

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

**Vingt-quatrième session  
Genève, 22 – 26 avril 2013**

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

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

1. Le 25 mars 2013, le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a reçu de la Mission permanente des États-Unis d'Amérique auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève une demande présentée au nom des délégations du Canada, des États-Unis d'Amérique, du Japon et de la République de Corée. Cette demande concernait l'autorisation de soumettre à nouveau la "Proposition de mandat pour l'étude du Secrétariat de l'OMPI sur les mesures visant à éviter la délivrance de brevets par erreur et sur le respect des systèmes existants d'accès et de partage des avantages", figurant dans le document WIPO/GRTKF/IC/23/6, en tant que document de travail au titre du point 5 de l'ordre du jour, pour examen à la vingt-quatrième session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC). La proposition a été diffusée en tant que document WIPO/GRTKF/IC/24/6, daté du 26 mars 2013.

2. Le 22 avril 2013, le Bureau international de l'OMPI a reçu de la Mission permanente des États-Unis d'Amérique auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève une demande de diffusion d'une version révisée de la proposition. Cette version révisée est coparrainée par une nouvelle délégation, à savoir la délégation de la Fédération de Russie, et pose des questions supplémentaires.

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

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

[L'annexe suit]

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

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

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

1. les avantages reçus par les pays fournisseurs en application des exigences relatives à la divulgation et des systèmes connexes d'accès et de partage des avantages;
2. les coûts qu'entraîne l'exigence de divulgation pour les offices et les tribunaux nationaux;
3. les coûts qu'entraînent l'exigence de divulgation et les exigences connexes (preuve du consentement préalable en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord) pour les déposants de demandes de brevet;
4. les frais supportés par les déposants qui ont effectivement utilisé une ressource génétique ou un savoir traditionnel et ceux qui n'en ont peut-être pas utilisé mais qui ont besoin de connaître le montant des frais que l'exigence de divulgation entraînerait pour eux.

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

- Déterminer le nombre de divulgations de source ou d'origine qui ont été faites par des déposants de demandes de brevet.
- Quels sont les documents qui doivent être présentés à l'office des brevets lors du dépôt d'une demande de brevet?
- Quelles sont les directives dont disposent les déposants pour comprendre les exigences qui leur incombent?
- Comment l'office des brevets vérifie-t-il ces informations (en admettant qu'il le fasse)? À quel stade de la demande est-il tenu compte de la décision concernant l'opportunité de la divulgation de l'origine des ressources génétiques? Au moment de l'examen de la forme? Les examinateurs chargés de l'examen quant au fond sont-ils également impliqués dans ce processus? Si tel est le cas, disposent-ils d'instructions particulières? Que devraient-elles prévoir?

- Déterminer les exigences supplémentaires qui sont imposées, outre la divulgation de la source ou de l'origine (il peut s'agir, par exemple, de déterminer quelles autorités exigent une preuve du consentement préalable en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord).
- Lorsque la preuve du consentement préalable en connaissance de cause ou des conditions convenues d'un commun accord est exigée, l'étude devrait rassembler des informations sur les procédures à suivre pour obtenir le consentement préalable en connaissance de cause ou établir des conditions convenues d'un commun accord. Par exemple, est-il nécessaire de produire une copie du contrat autorisant le transfert des ressources génétiques ou d'un autre document? Comment l'office traiterait-il un contrat qui serait volumineux ou qui contiendrait des renseignements commerciaux confidentiels?
- Si la demande suppose l'utilisation de plusieurs ressources génétiques (ou de ressources génétiques d'un même genre), une divulgation ou des documents sont-ils exigés pour chaque type de ressources visé? Comment l'office envisage-t-il la situation lorsqu'un genre de ressources génétiques est concerné : le déposant de la demande doit-il uniquement divulguer des informations concernant une ressource génétique représentative dans la classe correspondant à ce genre?
- Si la ressource génétique est une espèce végétale sauvage que l'on peut trouver aussi bien dans une forêt ou dans un champ que dans un parc situé en milieu urbain ou sur le terrain en friche d'un inventeur, quel type de document est-il nécessaire de produire? Des exceptions sont-elles prévues en ce qui concerne la flore sauvage?
- L'exigence de divulgation est-elle différente selon que l'inventeur soit un ressortissant national ou étranger?
- Si la ressource génétique concernée provient d'un jardin botanique (origine *ex situ*, pays d'origine connu) mais que ses caractères de ressource phytogénétique ont déjà évolué parce qu'elle a été cultivée dans un jardin botanique, quelles sont les mentions que devrait indiquer le déposant : le nom du jardin botanique ou du pays d'origine? Si un contrat (consentement préalable en connaissance de cause ou conditions convenues d'un commun accord) est exigé, quels en sont les participants? Le contrat doit-il être conclu avec le jardin botanique ou le pays d'origine?
- Lorsqu'un déposant commet une erreur en rapport avec l'exigence de divulgation, comment peut-il la corriger? Par exemple, peut-il modifier la source s'il s'est trompé, sans intention de nuire, et a indiqué un pays autre que le pays source? L'office peut-il considérer le nom de la source comme un élément nouveau et donc exiger que la demande soit redéposée?
- Pour chaque office imposant une exigence de divulgation, déterminer le temps moyen de traitement d'une demande de brevet pour laquelle la divulgation de l'origine est exigée, ainsi que le temps moyen de traitement de toutes les demandes.
- Lorsque la divulgation de la source ou de l'origine était exigée et effectuée, les ressources génétiques ont-elles été obtenues directement sur place, auprès d'une banque de semences ou d'un autre service de conservation ou achetées en tant que marchandise?
- Depuis l'imposition d'une exigence de divulgation, le nombre de demandes de brevet déposées dans ce domaine de la technique a-t-il augmenté ou diminué? S'il a diminué, est-ce que les déposants avaient décidé de protéger leur invention au titre des secrets d'affaires au lieu de déposer une demande de brevet?
- Si votre système exige le paiement d'avantages monétaires, veuillez préciser la valeur de ces avantages.

- Quelle est l'envergure des avantages non monétaires perçus depuis l'imposition de cette exigence et du système connexe d'accords d'accès et de partage des avantages? Combien d'accords d'accès et de partage des avantages ont été signés depuis lors?
- Quelles informations sur l'origine d'une ressource génétique, présentées par le déposant, sont publiées au moment de la publication de la demande ou du brevet?
- Comment les informations sur l'origine d'une ressource génétique seront-elles utilisées à l'avenir?
- Les informations reçues dans le cadre de l'exigence de divulgation seront-elles ajoutées à une base de données aux fins de recherche?
- Pour les États membres de l'OMPI soumis à une exigence de divulgation, combien d'accords d'accès et de partage des avantages ont été signés depuis l'imposition de cette exigence?
- Si des accords d'accès et de partage des avantages ont été signés, est-ce qu'ils rappellent aux destinataires des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels liés aux ressources génétiques la nécessité de divulguer la source ou l'origine de ces dernières lorsqu'ils déposent une demande de protection de propriété intellectuelle?
- Des sanctions pénales ou civiles et des amendes sont-elles prévues en cas de non-divulgation de l'origine ou de la source d'une ressource génétique ou d'un savoir traditionnel lié aux ressources génétiques dans une demande de brevet? Si oui, veuillez décrire les cas où ces sanctions ont été imposées, et lesquelles, ainsi que tout appel et décision de l'organe d'appel compétent.
- S'il existe une exigence de divulgation, l'office exige-t-il aussi la divulgation de l'état de la technique, condition importante de la brevetabilité de l'invention? Dans le cas contraire, sur quoi se fonde une exigence de divulgation de la source des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels liés aux ressources génétiques, de préférence à une exigence de divulgation de l'état de la technique, condition importante de la brevetabilité? En quoi la divulgation améliore-t-elle l'examen?
- Dans quelle mesure la source ou l'origine sont-elles une condition importante de la brevetabilité? Dans les pays disposant d'une loi sur la propriété intellectuelle qui exige la divulgation, existe-t-il également une loi nationale traitant directement de l'appropriation ou de l'utilisation abusive des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels liés aux ressources génétiques?
- Est-ce que l'office prévoit un mécanisme permettant aux tiers de soumettre des informations relatives à la brevetabilité d'une invention?
- Existe-t-il d'autres mécanismes permettant de soumettre des informations relatives à la brevetabilité d'une invention? Est-ce que l'office prévoit un mécanisme permettant de faire opposition à un brevet (avant ou après la délivrance)? Si oui, le non-respect de l'exigence de divulgation serait-il un motif pour faire opposition?
- Comment l'État membre de l'OMPI s'assure-t-il que les exigences relatives à la preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause ou aux conditions convenues d'un commun accord ont été satisfaites lorsque l'exigence de divulgation n'est pas applicable?
- L'office de propriété intellectuelle souhaite-il faire part d'autres données d'expérience pertinentes?

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

[Fin de l'annexe et du document]