

Comité permanent du droit des brevets

Vingt-neuvième session
Genève, 3 – 6 décembre 2018

DISPOSITIONS DU DROIT DES BREVETS AYANT CONTRIBUÉ AU TRANSFERT EFFICACE DE TECHNOLOGIE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE CARACTÈRE SUFFISANT DE LA DIVULGATION

Document établi par le Secrétariat

1. À sa vingt-huitième session tenue à Genève du 9 au 12 juillet 2018, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) est convenu de demander au Secrétariat de compiler les informations sur les dispositions du droit des brevets ayant contribué au transfert efficace de technologie, notamment en ce qui concerne le caractère suffisant de la divulgation, en s'appuyant sur les discussions au sein du SCP et durant les séances d'échange d'informations. Les États membres ont échangé des informations et des données d'expérience relatives à cette question, en particulier lors des vingt-septième et vingt-huitième sessions, tenues respectivement en décembre 2017 et juillet 2018. Le présent document contient une compilation de ces informations, fondée sur les discussions au sein du SCP.
2. Si les principes sous-jacents au droit des brevets se ressemblent dans les divers systèmes juridiques, les dispositions des lois nationales sur les brevets peuvent varier d'un pays à un autre. Toutes ces dispositions des lois sur les brevets sont cependant censées contribuer, lorsqu'elles sont appliquées comme un tout, aux objectifs de politique publique d'un système national de brevets, notamment à la diffusion et au transfert de technologie dans le but de favoriser la croissance économique et le bien-être de la société. C'est pourquoi les informations contenues dans le présent document sont présentées pays par pays, afin de pouvoir être comprises dans le contexte général du droit des brevets de chacun de ces pays.
3. Les discussions tenues au sein du SCP sur les dispositions des lois sur les brevets ayant contribué au transfert effectif de technologie ont porté non seulement sur ces dispositions elles-mêmes, mais aussi sur les outils pratiques, les programmes et les initiatives qui s'appuient sur ces dispositions ou en favorisent l'utilisation. Le présent document aborde donc ces

deux aspects des délibérations des États membres dans le cadre du SCP. En ce qui concerne les dispositions proprement dites des lois sur les brevets, le comité s'est penché sur les aspects suivants : caractère suffisant de la divulgation¹, contenu des demandes de brevet, publication des demandes de brevet et des brevets, concession de licences de droits (encouragement des offres de licences volontaires), titularité et concession sous licence de droits par les universités et les entreprises dérivées, réduction des taxes pour les universités et les petites entreprises et micro-entités et qualité des conseils des agents de brevets. Voir également, à cet égard, le chapitre VII du document SCP/14/4 Rev. (Transfert de technologie)².

Canada

4. Le 26 avril 2018, le Canada a lancé une nouvelle stratégie en matière de propriété intellectuelle visant à aider ses entreprises à mieux comprendre, commercialiser, exploiter et protéger la propriété intellectuelle. La commercialisation est considérée comme un élément essentiel du transfert de technologie, car le rôle important qu'elle joue dans la diffusion des nouvelles technologies permet à la société de tirer des avantages concrets de l'innovation technique. La stratégie en matière de propriété intellectuelle du Canada comprend des modifications législatives, ainsi que divers programmes et initiatives. Sur le plan législatif, elle apportera aux principales lois en matière de propriété intellectuelle des modifications qui permettront de préciser les attentes et de réduire les obstacles à l'innovation, et elle créera un nouveau cadre de gouvernance pour les agents de propriété intellectuelle, sous la forme d'un Collège des agents de brevets et agents de marques de commerce qui assurera le respect des normes professionnelles et éthiques, ainsi que la qualité des services de conseil des professionnels de la propriété intellectuelle.

5. En ce qui concerne les programmes, un certain nombre d'initiatives ont été proposées pour faire en sorte que le système de la propriété intellectuelle au Canada soit utilisé de manière à assurer un meilleur soutien à l'innovation et à mieux aider les entreprises à stimuler la croissance. Ces initiatives sont divisées en deux catégories : i) information, sensibilisation et mobilisation, et ii) outils stratégiques pour la croissance. Par exemple, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada favorisera l'élaboration d'outils et de ressources d'apprentissage, ainsi que le développement de nouveaux moyens pour aider les entreprises à mieux comprendre la propriété intellectuelle. Ce programme proposera des guides et des trousseaux d'outils pour la collaboration avec les chercheurs universitaires. La stratégie en matière de propriété intellectuelle prévoit également la création d'un marché de la propriété intellectuelle — un guichet unique où les entreprises pourront rechercher, consulter et acquérir des savoir-faire et des droits de propriété intellectuelle du secteur public, à l'aide de trousseaux d'outils et de modèles conçus pour favoriser la collaboration, la concession de licences et le partage de connaissances. Ce marché contribuera à améliorer l'accès aux brevets susceptibles d'être achetés ou exploités sous licence dont sont titulaires les universités et le Gouvernement du Canada. La stratégie en matière de propriété intellectuelle soutiendra en outre la création dans les facultés de droit de cliniques juridiques qui permettront d'approfondir les connaissances des étudiants en matière de propriété intellectuelle, aideront les entreprises et faciliteront l'accès à la profession. Ces cliniques auront pour rôle de fournir des conseils de base aux particuliers et aux petites entreprises et de les aider dans leurs recherches sur l'état de la technique. La stratégie en matière de propriété intellectuelle créera enfin une équipe spéciale de conseillers en propriété intellectuelle, chargée de s'assurer que les agents de programmes

¹ Le comité a examiné la question du transfert de technologie au regard du caractère suffisant de la divulgation, au cours de la vingt-troisième session du SCP, tenue à Genève en novembre 2015. La délégation du Luxembourg, s'exprimant au nom de l'Union européenne, de la Chine, de l'Inde, de la Roumanie et de l'Afrique du Sud, avait rappelé, d'une manière générale, le rôle du contenu du fascicule de brevet et de l'exigence de divulgation dans le transfert de technologie. Voir le Rapport de la vingt-troisième session du SCP (document SCP/23/6).

² Pour des exemples pratiques relatifs au transfert de technologie en rapport avec la propriété intellectuelle, voir en outre les documents SCP/18/8 (les brevets et le transfert de technologie : exemples et données d'expérience), SCP/20/10 (Brevets et transfert de technologie : exemples concrets et données d'expérience supplémentaires) et SCP/21/10 (Brevets et transfert de technologie : exemples concrets et données d'expérience supplémentaires).

disposent des connaissances et des capacités nécessaires pour répondre à des questions de propriété intellectuelle. Cette équipe de spécialistes en propriété intellectuelle aidera par ses conseils les agents de programmes fédéraux dans leur travail pour encourager les entreprises, les créateurs et les autres fonctionnaires fédéraux à utiliser la propriété intellectuelle.

Chili

6. Le système des brevets constituant un réservoir de connaissances accumulées dont la transmission profite au reste de la société, le Chili a introduit dans sa législation un certain nombre de dispositions qui visent à encourager le transfert de technologie. Celles-ci prévoient, par exemple, la publication d'un extrait des demandes de brevet dont la conformité a été officiellement reconnue par un examen de forme. La présentation d'une description de l'invention, et (au besoin) de dessins comprenant des exemples de modes de réalisation de l'invention revendiquée doit permettre à un homme du métier de réaliser ladite invention sans avoir besoin de détenir d'autres informations techniques essentielles. Cette description doit contenir un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée, et être illustrée ou étayée, le cas échéant, par des dessins. La demande de brevet doit être accompagnée d'un abrégé comprenant un résumé de l'invention et une indication du secteur technique et des domaines d'utilisation industrielle concernés. Les demandes de brevet doivent être présentées sur un formulaire fourni par l'office des brevets. L'abrégé couvre essentiellement le problème technique posé, la solution apportée par l'invention et l'utilisation de cette dernière, et il peut être accompagné d'une figure représentant l'invention. Lorsque des dessins sont nécessaires, ils doivent être soumis séparément et être suffisamment détaillés pour permettre la reproduction de l'invention. Une demande de brevet doit en outre contenir des données bibliographiques destinées à permettre les recherches de brevets à partir de mots clés tels que le titre de l'invention, l'identité de l'inventeur ou celle du titulaire du brevet.

7. Conformément à la loi qui lui a donné naissance, l'Office de la propriété intellectuelle du Chili (INAPI) a un devoir de diffusion de l'information qu'il produit. C'est pourquoi l'INAPI a lancé une série d'initiatives directement liées au transfert efficace de technologie, dont notamment : i) des cours d'enseignement à distance de la propriété intellectuelle, ii) la publication périodique de bulletins relatifs aux technologies du domaine public, iii) l'ouverture de deux offices régionaux dans des centres industriels importants du pays afin de pouvoir répondre plus directement aux besoins des utilisateurs et iv) la création de plateformes électroniques. *INAPI Proyecta* est notamment une plateforme de transfert de technologie et de diffusion de l'information qui a pour objectif de favoriser l'innovation et la création grâce à l'exploitation et la gestion de la propriété industrielle. Une autre plateforme permet aux institutions nationales et aux innovateurs de rechercher des informations en matière de propriété industrielle et de prendre contact avec des personnes intéressées à utiliser leurs inventions à des fins commerciales. Ces outils sont considérés comme ayant un rôle favorable au transfert de technologie, car ils contribuent non seulement à l'accroissement de la visibilité du registre des brevets, mais aussi à l'utilité des inventions brevetées.

Chine

8. Le Gouvernement de la Chine attache une grande importance à l'exploitation des technologies, ainsi qu'au rôle porteur que joue le système des brevets à cet égard. La Chine a promulgué la Loi sur la promotion et la transformation des réalisations scientifiques et technologiques, laquelle prévoit des dispositions relatives à l'utilisation et à la gestion de la technologie et de la propriété intellectuelle par les universités et les instituts de recherche publics. La législation chinoise sur la propriété intellectuelle contient également des dispositions régissant le transfert de technologie et la concession de licences. La quatrième révision de la loi sur les brevets de la Chine comprend un certain nombre de nouvelles recommandations à cet égard. L'une de celles-ci se rapporte à un système de "licences ouvertes", lequel fonctionne essentiellement de la manière suivante : tout d'abord, un titulaire de droits désireux de faire exploiter sa technologie brevetée par des tiers fait part de son intérêt sur

une plateforme, en déclarant qu'il est disposé à concéder une licence sur son brevet moyennant le versement d'une certaine redevance. Si une personne est intéressée par la technologie brevetée et accepte de payer la redevance demandée ainsi que de se soumettre aux autres conditions exprimées, elle le fait savoir par écrit au titulaire de droits. Le but ainsi recherché est de réduire le coût des licences et de favoriser l'établissement de liens entre les propriétaires et les utilisateurs de technologies brevetées, en faisant intervenir le système des brevets de manière positive dans le transfert de technologie.

Colombie

9. La loi n° 1838 de 2017, dite "loi sur les entreprises dérivées", a pour but de promouvoir la recherche dans les universités publiques et de développer des technologies destinées à une utilisation commerciale à partir des résultats de recherches scientifiques fondamentales ou appliquées, réalisées en milieu universitaire. En vertu de cette loi, les entreprises dérivées d'institutions d'enseignement supérieur sont autorisées à être titulaires de droits de propriété intellectuelle, afin de garantir la protection des résultats de leurs travaux, par exemple par des brevets ou des secrets d'affaires. Les professeurs ou chercheurs de ces institutions d'enseignement supérieur peuvent faire partie de ces entreprises et en recevoir une rémunération sans qu'il en résulte un conflit d'intérêts, ce qui n'était pas possible en Colombie sous le régime de l'ancienne loi.

République tchèque

10. Outre les modes non commerciaux tels que la publication des résultats de recherche, le transfert de technologie peut s'effectuer par des mécanismes de commercialisation de résultats de recherche protégés par des droits de propriété intellectuelle, tels que la concession de licences ou la création d'entreprises dérivées. La loi tchèque sur les brevets fixe les conditions dans lesquelles une invention brevetée peut être exploitée en vertu d'un contrat de licence entre le titulaire de brevets et le preneur de licence. Le contrat par lequel la licence est concédée doit être écrit, et devient opposable aux tiers dès son inscription au registre des brevets. La loi tchèque sur les brevets dispose que la licence, c'est-à-dire le droit d'exploiter l'invention, peut être offerte aux tiers par le déposant ou le titulaire de brevets. Toute offre de licence doit être déclarée à l'office, qui l'inscrit au registre des brevets. Une telle déclaration est irrévocable, mais permet au titulaire du brevet de bénéficier d'une réduction de moitié des taxes de renouvellement s'il assure le maintien en vigueur du brevet.

11. Une autre disposition importante pour le transfert de technologie concerne la divulgation de l'invention. La loi tchèque sur les brevets prévoit que l'invention doit être divulguée d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Lorsque l'invention concerne un micro-organisme, elle doit être déposée dans une collection publique avant la date à laquelle débute le droit de priorité du déposant.

12. Les universités et centres de recherche de la République tchèque ont constitué, pour la plupart, leur propre équipe de transfert de technologie en appui à leurs chercheurs. Une plateforme fonctionnelle unifiée réunissant 18 bureaux de transfert de technologie a été créée sous le nom de *Transfera* pour protéger les intérêts des acteurs du transfert de technologie en République tchèque. Établie en novembre 2014, *Transfera* a pour objectifs la promotion et le renforcement de la technologie et du transfert de connaissances. *Transfera* a publié une présentation des bureaux de transfert de technologie de la République tchèque, exposant les succès de ces derniers dans les domaines des brevets, des modèles d'utilité et de la concession de licences; le nombre des contrats de licences conclus en 2016 s'élève à 74.

France

13. L'Institut national de la propriété industrielle de la France a établi en 2017 la "Bourse brevets", une plateforme électronique qui facilite la mise en contact des titulaires de brevets et

des acquéreurs potentiels de licences. Les titulaires de droits désireux de valoriser leur brevet en effectuant un transfert de technologie par un accord de licence peuvent utiliser la Bourse brevets pour les aider à trouver un preneur de licence. De la même manière, une personne qui est à la recherche d'une technologie innovante peut avoir accès, grâce à cette plateforme, à une liste de brevets disponibles à la licence. La Bourse brevets a également une composante pédagogique permettant aux utilisateurs de se préparer à la négociation d'un contrat de licence et leur proposant, entre autres, un modèle d'accord de confidentialité. Le but recherché par la mise en place de ce système est la dynamisation des petites et moyennes entreprises.

Ouganda

14. La loi de 2014 sur la propriété industrielle de l'Ouganda dispose que les brevets délivrés doivent être publiés, de manière à permettre au reste de la société d'accéder aux connaissances qu'ils contiennent et de les utiliser. L'extraction d'informations techniques de demandes de brevet est considérée comme le moyen le plus pratique d'améliorer et de renforcer les capacités technologiques de pays à un stade de développement différent, tels que l'Ouganda. La loi de 2014 sur la propriété industrielle prévoit que la divulgation doit exposer tous les modes de réalisation de l'invention, en indiquant en outre le meilleur mode de réalisation connu de l'inventeur à la date du dépôt (ou à la date de priorité), et cela en des termes complets, clairs, concis et exacts, pour qu'une personne du métier dotée des compétences ordinaires puisse faire usage de l'invention revendiquée et l'évaluer. Ces dispositions sont considérées comme ayant facilité la formation d'une coentreprise entre Cipla, une compagnie pharmaceutique de l'Inde, et Quality Chemicals Limited, un fabricant local de médicaments antirétroviraux, antipaludiques et antihépatiques. On considère que cet accord a permis à des pharmaciens, des ingénieurs et des techniciens d'acquérir les compétences nécessaires à la production de ces médicaments, et favorisé un plus grand accès aux médicaments essentiels et vitaux en Ouganda. Qui plus est, le Gouvernement de l'Ouganda s'efforce d'établir un lien efficace entre son administration de la propriété intellectuelle et les instituts scientifiques et technologiques de son pays.

Royaume-Uni

15. Les dispositions de la Loi sur les brevets de 1977 relatives au caractère suffisant de la divulgation dans les demandes de brevet contribuent au transfert de technologie en favorisant une large diffusion de précieuses informations sur les innovations³. Les examinateurs du Royaume-Uni se fondent sur le caractère suffisant de la divulgation pour s'assurer que l'étendue de la protection conférée par les brevets délivrés concorde avec la contribution à la technique du titulaire du brevet. Les indications relatives à l'examen sont fournies dans le Guide de pratique en matière de brevets, ainsi que dans d'autres lignes directrices. Le système des observations par les tiers a également été étendu au caractère suffisant de la divulgation, ce qui fournit aux tiers un moyen de contester un brevet à peu de frais au Royaume-Uni s'ils estiment que l'invention n'est pas expliquée de manière suffisamment claire et complète dans ce dernier.

16. Un autre mécanisme visant à encourager le partage et l'exploitation de technologies brevetées est la concession de licences sur les brevets⁴. Au Royaume-Uni, les dispositions de l'article 46 de la loi sur les brevets relatives à la concession de droits sous licence fournissent un moyen efficace à cet égard. Elles encouragent les titulaires de brevets à accorder volontairement des licences sur leurs technologies et à échanger leurs connaissances, en leur permettant de bénéficier d'une réduction appréciable de leurs taxes de renouvellement. Les informations sur les brevets faisant l'objet de telles offres volontaires de concession de licences peuvent être recherchées sur le site Web de l'UKIPO. Depuis la création de cette base de

³ Les détails relatifs aux droits et à la pratique en matière d'exigences de divulgation au Royaume-Uni sont résumés dans le document SCP/22/4.

⁴ Des explications générales concernant la concession de droits sous licence sont fournies dans le document SCP/14/4, aux paragraphes 115 à 117.

données, une augmentation du nombre de demandes de licences de droits a été observée. Des licences de droits sont actuellement offertes sur environ 2% des brevets en vigueur au Royaume-Uni. En ce moment, les informations relatives à environ 8200 brevets sont partagées de cette manière.

17. Conscient du fait qu'un système efficace de propriété intellectuelle est indispensable à l'échange de connaissances entre les entreprises et les universités et que les brevets peuvent donner aux universités accès à des partenaires commerciaux et à du financement, l'UKIPO propose tout un éventail d'instruments aux universités et aux entreprises désireuses de tirer le meilleur parti de leur propriété intellectuelle et de commercialiser leurs inventions. L'un de ces derniers est la "trousse d'outils Lambert", élaborée dans le cadre de collaborations bilatérales avec un certain nombre de pays, qui offre des conseils et des accords types pour les droits de propriété intellectuelle issus de l'échange de connaissances dans le cadre de collaborations.

États-Unis d'Amérique

18. Aux États-Unis d'Amérique, le gouvernement fédéral consacre chaque année des milliards de dollars au financement de travaux de recherche-développement conduits par des universités, des instituts de recherche publics, des entreprises privées et des particuliers. La recherche universitaire est financée à environ 50% par des fonds fédéraux, car elle est d'une grande importance pour l'avancement de la science, l'élargissement du réservoir des connaissances et l'économie américaine. Le transfert volontaire de technologie des universités et autres institutions de recherche vers l'industrie à des conditions convenues d'un commun accord et, de là, vers le public est considéré comme un moyen essentiel pour tirer parti au maximum des avantages de la recherche. La recherche universitaire s'effectuant habituellement dans les tout premiers stades du développement d'une technologie dans des institutions de recherche publiques, le fait de ne pas en transférer les résultats à des partenariats avec l'entreprise privée pour assurer la poursuite de leur développement et leur commercialisation peut priver le public de ses avantages. C'est pourquoi le transfert de technologie est considéré comme bénéfique pour l'économie des États-Unis d'Amérique, car il contribue à la création de nouveaux emplois, de nouveaux produits et de nouvelles entreprises, favorise le développement économique, tant au niveau local qu'à celui des États, encourage une participation maximale des petites entreprises et des organismes à but non lucratif aux efforts de recherche-développement bénéficiant d'une aide fédérale, favorise l'innovation et contribue au maintien de l'avantage concurrentiel des États-Unis d'Amérique. Les partenariats public-privé conclus aux États-Unis d'Amérique ont permis de développer et de mettre sur le marché des centaines de nouvelles technologies et de nouveaux produits, notamment de médicaments essentiels, issus de la recherche publique.

19. On estime que ce transfert de technologie a été rendu possible en grande partie par une loi, le *Bayh-Dole Act*, codifiée sous le titre 35 dans le Code des États-Unis d'Amérique. Ce texte, adopté en 1980, est entré en vigueur le 1^{er} juillet 1981. Il a représenté un changement fondamental dans la politique des États-Unis d'Amérique en matière d'innovation, car il a permis aux universités et aux petites entreprises de devenir titulaire des inventions qu'elles avaient elles-mêmes réalisées grâce à des fonds fédéraux et de concéder des licences exclusives sur ces inventions, ce qui a encouragé les universités à collaborer avec le secteur privé pour que les résultats de leurs recherches puissent donner naissance à des produits utiles au public. Les universités perçoivent souvent des redevances d'inventions, habituellement réinvesties dans d'autres recherches, qui servent à récompenser les scientifiques et à favoriser la poursuite du cycle de l'innovation. Le contribuable américain étant à l'origine du financement, le gouvernement a pour politique de privilégier les petites entreprises. La loi comporte un certain nombre de dispositions destinées à préserver l'intérêt du public, dont notamment l'obligation de divulguer chaque nouvelle invention à l'agence fédérale fournissant le financement et de déposer une demande de brevet initiale avant l'expiration d'un certain délai. De plus, le gouvernement conserve le pouvoir d'ordonner, dans des circonstances très précises, l'octroi d'une licence par le titulaire du brevet à un tiers et peut également assumer la

titularité et octroyer lui-même des licences. Aucune agence fédérale n'a toutefois usé à ce jour de ces prérogatives, qui sont prévues dans le cadre d'un système dit des "march-in rights". La combinaison par la loi Bayh-Dole d'une recherche personnalisée et d'un environnement juridique favorable a contribué à la création d'industries entièrement nouvelles, telles que la biotechnologie.

20. Avant l'adoption de la loi Bayh-Dole, il était de règle que la titularité des inventions réalisées à l'aide de financements fédéraux appartienne et reste acquise au gouvernement fédéral, et que les licences accordées aux entreprises privées soient non exclusives, le gouvernement fédéral n'étant pas en mesure d'assurer lui-même la commercialisation des inventions. À l'époque de la promulgation de la loi, en 1980, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique était titulaire d'environ 28 000 brevets, dont moins de 5% avaient été concédées en licence à des industries aux fins de développement de produits commerciaux. On pourrait en conclure que le contribuable américain ne tirait pas pleinement profit de son investissement dans la recherche. Au cours des 25 dernières années, plus de 11 000 jeunes pousses ont été créées sur la base de résultats de recherches universitaires. Elles se sont majoritairement installées à proximité de leurs universités d'origine, et ont contribué ainsi au développement et à l'économie de leur localité et de leur État. En 2016 seulement, 1024 jeunes pousses ont vu le jour, et 800 nouveaux produits issus de recherches universitaires ont été mis sur le marché par des entreprises du secteur privé. En outre, la coopération public-privé a donné lieu à l'élaboration de plus de 200 médicaments et vaccins depuis l'adoption de la loi Bayh-Dole. L'exemple que représente ce succès obtenu aux États-Unis d'Amérique est considéré comme la démonstration de l'importance que revêt la mise en place d'un système des brevets efficace et de lois de propriété intellectuelle claires, favorisant le transfert et la commercialisation de technologie.

21. Outre les dispositions de la loi Bayh-Dole, la législation et la réglementation des États-Unis d'Amérique en matière de brevets prévoient des réductions de taxes pour les universités et les petites entreprises et micro-entités qui encouragent la prise de licences par ces dernières.

[Fin du document]