande de brevet, conformément aux dispositions de l’article 16.5) de la Convention sur la diversité biologique. Toutefois, il n’est pas obligatoire selon le droit communautaire de fournir ces informations. Omettre de les fournir n’a pas non plus de conséquence juridique sur le traitement des demandes de brevet ou sur la validité découlant des brevets délivrés.”

Autres formes de droits de propriété intellectuelle enregistrés

73. La question n° 11 portait sur l’existence éventuelle d’exigences analogues pour d’autres droits de propriété industrielle enregistrés, tels que les modèles d’utilité, les “petits brevets”, les marques et les dessins et modèles industriels. La plupart des pays ont répondu par la négative. La Roumanie a annoncé la mise au point d’une éventuelle disposition pour les dessins et modèles industriels. La Moldavie a souligné que, pour les appellations d’origine, “le déposant doit indiquer l’origine géographique et la zone de production de la matière première, l’existence de conditions spéciales s’appliquant à sa production ainsi que la description de la méthode de production dudit produit”. La Nouvelle-Zélande a indiqué qu’“un nouveau projet de loi sur les marques, actuellement au Parlement, donnera un motif absolu de non-enregistrement d’une marque lorsque l’utilisation ou l’enregistrement de ladite marque est, ou est susceptible d’être, blessant pour une partie importante de la communauté, y compris les Maoris”.

Enregistrement d’intérêts sur des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle

74. Un autre mécanisme de divulgation dont il a été question dans les délibérations est l’enregistrement d’intérêts de titularité et d’autres intérêts sur des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, le Traité sur le droit des brevets dispose dans son article 14.1.b)iii) que l’“inscription d’une licence ou d’une sûreté réelle” est l’un des éléments pour lequel le règlement d’exécution peut contenir des règles. La règle 17 du règlement d’exécution du Traité sur le droit des brevets prévoit les documents qui peuvent être exigés aux fins de l’inscription d’une licence ou d’une sûreté réelle. Il est expliqué dans les notes relatives à la règle 17 qu’on peut entendre par “sûreté réelle” “une créance sur une demande ou un brevet acquise par contrat en gage d’un paiement ou de l’exécution d’une obligation, en garantie d’une perte ou pour cautionner un engagement, par exemple lorsque les droits qui s’attachent à une demande ou à un brevet ont été constitués en gage d’un emprunt”. Cela traduit la pratique d’un certain nombre de pays qui prévoient l’inscription d’intérêts autres que des intérêts de propriété sur des brevets, soit au registre des brevets, soit à tout autre registre commercial général dans lequel sont consignées les sûretés réelles sur des actifs incorporels. Il existe aussi des systèmes de brevets prévoyant l’inscription de la cotitularité de droits attachés à des brevets. Les lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation proposent de prendre comme paramètre d’orientation la “possibilité de détenir conjointement des droits de propriété intellectuelle selon le degré de contribution”⁸⁵ pour les accords contractuels sur l’accès et le

⁸⁵ Voir le paragraphe 43.d).

partage des avantages. La “copropriété des droits de propriété intellectuelle pertinents”⁸⁶ peut être considérée comme un type d’“avantage non monétaire” aux fins de l’accès et du partage des avantages selon la Convention sur la diversité biologique et d’autres formes de droits de propriété intellectuelle.

75. L’inscription de licences, de sûretés réelles ou de la titularité peut être effectuée lorsqu’il existe un lien contractuel entre l’innovateur et un tiers qui a fourni une contribution non inventive à l’innovation; ainsi, un organisme de financement ou un bailleur de fonds peut exiger certains engagements en ce qui concerne la titularité de droits de propriété intellectuelle ou la cession de tels droits sous licence lorsque ceux-ci ont pour origine la recherche financée. Par exemple, lorsque l’accord de recherche prévoit que les résultats de celle-ci appartiendront à l’organisme de financement, ce dernier a le droit de faire inscrire sa propriété conformément à cet accord. De même, si l’organisme de financement exige une licence pour tout résultat, celle-ci peut être inscrite dans un système national. Autre scénario possible : le brevet qui constitue une garantie pour un prêt ou toute autre obligation commerciale.

76. Ne pas faire enregistrer ces intérêts peut avoir des conséquences variables. Ainsi, le titulaire d’un brevet peut avoir besoin de se faire enregistrer en tant que tel pour pouvoir faire valoir ce brevet. Mais il peut aussi être nécessaire de prouver la titularité résultant d’une cession pour faire respecter un brevet. Dans ce cas, l’inscription constitue la preuve et empêche tout transfert ultérieur. De la même manière, le titulaire d’une licence exclusive peut ne pas être en mesure de faire valoir ses intérêts sur un brevet contre l’auteur d’une atteinte s’il n’a pas fait enregistrer ceux-ci. Une sûreté réelle non inscrite peut être impossible à faire valoir ou ne produire aucun effet en cas de faillite ou de défaut si elle n’a pas été améliorée.

77. Ces mécanismes d’inscription de droits sur des brevets peuvent présenter un intérêt dans le cas d’innovations fondées sur l’accès à des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels. Par exemple, un fournisseur de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels peut conclure légalement un accord (tel qu’une licence ou un accord de transfert de matériel), qui prévoit que la personne bénéficiant du matériel doit partager la titularité des droits de propriété intellectuelle résultant des recherches effectuées avec ce matériel ou bénéficier d’une licence lui permettant d’accéder aux techniques protégées par la propriété intellectuelle qui ont pour origine cette recherche. On trouve dans la base de données de l’OMPI sur les contrats relatifs aux ressources génétiques (voir le document WIPO/GRTKF/IC/5/9) une disposition qui prévoit que “lorsque l’entreprise ou l’un des titulaires de la licence ne reprend pas la fabrication de produits chimiques sur la base des éléments naturels choisis pour le projet dans un délai de 10 (dix) années après la réalisation de la cession, le droit exclusif de commercialisation [...] tombe en déchéance et les droits de propriété industrielle respectifs qui avaient été demandés au nom de l’entreprise sont cédés gracieusement à l’université”⁸⁷.

⁸⁶ Voir le paragraphe 2.q) de l’appendice II.

⁸⁷ Accord portant sur l’examen d’extraits végétaux conclu par l’entreprise et l’université (Sri Lanka), daté du 1^{er} janvier 2000.

78. Dans d'autres cas, un titre de propriété intellectuelle tel qu'un brevet peut servir de garantie pour un prêt ou toute autre transaction commerciale. Voici un scénario possible : afin de pouvoir avoir accès à des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels, une partie doit effectuer certains paiements, étant entendu que, en cas de non-paiement, les droits attachés au brevet seront cédés (de la même manière, la partie donnant l'accès peut acquérir une sûreté réelle sur des brevets en tant qu'avoir au cas où la partie ayant obtenu l'accès a fait faillite).

79. Par conséquent, il peut exister des situations où l'accès à des ressources génétiques ou à des savoirs traditionnels crée des obligations juridiques pertinentes pouvant prendre la forme d'une inscription de titularité (ou de titularité partielle) ou d'une inscription de sûreté réelle ou de licence. En d'autres termes, les conditions d'accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels peuvent créer soit une obligation, soit une possibilité de faire inscrire la titularité, la licence ou des sûretés réelles.

V. LIEN ENTRE LES RESSOURCES GÉNÉTIQUES, LES SAVOIRS TRADITIONNELS ET LES BREVETS

80. La présente partie fait le point sur le type de lien qui peut exister entre les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels d'une part, et les brevets de l'autre. Cette analyse s'explique pour deux raisons :

i) il est nécessaire de comprendre le lien qui existe entre les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels et les brevets pour pouvoir étudier ce qui motive une exigence de divulgation; et

ii) un examen de l'éventail des moyens permettant de définir les liens éventuels permettra d'illustrer la mesure dans laquelle les travaux sur les exigences relatives à la divulgation sont dissociables ou non de la législation sur les brevets.

Les questions essentielles, aussi bien en ce qui concerne la façon dont les exigences relatives à la divulgation s'appliquent dans la pratique et la compatibilité avec les normes actuelles internationales en matière de brevets, sont les suivantes : existe-t-il une exigence précise relative à la divulgation qui se fonde sur des mécanismes de législation en matière de brevet, applique ces mécanismes ou les élargisse et de quelle façon? La nature du lien considéré comme pertinent dans les débats de politique générale peut à son tour permettre de façonner et de définir les instruments juridiques nécessaires.

81. Il y a des débats très approfondis sur les liens éventuels entre les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels et le système des brevets, à la fois en tant que moyen d'"améliorer le partage des avantages par l'établissement d'un lien positif entre leur législation relative aux brevets [...] et celle qui régit l'accès aux ressources génétiques"⁸⁸ et en tant que moyen permettant de surveiller les restrictions à l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs

⁸⁸ Voir le paragraphe 93 du document UNEP/CBD/SBSTTA/2/7 en date du 10 août 1996, intitulé "Connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales".

traditionnels. Les raisons pour lesquelles on s'efforce d'expliciter et de renforcer ce lien sont notamment, ainsi qu'il est avancé, la transparence et le suivi ainsi que la volonté de faire respecter les obligations juridiques régissant l'accès. Dans une étude relative à la Convention sur la diversité biologique, les propositions sont résumées comme suit :

i) les auteurs d'une demande de brevet d'invention devront dévoiler le nom du pays d'origine d'où proviennent les échantillons biologiques utilisés dans la recherche ayant mené à l'invention; ces renseignements sont fournis dans la description même de l'invention qu'ils déposent au bureau des brevets;

ii) les auteurs d'une demande de brevet devront faire état du rôle joué par les connaissances, innovations ou techniques locales ou autochtones en précisant les propriétés et la localisation des échantillons visés, y compris des échantillons qui ont servi dans la recherche même s'ils ne forment pas la base du produit ou procédé final;

iii) les auteurs d'une demande de brevet devront fournir un engagement formel où ils affirment qu'au mieux de leur connaissance, ils se sont conformés à toutes les lois relatives à l'accès aux ressources génétiques, à la conservation et à l'utilisation des ressources naturelles, à toutes les lois coutumières des populations autochtones et rurales et à toutes les ententes relatives à la prospection de la diversité biologique que le breveté éventuel peut avoir conclues;

iv) si de telles lois n'existent pas, on devrait exiger que les auteurs de demande de brevet d'invention signent un engagement à l'effet que la collecte a été faite en conformité avec un code reconnu à l'échelle internationale, comme par exemple le Code de conduite pour la collecte et le transfert de germoplasme végétale ou le Code de conduite sur la biotechnologie;

v) le fait de manquer à l'observation de ces exigences devrait avoir pour effet d'annuler la délivrance d'un brevet d'invention; par ailleurs, si les autorités découvrent ultérieurement que l'auteur de la demande de brevet a fait une fausse déclaration ou a fourni des informations incomplètes, elles devraient invalider le brevet et tenter des poursuites judiciaires contre le détenteur du brevet; et

vi) sur réception des documents adéquats et dans le cours régulier de l'étude des demandes de brevet, les bureaux de brevets devraient aviser les autorités désignées du pays d'origine et les communautés locales concernées par la demande en cours d'étude. Le pays d'origine et les communautés locales devraient avoir l'occasion de manifester leur opposition à la délivrance d'un brevet et d'entreprendre une enquête pour déterminer si l'auteur d'une demande de brevet d'invention a respecté les codes de conduite ou les ententes relatives à la prospection de la diversité biologique⁸⁹.

82. S'il est vrai que ces propositions vont bien au-delà des principes et procédure actuels en matière de législation sur les brevets, certaines études sont axées sur d'éventuelles mesures fondées sur des procédures actuelles en matière de brevets qui permettraient de mettre en valeur la divulgation de l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels utilisés dans la réalisation de l'invention :

⁸⁹ *loc. cit.*

“Certains indices démontrent que ces divulgations sont déjà pratique courante à l’occasion de la présentation des demandes de brevets. La divulgation peut aussi inclure ‘l’approbation préalable certifiée de l’utilisation faite par la Partie ou la communauté d’origine’. On a proposé que l’exigence de divulgation puisse devenir une condition d’approbation d’une demande et que le brevet soit annulé dans le cas où une divulgation soit frauduleuse. Dans certains cas la divulgation de l’utilisation des connaissances traditionnelles liées à la biodiversité peut fournir des motifs afin de ne pas accorder de brevet. Le processus conduisant à l’octroi de brevets nécessite normalement la description de l’invention et les connaissances générales sur lesquelles elle s’appuie. Ainsi, là où on utilise des connaissances traditionnelles liées à la biodiversité, on devrait en faire état peu importe s’il y a une référence précise aux connaissances traditionnelles en biodiversité dans la loi applicable. Les examinateurs de brevets pourraient rejeter une demande de brevet si selon les connaissances antérieures dans le domaine il était démontré que l’invention n’est pas nouvelle. Cette pratique empêcherait d’autres personnes de bénéficier de l’utilisation des connaissances mais ne conduirait pas nécessairement à un arrangement de partage des avantages pour les détenteurs de connaissances. Selon une autre suggestion les communautés locales et autochtones pourraient former des sociétés qui, comme entités juridiques, pourraient demander et détenir des brevets de la même façon que des entreprises œuvrant dans les pays développés le font en vertu des lois nationales applicables.”⁹⁰

83. Il existe un certain nombre de propositions qui ont été soumises à cet effet en relation avec l’Accord sur les ADPIC de l’OMC. Ainsi, il a été récemment proposé ce qui suit :

il faudrait modifier l’Accord sur les ADPIC de façon à prévoir que les membres exigeront de tout demandeur d’un brevet portant sur du matériel biologique ou des savoirs traditionnels comme condition à l’obtention des droits de brevet : i) qu’il divulgue la source et le pays d’origine de la ressource biologique et des savoirs traditionnels utilisés dans l’invention; ii) qu’il apporte la preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause par le biais de l’approbation par les autorités conformément aux régimes nationaux pertinents; et iii) qu’il apporte la preuve du partage juste et équitable des avantages conformément au régime national du pays d’origine⁹¹.

84. Pour pouvoir bien examiner les mécanismes de divulgation concernant les ressources génétiques et les savoirs traditionnels, il convient de comprendre le lien qui existe entre ces mécanismes et la législation sur les brevets, à la fois pour ce qui est des principes de politique et du niveau d’harmonisation avec les normes actuelles. Ainsi qu’il ressort de plusieurs réponses, les exigences actuelles en vigueur aux fins de la divulgation de l’information

⁹⁰ Voir le paragraphe 8 du document UNEP/CBD/WG8J/1/2 intitulé “Mesures de protection juridique et autres formes de protection appropriées visant à sauvegarder les connaissances, les innovations et les pratiques des communautés locales et autochtones englobant les modes de vie traditionnels relatifs à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique”.

⁹¹ Voir le document IP/C/W/356 de l’OMC intitulé “Relation entre l’Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique et protection des savoirs traditionnels”, qui constitue une communication du Brésil au nom des délégations brésilienne, chinoise, cubaine, dominicaine, équatorienne, indienne, pakistanaise, thaïlandaise, vénézuélienne, zambienne et zimbabwéenne.

pertinente font, dans la pratique (plusieurs exemples ont été cités à l'appui), double emploi en ce qui concerne à la fois les ressources génétiques et les savoirs traditionnels. Ainsi qu'il est écrit dans un document antérieur soumis au comité :

“Les déposants de demandes de brevet portant sur du matériel biologique considèrent, lorsque ce matériel ‘exotique’ ou ‘rare’ et par conséquent difficilement accessible, qu'ils doivent mentionner dans leurs demandes, pour que celles-ci remplissent ces conditions, le pays d'origine du matériel car s'ils ne le font pas un homme du métier ne pourra que difficilement réaliser l'invention. Étant donné qu'il existe des millions d'espèces et que chaque jour de nouvelles sont découvertes, aucun expert n'est tenu de savoir, en ce qui concerne les espèces ‘exotiques’ ou ‘rares’, dans quel pays se procurer la matière première pour pouvoir réaliser l'invention. [...] En outre, aux fins de l'indication de l'état de la technique antérieure, le déposant, dans la mesure où il le connaît, mentionne en général les utilisations antérieures de ce matériel qui sont, presque toujours, des utilisations traditionnelles dans le pays dont l'espèce provient.”⁹²

85. Un des facteurs clés qui permet de déterminer si et comment les exigences énumérées en matière de divulgation s'appliquent à l'information pertinente est l'examen du lien entre l'invention elle-même et les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels. Cela est ressorti de l'analyse ci-dessus des mécanismes juridiques nationaux de plusieurs manières :

i) si l'accès à une ressource génétique est nécessaire pour qu'un homme du métier exécute l'invention (ou la réalise selon la meilleure manière connue, le cas échéant) et que cet accès n'est pas aisé pour cette personne (par exemple, lorsqu'il s'agit d'une variété végétale bien connue des chercheurs dans ce domaine), il peut y avoir une obligation de divulguer la source parce qu'il peut être autrement impossible pour des tiers d'exécuter l'invention;

ii) si, toutefois, la ressource génétique peut être rapidement mise à disposition de tiers qui sont des hommes du métier, les exigences établies relatives à la divulgation peuvent ne pas nécessairement créer une obligation d'identifier la source (la nature de la ressource génétique doit cependant être décrite entièrement);

iii) si la ressource génétique est suffisamment éloignée de la notion inventive revendiquée pour ne pas être nécessaire à l'exécution de l'invention, il peut donc ne pas être utile que le critère de divulgation suffisante soit rempli, ni celui de la meilleure manière d'exécuter l'invention (le cas échéant); dans ce cas, il sera nécessaire de définir comment l'invention revendiquée peut être considérée comme fondée sur la ressource génétique ou dérivée de celle-ci;

iv) si le savoir traditionnel (connu du déposant) est tellement proche de l'invention revendiquée qu'il a une incidence sur l'évaluation de la validité de la demande (par exemple, lorsqu'il s'agit d'évaluer si l'invention est véritablement nouvelle et non évidente) ou qu'il est nécessaire à la compréhension de la notion inventive, les obligations en vigueur sur la divulgation de l'état de la technique connu peuvent s'appliquer dans les systèmes où il y a une obligation de divulgation de l'état de la technique connu;

⁹² Voir le document OMPI/GRTKF/IC/1/13.

v) lorsque le savoir traditionnel (connu du déposant) est tellement proche de l'invention revendiquée qu'il en est en fait indissociable selon la doctrine juridique qui détermine la "contribution inventive" dans le pays concerné, il peut alors être nécessaire soit de déclarer le fournisseur du savoir traditionnel en tant que coinventeur (ou en tant qu'inventeur unique lorsque le savoir traditionnel lui-même contient la notion inventive de l'invention revendiquée), soit de modifier l'invention revendiquée en vue d'en exclure l'élément "savoir traditionnel" (dans ce cas, il est vraisemblable qu'il constitue l'état de la technique pertinent et qu'il peut être nécessaire de le divulguer);

vi) lorsque le savoir traditionnel (connu du déposant) est tellement éloigné de la notion inventive revendiquée qu'il ne présente aucun intérêt ni pour l'évaluation de la validité, ni pour la détermination de la paternité, il peut alors être nécessaire d'expliquer comment l'invention revendiquée peut être considérée comme fondée sur le savoir traditionnel ou dérivée de ce savoir.

86. Cela laisse à penser que, avant de se pencher sur la question de l'application d'exigences relatives à la divulgation en rapport avec les ressources génétiques et les savoirs traditionnels, il serait bon, dans un premier temps, d'expliquer la nature du lien entre l'invention revendiquée et ces ressources ou savoirs. Autrement dit, il serait utile de définir le lien entre la contribution et l'invention qui suffit à faire naître une exigence particulière relative à la divulgation en vue d'obtenir des informations sur ses répercussions sur la législation en matière de brevets et le système international des brevets. Par exemple, en ce qui concerne une exigence relative à la divulgation d'informations en rapport avec les ressources génétiques, il a été demandé au comité s'il serait utile d'étudier "si l'exigence proposée pourrait s'appliquer également lorsque l'invention faisant l'objet de la demande porte sur des substances synthétiques isolées ou dérivées à partir de composés actifs d'une ressource génétique mise à disposition et, dans ce cas, quelle serait la définition agréée du terme 'dérivé'"⁹³.

87. Le type d'exigence relative à la divulgation peut être très différent selon que les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels ont joué un rôle secondaire ou un rôle essentiel dans la réalisation de l'invention, que ces ressources ou savoirs ont permis à une étape antérieure de contribuer à une chaîne d'innovations qui, au fil du temps, ont débouché sur l'invention en question ou ont directement contribué à l'activité inventive revendiquée, que des qualités propres à une ressource génétique étaient indispensables à la réalisation de l'invention ou que la ressource génétique n'a en réalité constitué qu'un moyen ayant servi à un concept novateur distinct, ou encore que la ressource génétique a été utilisée dans le mode de réalisation de l'invention ou dans un exemple ayant servi à la description de l'invention mais n'était pas indispensable pour pouvoir aboutir à l'invention ainsi revendiquée ou à la reproduction de cette invention.

Prévisibilité et clarté des exigences relatives à la divulgation

88. Dans un certain nombre de propositions d'exigences relatives à la divulgation d'informations en rapport avec les ressources génétiques et les savoirs traditionnels, il est question des répercussions importantes éventuelles, que cette exigence soit ou non considérée comme une exigence "quant au fond" ou une exigence "quant à la forme". Par exemple, certaines propositions prévoient l'annulation des droits attachés au brevet s'il n'a pas été satisfait à cette exigence. D'après certains, il serait nécessaire de lier l'exigence relative à la

⁹³ Voir le paragraphe 45 du document OMPI/GRTKF/IC/1/3.

divulgarion à la validité du brevet car c'est la seule sanction importante possible. Dans la réalité, ainsi qu'il ressort de l'examen ci-dessus, le fait de ne pas remplir certaines exigences quant à la forme peut avoir des répercussions sérieuses, que le brevet soit annulé ou non pour des raisons importantes. Par exemple, il peut y avoir dans différents pays des répercussions sévères pour ceux qui omettent de déclarer le véritable inventeur (ou d'inclure un coïnvendeur), de divulguer l'état de la technique connue ou de conférer un droit découlant de la qualité d'inventeur. Il pourrait être remédié au fait que certaines exigences, telles que le paiement de taxes de maintien en vigueur ou les erreurs de bonne foi dans le nom des inventeurs, n'aient pas été satisfaites une fois que l'exigence en question a été identifiée. Mais il est nécessaire d'examiner, dans toute exigence relative à la divulgation, la façon de remédier de manière appropriée et équitable aux erreurs et omissions non intentionnelles.

89. La perspective d'une annulation, d'un refus ou d'autres répercussions sérieuses (telles qu'une sanction pour déclaration mensongère) en cas de non-respect d'une exigence appelle bien entendu des précisions : pour les utilisateurs du système des brevets, les administrateurs et les administrations judiciaires, il est nécessaire de bien connaître les conditions qui créent l'obligation, les mesures qui suffisent à éteindre l'obligation ainsi que de savoir quand une exigence est réputée satisfaite et quand elle ne l'est pas. Le système complexe des contributions à un programme de recherche pouvant, au fil du temps, entraîner une série d'inventions interdépendantes peut créer un certain degré d'incertitude quant à ce qui est nécessaire aux fins de la divulgation dans chaque demande de brevet et aux fondements y relatifs. Les questions qui peuvent se poser trouveront leur illustration dans les deux exemples suivants :

- lorsqu'il y a eu des contributions dispersées ou des contributions diverses à une invention (par exemple, lorsqu'une invention fait fond sur un vaste programme de sélection végétale fondé sur des générations successives de souches généalogiques d'origines multiples) : quelles contributions et combien d'entre elles doivent être recensées et signalées?
- en cas de chaîne élargie de provenance (par exemple, lorsqu'une invention peut faire fond sur une nouvelle utilisation d'un composé actif qui a été isolé auparavant à partir d'un échantillon biologique) : jusqu'où l'exigence relative à la divulgation doit-elle prévoir de remonter dans la chaîne de provenance à compter de l'activité inventive précise?

VI. NATURE DES EXIGENCES RELATIVES À LA DIVULGATION

Expliquer la nature d'éventuelles exigences relatives à la divulgation

90. La présente partie du projet d'étude vise à mettre en place une approche structurée aux fins de l'analyse d'éventuelles exigences relatives à la divulgation d'informations dans les demandes de brevet en rapport avec les ressources génétiques et les savoirs traditionnels. Cette approche peut être appliquée aux exigences actuelles relatives à la divulgation ou à toute approche éventuelle actuellement à l'examen. En ce qui concerne les exigences relatives à la divulgation, il peut être utile d'examiner les questions suivantes :

- i) quel peut être le lien entre l'invention revendiquée et les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels ou que peut-on considérer comme un lien suffisant entre ces deux éléments pour justifier une exigence relative à la divulgation?
- ii) sur quel principe juridique peut s'appuyer cette exigence?

- iii) quelle serait la nature de l'obligation imposée au déposant?
- iv) quelles seraient les conséquences de l'omission de satisfaire à l'exigence?
- v) comment l'application de cette exigence serait-elle vérifiée ou contrôlée?

Le fait de ne pas satisfaire à cette exigence a des conséquences qui pourront servir à définir si l'exigence est liée à la validité quant au fond du droit attaché au brevet ou est sanctionnée par d'autres moyens tels que l'interdiction de déclarations fausses ou fallacieuses. Si, pour certains, le refus ou l'annulation d'un brevet est une condition essentielle pour donner effet à une exigence relative à la divulgation d'informations, il n'en reste pas moins que les déclarations peuvent donner lieu à des sanctions importantes indépendamment de la validité du brevet lui-même (voir le paragraphe 70 ci-dessus).

91. Au-delà de ces questions, il s'agit de savoir – élément fondamental – si l'exigence doit porter sur la divulgation en tant que telle ou si elle doit constituer un moyen efficace d'empêcher la délivrance d'un brevet lorsque certaines conditions préalables ne sont pas remplies. Ainsi, lorsqu'il existe une exigence visant à fournir la preuve que des détenteurs de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels ont donné un consentement préalable en connaissance de cause, cela peut être

- pour obtenir, à des fins de transparence, des informations sur les conditions dans lesquelles les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels ont été obtenus
- un moyen de mettre en place une obligation d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause avant le dépôt d'une demande de brevet, ou
- une exigence à satisfaire à tout moment durant le traitement de la demande de brevet (par analogie, par exemple, avec un document de priorité traduit) ou pouvant être invoquée à tout moment après la délivrance du brevet, selon que de besoin.

Par analogie avec d'autres domaines de la procédure en matière de brevets, on peut aussi prévoir que l'exigence visant à obtenir des preuves détaillées ne s'applique qu'en cas de doute raisonnable et non systématiquement à toutes les demandes de brevet. À titre d'exemple, l'article 6.6) du PLT prévoit qu'une Partie contractante ne peut exiger que des preuves concernant certains aspects de forme ou de fond de la demande, une traduction ou un document de priorité "soient fournies à son office au cours du traitement de la demande que dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité [...] de l'élément en question ou de l'exactitude de cette traduction". De la même manière, le règlement d'exécution du PCT (règle 51*bis*.2) dispose que (sous certaines conditions) un office des brevets "ne peut, à moins qu'il puisse raisonnablement douter de la véracité des indications ou de la déclaration en question, exiger de document ou de preuve" relatif notamment à l'identité de l'inventeur ou au droit du déposant de demander un brevet ou de revendiquer la priorité d'une demande antérieure.

V.1. Qu'est-ce qui justifie une obligation de divulgation?

92. La question juridique et pratique fondamentale qui se pose est la suivante : quel lien entre les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels en question et l'invention revendiquée est suffisant pour faire naître une obligation de divulgation? Aux fins des

délibérations sur les exigences relatives à la divulgation propres aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels, ce lien a été défini de différentes manières dans les documents ci-dessous soumis à l'examen du comité (les caractères italiques ont été ajoutés à chaque fois) :

- la Décision VI/24 de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique mentionne les exigences relatives à la divulgation pour les ressources génétiques “*utilisées dans la réalisation des inventions revendiquées*” ou simplement “*utilisées dans les inventions revendiquées*”;
- les lignes directrices de Bonn encouragent la divulgation lorsque l’objet de la demande concerne des ressources génétiques ou utilise des ressources génétiques dans sa réalisation ou qu’il concerne des savoirs [traditionnels] ou utilise de tels savoirs dans sa réalisation;
- les lignes directrices de Bonn (paragraphe 55.c)) mentionnent, en tant que mécanisme de “suivi [...] au niveau national”, la possibilité d’utiliser les “demandes de droits de propriété intellectuelle *relatifs au matériel fourni*”;
- dans une partie consacrée au rôle des droits de propriété intellectuelle dans la mise en œuvre des arrangements concernant l’accès et le partage des avantages⁹⁴ de l’une de ses décisions, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique a relevé l’existence de dispositions visant à assurer l’enregistrement de *contributions à des inventions*, telles que la divulgation du pays d’origine ou l’origine géographique des ressources génétiques;
- “une invention *réalisée à partir du matériel ou des connaissances acquis illégalement*”⁹⁵.

93. Dans certaines mesures nationales ou régionales mentionnées ou publiées, plusieurs notions connexes sont rappelées, à savoir :

- “une invention *porte sur une matière biologique d’origine végétale ou animale ou utilise une telle matière*”⁹⁶;
- “*obtenus ou développés par le biais d’une activité d’accès*”⁹⁷;
- les produits ou procédés dont la protection est demandée ont été *obtenus ou mis au point à partir de ces connaissances*, qui ont pour origine un quelconque des pays membres”⁹⁸;

⁹⁴ Voir la Décision VI/24 de la Conférence des Parties, consacrée au rôle des droits de propriété intellectuelle dans la mise en œuvre des arrangements concernant l’accès et le partage des avantages.

⁹⁵ Voir la page 8 de l’annexe II du Comité de l’OMPI sur le lien entre la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels du document OMPI/GRTKF/IC/1/5, (ensemble de documents soumis par le groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC)).

⁹⁶ Voir, dans le document OMPI/GRTKF/IC/1/8, le considérant n° 27 de la directive 98/44/EC du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

⁹⁷ Voir la deuxième disposition complémentaire de la décision 391 du 2 juillet 1996 de la Communauté andine (version officielle jointe au document OMPI/GRTKF/IC/1/11).

⁹⁸ Voir l’article 26.i) de la Décision n° 486 de la Communauté andine.

- “un procédé ou produit *obtenu à l'aide d'échantillons ou d'éléments* du patrimoine génétique”⁹⁹;
- “des innovations *comportant des éléments de biodiversité*”¹⁰⁰;
- “du matériel biologique [...] utilisé dans une invention” et “du matériel biologique *utilisé aux fins de l'invention*”¹⁰¹;
- “une invention qui *porte sur* une plante ou un animal, un médicament ordinaire connu, le patrimoine agricole, industriel, artisanal ou culturel ou l'environnement”¹⁰².

94. Dans une proposition récente¹⁰³ soumise au Conseil des ADPIC de l'OMC, on suggère que l'Accord sur les ADPIC soit modifié

de façon à prévoir que les membres exigeront de tout demandeur d'un brevet portant sur du matériel biologique ou des savoirs traditionnels comme condition à l'obtention des droits de brevet :

- i) qu'il divulgue la source et le pays d'origine de la ressource biologique et des savoirs traditionnels utilisés dans l'invention;
- ii) qu'il porte la preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause par le biais de l'approbation par les autorités conformément aux régimes nationaux pertinents; et
- iii) qu'il apporte la preuve du partage juste et équitable des avantages conformément au régime national du pays d'origine.

Dans un “document de réflexion”¹⁰⁴ récent, il est proposé que les exigences relatives à la divulgation se limitent “à l'origine géographique des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels mis en œuvre dans l'invention qu'ils connaissent ou qu'ils ont des raisons de connaître”.

95. On trouve d'autres notions connexes dans le Traité international sur les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO :

- “un produit qui est une ressource phylogénétique pour l'alimentation et l'agriculture et qui incorpore du matériel auquel ledit bénéficiaire a eu accès grâce au Système multilatéral” (article 13.2)d)ii)); et
- “ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou [...] leurs parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du Système multilatéral” (article 12.3)d).

⁹⁹ Voir, dans le document WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2, l'article 31 de la mesure provisoire brésilienne n° 2.186-16 du 23 août 2001.

¹⁰⁰ Voir l'article 81 de la loi costa-ricienne n° 7788 de 1988 sur la biodiversité.

¹⁰¹ Voir les articles 10.4) et 25.1) de la loi indienne de 2002 sur les brevets (loi modificative).

¹⁰² Voir la loi égyptienne n° 82/2002.

¹⁰³ Voir le document IP/C/W/356 du 24 juin 2002.

¹⁰⁴ Voir le paragraphe 54 du document WT/CTE/W/223 du 14 février 2003.

96. Il est ressorti de débats récents sur la politique générale qu'il peut exister d'autres types de liens. Ainsi, dans *Le Débat des semences* (volume 2, rapport du Groupe Crucible II), il est proposé que la protection par brevet soit subordonnée à la délivrance d'un certificat d'origine du matériel biologique sur lequel il ou elle s'est appuyé durant la réalisation de l'invention¹⁰⁵. Le rapport de la *Commission on Intellectual Property Rights* contient une recommandation prévoyant la divulgation obligatoire de l'information, dans la demande de brevet, de l'origine géographique des *ressources génétiques dont est dérivée l'invention*¹⁰⁶.

97. On trouve dans le rapport du Groupe Crucible II un point de vue qui souligne les questions pratiques que soulèvent la détermination de l'origine et l'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause pour une invention brevetée, par renvoi à l'exemple hypothétique suivant :

Invention : Gène de maturation de l'ADN antisens (spécifié) induit par un promoteur constitutif (approprié), ayant pour propriété de retarder la maturation des fruits et des légumes. La spécification montre plusieurs exemples spécifiques et suggère plusieurs possibilités et utilisations. Le gène de maturation a été obtenu à l'origine à partir d'une variété de pommes anglaises, bien qu'il existe sous une forme ou une autre dans la plupart des espèces fruitières. L'un des promoteurs constitutifs appropriés (utilisé dans plusieurs exemples) a été obtenu à partir d'un virus de la mosaïque du concombre, endémique dans la quasi-totalité des pays qui cultivent le concombre. Personne ne peut déterminer l'origine du promoteur particulier qui a circulé largement parmi les universitaires pendant plusieurs années. La spécification donne des exemples de travaux détaillés sur des pommes transformées (deux variétés, l'une britannique et l'autre mexicaine), ainsi que des melons (une variété américaine et une espagnole) et des bananes (achetées dans un supermarché anglais), et suggère ou demande (sans donner de détails expérimentaux) l'utilisation de ces constructions avec des pêches, des goyaves et des durions.

98. Ces exemples illustrent différentes possibilités de liens entre les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels et une invention brevetée, y compris lorsque ce lien est nécessaire ou fortuit et que les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels font en réalité partie du processus ayant débouché sur l'invention ou sont nécessaires à la compréhension ou à la réalisation de l'invention une fois que celle-ci existe. Par exemple, l'exigence peut porter sur

- les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels utilisés durant les étapes ayant conduit à l'invention revendiquée (il peut s'agir du matériel utilisé au cours de la réalisation de l'invention pour la première fois);
- les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels qui sont indispensables à l'évaluation, la compréhension, la reproduction ou l'exécution de l'invention une fois que celle-ci a été réalisée (dans ce cas, il peut s'agir du matériel nécessaire à la mise en œuvre de l'invention ou des savoirs traditionnels présentant un intérêt pour juger de la nouveauté de l'invention revendiquée);

¹⁰⁵ Voir *Le Débat des semences*, volume 2, Groupe Crucible II, 2001.

¹⁰⁶ Voir *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, Commission on Intellectual Property Rights, London, 2002.

- les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels qui sont nécessaires à l'invention en ce sens que s'il n'avait pu accéder à ce matériel, l'inventeur n'aurait pas été en mesure de réaliser son invention;
- les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels qui ont facilité la réalisation de l'invention en ce sens qu'ils ont rendu plus facile la mise au point de l'invention et qu'ils ont presque aidé l'inventeur ou les inventeurs à concevoir l'invention mais qu'ils n'étaient pas indispensables aux inventeurs aux fins de la réalisation de l'invention (par exemple, les savoirs traditionnels ont contribué à trouver le chemin vers l'invention ou les ressources génétiques ont été utilisées dans le mode de réalisation préféré de l'invention);
- les ressources génétiques qui peuvent être utilisées pour mettre en œuvre un exemple particulier ou le mode de réalisation préféré de l'invention, tel qu'exposé dans la description, mais qui ne sont pas directement utiles à l'invention telle que revendiquée (par exemple, l'invention a trait à une transformation génétique et cette transformation s'applique à une série de ressources génétiques différentes une fois que l'invention principale a été conçue en vue de prouver son application élargie, en tant que fondement d'une revendication de l'invention rédigée en termes généraux); ou
- les savoirs traditionnels ou les ressources génétiques qui appartiennent au contexte dans lequel s'inscrit l'invention mais qui n'ont pas joué un rôle direct dans l'invention telle que revendiquée (par exemple, les savoirs traditionnels ont joué un rôle dans l'amélioration de plantes qui, à leur tour, ont constitué l'un des instruments ayant servi à introduire récemment une caractéristique transgénique dans une variété végétale).

99. Il est essentiel de se demander si les ressources génétiques ont été utilisées durant la procédure de réalisation de l'invention (pour "inventer l'invention") ou si elles ont été nécessaires à l'exécution de l'invention une fois celle-ci inventée (mise en œuvre de l'invention), ou aux deux. Si elles sont nécessaires à la réalisation de l'invention, il ne fait aucun doute qu'il s'agit davantage d'une forme établie d'exigence relative à la divulgation figurant dans la législation sur les brevets. Autre question fondamentale : les ressources génétiques ont-elles contribué de manière particulière à l'invention elle-même? On distingue alors

- l'invention qui peut nécessiter l'incorporation de matériel génétique inventif, sous une forme inventive, dans du germoplasme existant servant à réaliser l'invention, lorsqu'un autre germoplasme pourrait être utilisé; et
- l'invention qui utilise du matériel génétique particulier dérivé du germoplasme, qui exprime un trait (tel que la résistance à la maladie ou toute autre qualité souhaitable) indispensable à la réalisation des avantages découlant du concept inventif.

100. Des considérations analogues s'appliquent aux savoirs traditionnels. Ceux-ci peuvent présenter un intérêt pour le concept inventif de plusieurs manières :

- les savoirs traditionnels peuvent avoir servi à orienter, de manière très générale, vers l'axe de recherche qui, à son tour, a débouché sur l'invention (par exemple, un savoir traditionnel relatif à une plante pouvant être utilisé pour obtenir une boisson agréable au goût a conduit des chercheurs à faire des recherches sur les propriétés médicinales de cette plante);
- le savoir traditionnel peut avoir fourni une indication plus directe aux fins de l'invention (par exemple, des chercheurs qui, grâce à un savoir traditionnel, savent qu'une plante a certaines propriétés médicinales peuvent être amenés à rechercher d'autres propriétés médicinales éventuelles de composants actifs de la plante);
- le savoir traditionnel peut avoir contribué directement au concept inventif (par exemple, le fait de savoir qu'un extrait d'une certaine plante permet de traiter efficacement une infection dermatologique peut avoir conduit des chercheurs à conclure que les composés actifs de la plante sont des antibiotiques efficaces);
- le savoir traditionnel peut être un élément du concept inventif lui-même (par exemple, le détenteur d'un savoir traditionnel peut avoir fait connaître à un chercheur une nouvelle propriété curative ou une propriété curative non divulguée d'un extrait de plante, laquelle propriété est indispensable à l'invention telle que revendiquée).

Dans chaque cas, l'invention peut être considérée comme étant fondée sur l'accès au savoir traditionnel ou mise au point à partir de cet accès mais la nature de l'obligation de divulguer le savoir traditionnel peut différer grandement. Dans le premier cas, le savoir traditionnel peut être utilisé comme élément du contexte descriptif de l'invention; dans le second, il peut d'une certaine façon faire partie de l'état de la technique qui peut relever de l'obligation de divulguer l'état de la technique pertinent; dans le troisième cas, il peut s'agir de l'état de la technique pertinent ou à la rigueur d'une partie de l'invention elle-même; dans le dernier cas, il peut faire partie de l'invention telle que revendiquée, ce qui conduit à l'obligation de nommer le détenteur du savoir traditionnel en tant qu'inventeur ou co-inventeur.

101. Au-delà de ce débat se situe la question plus vaste de savoir si l'exigence relative à la divulgation en question a pour origine des principes actuels du droit des brevets, développe ceux-ci ou les incorpore, ou si elle est indépendante du droit des brevets. Dans certains cas, le lien est tel que l'obligation traditionnelle de divulgation s'applique déjà et que des sanctions importantes peuvent être prises conformément au droit des brevets acquis lorsqu'il n'est pas satisfait à cette exigence. Dans d'autres cas, l'exigence relative à la divulgation peut être proposée en tant que mesure d'approfondissement ou application particulière de principes généraux du droit des brevets. D'autres types d'exigence relative à la divulgation peuvent ne pas être liés aux principes actuels et, partant, faire l'objet d'une analyse et d'une application moins spontanées dans le cadre du système actuel des brevets. Une autre étude peut être nécessaire pour déterminer leur mode de fonctionnement et leur lien avec le droit des brevets et le système international des brevets.

Autres formes d'obligation de description dans les demandes de brevet de matériel biologique

102. Autre mécanisme de divulgation (mentionné ci-dessus à partir du paragraphe 45) : le système de dépôt de micro-organismes ou de matériel biologique auprès d'une collection de cultures reconnue dans le cadre de l'obligation de donner une description intégrale de l'invention pour permettre à un homme du métier de la réaliser ou de la répéter. Il s'agit là

d'une illustration d'une répercussion pratique de l'obligation générale relative à la divulgation dans les demandes de brevet pour les matières biologiques. On trouve dans le *Guide du dépôt des micro-organismes selon le traité de Budapest* de l'OMPI la description ci-après de ce mécanisme :

“Une règle fondamentale du droit des brevets est qu'une invention doit être pleinement divulguée au public dans tous ses détails. Pour que la divulgation soit satisfaisante, une invention doit être décrite d'une façon suffisamment détaillée pour qu'un homme du métier puisse obtenir à nouveau le même résultat : en d'autres termes, la divulgation doit permettre à l'expert moyen ayant accès aux installations appropriées de reproduire lui-même l'invention. La divulgation se fait normalement au moyen d'une description écrite, complétée au besoin par des dessins. Toutefois, les inventions impliquant l'utilisation de nouveaux micro-organismes (c'est-à-dire ceux auxquels le public n'a pas accès) posent des problèmes de divulgation car la reproductibilité ne peut souvent pas être assurée par la seule description écrite. Dans le cas d'un organisme isolé à partir d'un échantillon de sol, par exemple, et peut-être 'amélioré' par mutation et sélection complémentaire, il serait pratiquement impossible de décrire la souche et sa sélection d'une façon suffisante pour garantir qu'une autre personne obtiendrait la même souche à partir d'un échantillon de sol. En pareil cas, le micro-organisme lui-même pourrait être considéré comme une partie essentielle de la divulgation. En outre, si le public n'avait pas généralement accès au micro-organisme, la divulgation écrite de l'invention pourrait être jugée insuffisante. Ce raisonnement a conduit les offices de propriété industrielle d'un nombre croissant de pays à exiger ou à recommander que la divulgation écrite d'une invention impliquant l'utilisation d'un nouveau micro-organisme soit complétée par le dépôt de celui-ci auprès d'une collection de cultures reconnue qui mettrait le micro-organisme à la disposition du public au moment voulu de la procédure de délivrance du brevet.”

Dans ce scénario, le matériel biologique est lié à l'invention en ce sens qu'il est impossible d'évaluer l'utilité de l'invention, et de reproduire celle-ci, si l'accès au matériel biologique en question n'est pas possible.

103. Le dépôt d'un micro-organisme ou de tout autre matériel biologique n'exempte pas le déposant de l'obligation de fournir une description écrite aussi complète que possible, et la divulgation par le biais du dépôt d'un échantillon complète la description écrite ordinaire de telle sorte que l'invention décrite dans le fascicule de brevet peut, dans la pratique, être reproduite par un tiers. En outre, le fascicule de brevet permet en général de divulguer des informations détaillées sur le dépôt. Ainsi, le règlement d'exécution du PCT (règle 13*bis*.3) prévoit que la référence à du matériel biologique déposé indique le nom et l'adresse de l'institution de dépôt, la date du dépôt, le numéro d'ordre attribué au dépôt par cette institution et “toute information supplémentaire qui a fait l'objet d'une notification au Bureau international”.

104. L'“information supplémentaire” est définie et notifiée par chaque État membre du PCT. C'est ainsi que la Chine exige le nom scientifique (accompagné du nom latin) du micro-organisme, des informations pertinentes sur les caractéristiques du micro-organisme, un reçu du dépôt et la preuve émanant de l'institution de dépôt de la viabilité de l'échantillon du micro-organisme, et la Finlande, dans la mesure où cela est possible pour le déposant, toutes les informations importantes sur les caractéristiques du matériel biologique (voir aussi les réponses de la Fédération de Russie et de la République de Moldova citées dans le paragraphe 48 ci-dessus). Selon la législation nationale, les informations détaillées sur le

dépôt peuvent faire partie intégrante de la description effective de l'invention ou peuvent être fournies sur un formulaire distinct – le PCT prévoit les deux possibilités, le même formulaire étant utilisé dans les deux cas¹⁰⁷. Dans le système du PCT, il n'existe aucune vérification quant au fond pour savoir s'il faut inclure un renvoi à des micro-organismes déposés ou à tout autre matériel biologique mais, dans la phase internationale, il est procédé à des vérifications visant à déterminer si les renvois satisfont aux normes de forme, avec possibilité de corriger les irrégularités¹⁰⁸.

105. Cet exemple montre comment, dans certains cas, le déposant doit assurer un accès physique réel au matériel biologique en vue de satisfaire aux obligations générales de divulgation. Dans ce cas, le lien entre le matériel biologique (une ressource génétique potentielle) et l'invention est le suivant : les tiers doivent avoir accès physiquement au matériel pour exécuter l'invention ou reproduire tout aspect de la description de l'invention.

Lien fondé sur la législation applicable à l'accès

106. Les lois et règlements nationaux ou régionaux régissant l'accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels peuvent servir de fondement au lien entre le matériel d'origine et une invention brevetée. Ainsi, la Décision 391 de la Communauté andine (intitulée "Régime commun concernant l'accès aux ressources génétiques") prévoit la conclusion d'un contrat d'accès entre l'État, représenté par l'autorité nationale compétente, et le demandeur d'accès¹⁰⁹. Mais il est prévu que "[s]i le contrat concerne l'accès à des ressources génétiques ou à des dérivés de celles-ci comportant un élément intangible, il doit inclure une annexe, qui en fait partie intégrante, prévoyant le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation de cet élément"¹¹⁰. Cette exigence pour les contrats d'accès fait naître un lien avec une exigence relative à la divulgation prévue dans la Décision 486 (intitulée "Régime commun concernant la propriété intellectuelle"). Il est prévu dans cette décision que la demande de brevet doit contenir :

“une copie du contrat d'accès, lorsque les produits ou procédés faisant l'objet d'une demande de brevet ont été obtenus ou mis au point à partir de ressources génétiques ou de produits dérivés de celles-ci qui ont pour origine un quelconque des pays membres;

“le cas échéant, une copie du document attestant la concession de la licence ou l'autorisation d'utiliser les savoirs traditionnels des communautés autochtones, afro-américaines ou locales des pays membres, lorsque les produits ou procédés dont la protection est demandée ont été obtenus ou mis au point à partir de ces connaissances, qui ont pour origine un quelconque des pays membres conformément aux dispositions de la Décision 391, ainsi qu'aux modifications dont elles ont fait l'objet et aux règles correspondantes qui sont en vigueur”¹¹¹.

¹⁰⁷ Voir le paragraphe 229 du chapitre X des Directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT.

¹⁰⁸ *Op. cit.* paragraphe 228.

¹⁰⁹ Voir l'article 32, chapitre III, de la Décision 391 de la Communauté andine (traduction officielle).

¹¹⁰ Voir l'article 35, chapitre III, de la Décision 391 de la Communauté andine (traduction officielle).

¹¹¹ Voir l'article 26.h) et i) de la Décision 486 de la Communauté andine (traduction officielle).

Droit contractuel : “produits dérivés” dans les accords de transfert de matériel

107. On peut éventuellement trouver d'autres normes juridiques ou précédents sur cette question dans le droit contractuel lui-même, par opposition aux arrangements contractuels prévus par des règlements régissant l'accès aux ressources génétiques. Cela s'explique par le fait que le lien entre le fournisseur et l'utilisateur des ressources est souvent régi par un accord de transfert de matériel (ATM), qui est le fruit d'une grande expérience pratique. Un ATM permet souvent d'établir un lien contractuel entre le fournisseur et l'utilisateur, ce qui permet dans de nombreux cas de régir l'utilisation ultérieure du matériel dérivé de la ressource génétique telle que reçue (y compris la propriété, la concession de licences d'exploitation ou d'autres aspects des droits attachés au brevet pour des produits dérivés de la ressource génétique). Il en résulte qu'il existe une grande variété de méthodes pour définir le lien entre les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels et l'invention brevetée, y compris en ce qui concerne les “produits dérivés”. Ainsi qu'il a été dit au comité à cet égard :

“une importance particulière est accordée à la portée de l'objet d'un accord de transfert de matériel, sur lequel le fournisseur de ressources génétiques cherche à protéger ses droits. Normalement, une telle protection s'étend aux dérivés de la ressource génétique. Un problème sérieux à cet égard est posé par la distinction à établir entre un ‘dérivé’ et ce qui ne l'est pas. Une méthode commune consiste à convenir d'une définition du terme ‘produit dérivé’ et à rendre l'accord de transfert de matériels applicable pour les ressources génétiques fournies et leurs produits dérivés”¹¹².

108. Cette approche est actuellement, de loin, la plus répandue pour définir la chaîne des obligations dont le déposant doit s'acquitter parce qu'il a eu accès à des ressources génétiques, et il s'agit là d'un domaine où il existe une vaste expérience pratique. Ainsi qu'il est dit, cette approche consiste, dans les faits, pour les deux parties à l'ATM à définir ce qui constitue un produit dérivé relevant de l'accord et, par conséquent, la portée des obligations découlant de cet accord – par exemple, jusqu'où remonte la chaîne d'origine et jusqu'où va le processus de mise en valeur et de modification de la ressource originale prévue par l'accord? Cela s'applique à la fois à la question technique de la mise en valeur et de la modification de la ressource en tant que telle (quand la transformation obtenue est-elle telle qu'il ne s'agit plus d'un dérivé protégé?) et à la question davantage juridique de savoir si l'accord permet à l'utilisateur de transmettre cette ressource à des tiers et dans quelle mesure, et comment ces tiers sont liés par des obligations contractuelles similaires. Toute exigence relative à la divulgation qui suit cette approche sera toutefois vraisemblablement étroitement liée au respect des obligations contractuelles en tant que telles (souvent à l'étranger) plutôt qu'à des obligations distinctes définies intégralement par le droit des brevets. Pour savoir si le lien entre la ressource génétique telle que fournie (et, par analogie, le savoir traditionnel divulgué) et l'invention est suffisamment fort, il faut interpréter les clauses du contrat (bien que le contrat lui-même puisse être conclu dans le cadre d'un régime d'accès et de partage des avantages plus vaste, par exemple en tant qu'ATM type prévu par une loi ou un règlement et dont les fondements législatifs peuvent aussi avoir une incidence sur l'interprétation des clauses du contrat). Ainsi qu'il est dit plus loin (voir les paragraphes 118 et 119), cette procédure d'interprétation et d'application des obligations contractuelles entre différents pays peut aussi soulever des questions de droit international privé.

109. La base de données relative aux dispositions contractuelles de propriété intellectuelle mise au point par le comité (voir les documents WIPO/GRTKF/IC/5/9 et

¹¹² Voir le paragraphe 38.v) du document OMPI/GRTKF/IC/1/3.

WIPO/GRTKF/IC/4/10) contient une série d'approches possibles de la définition des obligations contractuelles liant les droits de propriété intellectuelle à l'accès aux ressources génétiques. À preuve :

“[Le fournisseur] conserve la propriété du matériel biologique et tous les droits qui y sont attachés ainsi que les informations connexes visées par le présent accord, étant entendu que cela comprend la propriété et les droits des dérivés de ce matériel ainsi que des informations mises au point directement après obtention du matériel biologique et/ou des informations connexes.”¹¹³

“Lorsqu'une invention brevetable est issue d'essais ou d'analyses de l'entreprise ou de l'université...”¹¹⁴

“En cas d'isolement d'un agent prometteur provenant d'une plante, d'un microbe ou d'un macro-organisme marin recueilli en [pays d'origine], le développement ultérieur de l'agent sera entrepris par le DTP/NCI en collaboration avec le [SCI]. Une fois qu'un agent actif est approuvé par le DTP/NCI aux fins du développement préclinique, le [SCI] et le DTP/NCI examinent la question de la participation de scientifiques du SCI au développement de l'agent en question.”¹¹⁵

Divulgence concernant le consentement préalable donné en connaissance de cause ou la légitimité

110. Lorsque l'exigence relative à la divulgation est liée au consentement du titulaire du savoir traditionnel ou du fournisseur d'accès à des ressources génétiques ou lorsqu'elle a trait à la légitimité de l'accès à des savoirs traditionnels ou des ressources génétiques, une autre question se pose en ce qui concerne le lien. Cela porte sur les mesures qui, en relation avec l'invention, sont pertinentes; en d'autres termes, quel type de comportement doit être avalisé par un consentement préalable donné en connaissance de cause ou être légitimé par la législation du pays d'origine. On distingue trois grandes catégories; une exigence de consentement ou de légitimité peut être subordonnée aux éléments suivants :

- l'accès en soi au savoir traditionnel ou à la ressource génétique est-il légitime (c'est-à-dire est-ce qu'un consentement a été donné autorisant le premier accès)?
- le processus de recherche qui a abouti à l'invention a-t-il été autorisé (par exemple, un accord de transfert de matériel peut restreindre la portée initiale de l'utilisation autorisée d'une ressource génétique à la vérification de certaines propriétés, ou un contrat d'accès peut porter sur des recherches médicales mais non sur des recherches cosmétiques : par exemple, un contrat figurant dans la base de données sur les contrats de l'OMPI comprend la disposition suivante : “le matériel (biologique) ne servira pas à faire des essais sur les êtres humains ni à traiter les êtres humains et ne sera pas utilisé, directement ou indirectement, à des fins commerciales¹¹⁶)? ou

¹¹³ Voir l'accord rédigé par le Centre international sur la physiologie et l'écologie des insectes (CIPE) aux fins du transfert de matériel biologique ou d'informations connexes, 2000.

¹¹⁴ <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/texts/html/universitysl.html#patent1>.

¹¹⁵ Lettre type de collaboration entre le Developmental Therapeutics Program Division of Cancer Treatment/Diagnosis National Cancer Institute des États-Unis d'Amérique (DTP/NCI) et le gouvernement d'un pays d'origine/une organisation d'un pays d'origine.

¹¹⁶ <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/sdsusimplemta.html>.

- l’acte de dépôt d’une demande de brevet a-t-il été autorisé (par exemple, un contrat d’accès à une ressource génétique précise peut spécifier qu’aucun droit de propriété intellectuelle ne peut naître de produits dérivés de la ressource génétique en question)?

En d’autres termes, l’accès à la ressource génétique ou au savoir traditionnel peut en soi être entièrement légitime mais il peut engendrer des contraintes contractuelles ou d’autres contraintes juridiques qui limitent les axes et l’étendue de la recherche fondée sur le savoir traditionnel ou la ressource génétique ou qui restreignent le droit de déposer une demande de brevet dans tous les pays ou dans un pays en particulier. Par exemple, il est prévu, dans un accord de recherche figurant dans la base de données de l’OMPI sur les contrats, “des droits de brevet sur les métabolites pour le bénéficiaire, à l’exception des brevets conjoints sur le territoire du fournisseur”¹¹⁷, qui obligent le bénéficiaire à déposer la demande en même temps que le fournisseur dans un même pays mais pas ailleurs.

V.2 *Quel principe juridique pourrait constituer le fondement de cette exigence?*

111. Il ressort de l’examen ci-dessus qu’il peut être possible d’éclaircir la nature de l’exigence relative à la divulgation en fonction du principe juridique ou éthique pouvant justifier qu’il y ait divulgation du savoir traditionnel ou de la ressource génétique. Un certain nombre de principes pouvant s’appliquer ont été examinés dans des documents ou sont inhérents à l’exigence relative à la divulgation telle qu’envisagée. Il existe deux formes générales d’exigence relative à la divulgation : celle qui utilise, adapte ou élargit directement les mécanismes actuels du droit des brevets et celle qui doit constituer une nouvelle exigence distincte, fondée sur des principes juridiques distincts. Par définition, les principes généraux applicables aux brevets englobent plus facilement les exigences du premier type, celles du second type pouvant appeler davantage d’explications et un examen plus approfondi pour définir la façon dont elles pourraient être en harmonie avec le système des brevets.

Application ou développement des exigences actuelles relatives à la divulgation

112. Toute exigence spécifique relative à la divulgation d’une ressource génétique ou d’un savoir traditionnel peut être fondée sur une obligation actuelle de divulgation. Ainsi qu’il a été examiné en détail plus haut, ces obligations peuvent porter sur une divulgation nécessaire à la réalisation de l’invention, la divulgation du meilleur mode ou du mode préféré de réalisation de l’invention, la divulgation du nom de l’inventeur ou des inventeurs actuels et la divulgation de l’état de la technique connue. Ceci peut notamment s’appliquer

- à la divulgation de l’origine de la ressource génétique nécessaire à la réalisation de l’invention;
- à la divulgation de l’origine de la ressource génétique nécessaire à la réalisation de l’invention selon le meilleur mode ou au mode préféré de réalisation;
- à la divulgation du savoir traditionnel constituant un état de la technique connue présentant un intérêt pour l’évaluation de la validité des revendications de brevet (dans la partie C de la décision VI/24 de la Conférence des Parties, il est reconnu

¹¹⁷ Voir l’accord de recherche entre Syngenta Crop Protection AG, Bâle (Suisse) et HUBEL Académie des sciences agricoles, Wuhan (Chine), daté de novembre 1997.

- que la divulgation “peut, notamment, aider les examinateurs de demandes de brevet à identifier l’état de la technique”), ou
- à la divulgation de l’origine du savoir traditionnel fourni par un détenteur de savoirs traditionnels lorsque ce savoir constitue lui-même une contribution importante à l’invention revendiquée.

113. Chacun des éléments ci-dessus peut être considéré comme une application ou un développement direct de la pratique actuelle dans le domaine du droit des brevets en ce sens que l’obligation de divulgation fait fond sur une raison d’être ou un principe juridique actuel. Certaines délibérations sur les exigences relatives à la divulgation ont laissé entendre que celles-ci pouvaient constituer, pour les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels, une forme de régularisation de la pratique actuelle. Ainsi :

“Certains faits indiquent que de telles étapes ne feraient en grande partie que normaliser une pratique déjà courante lors des demandes de brevets. Une étude récente qui a passé en revue plus de cinq cent demandes de brevets pour des inventions utilisant des matériels biologiques, tels les matériels dérivés de plantes ou d’animaux, a démontré que la plupart des procédés relèvent du domaine pharmaceutique et qu’un certain nombre sont du domaine des cosmétiques et des pesticides (Sukhwani 1996¹¹⁸ et comm. pers.). Les demandes étudiées provenaient de plusieurs juridictions, dont la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Bureau européen des brevets. Dans les demandes impliquant des plantes, le pays d’origine était toujours mentionné, sauf s’il s’agissait de plantes très répandues ou bien connues (comme le citron ou le romarin).”¹¹⁹

114. Cela s’applique aussi à la divulgation des savoirs traditionnels : “les ‘techniques traditionnelles’ habituellement divulguées dans les demandes de brevet comprennent des références à l’utilisation traditionnelle du matériel biologique ainsi que ses caractéristiques dans son pays et sa région d’origine. La règle 27.1)b) de la Convention européenne sur les brevets, par exemple, stipule que la description du brevet devrait ‘signaler les techniques traditionnelles, dans la mesure qu’elles sont connues du demandeur, qui seraient utiles pour la compréhension de l’invention, pour la préparation du rapport de recherche européen et pour l’examen, et citer, si possible, les documents qui expliquent ces techniques’. Dans le cas du brevet européen déjà cité, n° EP 0513671, il y a une référence aux utilisations traditionnelles du matériel biologique : ‘dans l’ancien sanskrit, la gomme de résine se dit *guggulu* et c’est un produit qui s’utilise encore dans la médecine indienne populaire pour traiter l’obésité et certaines formes d’arthrite.”¹²⁰

¹¹⁸ Sukhwani, A. 1996. *Intellectual Property and Biological Diversity: Issues Related to Country of Origin*. Paper prepared for the Secretariat for the Convention on Biological Diversity (as cited in UNEP/CBD/COP/3/Inf.25).

¹¹⁹ Voir la page 19 du document UNEP/CBD/COP/3/23, intitulé “La Convention sur la diversité biologique et l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce (TRIPS) : relations et synergies”.

¹²⁰ *Ibid.*, p. 20.

Légitimité de l'utilisation et de l'exploitation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

115. D'autres propositions d'exigences relatives à la divulgation d'une ressource génétique ou du savoir traditionnel ou d'analyse des besoins d'un mécanisme de divulgation renforcé semblent être axées davantage sur la mise en œuvre de législations et d'obligations n'ayant pas trait aux brevets. Dans ces scénarios, la procédure des brevets est considérée comme un moyen de donner effet aux obligations dans le cadre de systèmes juridiques ou éthiques distincts, y compris en ce qui concerne la conformité avec des règlements régissant l'accès dans d'autres pays. Dans la mesure où cela concerne la divulgation d'informations en tant que telle, on considère qu'il s'agit là d'un mécanisme de surveillance de conformité ou d'un moyen de sanctionner l'omission de conformité avec des législations ne portant pas sur les brevets dans d'autres pays.

Application des régimes nationaux sur l'accès aux ressources génétiques

116. Par conséquent, les fondements juridiques d'une exigence relative à la divulgation peuvent se trouver dans les lois et règlements du pays d'origine qui régissent de manière pertinente l'accès et le partage des avantages. Un certain nombre de ces lois nationales et régionales visent à donner effet à la Convention sur la diversité biologique, en particulier à appliquer au niveau national des principes relatifs au consentement préalable donné en connaissance de cause et au partage équitable des avantages découlant de l'accès, en tant qu'expression du droit souverain des parties à la Convention sur la diversité biologique, d'exploiter leurs propres ressources (reconnu dans l'article 3 de la convention). Les législations nationales et régionales s'intègrent donc dans le cadre international créé par la Convention sur la diversité biologique mais la légitimité ou la légalité de l'accès doit être évaluée en fonction des législations nationales applicables. Les mécanismes juridiques qui créent et sanctionnent les conditions s'appliquant aux parties bénéficiant d'un accès fonctionnent de la même manière selon les législations nationales. Lorsque les exigences relatives à la divulgation dans les systèmes de brevets visent à établir ou divulguer la légitimité de l'accès, leur fondement juridique peut ne pas être dans la législation en matière de brevets elle-même mais dans le fonctionnement du régime d'accès, éventuellement du régime national d'un autre pays. Selon la perspective plus vaste de la politique internationale, des principes généraux peuvent tirer leur origine de la Convention sur la diversité biologique mais les actes individuels d'accès et les accords aux fins du consentement préalable donné en connaissance de cause et du partage des avantages peuvent être évalués et mis en évidence par les législations nationales.

117. L'une des questions fondamentales consiste à déterminer comment la conformité à la législation d'un pays sur la légitimité de l'utilisation et l'exploitation peut être évaluée et sanctionnée dans un autre pays, et quelle notion de légitimité s'applique alors. L'un des documents de travail soumis au comité soulevait la question de la légitimité de l'utilisation des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels de la manière suivante :

“Le comité pourrait étudier comment arriver à vérifier la légitimité de l'utilisation et de l'exploitation des ressources biologiques et génétiques et des savoirs traditionnels, en cas de revendication d'une invention réalisée à partir de ceux-ci. Outre les sanctions que les lois pourraient prévoir pour décourager ou réprimer l'utilisation et l'exploitation illégales des ressources biologiques et génétiques ainsi que des savoirs traditionnels, le comité pourrait étudier dans quelle mesure l'accès illégitime à ces ressources et à ces

savoirs peut avoir une incidence sur l'obtention d'un brevet pour une invention réalisée à partir du matériel ou des connaissances acquis illégalement ou sur la validité du brevet ainsi obtenu. Il pourrait aussi être nécessaire de définir les principes d'une harmonisation internationale de ces critères afin qu'un acte illicite commis dans un pays soit effectivement reconnu comme tel et sanctionné aussi dans les autres pays. Faute d'une telle mobilisation à l'échelon international, la 'piraterie biologique' ne serait sanctionnée que dans les pays qui sont victimes de l'acte illicite mais pas dans ceux où les produits résultant de cet acte sont exploités commercialement."¹²¹

Les obligations contractuelles en tant que fondement juridique

118. Ainsi que le suggère cet examen, il peut être nécessaire de fournir d'autres explications sur la façon dont la légitimité de l'accès et de l'utilisation sera évaluée, si cette légitimité doit constituer les fondements d'une obligation de divulgation. Selon la nature de l'exigence, cette question peut devenir une question complexe de droit international privé. La légitimité de l'accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels, et de l'utilisation de ces ressources ou savoirs, est fondée sur une licence ou un contrat relevant du droit d'un autre pays. Si l'on part du principe qu'il y a un lien suffisamment étroit entre la ressource génétique ou le savoir traditionnel et l'invention revendiquée (ainsi qu'il a été dit plus haut, il peut s'agir davantage d'une question d'interprétation des clauses du contrat), un office des brevets peut être prié d'interpréter et d'évaluer la validité et la portée des obligations contractuelles régies par le droit étranger applicable en vue de déterminer si la nature de l'invention et l'acte de dépôt d'une demande de brevet pour cette invention auprès de l'office des brevets compétent est conforme aux obligations contractuelles ayant pris effet conformément à la législation du pays d'origine. Ceci comprend la question de savoir si l'invention telle que revendiquée est fondée dans des proportions suffisantes sur la ressource génétique ou le savoir traditionnel en question ou en est étroitement dérivée, et si les obligations contractuelles couvrent l'acte de dépôt de demandes de brevet pour une telle invention dans le pays pertinent.

119. La disposition analogue la plus proche de cette exigence qu'on peut trouver dans des pratiques établies en matière de brevets est l'enregistrement de la titularité, de licences ou de sûretés réelles en rapport avec un brevet. Ainsi, une revendication de titularité ou de cotitularité d'un brevet peut être fondée sur un contrat conclu dans un autre pays – c'est ainsi qu'un accord de recherche peut prévoir que, en contrepartie d'un apport financier ou d'un apport d'un autre type (non inventif) à un projet de recherche, une partie peut être habilitée à bénéficier d'une part de titularité sur tout brevet fondé sur la recherche subventionnée ou une licence d'utilisation d'une technique brevetée fondée sur cette recherche. Ces intérêts peuvent être exercés à l'étranger en ce qui concerne la titularité de brevets déposés ou des licences d'exploitation de tels brevets. L'effet et la légitimité de l'accord de recherche conclu dans un pays peut devoir être évalué par les autorités judiciaires d'un autre pays en vue de déterminer si les droits relatifs à la titularité ou des intérêts sur une licence peuvent être reconnus et inscrits. De la même manière, il est possible de faire valoir des sûretés réelles (et il peut exister une disposition à l'effet d'inscrire ces sûretés) – notamment lorsqu'un accord offre en garantie d'un prêt (par exemple, un prêt aux fins de la réalisation de l'invention) des droits de brevet. L'inscription effective d'une titularité, d'une licence ou d'une sûreté réelle pour un brevet est habituellement effectuée au quotidien par les offices de brevet (ou par d'autres administrations chargées de l'enregistrement), aucune recherche quant à la véracité ou à la

¹²¹ Voir la page 8 de l'annexe II du document OMPI/GRTKF/IC/1/5.

légitimité des documents produits n'étant effectuée au-delà des vérifications quant à la forme. Ces questions sont en règle générale traitées uniquement lors d'un litige, lorsque les cours ou les tribunaux administratifs sont saisis.

120. La reconnaissance d'une titularité, d'une licence ou d'une sûreté réelle en rapport avec un brevet peut supposer une analyse et des arguments juridiques approfondis, notamment lorsque la loi de plusieurs pays peut s'appliquer : quelle loi s'applique aux fins de la détermination de la sûreté? comment doit-elle être interprétée et quelles en sont les répercussions sur la titularité ou la validité du brevet? ces questions complexes du droit international privé¹²² – qui, dans ce contexte, portent sur la reconnaissance et l'application des obligations contractuelles dans plusieurs pays – ne devraient normalement pas être traitées en tant que questions relevant du droit des brevets bien que certains éléments précis de ce droit puissent entrer en ligne de compte (tels que ceux portant sur les relations de travail et la titularité des brevets). Parce qu'il s'agit de questions relevant du droit international privé, aucun lien n'a été établi entre celles-ci et la validité des revendications de brevet en tant que telles, et ces questions n'ont pas non plus été prises en considération dans la procédure d'examen des demandes de brevet. Au contraire, elles ont à voir avec la détermination de la titularité et d'autres intérêts sur un brevet qui, lui-même, est considéré comme valable en fonction de certains critères de brevetabilité (puisque ces intérêts n'auraient aucune valeur s'ils se rapportaient à un brevet invalide ou à une demande de brevet irrecevable) : cela renvoie à la question fondamentale de la distinction entre le droit du déposant de demander ou de détenir un brevet et les conditions que doit remplir une invention pour pouvoir bénéficier d'une protection par brevet.

121. Ces considérations peuvent s'appliquer à l'évaluation de la légitimité de l'utilisation ou de l'exploitation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels lorsqu'il existe un contrat, un arrangement ou une licence en vigueur régissant la titularité du brevet ou d'autres intérêts sur ce brevet, même si ce contrat a été conclu dans un autre pays (sous réserve du règlement des questions relatives au droit international privé et à l'interprétation). En l'absence de tout engagement spécifique de ce type ou de toute obligation contractuelle, certaines notions plus vastes de la légitimité peuvent appeler des éclaircissements. La question peut être axée sur la définition des répercussions sur un droit de brevet lorsque l'invention légitime brevetable a pour fondement des éléments non inventifs (qu'ils soient financiers ou non) ayant une origine illégitime – par exemple, lorsque la recherche ayant débouché sur une invention est financée par des fonds obtenus illégalement, elle utilise l'information obtenue de manière frauduleuse (ou viole un accord de confidentialité) ou prend comme point de départ des ressources volées (ressources génétiques ou autres). Question connexe : que se passe-t-il lorsque des pratiques d'une certaine façon non éthiques (plutôt qu'illégalles) ont contribué à l'invention ou ont rendu celle-ci possible? Dans la mesure où ces questions se sont posées dans la pratique (le présent projet d'étude n'a recensé que peu de jurisprudence ayant une incidence sur cette question), l'approche retenue visait à distinguer le droit de demander un brevet ou de faire valoir un droit attaché au brevet de la brevetabilité même de l'invention. On peut supposer que si cette question était portée devant un tribunal, celui-ci conclurait probablement qu'un brevet est techniquement valable mais qu'il n'est pas possible de le faire valoir compte tenu du comportement inéquitable de son titulaire (voir le débat ci-dessous à compter du paragraphe 124). Toutefois, ceci n'a pas été vérifié dans la

¹²² Les termes "conflit de lois" ou "droit international privé" sont utilisés indifféremment et signifient qu'il s'agit de cette partie de la législation qui régit la courtoisie internationale en donnant effet, dans l'un de ces États, à la législation d'un autre État en ce qui concerne les personnes privées ou les contrats que celles-ci concluent (CJS CONFLICTLW s 2).

pratique et peut s'appliquer davantage aux obligations qu'a le déposant envers les administrations chargées de la délivrance des brevets plutôt qu'au comportement du déposant dans le cadre de la réalisation de l'invention.

Ordre public et moralité

122. Autre motif mentionné pouvant servir de fondement à une obligation de divulgation d'une ressource génétique ou d'un savoir traditionnel : les exigences d'ordre public ou de moralité. Cette possibilité semble être liée à celle d'exclusion de la brevetabilité des inventions "dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale [...] pour protéger l'ordre public ou la moralité"¹²³. Cela pourrait exiger qu'il soit constaté, selon la législation nationale, qu'il serait contraire à l'ordre public ou à la moralité que l'objet de l'invention soit exploité commercialement, compte tenu des conditions de réalisation de l'invention elle-même; il semblerait que ce soit davantage lié à des questions en rapport avec la brevetabilité de l'invention en tant que telle plutôt qu'avec une exigence particulière relative à la divulgation.

123. À cet égard, l'expérience de la Nouvelle-Zélande a été exposée dans sa réponse au questionnaire (voir le paragraphe 64 ci-dessus). Il existe aussi un rapport récent sur un projet de proposition visant à lier "la conformité avec la Convention sur la diversité biologique à des exigences selon lesquelles l'exploitation d'une invention ne doit pas être contraire à l'ordre public ou à la moralité"¹²⁴. Cette proposition prévoirait que l'exploitation d'une invention est contraire à l'ordre public ou à la moralité lorsque cette invention est réalisée sur la base d'un matériel biologique qui a été recueilli ou exporté en violation des articles 3, 8 j), 15 et 16 de la Convention sur la diversité biologique". La demande de brevet devrait donc contenir, non seulement une requête officielle, une description, une ou plusieurs revendications, des dessins et un abrégé mais aussi l'origine géographique du matériel végétal ou animal sur la base duquel l'invention a été réalisée".

"Mains propres", approvisionnement frauduleux, détention illégale et concurrence déloyale

124. Il existe un éventail de propositions sur les exigences relatives à la divulgation qui cherchent directement à créer des obligations de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles le savoir traditionnel ou la ressource génétique a été obtenu, en vue notamment d'évaluer la légitimité des mesures prises avant le processus ayant conduit à l'invention. Cela peut déboucher sur l'obligation de déclarer que l'accès s'est fait conformément aux législations nationales pertinentes (ou, en l'absence de législation applicable, conformément aux traités internationaux, notamment la Convention sur la diversité biologique et le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture) ou de fournir une preuve solide à cet effet. Il en résulte que l'accent n'est plus mis sur l'acte d'invention mais sur le contexte général dans lequel l'invention a été mise au point. Divers principes juridiques ont été avancés pour justifier une telle exigence. Cela couvre la question de la conformité avec les régimes nationaux d'accès et avec des contrats particuliers, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus. Toutefois, d'autres doctrines juridiques ont aussi été mentionnées dans cet examen.

¹²³ Voir l'article 27.2 de l'Accord sur les ADPIC.

¹²⁴ G. Van Overwalle, "Belgium goes its own way on biodiversity and patents", *European Intellectual Property Review* 5 (2002) : pp. 233-236, page 233.

125. Dans certains systèmes nationaux, des doctrines ont été mises au point, par le biais de la législation ou du droit prétorien, pour régler les litiges lorsqu'un brevet a été obtenu à la suite d'un comportement frauduleux : cela peut se produire lorsque le déposant a induit l'office des brevets en erreur, notamment lorsqu'il a affirmé que la demande de brevet remplissait toutes les conditions requises ou qu'il a omis d'informer l'office ou les autorités judiciaires de l'existence d'un matériel connu présentant un intérêt pour la brevetabilité de l'invention. De tels cas se sont produits, par exemple, lorsqu'on a fait valoir un brevet alors même que son titulaire savait qu'il était fondé sur de fausses déclarations en ce qui concerne les circonstances et les étapes de l'invention¹²⁵ ou lorsque le titulaire du brevet avait détruit des preuves de l'utilisation antérieure pouvant frapper de nullité le brevet¹²⁶. Les notions de "fraude envers l'office", obtention d'un brevet "par fraude, fausse suggestion ou présentation erronée des faits", représentation ou approvisionnement frauduleux s'appliquent en général à des déclarations ou à des informations communiquées à une administration des brevets (ou conservées frauduleusement) en ce qui concerne la brevetabilité d'une invention ou les conditions à remplir pour pouvoir demander un brevet, y compris des informations connues pour être importantes pour la brevetabilité¹²⁷ ou des résultats de recherche généralement connus¹²⁸.

126. La législation de base applicable aux questions de fraude et d'équité semble être axée sur des informations relatives à la validité du brevet. Toutefois, étant donné que ces doctrines ont en partie pour origine l'équité, il a été suggéré que les brevets obtenus sur la base d'un matériel acquis illégitimement à l'origine pouvaient être inéquitables, ou du moins que les tribunaux peuvent considérer que faire valoir ces brevets est inéquitable. Ce genre de proposition générale peut, en toute hypothèse, être appliquée à deux scénarios distincts :

- le matériel utilisé pour mettre au point l'invention a été obtenu illicitement ou inéquitablement : s'il n'en résulte pas l'annulation de la brevetabilité de l'invention, il n'en reste pas moins qu'il est possible de faire valoir ce fait pour limiter la capacité du titulaire de brevet de détenir ou de faire valoir le brevet; ou
- l'information sur le matériel d'origine utilisé dans l'invention a été dissimulée de manière frauduleuse aux administrations de brevets, ce qui a conduit à la délivrance d'un brevet sur la base d'une déclaration frauduleuse; cela suppose que le déposant avait le devoir d'informer les administrations de brevets sur le matériel utilisé.

127. Dans ce type d'analyse, il existe deux types de comportement qui peuvent être considérés comme pertinents du point de vue de l'équité : les mesures à prendre pour obtenir le matériel d'origine et la communication ou la dissimulation de l'information aux administrations chargées de la délivrance des brevets ou aux administrations judiciaires. Ainsi, le récent rapport du CIPR établit un lien entre des considérations équitables et la législation applicable à l'accès au matériel d'origine : le principe de l'équité veut qu'une personne ne puisse pas bénéficier d'un droit de propriété intellectuelle fondé sur des ressources génétiques ou des savoirs connexes acquis en violation de toute législation

¹²⁵ Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co., 324 U.S. 806, 65 S.Ct. 993.

¹²⁶ Keystone Driller Co. v. General Excavator, 290 U.S. 240, 54 S.Ct. 146.

¹²⁷ Voir l'article 1.56 du titre 37 du Code de réglementation fédérale des États-Unis d'Amérique (voir le paragraphe 43 ci-dessus).

¹²⁸ Voir l'article 45.3) de la loi australienne de 1990 sur les brevets.

régissant l'accès à ce matériel¹²⁹. À l'inverse, des considérations équitables pourront s'appliquer lorsque le déposant est confronté à l'obligation de divulguer l'information relative à l'origine du savoir traditionnel ou de la ressource génétique utilisé dans l'invention. Il a donc été proposé que la doctrine de "l'approvisionnement frauduleux" s'applique en cas d'omission de satisfaire à l'exigence raisonnable d'indication de "l'origine des ressources génétiques utilisées directement ou indirectement dans l'obtention de l'invention" ou l'omission d'obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause obligatoire¹³⁰. Ceci – c'est ce qu'on dit – peut engendrer une situation de "mains sales" en matière d'équité, ce qui aura pour effet de rendre caduc un autre droit attaché à un brevet valable jusqu'à au moins correction de la conduite inéquitable. Cette approche a été examinée par un certain nombre de spécialistes¹³¹ mais ne fait apparemment pas partie d'une proposition de politique générale officielle, ni d'une décision judiciaire connue. De manière générale, ce type d'approche nécessite de se concentrer sur la légitimité et l'équité des circonstances, l'historique et le comportement qui ont conduit à l'acte inventif plutôt que sur l'invention elle-même, puis d'appliquer des principes équitables généraux pour refuser au titulaire du brevet l'habilitation de faire valoir des droits de brevet sur l'invention (à proprement parler, la conduite inéquitable qui a contribué à la délivrance du brevet constituera une défense contre toute action en violation). La validité juridique technique du brevet lui-même n'est pas, dans ce scénario, mise en question. Il s'agit plutôt du statut juridique de certains actes accomplis avant le comportement inventif, et indépendamment de ce comportement, et non de la divulgation – à laquelle elle se rapporte moins – de la position pour laquelle un tribunal opterait en ce qui concerne une conduite inéquitable. Pour ce qui est de la non-opposabilité découlant de l'omission de divulguer l'origine du matériel source, les notes explicatives de l'article 10.1) du PLT indiquent que les limitations de la révocation et de l'annulation "visent à couvrir également les sanctions qui produisent des effets équivalents, par exemple l'inopposabilité des droits".

128. Certains ont proposé des formes de protection des savoirs traditionnels ou des ressources génétiques fondées sur la concurrence déloyale, des principes de responsabilité ou des principes liés à la détention illégale : si elles sont mises au point et appliquées, ces notions juridiques pourront à leur tour créer un cadre juridique pour le lien entre une invention et l'utilisation des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels.

Obligation contractuelle particulière

129. Autre fondement juridique pour la divulgation de certaines informations par un déposant : une exigence spécifique prévue par le contrat. Cela peut concerner un accord de recherche mais aussi un accord de transfert de matériel biologique. Il peut exister dans le contrat lui-même une obligation, dans la demande de brevet, de divulguer tout accord ou

¹²⁹ Voir "Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy," Commission on Intellectual Property Rights, London, 2002, page 87.

¹³⁰ Voir Nuno Pires de Carvalho, "Requiring Disclosure of the Origin of Genetic Resources and Prior Informed Consent in Patent Applications Without Infringing the TRIPS Agreement: The Problem and the Solution," 2 Wash. U. J.L. & Pol'y 371 (2000); voir aussi, du même auteur, l'ouvrage à venir intitulé "From the Shaman's Hut to the Patent Office: In Search of Effective Protection for Traditional Knowledge," Wash. U. J.L. & Pol'y.

¹³¹ Voir, par exemple, Graham Dutfield, "Protecting Traditional Knowledge and Folklore: A review of progress in diplomacy and policy formulation," <http://www.ictsd.org/unctad-ictsd>, 2002, p. 25, and Charles R. McManis, "Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Protection: Thinking Globally, Acting Locally," Washington University St. Louis, School of Law, Faculty Working Papers Series, Paper No. 02-10-03, 2003, p. 13.

contrat de partage des avantages ou d'indiquer la source du matériel biologique ou du savoir.
À preuve :

“Les exigences de signalisation [dans un accord de coopération sur la recherche et le développement ou dans un autre accord de partage des avantages] pourraient inclure la notification du développement d'une invention basée sur la recherche à partir des spécimens de recherche prélevés dans les parcs et l'identification du contrat dans toute demande de brevet revendiquant une invention développée en conséquence de la recherche sur les spécimens prélevés ou autres matériels.”¹³²

“L'INSTITUT demande et obtient ou fait en sorte de se voir délivrer et d'obtenir un certificat de brevet pour les produits au nom de l'INSTITUT une fois ceux-ci mis au point et traités, sous réserve que le nom du SPÉCIALISTE DES HERBES MÉDICINALES figure dans le brevet aux conditions définies ci-après.”¹³³

“Lorsqu'une invention brevetable est le fruit des activités d'essai et d'analyse de l'entreprise ou de l'université, l'entreprise a toute latitude pour déposer une demande de brevet en ce qui concerne cette invention en son nom et à ses frais, si elle le souhaite. Dans sa demande de brevet, l'entreprise indiquera le nom de l'université, de ses collaborateurs et du ou de ses représentants, selon le cas, en tant qu'inventeurs.”¹³⁴

Dans ce scénario, les fondements juridiques de l'obligation de divulgation de l'information sur les conditions d'accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels peuvent se trouver dans le contrat ou l'accord lui-même régissant les conditions d'accès, étant entendu qu'il s'agit là d'une obligation contractuelle.

Résumé

130. On peut ainsi distinguer différents fondements juridiques du mécanisme de divulgation d'une ressource génétique ou d'un savoir traditionnel :

- conformité aux exigences de transparence prévue par la législation nationale sur les brevets, compte tenu de principes établis applicables aux brevets (état de la technique pertinent, divulgation suffisante, identification du ou des véritables inventeurs);
- conformité avec la législation (y compris à l'étranger) régissant l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels connexes qui soit peuvent porter sur l'utilisation en général (telle que l'utilisation commerciale ou la recherche impliquant la ressource génétique ou le savoir traditionnel), soit concernent explicitement la qualité pour obtenir des droits de brevet;
- conformité avec des obligations contractuelles (y compris des contrats conclus à l'étranger) régissant l'accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels et le partage des avantages en découlant;
- conformité avec des questions de moralité et d'ordre public en rapport avec les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels se trouvant dans le pays où la demande de brevet a été déposée, à l'exception des considérations portant sur des

¹³² Voir le paragraphe 33 du document WIPO/GRTKF/IC/4/13.

¹³³ Voir le contrat type entre l'Institut national de recherche et de développement pharmaceutique (Nigéria) et un spécialiste des herbes médicinales (1997).

¹³⁴ Voir le contrat relatif à l'examen d'extraits végétaux conclu entre une entreprise et une université (Sri Lanka), daté du 1^{er} janvier 2000.

- ressources génétiques ou des savoirs traditionnels recueillis sans tenir compte des législations nationales ou du droit international;
- mise en œuvre de mécanismes d'inscription de titularité ou de sûretés réelles lorsque ceux-ci peuvent découler de l'application du droit contractuel ou de règlements régissant un accès, y compris à l'étranger;
 - obligations contractuelles découlant d'un accord régissant un accès à l'effet de divulguer l'accord lui-même ou toute autre information requise dans une demande de brevet, à la suite d'un accès à une ressource génétique ou à un savoir traditionnel;
 - éventuelle invocation de principes équitables en vue de limiter l'opposabilité des droits de brevet, lorsque l'information requise est dissimulée ou que l'accès à la ressource génétique ou au savoir traditionnel, où l'utilisation de cette ressource ou de ce savoir, est considérée comme une violation de l'équité.

V.3 *Nature de l'obligation incombant au déposant*

131. Les exigences relatives à la divulgation applicables aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels peuvent imposer des obligations de différents niveaux au déposant. Ainsi, une telle exigence autonome (c'est-à-dire distincte des mécanismes de divulgation généraux) peut revêtir la forme suivante :

- un encouragement - en réalité, une exhortation politique à divulguer des informations détaillées sur les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels dans les fascicules de brevet lorsque cela est nécessaire¹³⁵;
- une mesure qui fait officiellement partie de la procédure de dépôt d'une demande de brevet mais qui a un caractère avant tout volontaire en ce sens qu'il n'existe aucune conséquence immédiate en cas d'omission¹³⁶;
- une exigence quant à la forme obligatoire pour pouvoir obtenir ou conserver un droit à un brevet, apparenté à l'obligation de fournir des informations détaillées sur les documents de priorité (ou des copies ou des traductions de documents de priorité) en vue de confirmer une date de priorité;
- une obligation dans le sens où l'évaluation de la validité quant au fond de la demande de brevet (par un examinateur ou par un tribunal) exige de trancher sur la question de savoir si l'exigence a été satisfaite avant de décider si un brevet doit être délivré (ou un brevet en vigueur maintenu) pour l'invention.

Une exigence quant à la forme peut, dans la pratique, faire double emploi avec une exigence quant au fond. Prenons par analogie les documents de priorité : si un déposant omet de satisfaire aux exigences quant à la forme (telles que la remise, dans les délais, des documents nécessaires, accompagnés des traductions, certifications et autres éléments de forme) lorsqu'il rassemble les documents justificatifs d'une revendication de priorité, cela peut conduire à la perte de la date de priorité pour la revendication concernée; mais cela peut aussi amener l'examinateur à conclure que l'invention revendiquée n'est pas nouvelle, compte tenu de l'état de la technique enregistré depuis lors.

Exigence quant à la forme ou quant au fond?

¹³⁵ Par exemple, l'encouragement figurant dans les lignes directrices de Bonn; voir aussi la réponse de la Commission européenne au questionnaire (paragraphe 54 ci-dessus).

¹³⁶ Voir, par exemple, le paragraphe 72 ci-dessus.

132. La question fondamentale consiste donc à savoir s'il s'agit d'une exigence quant à la forme ou quant au fond, distinction importante examinée à diverses reprises ci-dessus. Ainsi, pour le Groupe de travail sur la biotechnologie, cette distinction viserait à déterminer si "une condition de ce genre relèverait de la législation nationale en tant que condition de droit matériel, avec pour conséquence que son non-respect entraînerait le rejet de la demande de brevet, ou s'il s'agirait simplement d'une condition de procédure", distinction qui est fondée sur les conséquences de l'omission de satisfaire à l'exigence (voir la partie V.4 ci-dessous). Cette distinction peut être présentée en des termes variés, et "la frontière entre les conditions quant à la forme et les conditions quant au fond n'est pas toujours claire"¹³⁷. Une exigence de procédure ou quant à la forme constitue en général un élément important de la procédure en matière de brevets, et n'est pas souvent soumise à l'appréciation du déposant. On prendra pour exemple l'exigence de procédure selon laquelle les taxes doivent être payées à différentes étapes du traitement des demandes de brevet ou qu'une demande "doit remplir les conditions matérielles prescrites"¹³⁸ : cela ne présente pas un intérêt pour l'habilitation quant au fond à un droit de brevet mais est cependant indispensable. Des dispositions juridiques importantes peuvent avoir trait à la *qualité* du déposant *pour déposer* une demande de brevet ou se voir octroyer un brevet, ou peuvent porter sur les *conditions que doit remplir une invention* pour qu'un brevet valable soit accordé.

133. Un premier examen des demandes de brevet peut être axé uniquement sur le respect des conditions de forme ou peut aussi comprendre une évaluation des conditions quant au fond que doit remplir l'invention revendiquée; il s'agit en général de vérifier si l'invention semble remplir les critères quant au fond applicables à une matière brevetable (nouveau, activité inventive et utilité (ou possibilités d'application industrielle)). Cette vérification n'est pas exhaustive même si elle peut accroître la présomption de validité d'un brevet et que d'autres observations peuvent être soulevées à propos de cette validité ultérieurement : lorsqu'on fait valoir un brevet contre l'auteur d'une atteinte présumée, par exemple, une demande reconventionnelle est souvent déposée en ce qui concerne la validité quant au fond du brevet. Il est très rare que soit examinée la qualité du déposant pour déposer une demande lors du traitement et de l'examen de routine des demandes de brevet. De nombreux facteurs peuvent servir à déterminer si le déposant est l'inventeur véritable, si la demande est fondée sur une chaîne acceptable de titres émanant du seul inventeur ou de tous les co-inventeurs intéressés et si des revendications de tiers (fondées par exemple sur un accord de recherche ou un accord de transfert de matériel) doivent être prises en considération. En général, cette question ne se pose qu'en cas de contestation de la part d'une partie intéressée ou lorsque le titulaire du brevet essaie de faire valoir le brevet dans une action en justice au cas où des questions sur le droit au brevet pourraient être invoquées dans une demande reconventionnelle contre le titulaire du brevet. Par conséquent, il est nécessaire de distinguer entre les exigences quant au fond, qui font l'objet d'un examen systématique lors du traitement des demandes de brevet, et la validité générale quant au fond du brevet (y compris la brevetabilité de l'invention et le droit du déposant ou du titulaire du brevet).

134. Les exigences générales actuelles relatives à la divulgation, telles qu'elles se présentent dans la législation sur les brevets, contiennent des éléments quant à la forme et quant au fond. En ce qui concerne les éléments quant au fond, le déposant est en général tenu de satisfaire à l'exigence de procédure selon laquelle la description de l'invention doit être soumise avec la demande de brevet. Le PLT dispose qu'un élément exigé du déposant aux fins de l'établissement de la date de dépôt est "une partie qui, à première vue, semble constituer une

¹³⁷ Voir le document SCP/5/6.

¹³⁸ Voir l'article 3.4)ii) du Traité de coopération en matière de brevets.

description” (article 5.1)iii)) et le PCT contient une disposition similaire dans l’article 11.1)iii)d). Cela signifie qu’une demande qui ne comprend pas une description de l’invention donnera lieu à une objection quant à la forme, y compris durant la phase internationale de la procédure selon le PCT. Par ailleurs, la description doit satisfaire aux conditions de fond prévues (ainsi qu’il est expliqué ci-dessus); elle doit notamment divulguer “l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter” (article 5 du PCT; cf. article 29 de l’accord sur les ADPIC). Ce dernier élément relatif au caractère suffisant de la description jouera un rôle ultérieur lors de l’examen ou de l’évaluation du brevet délivré par un tribunal, et est en réalité davantage susceptible d’avoir une incidence sur la validité des revendications, notamment de leur portée. En général, lors de l’examen quant au fond, si l’examineur constate que la description est insuffisante, le déposant peut être dans l’obligation de modifier, voire de restreindre, les revendications plutôt que de rectifier la description en vue d’y incorporer les éléments descriptifs qui y manquent (par exemple, il peut être interdit d’essayer d’introduire de nouveaux éléments par modification, ce qui signifie qu’une nouvelle demande doit être déposée (voir la réponse de la Finlande dans le paragraphe 152 ci-dessous); lorsqu’une modification introduit de nouveaux éléments allant au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée, le brevet peut être révoqué¹³⁹). En d’autres termes, l’“exigence de divulgation” quant au fond devient, dans la pratique, une limitation des revendications qui peuvent être maintenues (ainsi, l’article 6 du PCT prévoit que les revendications “doivent se fonder entièrement sur la description”).

135. En résumé, une exigence relative à la divulgation précisément d’une ressource génétique ou d’un savoir traditionnel peut être définie comme une “pure” formalité (en ce sens qu’elle fait partie de la procédure d’obtention d’un brevet au même titre que le paiement de taxes ou le respect de la présentation matérielle), elle peut être incorporée dans les critères juridiques quant au fond de brevetabilité d’une invention revendiquée ou elle peut servir à déterminer la capacité juridique quant au fond d’un déposant à déposer une demande ou le droit du titulaire du brevet de détenir ce brevet (à titre de variante, elle peut présenter un intérêt pour la capacité du titulaire de faire valoir le brevet). Lorsqu’il s’agit uniquement d’une formalité, l’obligation est de nature à s’appliquer uniquement durant le traitement des demandes de brevet; lorsqu’il n’a pas été tenu compte d’une condition de forme non respectée au cours de l’examen de la demande de brevet et que le brevet a été délivré, il n’est normalement pas possible d’annuler le brevet délivré (à moins que l’omission de satisfaire à l’obligation ait été frauduleuse¹⁴⁰); par opposition, le fait de ne pas respecter une condition de fond (par exemple, une divulgation ne pouvant être invoquée à l’appui des revendications) peut être réexaminée après délivrance du brevet en tant que motif éventuel de révocation ou de limitation des revendications. Le fait de ne pas avoir respecté une condition de fond portant sur le droit de déposer une demande peut conduire à l’annulation ou au transfert du brevet.

Étendue de l’obligation

136. Cette question est associée avec les démarches que le déposant doit accomplir pour éteindre l’obligation; en d’autres termes, c’est ce qui permet à un déposant d’avoir raisonnablement le sentiment qu’il a fait tout ce qu’il devait faire. Est-il obligatoire pour le déposant de chercher activement et de déterminer avec certitude l’origine de toutes les ressources génétiques et de tous les savoirs traditionnels pertinents et de les divulguer (et

¹³⁹ Par exemple, voir l’article 72.1)d) de la loi de 1977 du Royaume-Uni sur les brevets.

¹⁴⁰ Voir par exemple l’article 10.1) du PLT.

éventuellement de fournir aussi une preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause)? le déposant est-il tenu de déployer des efforts raisonnables ou de faire tout son possible pour déterminer l'origine ou les circonstances juridiques de l'accès? ou le déposant est-il tenu uniquement de divulguer ce qu'il sait déjà sur l'origine ou les circonstances de l'accès (ou de la même manière de divulguer ce qui est connu et considéré comme pertinent de bonne foi)? au contraire, doit-on considérer qu'il n'a pas été satisfait à l'exigence lorsqu'il y a eu une intention prouvée de mauvaise foi de dissimuler l'information considérée comme pertinente aux fins de l'exigence?¹⁴¹

Charge de la preuve

137. Une question connexe concerne la charge de la preuve, ou le point de savoir dans quelle mesure une demande de brevet ou un brevet délivré est considéré a priori comme étant conforme aux exigences en matière de divulgation. Par exemple, le déposant est-il formellement tenu de fournir une preuve selon laquelle les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels ont été légalement acquis (c'est-à-dire conformément aux lois du pays d'origine), ou l'utilisation par le déposant des ressources génétiques ou savoirs traditionnels pertinents est-elle considérée comme licite à moins que le contraire n'ait été prouvé? Enfin, il convient d'établir une distinction entre la question de savoir, dans la pratique, jusqu'à quel point la charge de la preuve incombe concrètement dans le cadre d'un examen ordinaire de demande de brevet, et jusqu'à quel point il est possible d'approfondir la question en principe (par exemple, au cours d'une procédure judiciaire concernant un brevet particulièrement litigieux) - par analogie, certaines limites pratiques peuvent être fixées à la recherche ordinaire sur l'état de la technique, mais une procédure beaucoup plus intensive peut être appliquée lorsque la validité d'un brevet est contestée au cours d'un procès (au point, par exemple, de publier une annonce pour effectuer une recherche sur l'état de la technique concernant un aspect particulier de l'invention).

Intention du déposant

138. Un aspect particulier de la nature des obligations auxquelles est assujéti le déposant concerne le point de savoir si l'intention du déposant doit être prise en considération et jusqu'à quel point il convient de le faire. Par exemple, le PLT établit une distinction entre les conséquences découlant du non-respect d'une condition de forme relative aux brevets et celles dues au non-respect d'une condition de forme résultant d'une intention frauduleuse (article 10.1)). Dans les systèmes des brevets dans lesquels le déposant est obligé de divulguer tout l'état de la technique connu présentant un intérêt pour la validité du brevet, cela ne peut avoir de conséquences significatives que si l'état de la technique pertinent connu est intentionnellement dissimulé. Les conséquences peuvent être moins graves si le non-respect de la condition de forme n'est pas intentionnel ou si le déposant a agi de bonne foi et qu'il prend des mesures opportunes pour remédier à cette situation. Dans certains cas, le non-respect d'une obligation en matière de divulgation ou d'une autre obligation relative à la fourniture d'informations peut donner lieu à une sanction distincte (y compris des sanctions pénales) lorsqu'il peut être assimilé à une tentative délibérée d'induire en erreur - consistant, selon le cas, en une tentative de tromper l'office, une passation frauduleuse de marché ou d'écritures ou l'inscription de fausses déclarations sur des documents officiels; en équité, cela peut aussi invalider le droit de donner effet au brevet (voir l'exposé à partir du paragraphe 124). Les réponses à la question 13, résumées dans le paragraphe 70, donnent quelques exemples de ces sanctions. Lorsque l'inobservation d'une condition quant à la

¹⁴¹ Voir les paragraphes 42 à 44 ci-dessus sur l'obligation de divulguer l'état de la technique connu.

forme ou quant au fond découle d'une erreur ou d'une omission, sans intention aucune de procéder à une falsification ou d'induire en erreur, les conséquences sont généralement moins graves et les possibilités de trouver des voies de recours sont plus élevées.

Obligations conflictuelles

139. L'obligation de divulguer la source exacte d'une ressource génétique peut créer un conflit avec d'autres obligations auxquelles est assujéti le déposant de la demande de brevet, ce qu'il peut être nécessaire de prendre en considération au moment d'examiner et d'appliquer l'exigence en matière de divulgation. Par exemple, dans un protocole d'accès aux ressources et de partage des avantages, il est stipulé ce qui suit :

“Le titulaire du permis accepte de maintenir confidentielle la localisation spécifique des ressources sensibles du parc. Les ressources sensibles incluent les espèces menacées, les espèces en voie de disparition et les espèces rares, les sites archéologiques, les grottes, les sites de fossiles, les minéraux, les ressources précieuses d'un point de vue commercial et les sites de cérémonie sacrés.”¹⁴²

Dans ce cas, une obligation en matière de divulgation fondée sur des exigences relatives au caractère suffisant de la description et à la possibilité de reproduction de l'invention serait probablement remplie grâce à un dépôt de matériel biologique auprès d'une institution de dépôt reconnue, ce qui assurerait le caractère suffisant de la divulgation tout en garantissant la confidentialité de la source. Dans les cas où l'obligation de divulguer l'origine des ressources consiste en un mécanisme de suivi de la transparence ou de la conformité avec les exigences, l'obligation à laquelle est assujéti le déposant peut être moins spécifique lorsque le déposant est tenu de dissimuler une information particulière concernant l'accès aux ressources, y compris lorsque cette dissimulation d'information constitue elle-même une condition du consentement préalable en connaissance de cause et des conditions d'accès convenues.

140. Un conflit d'obligations analogue peut concerner un déposant qui a connaissance de savoirs traditionnels non fixés ou sacrés ou confidentiels, mais est tenu de ne pas les divulguer. Par exemple, ils peuvent faire l'objet d'un accord de non-divulgation ou de restrictions en vertu du droit coutumier. Le processus même de fixation des savoirs traditionnels dans le cadre d'une demande de brevet peut être contraire aux souhaits des détenteurs de ces savoirs¹⁴³. Cela peut être notamment le cas lorsqu'une invention est mise au point grâce à une innovation dans le cadre de savoirs techniques traditionnels, ou d'un partenariat en matière de recherche faisant intervenir des détenteurs de savoirs traditionnels. Le droit des brevets actuel peut offrir des solutions au dilemme évident entre l'obligation de mettre l'état de la technique connu à la disposition de l'office des brevets et celle de protéger d'une divulgation non autorisée les savoirs traditionnels non divulgués; par exemple, il convient probablement de prendre en considération le point de savoir si les savoirs traditionnels ont déjà été fixés et mis à la disposition du public.

V.4 Conséquences du non-respect d'une obligation

¹⁴² Dans “Conditions générales de délivrance d'une autorisation de procéder à des recherches et à des prélèvements scientifiques”, Service des parcs nationaux du Ministère de l'intérieur des États-Unis d'Amérique, document WIPO/GRTKF/IC/4/13.

¹⁴³ Voir le document WIPO/GRTKF/IC/5/5.

141. L'une des questions importantes qui s'est dégagée lors de débats antérieurs est celle de savoir si la divulgation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels (ainsi que d'informations connexes telles que les accord relatifs au consentement préalable en connaissance de cause) doit simplement être encouragée (comme dans la décision VI/24 de la Conférence des Parties), constituer une condition de forme qui ne serait assortie d'aucune sanction ou, au contraire, serait assortie de sanctions significatives (par exemple, une exigence à satisfaire avant que le brevet ne soit délivré) ou représenter un motif quant au fond de validité d'un brevet (y compris une éventuelle révocation)¹⁴⁴.

142. Lorsque des obligations en matière de divulgation non spécifiques ne sont pas remplies, les sanctions encourues, non négligeables, peuvent aller d'une amende pour fausse déclaration, déclaration trompeuse ou déclaration frauduleuse, au refus, à l'invalidation ou à la cession des droits attachés au brevet.

143. Les mécanismes de divulgation particuliers (qui concernent directement les ressources génétiques et les savoirs traditionnels) mentionnés dans les réponses au questionnaire sont soit une application directe effective ou une extension des obligations actuelles en matière de divulgation (ils sont donc soumis aux sanctions actuelles), soit ils ne sont pas soumis à des sanctions directes car n'étant pas juridiquement contraignants.

144. Toutefois, d'autres dispositions peuvent aller plus loin et s'appliquer aux conditions d'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels connexes (par exemple, si les exigences relatives au consentement préalable en connaissance de cause ont été satisfaites au moment de l'accès et qu'une preuve a été constituée à cet effet). Cela entraîne l'examen d'autres questions, notamment en ce qui concerne le suivi ou le contrôle du respect des obligations découlant des contrats, permis, licences ou de tout autre système juridique ou de réglementation au moyen du système des brevets, en particulier lorsqu'il s'agit de se conformer dans un pays aux obligations prescrites et, dans un autre, aux droits attachés à un brevet.

145. Ces dispositions peuvent aller au-delà des exigences en matière de divulgation en tant que telles (et donc au-delà de la portée théorique du présent projet d'étude), en ce qu'elles exigent plus que de la transparence et la fourniture d'informations selon certains critères : dans certains scénarios éventuels, ces dispositions peuvent se résumer à des critères de fond concernant les activités ayant abouti à l'invention brevetée, de sorte que le non-respect des obligations (par exemple, non-obtention d'un consentement préalable en connaissance de cause applicable) donnerait lieu au rejet ou à l'annulation d'un brevet. En d'autres termes, cela va au-delà d'une condition de forme relative à la divulgation de certaines informations, pour devenir un élément d'appréciation essentiel sur le point de savoir si ces informations, lorsqu'elles sont fournies, répondent à certains critères particuliers. Cela met en évidence le rapport incertain entre une condition "de forme" et un motif quant au fond pour d'obtention ou de maintien en vigueur d'un brevet.

146. Par exemple, si l'on prend un scénario dans lequel le déposant d'une demande de brevet est tenu de remettre soit une déclaration indiquant si un consentement préalable en connaissance de cause a été obtenu, soit une preuve directe de ce consentement préalable en connaissance de cause, cela peut être considéré au cours du traitement de la demande par les administrations des brevets comme une condition de forme (en ce qu'il serait simplement

¹⁴⁴ Voir, par exemple, les délibérations du Groupe de travail sur les inventions biotechnologiques mentionnées au paragraphe 26.

considéré qu'un déposant devrait se conformer à cette obligation en tant que condition préalable à l'obtention d'un brevet) ou comme une obligation quant au fond (un examinateur de brevet pourrait vérifier si la revendication ou la preuve du consentement préalable en connaissance de cause est valable, en première analyse ou selon un critère plus précis - par exemple, le consentement préalable en connaissance de cause divulgué par le déposant est-il suffisant pour permettre le dépôt d'une certaine demande de brevet pour une certaine invention dérivée dans une juridiction particulière?) Toutefois, dans ce scénario, la vérification ou non de ce point au cours de la procédure de traitement du brevet ne signifie pas que la validité du brevet délivré ne peut pas être contestée et le brevet éventuellement invalidé. Cela peut être le cas même si le brevet lui-même est valide au regard des critères de fond de la validité du brevet (nouveau, activité inventive et utilité, ainsi que le fait de porter sur un objet brevetable).

147. Le non-respect d'une exigence relative à la fourniture de documents dans un délai prescrit au cours de la phase de dépôt de la demande peut aboutir à la décision de considérer que la demande a été effectivement retirée. Par exemple, dans sa réponse au questionnaire, la Chine indique que si une demande a déjà été déposée dans un pays étranger, l'Office d'État de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine (SIPO) "peut demander au déposant de remettre, dans un délai prescrit, les documents concernant toute recherche effectuée aux fins de l'examen de cette demande, ou les résultats de tout examen réalisé dans ce pays. Si, à l'expiration du délai prescrit, sans raison valable, les documents précités ne sont pas remis, la demande est considérée comme ayant été retirée". Un certain nombre d'administrations chargées de la délivrance des brevets ont des exigences analogues en ce qui concerne la fourniture des rapports de recherche. La fourniture ou non d'un rapport de recherche ne rend pas en elle-même une invention revendiquée brevetable ou non (bien que cela puisse faciliter l'examen quant au fond). Ainsi, ce qui peut être considéré comme une exigence de forme ou une exigence relative à la fourniture de documents peut néanmoins avoir des conséquences importantes.

148. En général, les conséquences éventuelles du non-respect d'une exigence en matière de divulgation doivent être distinguées des questions juridiques de fond qui sont prises en considération en particulier au cours de l'examen de la demande de brevet. Comme cela a été signalé, l'examen de la demande de brevet n'est pas normalement axé sur la question fondamentale de savoir si le déposant est habilité à déposer la demande de brevet (par exemple, il peut y avoir une exigence relative à la fourniture de documents portant sur un acte attributif indiquant que le titre a été transmis par l'inventeur au déposant mais, normalement, l'examinateur ne vérifie pas séparément les circonstances relatives à la validité de l'attribution, les circonstances exactes de l'invention, ou les différentes contributions), mais cela ne signifie pas que ces questions ne sont pas pleinement prises en considération en cas de contestation (par exemple, si une tierce partie réclame une part de la titularité ou de la paternité de l'invention). Dans certains cas, la responsabilité d'examiner les questions de titularité peut ne pas incomber à l'office des brevets¹⁴⁵. Par exemple, dans sa réponse au questionnaire, la Finlande indique ce qui suit :

¹⁴⁵ En ce qui concerne l'OEB, la Grande Chambre de recours a indiqué ce qui suit : "[s]elon le système du brevet européen, l'OEB n'a pas compétence pour régler un différend quant à la question de savoir si un demandeur est habilité ou non par la loi à demander et à obtenir un brevet européen pour l'objet d'une demande particulière [...]. [Le] "protocole sur la reconnaissance", qui fait partie intégrante de la CBE [...], donne compétence aux tribunaux des États contractants pour statuer sur les actions visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen [...]", décision G 3/92 (Requête Latchways), 13 juin 1994.

“les litiges relatifs à la titularité d’une invention sont réglés devant les tribunaux [...] si une personne revendique auprès d’une administration des brevets la titularité d’une invention et si les circonstances sont considérées comme incertaines, l’administration des brevets peut inviter cette personne à engager des poursuites devant un tribunal dans un délai à déterminer. Si les poursuites engagées pour revendiquer la titularité d’une invention sont en instance devant un tribunal, la demande de brevet peut être suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué en dernier ressort”.

Ainsi, toutes les informations requises ne sont pas nécessairement vérifiées et évaluées au cours de la procédure d’examen du brevet, même dans les systèmes de brevets où l’examen quant au fond des demandes de brevet est obligatoire. Les questions fondamentales de la paternité de l’invention et du droit du déposant à déposer une demande peuvent n’être pleinement examinées que si un brevet fait l’objet d’un litige. C’est pourquoi, même si le non-respect des exigences en matière de divulgation n’a pas d’incidences immédiates au cours de la procédure d’examen, les conséquences peuvent être importantes pour le brevet au moment de son entrée en vigueur; et cela peut constituer une forte incitation à satisfaire à ces exigences.

149. Les conséquences éventuelles du non-respect des exigences en matière de divulgation de certaines informations sont, notamment :

- la limitation ou l’annulation des revendications du brevet qu’il conviendrait d’appuyer avec les informations n’ayant pas été divulguées;
- la prise de sanctions (y compris des sanctions administratives et pénales) pour fourniture de fausses informations dans des documents publics, en particulier en cas de rétention d’informations résultant d’une intention frauduleuse;
- le refus de délivrer un brevet au motif que les conditions de forme ou relatives à la fourniture de documents n’ont pas été satisfaites dans le délai prescrit;
- l’annulation ou la cession ultérieure des droits attachés au brevet après sa délivrance en cas d’irrégularités graves (par exemple, dissimulation du nom d’un coïventeur résultant d’une intention frauduleuse); et
- en cas de passation frauduleuse de marché, de “tentative de tromper l’office” ou d’obtention du brevet à la suite de fausses allégations, le refus ou l’annulation éventuelle du brevet, ou l’incapacité d’exercer les droits attachés au brevet.

150. Les conséquences applicables en ce qui concerne une exigence donnée en matière de divulgation peuvent dépendre du fondement juridique de cette exigence. Il est évident que si le fondement juridique de l’exigence en matière de divulgation est l’obligation d’assurer une divulgation suffisante, le non-respect de cette exigence compromet les revendications fondées sur cette divulgation. Si la divulgation concerne le droit de déposer une demande de brevet ou la titularité de l’invention, la conséquence peut être la cession totale ou partielle des droits ou leur annulation. Ou, si la sincérité et la bonne foi constituent le fondement juridique de la divulgation (en particulier, le devoir de divulguer l’état de la technique connu pour une revendication de brevet), la conséquence peut être le rejet de la demande de brevet ou le caractère non exécutoire du brevet délivré ou son annulation. Les fausses allégations ou fausses déclarations, y compris la volonté d’induire l’office des brevets en erreur peut constituer un motif de révocation du brevet. Toutefois, dans ce dernier cas, la conséquence peut ne pas concerner directement la validité du brevet lui-même, mais servir d’argument à la défense lors d’un procès pour atteinte aux droits, ce qui permet d’empêcher l’entrée en vigueur des droits attachés au brevet sans annuler le brevet lui-même. Comme indiqué au

paragraphe 138, l'intention du déposant en cas de non-respect des exigences peut constituer un aspect décisif.

151. Les conséquences découlant du non-respect des exigences en matière de divulgation peuvent aussi varier en fonction du stade atteint dans la procédure de traitement du brevet. En général, les conditions de forme relatives à l'établissement d'une date de dépôt sont considérablement moindres que les conditions à remplir en vue de la délivrance du brevet. Par exemple, aucun brevet ne peut être délivré s'il ne comporte une ou plusieurs revendications, et l'examen des revendications est essentiel pour déterminer la portée des droits attachés au brevet et la validité du brevet; pourtant, en vertu des normes du PLT, aucune revendication ne doit être présentée dès le début en vue d'obtenir une date de dépôt. Les autres conditions de forme, telles que la fourniture de documents de priorité et de traductions peuvent normalement être remplies au cours de la procédure de traitement de la demande de brevet et il n'est pas nécessaire de les remplir immédiatement dès le dépôt de la demande initiale.

152. Ainsi, le non-respect de certaines exigences en matière de divulgation ne donnera pas lieu, souvent, au rejet catégorique de la demande de brevet. Le déposant sera autorisé à rectifier toute irrégularité ou à satisfaire toute condition de forme dans un délai prescrit : par exemple, l'omission de fournir une adresse complète peut être corrigée. Toutefois, si une modification a pour effet d'introduire un nouvel objet technique de fond, non divulgué auparavant par le déposant, cela aura des incidences sur les droits attachés au brevet. Par exemple, la date de priorité de toute revendication appuyée, même en partie, par les éléments fournis peut être liée à la date de la fourniture de ces éléments, ce qui peut avoir un effet contraire sur la validité de la revendication. À l'inverse, comme l'indique, par exemple, la Finlande dans sa réponse au questionnaire, "une demande de brevet ne peut être modifiée de telle manière qu'une protection soit revendiquée pour un objet non divulgué dans la demande au moment où elle a été déposée [...]. Le déposant doit déposer une nouvelle demande dans laquelle les erreurs ont été corrigées".

153. Après la délivrance du brevet, les motifs de contestation du brevet sont généralement limités aux motifs de forme uniquement, ce qui peut limiter les conséquences découlant du non-respect d'une exigence en matière de divulgation généralement considérée comme une condition de forme; en règle générale, un brevet délivré peut être contesté pour des motifs de fond relatifs à la brevetabilité de l'invention ou au droit d'être titulaire des droits attachés au brevet ou de les exercer. Par exemple, l'application de l'article 10 du PLT signifierait qu'un brevet ayant déjà été délivré ne pourrait être annulé pour non-paiement d'une taxe, ou non-fourniture d'un abrégé, si cela était passé inaperçu au cours de la procédure d'examen et de traitement, et ne résultait pas d'une intention frauduleuse du déposant.

154. Ainsi, les conséquences du non-respect d'une exigence particulière en matière de divulgation peuvent dépendre des fondements juridiques de cette exigence, du stade atteint dans la procédure de traitement du brevet et des mesures prises pour remédier au non-respect de cette exigence, ainsi que de l'examen de questions sur le point de savoir, notamment, si le non-respect de cette exigence est non intentionnelle ou découle d'une intention frauduleuse et si les revendications du brevet s'appuient sur des éléments non divulgués.

155. Une question essentielle concerne le point de savoir si la non-divulgation des informations requises a une incidence sur la validité du brevet, et en particulier sur la brevetabilité de l'invention revendiquée, sur le droit du déposant de déposer une demande de brevet ou sur le droit du titulaire du brevet d'avoir la propriété du brevet ou de faire valoir les

droits qui y sont attachés. Si une tendance générale peut être dégagée, les conséquences du non-respect des exigences en matière de divulgation correspondent généralement à la nature des informations non fournies - par exemple, la non-divulgation d'informations relatives aux conditions de la titularité et du droit de déposer une demande aurait avant tout des conséquences sur la possibilité d'être titulaire du brevet et d'exercer les droits qui y sont attachés; la non-fourniture d'informations relatives à l'examen de la validité de l'invention ou nécessaires pour appuyer les revendications du brevet aurait surtout des incidences sur la validité du brevet lui-même. Toutefois, dans la pratique, cette tendance générale varie considérablement.

V.5 Mise en œuvre, vérification ou suivi du respect de l'exigence en matière de divulgation

156. En fonction de la nature de l'obligation à laquelle est soumis le déposant et des conséquences du non-respect de toute exigence particulière en matière de divulgation, le respect de l'obligation peut donner lieu à la mise au point de mécanismes importants de suivi et de vérification qui peuvent eux-mêmes soulever des questions relatives à la compatibilité avec les lois, principes et procédures établis. Certaines options relatives à l'élaboration d'exigences spécifiques en matière de divulgation dans le domaine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels soumettraient le déposant à de nouvelles obligations en matière de procédure et de fourniture de documents - telles que l'obligation de fournir aux administrations des brevets un certificat d'origine, un contrat d'accès, un certificat ou une licence, ou un autre document à l'appui de l'affirmation selon laquelle le consentement préalable en connaissance de cause a été obtenu et que l'accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels s'est fait en toute légalité. L'application pratique de cette exigence en matière de divulgation peut dépendre directement de l'existence et de l'efficacité de mécanismes distincts de réglementation, de mise en conformité ou de suivi, souvent dans une

juridiction étrangère. Les effets d'une simple obligation de transparence - l'obligation de fournir des copies de tout document considéré de bonne foi comme pertinent - seraient différents de ceux d'une obligation de satisfaire à une exigence de fond dont il peut être nécessaire, à un certain stade, de vérifier le respect.

157. Dans ce dernier cas, il conviendrait d'examiner de façon plus approfondie comment il faudrait structurer ou articuler le rapport entre le système des brevets dans un pays et les lois relatives à l'accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels et aux questions contractuelles en général dans un autre pays. Par exemple, une administration des brevets ou un tribunal peut être obligé d'examiner si un acte pertinent autorisant l'accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels dans un autre pays est licite et constitue une base légale pour une demande de brevet ou une délivrance de brevet (à condition, toujours, que le lien nécessaire entre les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels et l'invention lui-même ait été établi). Cette quête de validité juridique peut être résumée par la question de savoir si en vertu d'une loi générale sur l'accès ou d'un contrat d'accès particulier (a priori interprété selon la législation du pays d'origine), la recherche aboutissant à l'invention revendiquée, l'acte de déposer le brevet et le droit revendiqué de déposer une demande (ou la désignation des déposants de demandes ou des titulaires de brevet) sont compatibles avec les obligations définies dans cet autre pays. Lorsque la question a fait l'objet d'une procédure judiciaire dans le pays d'origine (ou éventuellement dans un pays tiers, tel que celui dans lequel la recherche a été effectuée), cela peut créer le besoin de déterminer si le jugement rendu par un tribunal étranger sera accepté et de quelle manière. En général, en déterminant la validité juridique de l'accès et les conséquences découlant du droit du déposant de déposer une demande de brevet, il peut être nécessaire d'examiner des questions relatives au "choix de la législation applicable", c'est-à-dire la question de savoir la législation de quel pays appliquer pour déterminer la validité juridique de l'accès et la conformité avec les obligations contractuelles pertinentes. Ce domaine du droit est hautement complexe, qu'il s'agisse de l'atteinte aux lois applicables ou du respect des obligations contractuelles : certains principes bien établis sont désignés sous le nom de *lex fori* (contrat interprété selon la loi du pays où la procédure judiciaire est engagée), *lex loci contractus* (contrat interprété selon la loi du pays où le contrat a été conclu), ou *lex loci solutionis* (contrat interprété selon la loi du pays où le contrat doit être exécuté); d'autres aspects à prendre en considération concernent l'intention des parties au contrat et la nature des intérêts du gouvernement.

158. Un mécanisme existant de suivi du respect des obligations et de transparence qui peut s'appliquer dans ce cas est l'inscription des sûretés concernées, qu'il s'agisse de la titularité de l'invention, d'une licence ou d'une sûreté réelle, chacune de ces sûretés pouvant découler d'une certaine manière des règlements et accords concernant l'accès et le partage des avantages. Par exemple, si les parties le souhaitent, les dispositions d'un contrat d'accès qui portent sur le partage des avantages peuvent prévoir que le fournisseur de l'accès a le droit d'être partiellement ou entièrement titulaire des brevets relatifs aux inventions découlant de cet accès, de posséder une licence sur un tel brevet ou de céder les brevets en cas de défaut de paiement ou de violation des conditions contractuelles. Différents mécanismes permettant de procéder à l'inscription de ces intérêts existent dans les systèmes nationaux et régionaux des brevets. Les offices des brevets procèdent rarement à un suivi actif de ces inscriptions ou à leur examen en vue de déterminer la validité juridique d'un acte quant au fond. L'inscription de la titularité d'une invention, d'une licence ou d'une sûreté réelle est examinée de façon approfondie lorsque le statut juridique qu'elle permet d'enregistrer ou d'établir est directement concerné, par exemple dans le cadre d'une procédure judiciaire.

159. Un autre mécanisme de suivi du respect des obligations présenté au comité concerne la suggestion selon laquelle les contrats d'accès et de partage des avantages peuvent exiger, comme condition à l'accès, que toutes les demandes de brevet portant sur la recherche découlant de l'accès soient indiquées et que le contrat lui-même soit mentionné dans toute demande de brevet pour une invention découlant de cette recherche; comme souligné, cela revient à utiliser une obligation contractuelle comme fondement d'une divulgation relative aux conditions d'accès dans les demandes de brevet¹⁴⁶.

160. L'obligation de fournir des pièces justificatives des modalités d'accès peut être facilitée par un système plus clair et harmonisé d'enregistrement ou de certification de l'accès. Par exemple, les Lignes directrices de Bonn reconnaissent la nécessité de procéder à "une collecte et une analyse plus complète d'informations" sur un éventail de questions comprenant notamment la "possibilité de mettre en pratique un système de certificat d'origine reconnu sur le plan international comme preuve du consentement préalable en connaissance de cause et de conditions mutuellement convenues". Des contrats ordinaires ou des contrats types de transfert de matériel et des accords analogues coordonnés ou harmonisés énonçant les conditions d'accès peuvent également permettre d'enregistrer ou de certifier les conditions d'accès.

VII. DISPOSITIONS DES TRAITÉS RELATIFS AU DROIT DES BREVETS

161. La présente section est consacrée à l'examen de certains aspects pertinents des traités administrés par l'OMPI, en vue de répondre à la demande visant à ce que le présent projet d'étude traite des méthodes compatibles avec ces traités. Les traités administrés par l'OMPI n'énoncent pas de normes exhaustives ou complètes pour les systèmes nationaux de brevets, mais prévoient plutôt un éventail de normes applicables aux exigences en matière de divulgation, du point de vue tant du droit matériel que des conditions quant à la forme. Par souci d'exhaustivité, la présente section cite également certaines dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC, bien qu'il ne soit pas administré par l'OMPI et que son interprétation ne puisse être juridiquement contraignante pour le Secrétariat de l'OMPI.

Convention de Paris

162. La Convention de Paris énonce certains principes fondamentaux applicables aux législations nationales en matière de brevets. Par exemple, l'article 2 a pour effet de permettre l'application du principe du traitement national au droit des brevets :

“Les ressortissants de chacun des pays de l'Union [de Paris] jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.”

Cela signifie qu'aucune exigence en matière de divulgation ne doit être applicable de façon plus avantageuse pour les ressortissants d'un pays qui présentent une demande de brevet ou sont titulaires des droits attachés au brevet, que pour les étrangers.

¹⁴⁶ Document WIPO/GRTKF/IC/4/13, cité au paragraphe 132.

163. L'article 4*bis* de la Convention de Paris porte sur l'indépendance des brevets obtenus pour la même invention dans différents pays qui doit s'entendre "d'une façon absolue", notamment "au point de vue des causes de nullité et de déchéance". L'article 4*ter* prévoit le droit pour l'inventeur "d'être mentionné comme tel dans le brevet", un mécanisme de divulgation qui peut être pertinent dans le cadre de la présente étude et qui a fait l'objet d'un examen approfondi plus haut (voir le paragraphe 50).

164. Selon l'article 4*quater*, la délivrance d'un brevet ne peut être refusée et un brevet ne peut être invalidé pour "le motif que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à des restrictions ou limitations résultant de la législation nationale". Par exemple, le refus ne peut être fondé sur le point de savoir si l'utilisation d'une technique particulière a été approuvée. Cette disposition permet d'établir une distinction entre l'autorisation de commercialiser un produit et la détermination de la validité d'un brevet délivré pour le produit, une distinction pouvant constituer un élément d'appréciation pour certaines exigences en matière de divulgation qui créent effectivement de nouveaux motifs quant au fond en ce qui concerne la validité d'un brevet.

Traité sur le droit des brevets

165. Le Traité sur le droit des brevets (PLT) énonce des normes relatives aux formalités et à la procédure en ce qui concerne les demandes de brevet nationales (régionales) déposées auprès des offices nationaux (régionaux), et les demandes internationales selon le PCT après l'ouverture de ce qu'il est convenu d'appeler la "phase nationale". Le PLT "n'établit pas une procédure complètement uniforme pour toutes les Parties contractantes, mais garantit aux déposants et aux titulaires d'un brevet que, par exemple, une demande qui remplit les conditions maximales autorisées en vertu du traité et de son règlement d'exécution remplira les conditions de forme prescrites par n'importe quelle Partie contractante"¹⁴⁷. L'article 2.2), intitulé "*Non-réglementation du droit matériel des brevets*", prévoit que "[a]ucune disposition du présent traité ou de son règlement d'exécution ne saurait être interprétée comme pouvant limiter la liberté qu'a une Partie contractante de prescrire dans la législation applicable les conditions relevant du droit matériel des brevets qu'elle désire".

166. Le PLT contient néanmoins plusieurs dispositions pouvant concerner les aspects des exigences en matière de divulgation relatifs aux conditions de forme ou aux procédures applicables. C'est notamment le cas en matière d'attribution d'une date de dépôt de la demande. L'article 5.1), intitulé "*Éléments de la demande*" exige notamment qu'une date de dépôt soit attribuée au déposant s'il a fourni à un office de brevets : "i) l'indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande; ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant ou permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant; iii) une partie qui, à première vue, semble constituer une description". Par exemple, il n'est pas nécessaire que les revendications du brevet, qui

¹⁴⁷ Paragraphe 2.01 des notes explicatives relatives au Traité sur le droit des brevets et au règlement d'exécution du Traité sur le droit des brevets (Publication de l'OMPI n° 258), qui sont « purement explicatives ».

revêtent une importance fondamentale tant pour la validité que pour l'effet juridique des droits attachés au brevet, soient déposées en premier lieu pour qu'une date de dépôt soit attribuée à une demande de brevet. De la même manière, l'identité de l'inventeur, dont la divulgation peut être exigée, ne doit pas nécessairement être donnée au moment du dépôt.

167. Si cette question concerne essentiellement les conditions de forme relatives au dépôt, elle peut avoir des incidences considérables pour certaines exigences relatives en matière de divulgation. Par exemple, l'examen de ces exigences démontre qu'il semble exister une condition de forme ou une exigence ferme se traduisant par la non-attribution d'une date de dépôt à une demande à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une preuve du respect de la législation relative à l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels : "Les demandes non accompagnées de tels documents [documents officiels des pays fournisseurs prouvant la légalité de l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes] seraient automatiquement *renvoyées au déposant en vue d'un nouveau dépôt* avec les documents pertinents"¹⁴⁸. Cette démarche semble suggérer que la demande ne serait pas acceptée et une date de dépôt ne lui serait pas attribuée sans les documents détaillés prouvant que les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels présentant un quelconque rapport avec la demande de brevet ont été obtenus de manière licite. Cette exigence serait en contradiction avec des dispositions telles que celles qui, dans le PLT, concernent les critères d'attribution d'une date de dépôt. Dans la pratique, il est également difficile de voir comment déterminer si une déclaration relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels peut être pertinente si l'invention brevetée n'est pas revendiquée (à supposer qu'un rapport soit établi entre les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels et l'invention revendiquée, justifiant l'exigence en matière de divulgation), une demande pouvant être acceptée dans un premier temps sans que les revendications soient présentées dans leur totalité - les revendications formant l'élément décisif de la détermination de la portée réelle de l'invention.

168. Comme mentionné plus haut (paragraphe 32), le PLT contient également des dispositions portant sur la forme et le contenu des demandes de brevet, ces dispositions étant alignées sur les exigences prescrites dans le PCT. Le document SCP/6/5 de l'OMPI rend compte de façon détaillée du lien entre le PLT et le PCT. Dans les notes explicatives relatives au PLT¹⁴⁹, il est indiqué que l'article 6.1) du PLT "étend aux demandes nationales et régionales, dans la mesure du possible, les conditions applicables quant à la forme et au contenu aux demandes internationales selon le PCT. Le libellé de cette disposition est inspiré de celui de l'article 27.1) du PCT. Il est sous-entendu que l'expression 'quant à sa forme ou à son contenu' doit être prise dans le même sens que dans cet article. Les notes relatives à cet article contenues dans les [actes de la conférence diplomatique correspondante] fournissent l'explication suivante :

'Les mots '*forme ou [...] contenu*' servent essentiellement à souligner une situation qui va de soi : les conditions du droit matériel des brevets (critères de brevetabilité, etc.) ne sont pas visées''.

¹⁴⁸ Dutfield, Graham, "Protecting Traditional Knowledge and Folklore: A review of progress in diplomacy and policy formulation," <http://www.ictsd.org/unctad-ictsd>, 2002, p. 25 (pas d'italiques dans le texte).

¹⁴⁹ Paragraphes 6.01 et 6.02 des notes explicatives relatives au Traité sur le droit des brevets et au règlement d'exécution du Traité sur le droit des brevets (Publication de l'OMPI n° 258), qui figurent également dans l'annexe I du document SCP/6/5 de l'OMPI.

169. Les notes explicatives contiennent les exemples suivants : “La condition, autorisée en vertu de l’article 29.2 de l’Accord sur les ADPIC, selon laquelle le déposant d’une demande de brevet doit fournir des renseignements sur les demandes qu’il aura déposées et sur les brevets qui lui auront été délivrés à l’étranger, ne constitue pas une condition quant à la forme ou au contenu d’une demande aux fins de cette disposition. De même, ne sont pas non plus des conditions quant à la forme ou au contenu d’une demande aux fins de cette disposition les conditions imposées en ce qui concerne l’obligation de divulgation, les indications précisant si une demande a été établie avec l’aide d’une société de commercialisation des inventions et, si tel est le cas, l’indication du nom et de l’adresse de cette société, ainsi que les dispositions relatives à la divulgation des résultats de la recherche sur les demandes et brevets connexes. En outre, les conditions relatives à la forme ou au contenu d’une demande ne comprennent aucune disposition de législation nationale ni aucune clause d’accords bilatéraux ou multilatéraux concernant les investissements étrangers, les concessions publiques ou les marchés publics”¹⁵⁰.

170. Étant donné que “dans la pratique les États contractants ont des avis différents”¹⁵¹ sur la question de la distinction entre les conditions de fond et les conditions quant à la forme et au contenu, une certaine incertitude et une certaine ambiguïté demeurent quant à la manière d’établir cette distinction. Toutefois, puisque cette question n’a pas été réglée dans le cadre du PCT, il a été jugé inopportun de définir avec précision dans le cadre du PLT un sujet relevant du PCT qui, dans le contexte de ce même PCT, a été volontairement laissé ambigu¹⁵². De la même manière, la nature des normes de fond n’est pas prescrite dans le cadre du PLT. Il existe généralement deux domaines du droit matériel qui sont directement liés à la délivrance d’un brevet : les conditions que l’invention divulguée doit remplir pour obtenir la protection par brevet (sa conformité avec la définition d’une invention brevetable et avec les autres critères de brevetabilité), et le droit du déposant d’obtenir la délivrance du brevet (qualité d’inventeur, nature de la cession des droits, etc.). D’autres domaines du droit matériel peuvent ne pas être directement concernés par la délivrance ou la validité du brevet en tant que tel - des exemples de ces autres domaines figurent plus haut, dans l’extrait cité, notamment, les investissements étrangers, les concessions publiques ou les contrats publics.

171. L’article 10 du PLT, intitulé “Validité du brevet; révocation” présente également un intérêt dans le cadre du présent projet d’étude et a déjà été examiné plus haut, notamment en relation avec la nature des conséquences de l’inobservation des conditions de forme. L’article 10.1) prévoit que “l’inobservation d’une ou de plusieurs des conditions de forme relatives à une demande, énoncées aux articles 6.1), 2), 4) et 5) et 8.1) à 4), ne peut pas constituer un motif de révocation ou d’annulation du brevet, dans sa totalité ou en partie, sauf lorsque l’inobservation de la condition de forme résulte d’une intention frauduleuse”. L’article 10.2) énonce ce qui suit : “Un brevet ne peut pas être révoqué ni annulé, dans sa totalité ou en partie, sans que le titulaire ait la possibilité de présenter des observations sur la révocation ou l’annulation envisagée et d’apporter les modifications et les rectifications autorisées par la loi, dans un délai raisonnable”.

¹⁵⁰ *op. cit.* paragraphe 6.03 et annexe I du document SCP/6/5 de l’OMPI.

¹⁵¹ Paragraphe 8 du document SCP/6/5.

¹⁵² *Ibid.*

Traité de coopération en matière de brevets

172. Compte tenu du lien entre les deux traités qui a été approuvé en connaissance de cause au cours des négociations sur le PLT, le PCT lui-même revêt une importance significative tant pour la détermination des normes applicables aux demandes internationales (y compris le traitement des demandes internationales dans le cadre des juridictions nationales), que pour l'interprétation du PLT. Le Guide des déposants du PCT présente le système du PCT dans les termes suivants :

“Le PCT facilite l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est demandée soit dans tous les États contractants, soit dans un ou plusieurs d'entre eux. Il prévoit le dépôt d'une seule demande de brevet (“la demande internationale”) produisant ses effets dans plusieurs États et évitant d'avoir à déposer plusieurs demandes distinctes, nationales ou régionales, de brevet. Le PCT ne supprime pas la nécessité de procéder à l'instruction de la demande internationale lors de la phase nationale au sein des offices nationaux ou régionaux, mais facilite cette instruction sur plusieurs points importants en vertu des procédures appliquées tout d'abord à l'ensemble des demandes internationales au cours de la phase internationale de l'instruction selon le PCT. En effet, le contrôle des formalités, la recherche internationale et (éventuellement) l'examen préliminaire international effectué durant la phase internationale, ainsi que l'ajournement automatique de la procédure nationale qui s'ensuit, font que le déposant dispose de davantage de temps et de meilleurs éléments d'appréciation pour décider du maintien ou non de sa demande et dans quels pays”¹⁵³.

173. Le système du PCT est un système de dépôt et non de délivrance de brevets. Il prévoit une *phase internationale*, comprenant le dépôt de la demande internationale, la recherche internationale, la publication internationale et l'examen préliminaire international; et une *phase nationale* postérieure auprès des offices nationaux ou régionaux de brevets qui traitent les demandes internationales comme des demandes de brevet nationales ou régionales. La décision de délivrer ou de refuser un brevet revient exclusivement aux offices nationaux ou régionaux au cours de la phase nationale. Néanmoins, le PCT permet d'harmoniser les questions de procédure et les questions administratives, y compris la forme et le contenu des demandes de brevet.

174. Ainsi, les dispositions du PCT peuvent présenter de l'intérêt en ce qui concerne les questions relatives à la divulgation aussi bien dans la phase internationale que dans la phase nationale et en relation avec les exigences nationales quant à la forme ou au contenu des demandes internationales. Les exigences quant à la forme ou au contenu d'une demande internationale sont énoncées dans le traité lui-même et dans son règlement d'exécution - elles ont été examinées plus haut lors de l'examen des obligations en matière de divulgation en général. En résumé, le PCT prévoit ce qui suit : “une demande internationale doit comporter [...] une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils sont requis) et un abrégé”. La nature de chacun de ces éléments est précisée en détail dans le traité et dans son règlement d'exécution.

¹⁵³ Guide du déposant du PCT, volume I, chapitre II, paragraphe 11.

175. En ce qui concerne la phase nationale, l'article 27 du PCT énonce que "(a)ucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d'exécution ou à des exigences supplémentaires", mais que cela ne saurait "empêcher aucune législation nationale d'exiger, une fois que le traitement de la demande internationale a commencé au sein de l'office désigné [...] la remise de documents qui n'appartiennent pas à la demande internationale mais qui constituent la preuve d'allégations ou de déclarations figurant dans cette demande [...]". Dans le même article, il est indiqué que rien dans le PCT ni dans son règlement d'exécution "ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d'aucun État contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité qu'il désire" et que "la législation nationale peut exiger du déposant qu'il fournisse des preuves quant à toute condition de droit matériel de brevetabilité qu'elle prescrit".

176. La règle 51*bis* du PCT apporte des précisions sur l'article 27 en indiquant (règle 51*bis*.1.a) que "la législation nationale applicable par l'office désigné peut [...] exiger que le déposant fournisse, en particulier : i) tout document relatif à l'identité de l'inventeur, ii) tout document relatif au droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet," ainsi que, dans certaines circonstances, des informations concernant les documents de priorité, une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur, et des justifications concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté.

177. Éventuellement, et selon la législation nationale applicable, "tout document relatif au droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet" peut porter sur des questions telles que celle de savoir si le déposant est partie à un accord juridique (tel qu'un accord de transfert de matériel) concernant des contributions au processus inventif, qui a une incidence sur le droit du déposant de demander ou d'obtenir la délivrance d'un brevet. Le déposant d'une demande selon le PCT peut être tenu, en vertu de la législation nationale, de fournir une déclaration concernant son droit de déposer une demande et d'obtenir la délivrance d'un brevet (pour la majorité des États désignés) : il peut être satisfait à cette exigence déjà au moment du dépôt de la demande ou à un stade ultérieur au cours de la phase internationale (grâce à la remise de la déclaration appropriée), au moment de l'ouverture de la phase nationale auprès des offices désignés concernés ou après l'ouverture de la phase nationale. Lorsque l'office désigné "peut raisonnablement douter de la véracité des indications ou de la déclaration en question" il peut exiger des documents ou des preuves relatifs au droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet et à l'identité de l'inventeur.

178. Le système du PCT prévoit des dispositions particulières concernant les exigences en matière de divulgation sous la forme de dépôt de matériel biologique et de listages de séquences de nucléotides ou d'acides aminés. Selon la règle 13*bis*.1, "on entend par 'référence à du matériel biologique déposé' les informations données dans une demande internationale au sujet du dépôt de matériel biologique auprès d'une institution de dépôt ou au sujet du matériel biologique ainsi déposé". La règle 13*bis*.2 précise comment ces références doivent être faites (comme l'indique le paragraphe 103) et prévoit que "si elle est ainsi faite, [la référence] est considérée comme satisfaisant aux exigences de la législation nationale de chaque État désigné". La règle 13*ter*, concernant le listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés, exige effectivement que ce listage soit fourni conformément à la norme prévue dans les instructions administratives, y compris sous forme déchiffrable par ordinateur. Si le listage n'est pas fourni dans le délai prescrit, l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à la recherche à l'égard de cette demande dans la

mesure où le défaut de fourniture des informations sous la forme prescrite empêche la réalisation d'une recherche significative. Au cours de la phase nationale ou régionale, un office désigné ne peut exiger la fourniture d'un listage des séquences autre qu'un listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives.

179. Le PCT ne prévoit pas de mécanisme permettant de présenter une déclaration distincte sur la source des ressources génétiques ou savoirs traditionnels comme un élément distinct de la forme ou du contenu d'une demande internationale, ou comme une exigence nationale supplémentaire relative à la forme ou au contenu d'une demande internationale. Selon le PCT, rien dans le traité ni dans son règlement d'exécution "ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d'aucun État contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité qu'il désire". Cela s'applique clairement à la brevetabilité des inventions en tant que telles. Toutefois, comme cela a déjà été souligné plusieurs fois plus haut, le droit du déposant de demander et d'obtenir un brevet est une question qui relève aussi du droit matériel, distincte de celle de la brevetabilité technique de l'invention en tant que telle, mais éventuellement au moins tout aussi importante pour ce qui est de la titularité et de l'exercice en dernier ressort des droits attachés au brevet.

Accord sur les ADPIC

180. Un certain nombre de dispositions de l'Accord sur les ADPIC peuvent également être pertinentes en ce qui concerne les exigences en matière de divulgation. La portée de ces dispositions dépasse celle de la présente étude et leur interprétation est fondée sur les procédures prescrites au sein de l'Organisation mondiale du commerce¹⁵⁴. Néanmoins, un certain nombre de ces dispositions sont indiquées ci-après car elles peuvent fournir des indications utiles sur les questions à l'étude. Comme indiqué dans le document WIPO/GRTKF/IC/1/3, lorsque cette question a été examinée pour la première fois par le comité :

"Du point de vue de la propriété intellectuelle, les normes actuelles en matière de disponibilité, de portée et d'utilisation des brevets, telles que celles mentionnées aux articles 27, 29, 32 et 62 de l'Accord sur les ADPIC, peuvent fournir quelques indications quant à la manière dont les États membres de l'OMPI qui sont également membres de l'OMC peuvent appliquer ce principe"¹⁵⁵.

L'article 27.1 de l'Accord sur les ADPIC énonce ce qui suit : "Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle". Cet article renvoie à la brevetabilité de l'invention en tant que telle et ne prévoit aucune référence particulière au droit du déposant de demander et d'obtenir un brevet, qui est déterminé dans une partie distincte; manifestement, la brevetabilité technique de l'invention divulguée ne donne pas au déposant le droit d'obtenir un brevet pour cette invention. L'article 29 de l'Accord sur les ADPIC impose une exigence ferme en matière de divulgation, comme une condition particulière des systèmes de brevets, aux membres de l'OMC qui "exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du

¹⁵⁴ Voir en particulier l'article IX.2 de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

¹⁵⁵ Paragraphe 45 du document WIPO/GRTKF/IC/1/3.

dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande”. Le paragraphe 2 de cet article ajoute que “Les Membres [de l’OMC] pourront exiger du déposant d’une demande de brevet qu’il fournisse des renseignements sur les demandes correspondantes qu’il aura déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l’étranger”. Ainsi, l’article 29 codifie plusieurs exigences en matière de divulgation qui ont été examinées plus haut.

181. Aux termes de l’article 32 de l’Accord sur les ADPIC, “Pour toute décision concernant la révocation ou la déchéance d’un brevet, une possibilité de révision judiciaire sera offerte”, ce qui peut s’appliquer aux conséquences de certaines obligations en matière de divulgation (voir aussi l’article 10.2) du PLT). L’article 62 énonce une série de normes concernant l’acquisition ou le maintien des droits de propriété intellectuelle et des procédures *inter partes* y relatives. Par exemple, il prévoit que “Les Membres [de l’OMC] pourront exiger, comme condition de l’acquisition ou du maintien des droits de propriété intellectuelle [spécifiés] [...], que soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Ces procédures et formalités seront compatibles avec les dispositions [de l’Accord sur les ADPIC]”. L’article susmentionné indique également que “les procédures relatives à l’acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle et, dans les cas où la législation d’un Membre prévoit de telles procédures, les procédures de révocation administrative et les procédures *inter partes* telles que l’opposition, la révocation et l’annulation, seront régies par les principes généraux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14”. Ces principes comprennent, notamment, l’exigence que les procédures soient “loyales et équitables” (article 41.2).

VIII. EXAMEN DES METHODES APPLICABLES EN MATIERE D’EXIGENCE DE DIVULGATION

182. La présente partie du projet d’étude s’appuie sur les questions susmentionnées pour examiner les méthodes qui, en conformité avec les obligations prescrites dans les traités administrés par l’OMPI, permettent d’exiger que les déposants de demandes de brevet divulguent différents types d’informations concernant les ressources génétiques et les savoirs traditionnels. Cet examen porte sur chacun des aspects généraux du sujet abordé plus haut. Il concerne les exigences pertinentes en matière de divulgation qui sont propres au droit des brevets actuel et sont donc applicables dans le cadre existant, les exigences pouvant induire la clarification ou l’amélioration des mécanismes de divulgation existants et les exigences pouvant consister en de nouvelles formes totalement distinctes.

i) Fondement de l’exigence de divulgation

183. La présente section concerne les liens sur lesquels il convient éventuellement de fonder les exigences en matière de divulgation, ou la question de savoir quel rapport doit éventuellement exister entre l’objet du brevet et les ressources génétiques ou savoirs traditionnels pour que le déposant de la demande de brevet soit tenu de satisfaire à ces exigences. En général, il est considéré qu’un certain type de rapport doit être établi entre les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels concernés d’une part, et l’invention revendiquée d’autre part. Toutefois, il peut être indiqué de prendre en considération les exigences en matière de divulgation qui créent un lien entre les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels et d’autres caractéristiques de l’invention telles que les modes de réalisation préférés ou les exemples particuliers cités dans la description de l’invention. Ces liens éventuels concernent notamment :

- l'accès nécessaire aux ressources génétiques pour réaliser ou reproduire l'invention revendiquée;
- l'accès nécessaire aux ressources génétiques pour mettre en œuvre le mode de réalisation préféré de l'invention ou un autre exemple donné dans la description du brevet;
- l'utilisation des savoirs traditionnels dans l'état de la technique connu par le déposant, ce qui présente un intérêt concernant le point de savoir si l'invention revendiquée est nouvelle et non évidente;
- l'utilisation directe dans la mise au point de l'invention, des savoirs traditionnels mis à disposition par un détenteur de ces savoirs traditionnels de sorte que le détenteur devient un coinventeur potentiel;

Les quatre liens éventuels susmentionnés reposent sur les principes du droit des brevets actuel, de sorte que des règles bien établies peuvent être utilisées pour déterminer, au cas par cas, si une invention donnée fait l'objet d'exigences pertinentes en matière de divulgation, ce qui apporte un certain degré de précision et de cohérence dans leur application.

- l'utilisation, au cours de la recherche ayant abouti à l'invention, de ressources génétiques qui ont été fondamentales dans la mise au point de l'invention;
- l'utilisation, au cours de la recherche ayant abouti à l'invention, de ressources génétiques qui n'ont joué qu'un rôle accessoire dans la mise au point de l'invention;

Il peut être nécessaire de préciser davantage ces liens éventuels en ce qui concerne le point de savoir comment le lien doit être déterminé dans la pratique et quel type de contribution en matière de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels doit être considérée comme suffisamment significative, directe ou immédiate pour fonder l'obligation. Il est éventuellement possible de préciser ce lien en s'appuyant sur les principes du droit des brevets existant : par exemple, si l'accès à une ressource génétique est essentiel pour réaliser ou reproduire une invention, cela peut être considéré comme une contribution suffisamment importante à la réalisation de l'invention dans un premier temps.

- l'extension de la portée d'une obligation prescrite en vertu d'un contrat d'accès ou d'une législation relative à l'accès à la recherche ayant abouti à la mise au point de l'invention, à la réalisation de l'invention elle-même ou à l'acte de déposer la demande de brevet.

Il peut être nécessaire de préciser comment une administration des brevets ou une autorité judiciaire doit interpréter et appliquer les obligations contractuelles et les autres obligations juridiques prescrites dans une autre juridiction.

ii) *Principes juridiques fondant l'exigence de divulgation*

Les principes juridiques fondant éventuellement une exigence pertinente en matière de divulgation peuvent être classés en deux catégories, à savoir ceux découlant du droit des brevets actuel et ceux fondés sur d'autres systèmes juridiques. La première catégorie comprend notamment :

- l'obligation de divulguer suffisamment l'invention pour qu'elle puisse être réalisée par une personne du métier et, si nécessaire, de divulguer le meilleur mode de réalisation de l'invention connu de l'inventeur;
- l'exigence selon laquelle les revendications du brevet doivent être suffisamment appuyées par les caractéristiques techniques divulguées dans le brevet;
- l'exigence de fournir des informations sur l'état de la technique connu présentant un intérêt pour l'examen des revendications du brevet;
- l'exigence d'instituer le droit de demander ou d'obtenir un brevet;
- des exigences relatives à l'inscription de licences et de sûretés réelles; et
- une exigence découlant de l'interaction entre le droit des brevets et les principes relatifs à l'ordre public et à la moralité.

Parmi les principes découlant éventuellement du droit des brevets en général, il convient d'établir une distinction entre le droit des brevets en ce qui concerne la brevetabilité de l'invention en tant que telle, et le droit du déposant de demander et d'obtenir un brevet. Ces deux domaines, qui relèvent tous deux du droit des brevets, ont été élaborés et appliqués distinctement. L'examen quant au fond des brevets a généralement été axé sur l'analyse de la question de savoir si l'invention elle-même peut prétendre à un brevet (si elle est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle). Les questions sur le point de savoir si le déposant a le droit de demander un brevet ne sont pas, en règle générale, considérées quant au fond lors de l'examen du brevet et sont prises en considération uniquement dans des cas particuliers.

184. Dans la deuxième catégorie, les principes ne découlant pas du droit des brevets qui fondent une obligation de divulgation peuvent être issus de législations relatives à l'accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels et au partage des avantages connexes. Ces principes juridiques peuvent être empruntés à des normes internationales, établies notamment par la Convention sur la diversité biologique et le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ou éventuellement aux législations nationales applicables dans le pays d'origine, le pays où la recherche a été effectuée ou l'invention réalisée ou le pays où la demande de brevet a été déposée. Le droit contractuel peut constituer le fondement juridique, qu'il soit considéré comme le fondement juridique en tant que tel ou, s'il s'agit de contrats ou de licences, comme le mécanisme juridique permettant de mettre en application les règlements relatifs à l'accès et au partage des avantages. Lorsque l'obligation de divulguer est entièrement fondée sur une base juridique distincte, telle que l'application de régimes d'accès et de dispositions contractuelles étrangers, il peut être nécessaire de préciser leur application et leur interprétation en vertu de la législation du pays délivrant le brevet.

iii) Nature de l'obligation à laquelle est assujetti le déposant

185. Plusieurs propositions relatives aux exigences en matière de divulgation ont défini l'obligation à cet égard de différentes manières, qui vont de l'exhortation ou de l'encouragement à un motif éventuel de refus ou de révocation d'un brevet. La nature de l'obligation de divulguer s'entend en général de la question de savoir s'il s'agit d'exigences quant à la forme ou quant au fond. Cependant, cela ne signifie pas que les exigences quant à la forme sont nécessairement moins importantes s'agissant de l'obtention d'un brevet. Le défaut de paiement d'une taxe nécessaire dans les délais, sans que des mesures opportunes soient prises pour régler le problème, entraîne normalement le rejet pur et simple de la demande. Une distinction importante qu'il convient d'établir est que, une fois que le brevet a été délivré, il peut rarement être révoqué ou annulé pour des motifs de non-respect des conditions de forme uniquement, à moins que l'inobservation de la condition de forme résulte d'une intention frauduleuse (ce principe a été codifié à l'article 10.1) du PLT). Le PLT et le PCT traitent respectivement des exigences quant à la forme, ou "quant à la forme ou au contenu".

186. Une exigence en matière de divulgation peut être définie quant à la forme (par exemple, les informations relatives à un dépôt de matériel biologique pouvant être exigées dans une demande de brevet) ou quant au fond (l'exigence selon laquelle un dépôt de matériel biologique doit être effectué lorsque cela est nécessaire pour atteindre l'objectif essentiel de la divulgation de l'invention exigée pour reconnaître la validité des revendications du brevet). Les exigences en matière de divulgation concernant les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels portent sur des aspects relatifs à la forme ou à la procédure (tels que les exigences concernant le format et les documents à fournir, et les délais à respecter), ainsi que sur le respect de conditions quant au fond (par exemple, la divulgation suffisante des ressources génétiques utilisées dans l'invention pour qu'une personne du métier puisse reproduire l'invention). Ainsi, plutôt que d'être classée comme purement de forme ou purement de fond, une exigence en matière de divulgation peut être considérée comme présentant deux aspects, tous les deux pouvant être importants. Par exemple, une exigence selon laquelle une demande, lors de son premier dépôt, doit contenir des preuves écrites relatives à l'accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels risque d'entrer en conflit avec les normes générales concernant les documents à déposer en vertu du PLT ou dans le cadre du système du PCT pour qu'une date de dépôt soit attribuée. D'autres documents peuvent être exigés après le dépôt de la demande initiale, mais avant que la demande soit acceptée par l'office des brevets. Dans d'autres cas, la question du non-respect d'une exigence ne peut être soulevée que si le brevet est contesté devant un tribunal ou si le titulaire du brevet souhaite faire respecter les droits attachés au brevet. Le simple fait qu'un office des brevets ne vérifie pas ces questions ne signifie pas que le déposant n'a pas de motifs de satisfaire aux exigences quant au fond : par exemple, un brevet fondé sur une cession irrégulière ou établie de manière inadéquate du droit d'obtenir un brevet peut être impossible à faire respecter dans la pratique, ce qui peut lui faire perdre toute valeur pratique.

187. La meilleure manière de déterminer la nature fondamentale d'une obligation de divulguer peut être de faire référence aux conséquences du non-respect de cette obligation. Toutefois, il peut également être important de préciser ce qui découle du respect de l'obligation : par exemple jusqu'à quel point le déposant doit aller au-delà des informations faciles à obtenir et la diligence dont il doit faire preuve pour remonter aux origines des ressources génétiques ou savoirs traditionnels et étudier les conditions de leur acquisition. L'intention du déposant peut également constituer une question importante : le défaut de fourniture d'informations pertinentes se fait-il néanmoins de bonne foi ou résulte-t-il d'une

intention frauduleuse? Enfin, il peut être important de préciser à qui incombe la charge de la preuve : si le déposant est positivement obligé de prouver que l'accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels répond à certains critères ou si la légalité de l'accès est supposée en l'absence de toute preuve du contraire.

iv) Conséquences du non-respect de l'exigence de divulgation

188. Étant donné que, généralement, les exigences en matière de divulgation comportent aussi bien des aspects quant à la forme que des aspects quant au fond, les conséquences découlant du non-respect de l'un ou l'autre aspect peuvent être différentes. Le non-respect des exigences quant à la forme peut ne pas avoir nécessairement de conséquences graves, à condition qu'il ne résulte pas d'une intention frauduleuse et que des mesures opportunes soient prises pour trouver une solution au problème. En revanche, le non-respect des exigences quant au fond (telles que l'exigence de divulguer suffisamment de matière pour fonder les revendications) peut avoir des conséquences de grande portée pour le sort d'une demande de brevet ou d'un brevet délivré.

189. Les conséquences du non-respect d'une obligation particulière en matière de divulgation peuvent, en principe, découler du motif de l'obligation. La non-divulgation des ressources génétiques nécessaires pour réaliser une invention peut aboutir au refus, à la limitation ou à l'invalidation des revendications dont la légalité dépendrait de cette divulgation. La non-fourniture d'informations appropriées en vue de justifier le droit de demander ou d'obtenir un brevet peut être à l'origine de la perte des droits attachés au brevet.

190. Il existe un domaine mal défini où les exigences en matière de divulgation ne découlent pas de conditions de fond relatives à la brevetabilité de l'invention ou au droit du déposant d'obtenir un brevet. Certaines exigences en matière de divulgation peuvent être liées à des mécanismes juridiques distincts, y compris dans des juridictions étrangères, et peuvent viser à assurer le suivi ou à faire respecter certaines dispositions ou des contrats spécifiques. Un moyen de définir ce rapport peut consister à établir un lien entre un acte déloyal dans un contexte ou une juridiction donnée et le droit d'exercer des droits attachés à un brevet dans une autre, lorsque l'invention brevetée résulte, d'une certaine manière, de cet acte déloyal. Un autre moyen de définir ce rapport est de considérer le refus ou l'invalidation d'un droit de brevet dans une juridiction comme une forme de sanction pour non-respect des autres lois. Une certaine incertitude entoure ce type de mécanisme dans les débats de politique générale au niveau international et il peut être nécessaire d'étudier de façon plus approfondie les différentes méthodes d'application des exigences juridiques autres que celles portant sur les brevets dans le système des brevets.

Scénarios de divulgation possibles

191. La présente section présente plusieurs scénarios de divulgation possibles pouvant être compatibles avec le droit des brevets en général et avec le contexte international défini par les traités de l'OMPI. Ils portent sur les trois aspects généraux des ressources génétiques et savoirs traditionnels pris en considération dans la décision d'élaborer le présent projet d'étude¹⁵⁶, à savoir la divulgation des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels eux-mêmes, la divulgation de l'origine de ces derniers et la divulgation des conditions

¹⁵⁶ Voir le paragraphe 79 du document WIPO/GRTKF/IC/3/17.

juridiques régissant l'accès à ces ressources génétiques ou savoirs traditionnels. Ces scénarios visent uniquement à favoriser la discussion et une analyse approfondie et nullement à proposer un modèle ou une méthode particulière, ni à remplacer une interprétation spécifique de toute obligation applicable en vertu d'un traité.

192. *Prise en considération des savoirs traditionnels dans l'état de la technique pertinent* : obligation de divulguer tout savoir traditionnel connu du déposant que ce dernier considère raisonnablement de bonne foi comme utile pour la détermination de la nouveauté ou de la non-évidence de l'invention (ou un savoir traditionnel utile pour la compréhension, la recherche et l'examen relatifs à l'invention), y compris tout savoir traditionnel cité dans la recherche et l'examen au niveau international ou dans d'autres demandes nationales correspondantes. Les documents relatifs à ces savoirs traditionnels pris en considération dans l'état de la technique doivent être cités dans la mesure du possible. Élaboration d'une disposition visant à modifier la demande de brevet en vue d'inclure des informations supplémentaires concernant les savoirs traditionnels dans l'état de la technique connus du déposant. La non-divulgaration de ces informations résultant d'une intention frauduleuse peut entraîner des sanctions pour fausse déclaration, l'impossibilité de faire respecter les droits attachés au brevet ou l'invalidation éventuelle du brevet.

193. *Considération du détenteur des savoirs traditionnels comme inventeur* : obligation de désigner comme inventeur ou co-inventeur tout détenteur de savoirs traditionnels ayant fourni les savoirs traditionnels qui ont constitué en tant que tels une contribution essentielle à l'invention revendiquée ou brevetée, dans la mesure où cette contribution serait considérée en vertu du droit des brevets applicable comme donnant droit à la qualité d'inventeur ou de co-inventeur. Les conséquences du non-respect de cette obligation seraient les mêmes que celles découlant généralement du défaut d'indication de tous les inventeurs véritables (par exemple, si l'inventeur n'est pas désigné, la demande de brevet est réputée retirée - voir l'article 91 de la Convention sur le brevet européen).

194. *Divulgaration de l'origine des ressources génétiques* : obligation de divulguer l'origine des ressources génétiques, lorsque l'accès à ces ressources génétiques est raisonnablement exigé pour réaliser l'invention revendiquée ou pour mettre en œuvre le meilleur mode de réalisation ou le mode de réalisation préféré de l'invention figurant dans le mémoire descriptif, et lorsque les ressources génétiques concernées ne sont pas généralement accessibles et que la source ne serait pas facilement connue d'une personne du métier. Les conséquences du non-respect de cette obligation seraient les mêmes que celles découlant en général d'une divulgation insuffisante, avec la perspective d'une limitation ou d'une invalidation des revendications. Cette obligation peut également porter sur la divulgation de l'origine des ressources génétiques utilisées lors de la mise au point de l'invention, lorsque l'accès à ces ressources est également essentiel pour la réalisation de l'invention ou la reproduction d'un exemple ou pour la mise en œuvre du meilleur mode de réalisation décrit dans la demande de brevet, et que les ressources ne sont pas généralement accessibles; en d'autres termes, la question de savoir si les ressources ont un lien suffisamment étroit avec l'invention en tant que telle serait déterminée par celle de savoir si une personne du métier cherchant à mettre en œuvre l'invention nécessiterait également l'accès aux mêmes ressources génétiques.

195. *Divulgaration des ressources génétiques proprement dites* : contrairement à l'obligation de divulguer l'origine des ressources génétiques, cette obligation porterait sur la divulgation des ressources génétiques proprement dites, nécessaires à la personne du métier pour qu'elle puisse réaliser l'invention revendiquée ou mettre en œuvre le meilleur mode de réalisation ou

le mode de réalisation préféré de l'invention indiqué dans le mémoire descriptif, si les ressources génétiques concernées ne sont pas généralement accessibles à la personne du métier. Les conséquences de la non-divulgence de cette information seraient les mêmes que celles découlant en général d'une divulgation insuffisante, avec la perspective d'une limitation ou d'une invalidation des revendications. Le dépôt de micro-organismes et d'autres matériels biologiques (par exemple au titre du Traité de Budapest) constitue un exemple de divulgation des ressources génétiques en tant que telles (par opposition à la divulgation de leur origine).

196. *Preuve du droit de déposer une demande* : un déposant peut être tenu de fournir des documents ou preuves lorsque l'office des brevets doute raisonnablement de la véracité des déclarations ou indications selon lesquelles le déposant a le droit de demander ou d'obtenir un brevet, par exemple lorsqu'il semble probable que la mise au point de l'invention est assujettie à une obligation, contractuelle ou autre, relative à l'accès aux ressources génétiques *in situ* ou provenant d'une collection *ex situ*. Une déclaration relative au droit de déposer une demande de brevet peut avoir pour effet de confirmer que la demande est conforme à tout accord sur l'accès et le partage des avantages ayant une incidence sur le droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet pour l'invention concernée. Si le déposant est conscient que les conditions d'accès à certains matériels ont une incidence sur ce droit, que cela peut compromettre la titularité du brevet et la viabilité des investissements fondés sur le brevet : s'il y a tentative de faire respecter les droits attachés au brevet, les conditions relatives au droit de demander et d'obtenir le brevet. En tout état de cause, au moment du traitement de la demande de brevet, les conséquences du non-respect de l'exigence d'un office de brevets de fournir des preuves sur demande seraient les mêmes que celles découlant du défaut de présentation de preuves du droit de déposer une demande.

197. *Divulgence d'informations en conformité avec d'autres obligations juridiques* : un déposant peut être tenu de divulguer certaines informations (y compris des informations sur les conditions d'accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels) sur la base des obligations souscrites en vertu de contrats ou d'autres formes de règlements d'accès dans le pays d'origine des ressources génétiques ou savoirs traditionnels - notamment lorsque ces contrats sont utilisés pour mettre en œuvre les règlements d'accès. Plusieurs exemples de cette nature ont été cités plus haut. Ces informations peuvent être divulguées dans la description elle-même, dans la partie consacrée à l'identification du titulaire, dans le cadre d'une revendication concernant le droit de demander ou d'obtenir un brevet, ou lors de l'inscription de la titularité, d'une licence ou d'une sûreté réelle.

198. *Mécanismes particuliers de divulgation des ressources génétiques ou savoirs traditionnels* : dans ce scénario, une obligation distincte est créée en vue de rendre obligatoire la divulgation de certaines informations relatives notamment à la nature et à l'origine des ressources génétiques ou savoirs traditionnels utilisés dans l'invention. Cela peut être étendu aux informations sur les conditions d'accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels et aux preuves concrètes qu'un consentement préalable en connaissance de cause a été obtenu au moment de l'accès. Cette obligation serait distincte et indépendante des autres exigences en matière de divulgation énoncées plus haut. L'analyse et l'interprétation de ces méthodes d'exigence de divulgation soulèvent certaines des questions juridiques et de procédure qui ont été étudiées en détail plus haut. Le rapport entre une méthode de divulgation et la législation et les procédures actuelles en matière de brevets dépendra de la démarche adoptée concernant ces questions. Les facteurs ci-après peuvent notamment être pris en considération :

a) un point de départ concerne la question de savoir ce qui peut fonder l'exigence de divulgation et comment le lien nécessaire entre les ressources génétiques ou savoirs traditionnels et la demande de brevet est défini dans la pratique : est-il fondé sur un rapport déterminé entre l'invention revendiquée et certaines ressources ou connaissances particulières, ou est-il fondé sur des aspects déterminés des activités de recherche qui ont abouti à l'invention?

b) quel est le fondement juridique de l'exigence de divulgation : est-elle fondée sur une conception élargie de la brevetabilité de l'invention en tant que telle, sur le droit du déposant de demander ou d'obtenir le brevet, ou sur des obligations juridiques autres que celles relatives aux brevets, distinctes du droit des brevets, mais qui sont suivies ou appliquées en vertu du droit des brevets?

c) la divulgation des informations est-elle exigée comme une fin en soi (à savoir, un mécanisme de transparence ou de divulgation), ou le mécanisme de divulgation est-il lié à une exigence de respect quant au fond de normes particulières (par exemple la conformité avec le régime d'accès du pays d'origine comme fondement du droit de déposer une demande)? De même, s'agit-il strictement d'une condition de forme (dans le sens où toute divulgation satisfaisant apparemment aux exigences sera suffisante); ou d'une exigence quant au fond, dans le sens où ce qui est divulgué peut influencer la décision relative à l'acceptation, à la validité ou au caractère exécutoire du brevet et, dans ce cas, existe-t-il un rapport avec la brevetabilité de l'invention ou le droit du déposant ou du titulaire du brevet de posséder ou de faire respecter les droits attachés au brevet?

d) quelles sont les conséquences du non-respect de l'obligation du point de vue tant de la forme que du fond?

199. Les exigences en matière de divulgation en rapport avec les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels ont fait l'objet d'un débat international approfondi. Les scénarios présentés plus haut démontrent que la fourniture d'informations techniques et juridiques, souvent selon des critères rigoureux, est essentielle au fonctionnement du système des brevets. La divulgation est au cœur de la logique et du fonctionnement pratique de ce système. Les normes internationales générales et une jurisprudence plus détaillée prévoient des formes de divulgation adaptées aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels utilisés dans les inventions brevetées. Lorsque de nouvelles exigences en matière de divulgation, spécifiquement axées sur les ressources génétiques ou savoirs traditionnels sont élaborées ou proposées, l'analyse juridique de ces exigences est en partie déterminée par la manière dont elles influent sur le système des brevets d'abord et sur le contexte juridique dans son ensemble et vice-versa.

IX. CONCLUSION

200. Le présent projet d'étude technique vise à répondre à l'invitation d'établir un rapport sur les "méthodes compatibles avec les obligations découlant des traités administrés par l'[OMPI] pour requérir la divulgation dans les demandes d'obtention de brevets, concernant notamment :

"a) les ressources génétiques utilisées dans la réalisation des inventions revendiquées;

“b) le pays d’origine des ressources génétiques utilisées dans les inventions revendiquées;

“c) les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles associées, utilisées dans la réalisation des inventions revendiquées;

“d) la source des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles associées;

“e) la preuve du consentement préalable donné en connaissance en cause”.

201. Les questions soulevées dans le présent projet d’étude technique ont mis en évidence qu’il existe un éventail de méthodes compatibles avec les éléments essentiels du droit des brevets et les aspects fondamentaux des traités administrés par l’OMPI. Le projet d’étude s’appuie à la fois sur les informations spécifiques fournies par les États membres de l’OMPI sur les exigences en matière de divulgation dans les législations nationales et régionales sur les brevets, et sur des informations générales concernant le fonctionnement et les principes fondamentaux du droit des brevets. Il ne vise à être ni exhaustif ni complet, mais à placer l’élaboration et l’application des exigences en matière de divulgation dans un contexte pratique et opérationnel, reposant sur des mécanismes et principes établis ayant un rapport direct avec la divulgation des renseignements concernant les ressources génétiques ou savoirs traditionnels utilisés pour la mise au point de l’invention revendiquée dans un document de brevet.

202. Trois fonctions générales ont été prises en considération pour élaborer des méthodes de divulgation relatives aux ressources génétiques et savoirs traditionnels :

- divulguer toute ressource génétique ou savoir traditionnel effectivement utilisé au cours de la mise au point de l’invention (fonction descriptive ou relative à la transparence, liée à la ressource génétique ou au savoir traditionnel lui-même et à son rapport avec l’invention);
- divulguer la source effective de la ressource génétique ou du savoir traditionnel (fonction de divulgation de l’origine, relative au lieu où la ressource génétique ou le savoir traditionnel a été obtenu) - ce qui peut concerner le pays d’origine (afin de préciser la juridiction dans laquelle le matériel d’origine a été obtenu), ou une localisation plus précise (par exemple, afin d’assurer que les ressources génétiques soient accessibles aux fins de la duplication ou de la reproduction de l’invention); et,
- fournir un engagement ou une preuve du consentement préalable en connaissance de cause (fonction de respect de l’obligation, relative à la légalité des actes régissant l’accès au matériel d’origine de la ressource génétique ou du savoir traditionnel) - ce qui peut entraîner l’obligation de démontrer que la ressource génétique ou le savoir traditionnel utilisé dans l’invention a été obtenu et utilisé conformément aux lois applicables dans le pays d’origine ou conformément aux termes de tout accord particulier consignant le consentement préalable en connaissance de cause; ou de démontrer que l’acte de demander un brevet est accompli conformément à un consentement préalable en connaissance de cause.

Système des brevets et divulgation

203. Le système des brevets est essentiellement axé sur la transparence et la divulgation (le terme anglais “brevet” trouvant sa source dans le principe de la mise à la disposition du public pour examen). Le droit des brevets a élaboré une série de normes exigeantes relatives à la

divulgarion d'informations dont les fondements de principe et juridiques sont profondément ancrés dans le système des brevets. La délivrance d'un brevet et l'exercice effectif des droits qui y sont attachés sont fondés sur le principe d'une divulgation suffisante. Le fonctionnement même du système des brevets implique la mise à la disposition du public d'un grand nombre de données juridiques, administratives et techniques sous une forme harmonisée et accessible. Plusieurs traités administrés par l'OMPI offrent un cadre d'application et de mise en œuvre de tout un éventail de mécanismes de divulgation et, particulièrement avec le système du PCT, prévoient un système effectif de divulgation pour les demandes internationales de brevet. Dans la pratique actuelle, les demandes de brevet divulguent effectivement des informations importantes relatives aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels. Les divulgations dans les demandes de brevet ont déjà été utilisées comme ressource pour assurer le suivi des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les inventions, y compris lorsque des informations générales sur les savoirs traditionnels et la nature des ressources génétiques ont été utilisés dans l'invention¹⁵⁷. Cette fonction de suivi remplie par le système international des brevets a été renforcée par la facilité accrue de la consultation en ligne de l'information en matière de brevets et son accessibilité. D'autres améliorations seront probablement apportées dans l'avenir, y compris une prise en considération accrue des savoirs traditionnels dans le principal outil d'indexation de l'objet du brevet aux fins de la recherche, la classification internationale des brevets (CIB)¹⁵⁸.

204. Le présent projet d'étude met en évidence le mode de fonctionnement des systèmes de divulgation et indique comment ils peuvent permettre d'améliorer la divulgation des ressources génétiques et savoirs traditionnels. Il vise donc à contribuer à la discussion et à l'analyse dans ce domaine au niveau international en s'appuyant sur les instruments internationaux. Il n'émet pas de jugement sur la compatibilité des dispositions particulières des législations nationales avec les traités internationaux. Au contraire, il est axé sur les différentes manières dont le droit des brevets peut appuyer et donner effet aux intérêts de politique générale liés à l'interaction entre les ressources génétiques et savoirs traditionnels et les inventions revendiquées. Un large éventail de mécanismes de divulgation adaptés aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels ont donc été pris en considération. Ces mécanismes peuvent être absolument compatibles avec les traités administrés par l'OMPI, en ce qu'il s'agit d'obligations positives (par exemple, l'article 4^{ter} de la Convention de Paris énonce que "[l]'inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet" et selon l'article 5 du PCT, la description dans une demande internationale de brevet "doit exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter"), ou elles peuvent être compatibles de façon implicite, dans le sens où elles n'entrent pas en conflit avec les exigences des traités. Lorsque l'exigence en matière de divulgation est autonome ou distincte, il peut être nécessaire de clarifier son rapport juridique et pratique avec la procédure d'approbation et de délivrance du brevet : les structures possibles vont d'une obligation distincte de notification à laquelle est soumis le déposant en rapport avec un règlement distinct (faisant l'objet de sanctions distinctes), comparable aux exigences en matière de notification relatives aux investissements étrangers ou aux contrats publics, à un nouvel élément de l'examen quant au fond de la brevetabilité de l'invention réalisé par les administrations des brevets ou les autorités judiciaires.

¹⁵⁷ Pour des exemples récents, voir les documents WIPO/GRTKF/IC/5/6 et WIPO/GRTKF/IC/5/13.

¹⁵⁸ Voir le document IPC/CE/32/8 ("Élaboration d'outils de classement pour les savoirs traditionnels").

Questions essentielles

205. Une question essentielle concerne le rapport entre les ressources génétiques et les savoirs traditionnels d'une part et l'invention revendiquée d'autre part. Elle implique la clarification de l'ensemble et de la durée des obligations qui peuvent être attachées à ces ressources et à ces savoirs, dans le pays d'origine et dans d'autres pays et la détermination de la question de savoir jusqu'à quel point ces obligations "ont une incidence" sur les activités d'invention et les demandes de brevet postérieures. Il est nécessaire de clarifier ce domaine de sorte que les administrations des brevets ou les autorités judiciaires et le déposant ou le titulaire de la demande de brevet sache à quel moment l'obligation entre en vigueur et dans quelles circonstances le lien avec les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels utilisés est suffisamment ténu ou non essentiel pour ne pas fonder l'obligation. C'est en particulier le cas si l'obligation a un caractère exécutoire, a trait à la responsabilité en matière de charge de la preuve ou de diligence requise ou donne lieu à l'invalidation des droits attachés au brevet. Lors de l'examen des exigences en matière de divulgation possibles, un large éventail de moyens d'exprimer un lien entre les ressources génétiques et les savoirs traditionnels ont été pris en considération. Les principes généraux du droit des brevets prévoient des moyens plus spécifiques d'exprimer ce rapport, même si l'exigence ne répond pas à un objectif traditionnel relatif aux brevets. Il est aussi possible de s'appuyer sur le droit des brevets pour clarifier ou mettre en œuvre des exigences plus générales en matière de divulgation : par exemple, il peut être difficile de définir dans la pratique une exigence générale de divulguer les ressources génétiques utilisées dans l'invention, qui peut être satisfaite selon un critère plus précis en vertu duquel la divulgation n'est exigée que lorsque l'accès aux ressources est nécessaire pour reproduire l'invention. Le degré de clarté et de prévisibilité des incidences de toute exigence en matière de divulgation, et donc de ses incidences pratiques, dépend probablement de la question de savoir si l'exigence peut être analysée ou exprimée dans le cadre du droit des brevets.

206. Une autre question essentielle concerne le fondement juridique de l'exigence en matière de divulgation en cause et son rapport avec le traitement des demandes de brevet, la délivrance des brevets et l'exercice des droits attachés au brevet. Cela soulève également la question de l'interaction juridique et pratique de l'exigence en matière de divulgation avec d'autres domaines du droit au-delà du système des brevets, y compris les lois d'autres pays. Les questions juridiques et de principe pouvant être soulevées sont, notamment :

- le rôle éventuel du système des brevets dans un pays lorsqu'il s'agit de gérer les contrats, les licences et les règlements dans d'autres domaines juridiques et dans d'autres pays, et de leur donner effet, et le règlement de problèmes de droit international privé ou de "législation applicable" posés par l'interprétation et l'application dans différentes juridictions d'obligations contractuelles et de lois régissant la légalité de l'accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels et leur utilisation en aval;
- la nature de l'exigence en matière de divulgation, en particulier le point de savoir s'il s'agit essentiellement d'un mécanisme de transparence s'appuyant sur le respect des lois et règlements ne relevant pas du domaine des brevets, ou si elle a un caractère exécutoire;

- les différentes manières dont la législation relative aux brevets et les procédures connexes peuvent prendre en considération les circonstances et le contexte de l'activité inventive qui ne sont pas liés à l'examen de l'invention elle-même et au droit du déposant d'obtenir un brevet;
- les situations dans lesquelles les autorités nationales peuvent imposer des exigences administratives, de procédure ou matérielles supplémentaires aux déposants de demandes de brevet, dans la limite des normes juridiques internationales actuelles s'appliquant aux procédures en matière de brevets, et le rôle de la législation relative aux principes juridiques internationaux ne relevant pas du domaine de la propriété intellectuelle à cet égard;
- la distinction juridique et pratique (dans la mesure où cela est possible) entre les formalités attachées au brevet ou les exigences de procédure et les critères matériels de brevetabilité, et les moyens de définir les conséquences juridiques de cette distinction;
- la clarification des questions telles que la notion de "pays d'origine" pour les ressources génétiques comprises dans des systèmes multilatéraux d'accès et de partage des avantages, les différentes méthodes de définition et de sanction des conditions d'accès et de partage des avantages aux fins des exigences en matière de divulgation dans le système des brevets, et la compatibilité entre les mécanismes d'enregistrement ou de certification des conditions d'accès et le système des brevets.

207. Une autre question à clarifier concerne le point de savoir quelles actions de l'inventeur ou du déposant de la demande de brevet visent à être suivies ou réglementées par l'exigence en matière de divulgation - l'utilisation effective des ressources génétiques ou savoirs traditionnels ou l'acte de déposer une demande de brevet. La préoccupation porte-t-elle sur la légalité (y compris le consentement préalable donné en connaissance de cause) de la recherche ou de l'utilisation commerciale de ces ressources génétiques ou savoirs traditionnels, auquel cas la demande de brevet joue un rôle accessoire dans la fourniture de preuves de cette utilisation, ou porte-t-elle plutôt sur l'acte même de déposer une demande de brevet ou d'être titulaire d'un brevet (par exemple, lorsque le consentement préalable en connaissance de cause est accordé à la recherche mais non à la demande de droits de propriété intellectuelle, ou lorsque le consentement préalable en connaissance de cause comporte un accord de cession des droits, de cotitularité des droits ou de transmission analogue des droits de propriété intellectuelle obtenus ultérieurement)? Dans le premier cas, le système des brevets a peu de chances de constituer un instrument permettant d'assurer un suivi total de toutes les utilisations des ressources génétiques ou savoirs traditionnels et de faire respecter les obligations à cet égard et des exigences supplémentaires peuvent augmenter l'attrait relatif des autres stratégies dans des domaines autres que celui des brevets (y compris le recours à des mécanismes non fondés sur la divulgation tels que la protection des secrets d'affaires). Dans le dernier cas, si l'acte même de déposer une demande de brevet est régi par les conditions et les règles d'accès, y compris le consentement préalable en connaissance de cause, la question peut se poser en termes de droit de déposer une demande et l'inscription de la titularité, d'une licence ou d'une sûreté réelle ne constitue pas, en règle générale, un motif d'examen quant au fond des demandes de brevet, mais donne lieu à des procédures distinctes.

208. L'exposé qui précède vise à mettre en évidence et à clarifier les questions juridiques et de fond posées par les exigences en matière de divulgation en rapport avec les ressources génétiques et les savoirs traditionnels et à les placer dans le cadre des traités administrés par

l'OMPI relatifs au système international des brevets. Certaines des questions essentielles qui ont été soulevées font actuellement l'objet d'un débat international de politique générale. Elles peuvent impliquer des décisions particulières de politique générale telles que l'établissement d'une distinction entre les conditions de forme ou "quant à la forme ou au contenu" et le droit matériel des brevets et la manière de certifier le fondement du consentement préalable en connaissance de cause ou la légalité de l'accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels. Les questions examinées plus haut peuvent apporter des éléments d'appréciation et des informations générales au débat de politique générale actuel. L'examen actuel, au niveau international, des questions relatives à la divulgation en ce qui concerne les ressources génétiques et les savoirs traditionnels est en pleine évolution et est relativement complexe. Un certain nombre de notions juridiques essentielles et de méthodes proposées dans ce débat n'ont pas été expérimentées, font l'objet d'une élaboration des politiques ou se trouvent dans une phase initiale de mise en œuvre, et ne peuvent donc être définitivement analysées. Les informations fournies dans la présente étude visent donc à faciliter la poursuite du débat plutôt qu'à prescrire une méthode particulière. Le Secrétariat de l'OMPI est à disposition pour fournir des renseignements complémentaires et analyser toute autre question juridique et de fond soulevée au niveau international, y compris dans le cadre des délibérations au sein de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique qui ont été à l'origine de l'invitation à réaliser cette étude.

[Fin de l'annexe et du document]